

Dr. Wolfgang Balze

---

Einführung in das Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte

**Europarecht**  
**mit Bezügen zum**  
**gewerblichen Rechtsschutz**

**Stand: August 2017**

**Verfasser: Dr. Wolfgang Balze**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbemerkungen</b>	4
<b>I. Einleitung</b>	5
<b>II. Freier Warenverkehr und gewerblicher Rechtsschutz</b>	6
1. Allgemeines	6
2. Gewerblicher Rechtsschutz als Bereichsausnahme zur Grundfreiheit des freien Warenverkehrs	9
a) Allgemeines	9
b) Wichtige EuGH-Urteile	13
aa) Patentrecht	14
bb) Markenrecht	15
cc) Urheberrecht	18
<b>III. Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht</b>	19
1. Allgemeines	19
2. Die Verordnung über Technologietransfer-Vereinbarungen	21
3. Verhältnis gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht	24
4. Verhältnis von Kartellrecht und Recht des freien Warenverkehrs	26
<b>IV. Vereinheitlichung der gewerblichen Schutzrechte</b>	27
1. Allgemeines	27
2. Markenrecht	29
a) Markenrichtlinie	29
b) Verordnung über die Unionsmarke	43
3. Urheberrecht	47
4. Patentrecht	49
a) Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung	49
aa) VO Nr. 1257/12 über die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes	52

bb) VO Nr. 1260/12 über die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen	55
cc) Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht	56
b) Weitere Verordnungen und Richtlinien	62
5. Sonstige Richtlinien und Verordnungen	66
a) Richtlinien	66
b) Verordnungen	68
<b>V. Die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit</b>	<b>70</b>
<b>Zusammenfassung wichtiger Bestimmungen des AEUV</b>	<b>72</b>
<b>Literaturhinweise</b>	<b>74</b>

## **Vorbemerkungen**

Bestandteil des Studienganges ist der drei Kurseinheiten umfassende Kurs "Einführung in das Europarecht" von Prof. Dr. Haratsch. Der Kurs gibt eine instruktive Einführung in das Europarecht, vertieft aber die Besonderheiten des gewerblichen Rechtsschutzes nicht (dazu lediglich Kurseinheit = KE 3, S. 101).

Dieses Skript behandelt die Bezüge des gewerblichen Rechtsschutzes zum Europarecht. Auf Seite 72 findet sich eine Zusammenfassung der für Patentanwältinnen und Patentanwälte wichtigsten Bestimmungen des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Das Skript enthält noch Literaturhinweise (S. 74 ff.).

## I. Einleitung

In diesem Skript werden wichtige europarechtliche Einflüsse auf das nationale Patent-, Marken- und Urheberrecht aufgezeigt. Die nationalen Rechtsordnungen des gewerblichen Rechtsschutzes sind auf mehreren Ebenen vom Europarecht betroffen:

- durch **Rechtsetzungstätigkeit** ("europäische Gesetze"), etwa die Verordnung über die Unionsmarke
- durch die **Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union** (EuGH) insbesondere zum freien Warenverkehr; hier geht es zumeist um die Frage, inwieweit die nationalen Schutzrechte die (Parallel)Einfuhr von Waren aus dem EU-Ausland verhindern können
- durch das **EU-Kartellrecht** (Wettbewerbsrecht) insbesondere im Zusammenhang mit Patentlizenzverträgen
- durch die **Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit**: Unter welchen Voraussetzungen darf ein Patentanwalt aus einem anderen EU-Staat in Deutschland tätig werden? (vgl. unten V).

Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Skripts liegt auf

- dem Verhältnis von freiem Warenverkehr und den nationalen gewerblichen Schutzrechten (vgl. unten II)
- einer Einführung in das europäische Kartellrecht (vgl. unten III)
- der Vereinheitlichung der gewerblichen Schutzrechte durch Verordnungen und Richtlinien ("europäische Gesetze", vgl. unten IV).

## II. Freier Warenverkehr und gewerblicher Rechtsschutz

### 1. Allgemeines

Der freie Warenverkehr ist eines der zentralen Bestandteile des Binnenmarktes, den Art. 26 Abs. 2 AEUV definiert als „Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist“ (vgl. KE 3, S. 59 ff.).

Die zentrale Bestimmung des AEUV zum freien Warenverkehr ist Art. 34: Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Der EuGH legt das Tatbestandsmerkmal „Maßnahmen gleicher Wirkung“ weit aus: „alle Handelsregelungen der Mitgliedstaaten, die geeignet sind, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern“.

(sog. Dassonville-Formel, vgl. KE 3, S. 87 ff.).

Daraus ergibt sich eine **Dreistufenprüfung**:

Maßnahmen gleicher Wirkung sind zunächst alle **diskriminierenden** Regelungen, also Maßnahmen, mit denen bezweckt wird, Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten weniger günstig zu behandeln.

Die Dassonville-Formel dehnt der EuGH zweitens auch auf **unterschiedslos** geltende Regelungen, also Vorschriften, die gleichermaßen für inländische und ausländische Waren gelten, aus. Denn Hemmnisse für den freien Warenverkehr ergeben sich auch daraus, dass ein Hersteller, der eine Ware nach den inländischen Vorschriften rechtmäßig herstellt, bei einem Export in einen anderen Mitgliedstaat auch dessen Bestimmungen beachten müsste. Denn im Extremfall muss ein Hersteller 28 unterschiedliche nationale Beschaffenheitsregelungen beachten, wenn er in alle EU-Staaten liefern will. Es liegt auf der Hand, dass so die Herstellungskosten in die Höhe getrieben werden und dadurch eine Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels hervorgerufen wird. Die Anerkennung unterschiedslos geltender Regelungen als Maßnahmen gleicher Wirkung führt im Ergebnis zur Abkehr vom Bestimmungslandprinzip (es sind die nationalen Bestimmungen des Staates zu beachten, in das exportiert werden soll). Es gilt vielmehr das

**Anerkennungs-** oder Herkunftslandprinzip: **grundsätzlich jede in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellte oder rechtmäßig in Verkehr gebrachte Ware kann im Gebiet der EU frei zirkulieren** (vgl. auch KE 3, S. 88 ff.).

Schließlich ist drittens jede sonstige Maßnahme, die den **Zugang** zum Markt eines Mitgliedstaats für Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten behindert, als Maßnahme gleicher Wirkung zu qualifizieren.

Zur Dreistufenprüfung instruktiv Cremer/Bothe EuZW 2015, S. 413, 415.

Eine Einschränkung gilt allerdings insoweit, als **vertriebsbezogene** nationale Regelungen, **keine Maßnahmen gleicher Wirkungen** nach Art. 34 AEUV darstellen, sofern sie unterschiedslos auf einheimische und eingeführte Produkte anwendbar sind (vgl. KE 3, S. 91 ff.). Vertriebsbezogene Maßnahmen sind vor allem Verkaufs- und Absatzmodalitäten von Waren, welche für alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer unterschiedslos gelten, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben und den Absatz der inländischen Erzeugnisse und der Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten rechtlich wie tatsächlich in der gleichen Weise berühren. Beispiele für vertriebsbezogene Maßnahmen sind etwa Ladenschlusszeiten oder das Verbot des Vertriebs von bestimmter Säuglingsnahrung außerhalb von Apotheken (vgl. Streinz, Lehrbuch Europarecht, 9. Auflage Rn. 881). Entscheidend ist, dass vertriebsbezogene Maßnahmen den Marktzugang nicht beeinträchtigen.

Von der Dreistufenprüfung, insbesondere vom Anerkennungsprinzip, gibt es **zwei Ausnahmen**:

➤ **Art. 36 AEUV:**

Beschränkungen des freien Warenverkehrs durch nationale Bestimmungen sind zulässig, die z.B. aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie zum **Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums** gerechtfertigt sind (Art. 36 Satz 1 AEUV).

Dies gilt aber nur, wenn die nationale Regelung weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellt (Art. 36 Satz 2 AEUV);

vgl. KE 3, S. 98 ff.

So entschied der EuGH in dem Rechtsstreit „**Doc Morris**“ (EuGH v. 11.12.2003 – Rs. C-322/01 GRUR Int. 2004, S. 418 ff. = Fall 1 der Fallsammlung), dass das Verbot des Arzneimittelversandes gegen Art. 34 AEUV verstoße, sofern es sich um nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt und die Einfuhr aus einem anderen EU-Staat (Niederlande) betroffen ist. Im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung zwischen den Belangen des freien Warenverkehrs und dem in Art. 36 AEUV anerkannten Gesundheitsschutzes überwiegen bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln die Erfordernisse der individuellen Beratung des Kunden und seines Schutzes bei der Abgabe von Arzneimitteln sowie der Kontrolle der Echtheit von ärztlichen Verschreibungen und der Gewährung einer umfassenden und bedarfsgerechten Arzneimittelversorgung. Dagegen fällt bei nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln die Abwägung zugunsten des freien Warenverkehrs aus.

Vgl. zu dieser Problematik auch EuGH 19.10.2016 . Rs. C-148/15, GRUR Int. 2016, S. 1152 ff. „**Doc Morris/Deutsche Parkinson Vereinigung**“: Art. 36 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung, die vorsieht, dass für verschreibungspflichtige Humanarzneimittel einheitliche Apothekenabgabepreise festgesetzt werden, nicht mit dem Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen gerechtfertigt werden kann, da sie nicht geeignet ist, die angestrebten Ziele zu erreichen (vgl. zu diesem Urteil Brigola NJW 2016, S. 3761 ff. Frank GRUR 2016, S. 1246 ff. sowie Mittwoch EuZW 2016, S. 936 ff.).

Vgl. auch EuGH v. 2.12.2010 – Rs. C-108/09, GRUR Int. 2011, S. 142 ff. „**Ker-Optika**“: Die Art. 34 und 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, wonach Kontaktlinsen nur in Fachgeschäften für medizinische Hilfsmittel vertrieben werden dürfen

➤ **Zwingende Erfordernisse:**

Diese ungeschriebenen Rechtfertigungsgründe hat der EuGH für unterschiedslos geltende Maßnahmen entwickelt (d.h. innerstaatliche Maßnahmen, die gleichermaßen für Inländer und Ausländer gelten); sie sind dem Art. 34 AEUV "immanent".



### Beispiele zwingender Erfordernisse:

Lauterkeit des Handelsverkehrs (in Deutschland z.B. das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb = UWG), Verbraucherschutz, Umweltschutz etc. (vgl. KE 3, S. 102 ff.). Auch bei diesen Ausnahmen ist analog Art. 36 Satz 2 AEUV eine Abwägung zwischen den Belangen des freien Warenverkehrs und den immanenten Schranken vorzunehmen.

Zum Verhältnis Art. 34 AEUV und den zwingenden Erfordernissen des freien Warenverkehrs vgl. die "Mars + 10 %" Entscheidung des EuGH v. 06.07.1995 (GRUR Int. 1995, S. 804).

D.h. zulässige Einschränkung des freien Warenverkehrs, wenn im Rahmen einer Abwägung die Belange des Art. 36 AEUV oder die zwingenden Erfordernisse Vorrang vor Art. 34 AEUV haben.

## **2. Gewerblicher Rechtsschutz als Bereichsausnahme zur Grundfreiheit des freien Warenverkehrs**

### a) Allgemeines

**Art. 36 AEUV** lässt Ausnahmen vom Grundsatz des freien Warenverkehrs zu. Ausdrücklich genannt ist das gewerbliche und kommerzielle Eigentum. Darunter fallen nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere folgende Bereiche:

- Patentrecht
- Muster- und Modellschutz
- Sortenschutz
- Urheberrecht
- Markenrecht
- geographische Herkunfts- und Ursprungsbezeichnungen.

**Damit können die gewerblichen Schutzrechte der Mitgliedstaaten den freien Warenverkehr zulässigerweise beschränken.**

Es ist grundsätzlich Sache des nationalen Gesetzgebers, die Bedingungen und Modalitäten der nationalen Schutzrechte festzulegen;

vgl. etwa EuGH Urt. v. 18.02.1992, „Zwangslizenz“, GRUR Int. 1994, S. 227, 229 = Fall 5 der Fallsammlung.

Der EuGH überprüft jedoch anhand Art. 36 AEUV Umfang und Reichweite des Tatbestandsmerkmals "gewerbliches und kommerzielles Eigentum". Er legt Art. 36 Satz 1 AEUV als Ausnahme vom Grundsatz des freien Warenverkehrs restriktiv aus. Er beruft sich dabei u.a. auf Art. 36 Satz 2 AEUV, wonach die Beschränkungen des freien Warenverkehrs weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. Damit ist insbesondere jeder missbräuchlichen Ausübung der Rechte des Art. 34 AEUV, die geeignet ist, künstliche Abschottungen innerhalb des Gemeinsamen Marktes beizubehalten oder zu schaffen, der Schutz zu versagen (vgl. auch KE 3, S. 102).

Große praktische Bedeutung hat das Zusammenspiel von Art. 34 und Art. 36 AEUV im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes bei den **Paralleleinfuhren**.

Definition Paralleleinfuhr: Sie liegt vor, wenn ein inländischer Schutzrechtsinhaber eine mit einem gewerblichen Schutzrecht geschützte Ware in einem Drittland in Verkehr gebracht hat und die Ware durch andere als den mit den Patentinhabern vertraglich verbundenen Händlern in den inländischen Markt eingeführt wird (vgl. auch KE 3, S. 101 f.).

**Art. 34 und Art. 36 AEUV bezwecken, die Erfordernisse des freien Warenverkehrs und die Wahrung der berechtigten Ausübung der nationalen gewerblichen Schutzrechte in Einklang zu bringen.**

Folgende **drei Prüfungsschritte** sind zu beachten:

➤ 1. Ausgangspunkt: nationales Schutzrecht.

Nach dem deutschen Patentrecht können die Abwehransprüche - z.B. der Anspruch auf Unterlassung der Einfuhr oder des Inverkehrbringens der Originalprodukte (vgl. § 9 PatG) - grundsätzlich auch bei Paralleleinfuhren geltend gemacht werden. Die Bedingungen des Schutzes eines Patentrechts richten sich nach dem Recht des Staates, in dem dieser Schutz begehrt wird.

Die Schutzrechte entfalten ihre Wirkung nur innerhalb der Erteilungsstaaten = Grundsatz der territorialen Wirkung der nationalen Schutzrechte.

Vgl. dazu Benkard, Komm. zum PatG, 9. Auflage, Einl. Rdnr. 24 sowie § 9 PatG Rdnrn. 8-14.

Das Recht des Schutzlandes regelt nach dem **Territorialitätsprinzip** nicht nur Erwerb, Übertragung und Untergang gewerblicher Schutzrechte, sondern auch wie und in welchem Umfang solche Ausschließlichkeitsrechte durchgesetzt werden können. Im Ausland gewährte Schutzrechte werden daher aus Sicht des nationalen Patentrechts im Inland nicht anerkannt. So ist es bei der Einfuhr einer patentgeschützten Ware aus einem anderen EU-Mitgliedstaat nach deutschem Patentrecht unerheblich, ob die Ware mit oder ohne Zustimmung des Patentinhabers im EU-Ausland in Verkehr gebracht worden ist und aus welchem Staat sie eingeführt werden.

➤ 2. Überlagerung des nationalen Patentrechts durch das Europarecht

Es müssen neben den einschlägigen deutschen Regelungen auch die Bestimmungen des AEUV beachtet werden, die dem nationalen Recht vorgehen.

Grundsätze der unmittelbaren Geltung und des Vorrangs des Europarechts, vgl. KE 1, S. 79 ff.

Aus europarechtlicher Sicht gilt Folgendes:

Wenn aufgrund nationaler Bestimmungen (hier Abwehransprüche nach dem PatG) eine Ware von einem Mitgliedstaat nicht in einen anderen eingeführt werden darf, so läuft dies den Zielen des Binnenmarktes (einheitlicher Wirtschaftsraum) zuwider. **Denn wäre der Patentinhaber befugt, die Einfuhr von Patentsachen zu unterbinden, die in einem anderen Mitgliedstaat durch ihn oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangt sind, dann würde ihm die Möglichkeit eröffnet, die nationalen Märkte abzuriegeln und auf diese Weise den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beschränken.**

Das dem nationale Schutzrecht zugrunde liegende Territorialitätsprinzip lässt sich somit zum Zwecke der Marktabgrenzung und –abschottung einsetzen. Die Anwendung nationaler Bestimmungen, die in Widerspruch zum freien Warenverkehr treten, ist grundsätzlich als "Maßnahme gleicher Wirkung" i.S.v.

Art. 34 AEUV verboten. Das gewerbliche und kommerzielle Eigentum wird jedoch in Art. 36 Satz 1 AEUV ausdrücklich als Rechtfertigungsgrund genannt. Damit können Einschränkungen des freien Warenverkehrs durch die nationalen Schutzrechte zugelassen werden.

- 3. Abwägung im Einzelfall, ob und unter welchen Voraussetzungen der freie Warenverkehr durch nationale Regelungen über gewerblich Schutzrechte eingeschränkt werden kann.

Der EuGH hat in einer Vielzahl von Entscheidungen diese Abwägung zwischen Art. 34 und Art. 36 AEUV vorgenommen. Das nach Art. 34 AEUV geschützte Marktzugangsrecht des (Parallel)Importeurs ist dabei mit dem nationalen, in Art. 36 AEUV anerkannten gewerblichen Schutzrechten in Ausgleich zu bringen.

Folgende **zwei** Kriterien haben in der Rechtsprechung des EuGH besonderes Gewicht:

- **Spezifischer Gegenstand:**

Im Rahmen der Abwägung ermittelt der EuGH den spezifischen Gegenstand des jeweiligen gewerblichen Schutzrechts; nur insoweit dieser beeinträchtigt wird, kann sich das nationale Schutzrecht gegen den freien Warenverkehr durchsetzen,

vgl. etwa Urt. v. 18.02.1992, GRUR Int. 1994, S. 227, 229, = Fall 5 der Fallsammlung.

- **Erschöpfungsgrundsatz:**

**Der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts kann sich nicht auf sein in einem Mitgliedstaat geschütztes Recht berufen, um die Einfuhr oder den Vertrieb von Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu verhindern, sofern diese Ware von ihm selbst, mit seiner Zustimmung (also z.B. durch einen Lizenznehmer) oder von einer ihm rechtlich oder wirtschaftlich abhängigen Person rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist.**

Umgekehrt gilt: Wenn das Erzeugnis in einem Mitgliedstaat von einem Dritten

ohne die ausdrückliche Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht wird, kann der Patentinhaber bei einem Parallelimport die Rechte aus seinem Patent geltend machen.

**Inverkehrbringen** setzt voraus, dass die Originalware, sei es vom Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes selbst, sei es mit seiner Zustimmung von einem unabhängigen Händler, einem sonstigen unabhängigen Unternehmer oder dem Endabnehmer auf dem Markt erworben wird, sie muss also in den inländischen Handelsverkehr eintreten, Gegenstand geschäftlicher Handlungen mit Inlandsbezug sein. Die bloße Durchfuhr genügt nicht.

vgl. Cordes, GRUR 2012, 141 ff.; Sack, MarkenR 2013, S. 14 ff.; Fezer, Kommentar zum Markenrecht, 4. Auflage, § 24 MarkenG, Rdnr. 27.

Voraussetzung ist die Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt auf einen rechtlich und wirtschaftlich unabhängigen Dritten. Bei Exporten ist der für die Erschöpfung relevante Ort des Inverkehrbringens dort, wo der Erwerber erstmals die tatsächliche Verfügungsgewalt erlangt hat. Entscheidendes Abgrenzungskriterium ist die rechtliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit des die Ware erwerbenden Dritten; zur Beweislast EuGH Urt. v 8.4.2003, Rs. C-244/00 „Stüssy“, GRUR Int. 2003, S. 643 ff. (vgl. unten S. 32).

vgl. zu den einzelnen Fallkonstellationen der Erschöpfung Fezer, MarkenG, 4. Auflage, § 24, Rdnr. 26 ff.; Benkard, Komm. zum PatG, 9. Auflage, PatG, § 9 Rdnrn. 19 ff. sowie Koenig u.a. GRUR Int. 2001, S. 919, 926.

Zu berücksichtigen ist, dass die Regelungen über den Binnenmarkt und damit der **Erschöpfungsgrundsatz** auch für die Einfuhr oder den Vertrieb von Waren aus den drei EFTA-Staaten **Liechtenstein, Island und Norwegen** gelten (EU und EFTA schlossen sich 1992 zum Europäischen Wirtschaftsraum = **EWR** zusammen);

#### b) Wichtige EuGH-Entscheidungen

In mehreren Urteilen hatte der EuGH nach den unter a) ausgeführten Grundsätzen zum Verhältnis von freiem Warenverkehr und gewerblichen Schutzrechten zu entscheiden. Wesentliche Maßstäbe sind dabei die Ermittlung des spezifischen Gegenstands des Schutzrechts sowie der Erschöpfungsgrundsatz. Sie bilden die Richtschnur für die Lösung des Konflikts

zwischen dem gemeinschaftlichen Binnenmarktziel und den nationalen Immaterialgüterrechten.

#### aa) Patentrecht

Für den EuGH besteht der **spezifische Gegenstand des Patents** darin,

***dem Patentinhaber das ausschließliche Recht zu sichern, eine Erfindung im Hinblick auf die Produktion und das erste Inverkehrbringen industrieller Erzeugnisse entweder selbst oder durch Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, sowie das Recht, sich gegen jede Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen;***

Urt. v. 18.02.1992, GRUR Int. 1994, S. 227, 229, = Fall 5 der Fallsammlung, vgl. auch Benkard, Komm. zum PatG, 9. Auflage, § 9, Rdnrn.18 ff.

#### ➤ Rs. 15/74 "**Centrafarm**",

Urt. v. 31.10.1974, Slg. 1974, S. 1147 ff = GRUR Int. 1974, S. 454 ff. (= Fall 2 der Fallsammlung):

Es ist mit den Bestimmungen des AEUV unvereinbar, wenn der Patentinhaber von der ihm durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates eingeräumten Befugnis Gebrauch macht, in diesem Staat den Vertrieb eines durch das Patent geschützten Erzeugnisses zu unterbinden, das in einem Mitgliedstaat von ihm selber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist.

**Mit dem erstmaligen Inverkehrbringen hat sich das Patentrecht gemeinschaftsweit verbraucht (= erschöpft).**

Dies bedeutet, dass der Patentinhaber durch sein Verhalten bestimmt, wie der Konflikt zwischen dem Gemeinschaftsziel Freier Warenverkehr und dem nationalen Patentrecht aufzulösen ist.

#### ➤ **Rs. 187/80 "Merck"**

Urt. v. 14.07.1981, Slg. 1981, S. 2063 ff. = GRUR Int. 1982, S. 4 (= Fall 3 der Fallsammlung):

Erschöpfung tritt auch ein, wenn der Patentinhaber die Ware in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht hat, in dem er keinen Patentschutz erlangen konnte;

in Italien gab es bis 1978 keinen Patentschutz für Medikamente; die Firma Stephar kaufte dort ein Arzneimittel und verkaufte es in den Niederlanden, wo ein Patentschutz bestand.

EuGH: „Würde man also dem Erfinder oder seinen Rechtsnachfolgern erlauben, sich auf das Patent, das sie in einem ersten Mitgliedstaat besitzen, zu berufen, um sich der Einfuhr des Erzeugnisses zu widersetzen, das von ihnen in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieses Erzeugnis nicht patentfähig war, frei in Verkehr gebracht worden ist, so würde dies zu einer Abschottung der nationalen Märkte führen, die den Zielen des Vertrages zuwiderliefe.“

Folge: Fehlen eines entsprechenden Schutzes von geistigem Eigentum im Ausführstaat ist grundsätzlich unbeachtlich.

Diese Entscheidung hat der EuGH bestätigt im Ur. v. 05.12.1996 ("Merck II"), GRUR Int. 1997, S. 250 ff.; kritisch Sack, GRUR 1999, S. 193, 203, Mager, GRUR 1999, S. 637, 639 f.

➤ Rs. 19/84 "**Pharmon**",

Urt. v. 09.07.1985, GRUR Int. 1985, S. 822 ff. (= Fall 4 der Fallsammlung):

Patentinhaber darf sich einem Parallelimport widersetzen, wenn das Erzeugnis aufgrund einer in einem Mitgliedstaat erteilten Zwangslizenz hergestellt worden ist. Verletzung des spezifischen Gegenstandes des Patents, da Ware in Italien ohne Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht wurde.

Vgl. auch Rs. C-30/90 "Zwangslizenz" Urt. v. 18.02.1992, GRUR Int. 1994, S. 227 ff. (= Fall 5 der Fallsammlung), der keinen Fall des Parallelimports betraf.

bb) Markenrecht

Den **spezifischen Gegenstand** der Marke definiert der EuGH dahingehend, dass

***der Inhaber durch das ausschließliche Recht, ein Erzeugnis erstmals in den Verkehr zu bringen und dabei die Marke zu benutzen, Schutz vor Konkurrenten erlangt, die unter Missbrauch der aufgrund der Marke erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit***

**widerrechtlich mit diesem Zeichen versehene Erzeugnisse veräußern.**

EuGH Urt. v. 22.6.1994 Rs. C-9/93 „Ideal Standard“, GRUR Int. 1994, S. 614, 616

Weiterer Bestandteil des spezifischen Gegenstandes ist der **Schutz** des Markeninhabers **gegen die Gefahr von Verwechslungen**, mittels deren Dritte widerrechtlich aus dem Ruf der Marke Vorteile ziehen könnten

EuGH Urt. v. 30.11.1993 Rs. C-317/91 „Quattro Quadra“, GRUR Int. 1994, S. 168 ff. (= Fallsammlung Nr. 6), vgl. auch S. 18.

Zur Bestimmung des Schutzzinhalts des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers ist nach der Rechtsprechung des EuGH die **Hauptfunktion** der Marke zu berücksichtigen, die darin besteht,

**„dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht werde, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“ (= Herkunftsgarantie).**

Vgl. z.B. EuGH Urt. v. 20.3.2003 Rs. C-291/00 „Diffusion SA/Sadas Verbaudet SA“, GRUR Int. 2003, S. 533, 535.

Auch im Markenrecht gilt der **Erschöpfungsgrundsatz**. Der Zeicheninhaber kann sich gegen die Einfuhr des geschützten Erzeugnisses nicht wehren, wenn er die Zustimmung zur Verwendung der Marke gegeben hat. Eine Zustimmung liegt vor allem vor, wenn die Zeichen von einem Lizenznehmer im Rahmen einer Vertriebslizenz benutzt wurden oder wenn die Parteien eine Gemeinschaftsproduktion vereinbart haben, die die Berechtigung zur genutzten Benutzung der geschützten Zeichen umfasste,

vgl. Sack, GRUR Int. 1999, S. 193, 203.

Der Erschöpfungsgrundsatz ist seit 1989 in der Markenrechts-Richtlinie ausdrücklich geregelt, vgl. S. 31 ff. Erschöpfung tritt auch ein, wenn ein konzernangehöriges Unternehmen Waren in den Verkehr bringt, die mit Zeichen eines anderen Unternehmens desselben Konzerns versehen sind.



Werden Waren außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes in Verkehr gebracht (zum EWR oben S. 13), tritt in der EU keine Erschöpfung ein, es sei denn es liegt eine Zustimmung des Markeninhabers zum Vertrieb innerhalb des EWR vor.

Im Verhältnis Markenrecht und freier Warenverkehr ist zu berücksichtigen, dass die Marke neben der Schutzfunktion für den Inhaber (Herstellergarantie) auch dem Verbraucherschutz dient. Denn eine wesentliche Funktion der Marke baut auf der Funktion der Unterscheidung auf und erblickt die wichtigste **Funktion der Marke in der Zuordnung des Produkts zu einem bestimmten Hersteller oder Betrieb**,

vgl. Novak, EuZW 2001, S, 613, 614.

Der Verbraucher soll in die Lage versetzt werden, den Ursprung des gekennzeichneten Erzeugnisses festzustellen. Diese sog. Herkunftsgarantie schließt ein, dass der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein dürfe, dass an einer ihm angebotenen mit der Marke versehenen Ware nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers ein Eingriff vorgenommen worden sei, der den Originalzustand der Ware beeinträchtigt habe,

vgl. Fezer, Komm. zum MarkenG, 4. Auflage, § 24, Rdnr. 143.

Außerdem soll die Qualität eines Produkts dem Zeicheninhaber zugerechnet werden können. Die sog. **Qualitätsfunktion** betont das Recht des Markeninhabers, die Verbraucher durch eine gleichbleibende Qualität seines Produkts an ihn zu binden und damit den good-will der Marke zu erhöhen,

so Novak, a.a.O.

Der EuGH betont auch die Kommunikations- und Investitionsfunktion der Marke, ohne diese Begriffe näher zu präzisieren,

Vgl. etwa Urt. v. 18.06.2009 Rs. C-487/07 „L’Oreal“, GRUR Int. 2009, 1010.

Das Markenrecht ist insbesondere durch die Elemente der Herkunftsgarantie und der Qualitätsfunktion nach ständiger EuGH-Rechtsprechung auch

wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der AEUV schaffen und erhalten will.

Der EuGH erließ einige wichtige Urteile zum Verhältnis von freiem Warenverkehr und Markenrecht.

**Wichtiger Hinweis:** Diese Urteile ergingen vor Inkrafttreten der MarkenRL (dazu unten S. 29); Prüfungsmaßstab waren ausschließlich die entsprechenden Vorgängerregelungen der Art. 34, 36 AEUV.

➤ Rs. C-317/91 "**Quattro/Quadra**"

Urt. v. 30.11.1993, GRUR Int. 1994, S. 168 ff. (= Fallsammlung Nr. 6):  
Grundsätzlich kein Verstoß gegen Art. 34, 36 AEUV, wenn ein nationales Gericht Verwechslungsgefahr feststellt (hier Audi Quattro und Renault Espace Quadra) und deshalb die Einfuhr verboten wird.

Zur Verwechslungsgefahr seit Inkrafttreten der Marken-Richtlinie unten S. 39 ff.

➤ Rs. C-9/93, "**Ideal Standard**",

Urt. v. 22.06.1994, GRUR Int. 1994, S. 614 ff.  
Es ging um die Frage, ob Erschöpfung nach einer privatrechtlichen Aufspaltung einer ursprungsgleichen Marke eingetreten ist; EuGH: nein, die Zustimmung zur Übertragung der Marke entspricht nicht der Zustimmung, deren es für die Erschöpfung der Marke bedürfe.

cc) Urheberrecht

Auch im Urheberrecht gilt der **Erschöpfungsgrundsatz**:

***Weder der Inhaber eines Urheberrechts oder sein Lizenznehmer noch eine im Namen des Inhabers oder des Lizenznehmers handelnde Gesellschaft können sich zur Wahrnehmung von Urheberrechten auf das durch das Urheberrecht verliehene ausschließliche Verwertungsrecht berufen, um die Einfuhr von Tonträgern zu verhindern oder zu beschränken, die auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats von dem Rechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind;***

EuGH Rs. 55 u. 57/80 "GEMA", Urt. v. 20.01.1981, Slg. 1981, S. 147 ff. = GRUR Int. 1981, S. 229.

Dagegen ist keine Erschöpfung eingetreten, wenn in Mitgliedstaaten eine unterschiedliche Dauer für die Schutzfristen gelten und von dem Mitgliedstaat, in dem die Schutzfrist abgelaufen ist, in den Mitgliedstaat, in dem das Urheberrecht noch nicht abgelaufen ist, eingeführt wird,

EuGH Rs. 341/87 "EMI" Urt. v. 24.01.1989, Slg. 1989, S. 79 ff.;

vgl. jetzt die Richtlinie 2006/116/EG vom 12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte (geändert durch die Richtlinie 2011/77/EU vom 27. September 2011, abgedr in GRUR Int. 2011, S. 1042 ff.), die eine Vorgängerrichtlinie aus dem Jahre 1993 ablöste.

### **III. Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht**

#### **1. Allgemeines**

Die Frage, ob privatrechtliche Verträge über gewerbliche Schutzrechte verboten sind, wenn ihnen wettbewerbsbeschränkende Abmachungen zugrunde liegen, richtet sich nach den **Art. 101 ff. AEUV** (europäisches Kartellrecht).

Nach Art. 101 Abs. 1 AEUV sind **verboten** u.a.

*Vereinbarungen zwischen Unternehmen, welche den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beschränken geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken.*

Art. 101 Abs. 1 AEUV zählt fünf nicht abschließende Fallgruppen auf, u.a. "die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen" (lit. c). Grundsätzlich unwirksam sind danach Vereinbarungen, wenn sie zu einer geographischen Marktaufteilung innerhalb des Binnenmarktes führen oder Preiswettbewerb verhindern. Damit sind Vereinbarungen, die **gewerbliche Schutzrechte zum Zweck der Gebietsaufspaltung** einsetzen, grundsätzlich kartellrechtswidrig.

Problematisch können daher etwa Abreden sein, in denen sich der Schutzrechtsinhaber verpflichtet, keine weiteren Lizenzen für dasselbe Gebiet zu erteilen und dem Lizenznehmer in diesem Gebiet nicht selbst Konkurrenz zu machen (sog. „geschlossene“ ausschließliche Lizenz, die „absoluten Gebietsschutz“ vermittelt, vgl. Haedicke/Timmann (Hrsg.), Handbuch des Patentrechts § 1 Rn. 100 u. 104).

Dagegen sind i.d.R. sog. selektive Vertriebssysteme kartellrechtlich unbedenklich. Im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems setzt ein Hersteller seine Waren über einzelne, ausgewählte Abnehmer in einem bestimmten Gebiet ab. Voraussetzung ist allerdings, dass sie keine zusätzlichen Beschränkungen der belieferten Händler enthalten (z.B. Verbot eines deutschen Automobilherstellers gegenüber den Händlern in Italien, Automobile an deutsche Kunden zu verkaufen). Selektive Vertriebssysteme sind auch dann noch mit Art. 101 Abs. 1 AEUV vereinbar, wenn der belieferte Händler verpflichtet wird, die Waren nur an qualifizierte Wiederverkäufer weiter zu veräußern und sonstige Händler wie z.B. Supermärkte nicht zu beliefern (sog. einfache Fachhandelsbindung). Eine andere wichtige Fallgruppe des Art. 101 Abs. 1 betrifft Preisabsprachen (lit. a).

So hat der EuGH entschieden, dass eine Bestimmung in einem Lizenzvertrag nicht gegen Art. 101 AEUV verstoße, wonach der Lizenznehmer eines Patents die vereinbarte Gebühr auch dann zahlen muss, wenn er die patentierte Technologie nicht verwendet und wenn die Patente, mit denen diese Technologie geschützt wird, für nichtig erklärt oder nicht verletzt werden (EuGH Ur. v., 7.7.2016 – Rs. C-567/14, GRUR 2016 Int. 2016, S. 955 ff. „**Genentech**“).

Verstößt eine Vereinbarung gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV, ist sie **nichtig** (Art. 101 Abs. 2 AEUV). Im deutschen Recht liegt dann ein Fall des § 134 BGB (Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot) vor. Nach Art. 101 Abs. 3 AEUV können jedoch an sich wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen vom Kartellverbot **freigestellt** werden, wenn sie bestimmte vorteilhafte Auswirkungen haben, mit denen die Wettbewerbsbeschränkung kompensiert wird. Die Freistellung kann erfolgen

- durch **Einzelfallentscheidung** der Kommission nach Art. 101 Abs. 3 AEUV oder
- im Rahmen sog. **Gruppenfreistellungsverordnungen** gem. Art. 101 Abs. 3 i.V.m. Art. 103 AEUV (dazu unten).

Das Verfahren für eine **Einzelfallentscheidung** richtet sich nach der Verordnung = VO (EG) Nr. 1/2003 vom 16.12.2002 zur Durchführung der in Artikeln 81 und 82 EG (jetzt Art. 101, 102 AEUV) niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. EG 2003 Nr. L 1, S. 1). Eine Einzelfreistellung setzt gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV voraus, dass die Freistellung einen Beitrag zur Verbesserung der Warenerzeugung oder –verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts leistet.

Mittlerweile bedarf es bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV keines besonderen Rechtsaktes der Freistellung durch die Kommission oder einer anderen Behörde mehr (Art. 1 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1/2003). Die an einschlägigen Vereinbarungen beteiligten Unternehmen müssen nun **selbst einschätzen**, ob ihre Vereinbarungen kartellrechtlich zulässig sind oder nicht (Systemwechsel von der Administrativausnahme = Genehmigungserfordernis zur Legalausnahme = Überprüfung durch die Unternehmen, vgl. auch Schumacher/Schmid GRUR 2006, S. 1, 3).

Ein weiterer wichtiger Tatbestand ist **Art. 102 AEUV**. Danach ist die Ausnutzung einer **marktbeherrschenden Stellung** auf dem Binnenmarkt durch ein oder mehrere Unternehmen verboten.

Zur Wechselwirkung vom Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV und Markenrecht vgl. den Fall „GlaxoSmith“ (Fall 12 der Fallsammlung) sowie unten S. 25.

## **2. Die Verordnung (VO) Nr. 316/2014 über Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO)**

Gem. Art. 101 Abs. 3, 103 AEUV kann der Rat Gruppenfreistellungsverordnungen oder Ermächtigungsverordnungen verabschieden. Mit VO Nr. 19/65 vom 2. März 1965 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander

abgestimmten Verhaltensweisen hat der Rat die Kommission ermächtigt, entsprechende Gruppenfreistellungen zu erlassen. Die für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes einschlägige **Gruppenfreistellungsverordnung** ist die VO (EG) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von **Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO)**;

ABl. EG Nr. L 93, S. 17 ff.; vgl. dazu den Bericht GRUR 2014, 539 sowie Besen/Slobodenjuk, GRUR 2014, S. 740 ff., Frenz, EuZW 2014, S. 532 ff. sowie Klumpp Mitt. 2016, S. 293

Gruppenfreistellungsverordnungen stellen abstrakte Regelungen für die Freistellung vom Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV auf. **Weitere wichtige Gruppenfreistellungsverordnungen** betreffen z.B. den Kraftfahrzeugsektor, den Versicherungssektor und vertikale Vereinbarungen sowie Alleinvertriebsvereinbarungen, Handelsvertreterverträge und Alleinbezugsvereinbarungen sowie Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen.

Die VO Nr. 316/2014 hat eine Laufzeit von zwölf Jahren. Die **wirtschaftliche Bedeutung** wird dadurch deutlich, dass nach Angaben der Deutschen Bundesbank deutsche Unternehmen im Jahr 2003 mind. 19,5 Mrd. Euro durch Vergabe von Technologie-Lizenzen in das Ausland einnahmen und rd. 20,5 für solche Lizenzen ausgegeben wurden (vgl. Schumacher/Schmid GRUR 2006, S. 1).

Die TT-GVO beruht auf dem Grundsatz, dass Vereinbarungen bei Nichtüberschreiten gewisser Marktanteilsschwellen grundsätzlich vom Kartellverbot freigestellt werden. Es erfolgt eine automatische Freistellung nach dem Grundsatz „Was nicht verboten ist, ist erlaubt“. Dies bedeutet, dass für Vereinbarungen, für die die relevanten Marktanteile nicht überschritten werden, nur noch eine Negativkontrolle anhand der Kataloge der Art. 4 und Art. 5 TT-GVO vorzunehmen ist (vgl. auch Drexl, GRUR Int. 2004, S. 716, 725). Allerdings hat die Kommission nach Art. 6 TT-GVO die Möglichkeit, die Freistellung zu entziehen, wenn sich herausstellt, dass die Technologietransfer-Vereinbarung gleichwohl Wirkungen hat, die mit Art. 101 Abs. 3 AEUV unvereinbar sind.

Die Schwellen belaufen sich bei Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen auf 20% Marktanteil am relevanten Technologie- und Produktmarkt, bei nicht konkurrierenden Unternehmen auf 30% (Art. 3 TT-GVO; zu den Tatbestandsmerkmalen Schumacher/Schmid GRUR 2006, 1, 4 ff.). Sind diese Schwellen nicht erreicht, findet Art. 101 Abs. 1 AEUV nur Anwendung, wenn die relevante Vereinbarung eine sog. Kernbeschränkung des Art. 4 TT-GVO oder eine Beschränkung nach Art. 5 TT-GVO enthält. Ist eine Kernbeschränkung vereinbart, hat dies zur Folge, dass sowohl diese Kernbeschränkung als auch die gesamten in der Vereinbarung enthaltenen anderen Wettbewerbsbeschränkungen nicht mehr von der TT-GVO freigestellt sind und einer Einzelfallgenehmigung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV bedürfen. Demgegenüber steht eine nicht freigestellte Beschränkung nach Art. 5 der Anwendbarkeit der TT-GVO nicht entgegen und führt lediglich dazu, dass diese konkrete Beschränkung nicht freigestellt ist und im Einzelfall an Art. 101 Abs. 3 AEUV zu messen ist (vgl. Lubitz, EuZW 2004, S. 652, 653).

Beispiele für Kernbeschränkungen nach Art. 4 TT-GVO:

Preisbeschränkungen; grundsätzlich nicht freigestellt werden können Fälle der Zuweisung von Märkten oder Kunden; allerdings sieht die VO davon wiederum Ausnahmen vor, z.B. ist eine dem Lizenzgeber auferlegte Verpflichtung zulässig, in einem bestimmten Gebiet keinem anderen Lizenznehmer eine Technologie-Lizenz zu erteilen. Die VO unterscheidet auch in Art. 4 zwischen konkurrierenden und nicht konkurrierenden Unternehmen.

Beispiele für eine nicht-freigestellte Beschränkung nach Art. 5 TT-GVO:

Alle unmittelbaren und mittelbaren Verpflichtungen des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber oder einem vom Lizenzgeber benannten Dritten für eigene Verbesserungen an der lizenzierten Technologie oder eigene neue Anwendungen dieser Technologie eine Exklusivlizenz oder Gesamt- bzw. Teilrechte zu gewähren.

Bei Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die über den Schwellen des Art. 3 TT-GVO liegen, kommt nur eine Freistellung im Rahmen einer Einzelfallentscheidung nach Art. 101 Abs. 1 AEUV in Betracht (dazu oben 1).

Die TT-GVO wird durch „**Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Technologietransfer-Verträge**“ ergänzt (ABl. EG 2014 Nr. C 89, S.

3 ff.). Dieses Dokument stellt eine Art „Europäisches Lizenzhandbuch“ dar. Die Kommission erläutert darin die Politik auf diesem Gebiet, kommentiert die einzelnen Vorschriften der TT-GVO und stellt in einem besonderen Abschnitt dar, wie Verträge beurteilt werden sollten, die außerhalb des Anwendungsbereichs der TT-GVO liegen (etwa wegen zu hoher Marktanteile).

### **3. Verhältnis gewerbliche Schutzrechte und Kartellrecht**

**Die Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums dürfen nicht in einer Weise ausgeübt werden, die den Wettbewerbsbestimmungen des AEUV zuwiderlaufen** (insbesondere keine kartellrechtswidrige Aufspaltung des Binnenmarktes mit Hilfe der gewerblichen Schutzrechte). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Kartellrecht den Grundsatz des gewerblichen Rechtsschutzes „anerkennt“, wonach dem Schutzrechtsinhaber das ausschließliche Recht zusteht, die Erzeugnisse erstmalig in Verkehr zu bringen und hierzu das Schutzrecht zu nutzen.

Bedeutung hat das Zusammenspiel von gewerblichen Schutzrechten und europäischem Kartellrecht bei **Lizenzverträgen**, insbesondere soweit diese Gebietsschutzklauseln enthalten. Ausdrücklich erwähnt ist der Lizenzvertrag im Markenrecht. Nach Art. 25 MarkenRL, § 30 MarkenG kann die Marke für alle oder einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebietes eines Mitgliedstaates Gegenstand von Lizenzen sein. Eine entsprechende Vorschrift enthält Art. 22 GenschmarkenVO. Der zulässige Inhalt richtet sich nach EU-Kartellrecht, also in erster Linie nach der TT-GVO.

Zu beachten ist aber, dass nach Art. 25 Abs. 2 MarkenRL und Art. 22 Abs. 2 UnionsmarkenVO der Markeninhaber gegen den Lizenznehmer bei bestimmten Verstößen (z.B. gegen die Dauer der Lizenz oder bei Verstößen gegen die Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde) Rechte aus der Marke geltend machen kann. In diesen Fällen stehen dem Markeninhaber nicht nur die vertraglichen Ansprüche aus dem Lizenzvertrag zu, er kann daneben auch die Rechte aus der Marke gem. Art. 10 MarkenRL geltend machen (vgl. EuGH Urt. v. 23.4.2009 Rs. C-59/08 **Copad .I. Dior**, GRUR Int.



2009, S. 716 = Fall 11 der Fallsammlung, dazu Sack, GRUR Int. 2010, S. 198 sowie unten S. 33).

Eine interessante EuGH-Entscheidung zum Verhältnis Kartellrecht (marktbeherrschende Stellung nach Art. 102 AEUV) und dem Parallelimport von Arzneimitteln (dazu unten S. 34 ff.) erging am 16.9.2008 (EuGH Rs. C-468-478/06 „**GlaxoSmith**“, GRUR Int. 2009, S. 228 ff. = Fall 12 der Fallsammlung): Im zu entscheidenden Fall hatte sich die griechische Tochtergesellschaft des Glaxo Smith Konzerns geweigert, Bestellungen griechischer Arzneimittelgroßhändler in vollem Umfang zu erfüllen. Der EuGH entschied, dass darin das missbräuchliche Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung zu sehen ist, wenn sich die griechische Tochtergesellschaft zur Begrenzung des Parallelhandels weigert, Bestellungen von Großhändlern im gewünschten Umfang auszuführen.

In einem weiteren Urteil gegen GlaxoSmith (EuGH Urt. v. 6.10.2009 Rs. C-501, 513, 515, 516/06 „**GlaxoSmithKline ./. Kommission**“ GRUR Int. 2010, 509) erklärte der EuGH eine Vereinbarung eines Herstellers von Pharmazeutika mit spanischen Großhändlern, nach der unterschieden wird zwischen Preisen, die den Großhändlern im Fall eines inländischen Weiterverkaufs erstattungsfähiger Arzneimittel an Apotheken oder Krankenhäuser in Rechnung gestellt werden, und höheren Preisen, die bei einem Export in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelten, für unwirksam (nichtig) gem. Art. 101 AEUV, weil damit eine Begrenzung des Parallelhandels bezweckt werde.

Vgl. zu dieser Problematik auch den Aufsatz von Müller-Graff/Fischmann, GRUR Int. 2010, s. 792 ff. mit Verweis auf ein Urteil des Gerichts vom 1. Juli 2010 (Rs- T-321/05, AstraZeneca. „Tool boxes“).

Vgl. auch zu den Voraussetzungen für Lizenzierungspflicht bei standardessenziellem Patent (Patentrechtsdurchsetzung als Machtmissbrauch) EuGH Urt. v. 16.7.2015 – C-170/13 „Huawei Technologies“, GRUR 2015, S. 764; dazu Palzer, EuZW 2015, S. 702 ff., Müller/Henke, Mitt. 2016, S. 62 ff.

#### **4. Verhältnis von Kartellrecht und Recht des freien Warenverkehrs**

Es muss unabhängig voneinander geprüft werden, ob die Grundsätze des freien Warenverkehrs beachtet werden und/oder möglicherweise ein Verstoß gegen europäisches Kartellrecht vorliegt,

vgl. auch Fezer, Kommentar zum Markenrecht, 4. Aufl., § 24 MarkenG, Rdnrn. 132-135.

Unterschiedliche **Adressaten**:

##### **Freier Warenverkehr: Mitgliedstaaten**

Die Bestimmungen über den freien Warenverkehr sind an die Mitgliedstaaten gerichtet; staatliche Maßnahmen, die den freien Warenverkehr beeinträchtigen können, verstoßen gegen Art. 34 AEUV (vgl. oben S. 6). Darunter fallen auch Gesetze, die einem Teilnehmer am Wirtschaftsleben private Rechte einräumen (z.B. Abwehransprüche nach dem PatG). Ausnahmen ergeben sich aus Art. 36 AEUV und den von der Rechtsprechung entwickelten zwingenden Erfordernissen.

##### **Kartellrecht: Privatpersonen**

Das Kartellrecht kontrolliert Vereinbarungen zwischen Privatpersonen (Unternehmen). Es stellt Wirksamkeits- bzw. Verbotsvoraussetzungen für privatrechtliche Verträge auf (Einschränkung der Vertragsfreiheit). Die Wettbewerbsregeln sollen ein System unverfälschten Wettbewerbs gewährleisten und damit allen Marktbürgern gleiche Wettbewerbsbedingungen garantieren. Ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV führt zur zivilrechtlichen Nichtigkeit des Vertrages gem. Art. 101 Abs. 2 AEUV, § 134 BGB.

## IV. Vereinheitlichung der gewerblichen Schutzrechte

### 1. Allgemeines

Der Umstand, dass die gewerblichen Schutzrechte der Mitgliedstaaten den freien Warenverkehrs über Art. 36 AEUV und die von der Rechtsprechung entwickelten zwingenden Erfordernisse in zulässiger Weise einschränken, hat zu Bestrebungen geführt, diesen Bereich im Rahmen des AEUV zu vereinheitlichen. Am Weitesten fortgeschritten ist die Rechtsvereinheitlichung im Markenrecht.

vgl. zur Rechtsvereinheitlichung im Binnenmarkt KE 3, S. 210 ff.

Wesentliches Strukturmerkmal des Europarechts ist die Rechtsetzungsbefugnis der europäischen Organe,

vgl. KE 2, S. 52 ff.

Der AEUV sieht in Art. 288 neben dem Beschluss (verbindliche Einzelfallregelung, vergleichbar einem Verwaltungsakt nach deutschem Recht) zwei Rechtsformen für die verbindliche Rechtsetzung ("europäische Gesetze") vor: die Richtlinie und die Verordnung.

Die **Richtlinie** ist in ihrem Inhalt verbindlich. Sie bedarf der Umsetzung in das nationale Recht und führt so zur Angleichung oder Harmonisierung der nationalen Rechtsordnungen (Europarecht wird in nationales Recht transformiert, KE 2, S. 72 ff.).

Beispiel: Erste RL zur Angleichung des Markenrechts; Umsetzung durch das MarkG.

Die zur Umsetzung ergangenen Bestimmungen des nationalen Rechts einer Richtlinie müssen **richtlinienkonform**, also anhand der Richtlinie ausgelegt werden (KE 2, S. 80 f.). Die Richtlinien wiederum sind als von den Organen geschaffenes Recht im Lichte der EU-Vertragsbestimmungen, also im gewerblichen Rechtsschutz insbesondere im Hinblick auf Art. 34 und Art. 36 AEUV, auszulegen. Dies bedeutet, dass die Grundprinzipien der oben skizzierten EuGH-Rechtsprechung zu Art. 34, 36 AEUV bei der Auslegung der zur Umsetzung der Richtlinien zum gewerblichen Rechtsschutz ergangenen nationalen Gesetze zu berücksichtigen sind.

Zur Richtlinie allg. Eisenkolb GRUR 2007, S. 387 ff.

Die **Verordnung** gilt unmittelbar. Sie muss nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Die Verordnung tritt neben das nationale Recht oder ersetzt dieses (zur Verordnung KE 2, S. 71 f.).

Beispiel: VO über die Unionsmarke (vgl. unten S. 43 ff.).

Für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hat die Rechtsform der Richtlinie größere praktische Bedeutung. Um einen Rechtsakt zu erlassen, muss die EU über eine entsprechende Kompetenznorm verfügen. Es gilt das Prinzip der Einzelermächtigung, Art. 5 Abs.1 EUV. Die für den Binnenmarkt wichtigste Kompetenznorm ist Art. 114 AEUV. Danach darf die EU Richtlinien und Verordnungen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben, erlassen. Die Marken-Richtlinie ist auf Art. 114 AEUV gestützt. Eine spezifische Rechtsgrundlage für die Schaffung des Einheitspatents enthält Art. 118 AEUV (dazu S. 49).

Einen sehr guten Überblick über den Stand der Harmonisierung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes gibt der Aufsatz von Mc Guire MarkenR 2011, S. 438 ff.

Die Rechtsetzungsbefugnis der EU tangiert praktisch das ganze Wirtschaftsrecht. Bedeutsame Entscheidungen des EuGH betreffen auch das Zivil-, insbesondere das Kaufrecht, da die RL 1999/44/EG das Verbrauchsgüterkaufrecht, insbesondere das Gewährleistungsrecht, harmonisiert. So entschied der EuGH, dass die Art. 5 Abs. 3 der RL 1999/44/EG, wonach vermutet wird, dass die Vertragswidrigkeit der Kaufsache bereits zum Zeitpunkt des Guts bestand, dahingehend auszulegen ist, dass der Verbraucher lediglich den Beweis zu erbringen hat, dass das verkaufte Gut nicht vertragsgemäß ist und dass die fragliche Vertragswidrigkeit binnen sechs Monate nach der Lieferung des Guts offenbar geworden ist (EuGH Ur. v. 4.6.2015 – Rs. C-497/13, NJW 2015, S. 2237 ff.). Dieses Urteil hat Auswirkungen auf die Auslegung des § 476 BGB, den der BGH bisher restriktiv interpretiert hat als rein zeitlich wirkende Vermutung, die sich allein auf die konkret gerügte Vertragswidrigkeit (das sog. Mangelsymptom) bezieht. § 476 BGB wird nunmehr wohl dahingehend zu interpretieren sein, dass sich die gesetzliche Vermutung auf die Mangelhaftigkeit der Kaufsache insgesamt und damit auch auf das Vorliegen von Grundmängeln zum Zeitpunkt des

Gefahrübergangs bezieht (vgl. insoweit Anmerkung von Hübner, NJW 2015, S. 2241 zu diesem Urteil). Ein anderes Urteil des EuGH betraf den Nacherfüllungsanspruch (§§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 BGB, vgl. EuGH Urt. v. 16.11.2011 Rs. C-65/09).

## **2. Markenrecht**

### **a) Markenrichtlinie**

Die bedeutsamste Richtlinie auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ist die **Richtlinie (RL) zur Angleichung des Markenrechts** die bereits am 21.12.1988 verabschiedet wurde. Nach Änderungen durch die RL 2008/95/EG wurde die Markenrechtsrichtlinie durch die RL 2015/2436/EU vom 23.12.2015 überarbeitet, insbesondere ihr Anwendungsbereich erheblich erweitert. So stieg allein ihr Umfang von 19 auf 57 Artikeln.

Rechtsgrundlage der kodifizierten Fassung ist Art. 114 AEUV; diese Bestimmung ermächtigt die Europäische Union zur Beseitigung von Binnenmarkthindernissen (vgl. KE 3, S. 210 ff.).

Die Neufassung der Markenrichtlinie ist im Zusammenhang mit Änderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung (jetzt Unionsmarke) zu sehen, die ebenfalls Ende 2015 verabschiedet wurden und am 23.3.2016 in Kraft traten (vgl. S. 43 ff.).

#### **Wesentlicher Inhalt** der MarkenRL:

- Definition zulässiger Markennormen
- absolute und relative Eintragungshindernisse
- Vereinheitlichung der Grundsätze über die durch die eingetragene Marke gewährten Rechte
- gemeinschaftsweite Erschöpfung

Die Richtlinie vereinheitlicht wesentliche Bereiche des materiellen Markenrechts der Mitgliedstaaten. Bestand und Territorialität der nationalen Markenrechte werden aber nicht aufgehoben.

Umsetzung der Richtlinie: in der Bundesrepublik durch das Markengesetz v. 25.10.1994 (MarkenG), in Kraft getreten am 01.01.1996.

Mit dem Ende 2015 verabschiedeten „**Markenpaket**“ sollen leistungsfähigere Verfahren für die Eintragung von Marken geschaffen werden, die kostengünstiger, einfacher, schneller und berechenbarer sind, mehr Rechtssicherheit bieten und damit für die Unternehmen leichter zu nutzen sind. Die überarbeiteten Vorschriften behalten das duale System von nationalen und Unionsmarken bei. Allerdings werden die nationalen und **EU-Verfahren für die Eintragung von Marken harmonisiert** und rationalisiert sowie die Eintragungsanforderungen modernisiert, indem z.B. die Eintragung neuer Markenformen wie Klänge einfacher gestaltet wird.

Zum „Markenpaket“ vgl. die Berichte in EuZW 2016, S. 83 und GRUR 2016, S. 160 sowie Marten, GRUR Int. 2016, S. 114 ff., Figge/Techert, MarkenR 2016, S. 181 ff. und Wirtz Mitt. 2016, S. 149 ff.

Die Bestimmungen des MarkenG müssen richtlinienkonform, also am Inhalt der Richtlinie orientiert, ausgelegt werden (vgl. S. 27). Bei Unklarheiten über den Inhalt einer auf der Richtlinie beruhenden Bestimmung des MarkenG haben die innerstaatlichen Gerichte die Möglichkeit, im Rahmen des **Vorabentscheidungsverfahrens** nach Art. 267 AEUV die Auslegungsfragen dem EuGH zur Entscheidung vorzulegen. Letztinstanzliche Gerichte sind zur Vorlage gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV verpflichtet,

zum Vorabentscheidungsverfahren KE 2, S. 144 ff. sowie instruktiv Streinz/Hermann, GRUR Int. 2004, S. 459 ff.

Die Entscheidungen des EuGH zur MarkenRL betrafen vor allem **folgende Bereiche:**

- Begriff der Marke, Art. 3 - Art. 5 MarkenRL (RL 2015/2436/EU)
- Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes, Art. 15 Abs. 1 MarkenRL
- Veränderung und Verschlechterung der markengeschützten Ware, Art. 15 Abs. 2 MarkenRL
- Unterscheidungskraft, Art. 4 Abs. 1 lit b) Abs. 3 MarkenRL
- Verwechslungsgefahr, Art. 5 Abs. 1 lit b) MarkenRL, Art. 10 Abs. 2 MarkenRL
- Begriff der Benutzung, Art. 10 Abs. 2 lit.a) MarkenRL
- Begriff der Bekanntheit der Marke, Art. 10 Abs. 2 lit. c) MarkenRL
- Begriff der Benutzung der Marke als Hinweis und Zubehör, Art. 14 Abs. 1 lit. c) MarkenRL

Vgl. dazu auch die Übersicht von Thiering zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2014 in GRUR 2015, S. 941 ff.

### Im Einzelnen:

- **Begriff der Marke, Art. 3 - Art. 5 MarkenRL**

Nach Art. 3 MarkenRL können Marken Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, Farben und die Form oder Verpackung der Ware.

- Rs. C-421/13 „**Apple**“  
EuGH Ur. v. 10.7.2014, GRUR 2014, S. 866 ff.  
Eintragungsfähig als Marke für Dienstleistungen kann die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- und Proportionsangaben sein (Markenschutz für Raumkonzept).
- Rs. C-215/14 „**Nestlé/Cadbury**“  
EuGH Ur. v. 16.9.2015, GRUR Int. 2015, S. 1028 ff.  
Zur Eintragungsfähigkeit von Formmarken

Zur Eintragungsfähigkeit abstrakter Farbmarken Eichelberger, GRUR 2016, S. 138 ff.

- **Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes, Art. 15 Abs. 1 MarkenRL**

- Rs. C-355/96 "**Silhouette**"  
EuGH Ur. v. 16.07.1998, GRUR Int. 1998, S. 695 ff.  
Klarstellung, dass nationale Rechtsvorschriften, die die Erschöpfung des Rechts aus einer Marke für außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (zum EWR vgl. S. 13) in Verkehr gebrachte Waren vorsehen, gegen Art. 15 Abs. 1 der MarkenRL (§ 24 MarkenG) verstoßen (= Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung; keine weltweite Erschöpfung);

dieses Ergebnis bestätigte der EuGH in seinem Urteil v. 1.7.1999 „**Sebago**“, GRUR Int. 1999, S. 870 mit Anm. Boutard-Labarde.

➤ Rs. C-414-416/99 „**Davidoff./Levi Strauss**“

EuGH Ur. v. 20.11.2001, GRUR Int. 2002, S. 147 ff. m. Anmerkung Ohly.

Der EuGH nahm zu den Voraussetzungen der Zustimmung zum Vertrieb aus einem Drittstaat in das Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraumes (zum EWR S. 13) Stellung.

Eine Zustimmung müsse nicht ausdrücklich erfolgen, sie könne auch konkludent erklärt werden. Bloßes Schweigen reiche jedoch nicht aus, die Zustimmung müsse auf einer Weise geäußert werden, die einen Verkehrswillen erkennen lasse. So sei es nicht ausreichend für eine konkludente Zustimmung, dass z.B. auf den Waren nicht angegeben ist, dass das Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum verboten ist. Die Beweislast trägt, wer sich auf die Zustimmung berufe. Im Ergebnis stellt der EuGH hohe Anforderungen an die Voraussetzungen einer konkludenten Zustimmung.

Zum konkludenten Inverkehrbringen auch instruktiv EuGH Ur. v. 15.10.2009 Rs. C-324/08 „Makro“, GRUR Int. 2010, S. 135.

➤ Rs. C-244/00 „**Stüssy**“

Ur. v. 8.4.2003, GRUR Int. 2003, S. 643 ff. mit Anm. Müller, GRUR Int. 2003, S. 668 ff.

Der EuGH nahm zur Beweislast Stellung: Ob Erschöpfung eingetreten ist, muss grundsätzlich derjenige Dritte beweisen, der sich auf die Erschöpfung beruft; allerdings Modifizierung der Beweislastregel insbesondere dann möglich, wenn der Markeninhaber seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt; dann hat der Markeninhaber den Nachweis zu erbringen, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurden; im Fall ging es um die Frage, ob die Waren von einem Drittstaat in den EWR eingeführt wurden oder ob Erschöpfung im EWR eingetreten war (zum EWR S. 13).



➤ Rs. C-16/03 „**Peak Holding**“

EuGH Urt. v. 30.11.2004, GRUR Int. 2005, S. 314 ff.

Zum Begriff des Inverkehrbringens: eine mit einer Marke versehene Ware ist nicht als im EWR in Verkehr gebracht anzusehen, wenn der Markeninhaber sie in den EWR eingeführt hat, um sie dort zu verkaufen, oder wenn er sie in eigenen Geschäften oder in Geschäften verbundener Unternehmen zum Verkauf an Verbraucher im EWR angeboten hat, ohne dass sie verkauft worden sind. Grund: Der Markeninhaber hat damit den wirtschaftlichen Wert der Marke noch nicht realisiert.

➤ Rs. C-59/08 „**Copad/Dior**“

EuGH, Urt. v. 23.4.2009, GRUR Int. 2009, 716 = Fall 11 der Fallsammlung

Keine Zustimmung des Markeninhabers nach Art. 15 Abs. 1 MarkenRL, wenn ein Lizenznehmer eine mit der Marke versehene Ware unter Missachtung einer Bestimmung des Lizenzvertrags in Verkehr bringt, sofern nachgewiesen ist, dass diese Bestimmung einer der in Art. 25 Abs. 2 MarkenRL genannten Bestimmungen entspricht. Nach Art. 25 Abs. 2 MarkenRL kann der Markeninhaber Rechte aus der Marke gegen den Lizenznehmer geltend machen, wenn dieser gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt über die Dauer der Lizenz, die von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf, die Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, das Gebiet, in dem die Marke angebracht werden darf, oder die Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen (vgl. Sack, GRUR Int. 2010, S. 198).

• **Veränderung und Verschlechterung der markengeschützten Ware, Art. 15 Abs. 2 MarkenRL**

Eine wichtige **Einschränkung** erfährt der **Erschöpfungsgrundsatz** in Art. 15 Abs. 2 MarkenRL (vgl. § 24 Abs. 2 MarkenG). Danach findet er keine Anwendung, wenn sich der Markeninhaber der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten

Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Ware nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Erhebliche Bedeutung hat diese Problematik für den **Arzneimittelsektor**, wenn es um das Umverpacken von Arzneimitteln geht. Paralleleinfuhren spielen aufgrund der enormen wirtschaftlichen Bedeutung dieses Bereiches sowie aufgrund der erheblichen Unterschiede der stark regulierten nationalen Gesundheitssysteme eine sehr wichtige Rolle im Binnenmarkt. So betrug 2006 der Herstellerumsatz auf dem Apothekenmarkt für Arzneimittel allein in Deutschland 21,8 Mrd. Euro. Der Marktanteil der Parallelhändler belief sich auf 1,7 Mrd. Euro (=8%).

Eine wichtige Fallgruppe des Umpackens ist das **Co-Branding**. In diesen Fällen verwendet der Parallelimporteuer entweder sein eigenes Logo oder ein Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung für einen neuen äußeren Karton. Die neuen Ausstattungsmerkmale weisen regelmäßig das Firmenschlagwort und Logo des jeweiligen Importeurs auf und orientieren sich häufig an der für inländische Originalpackmittel typischen Farbgebung (vgl. Slopek, GRUR Int. 2011, S. 1009, 1010). Des Weiteren werden folgende Begriffe verwandt:

- Re-Boxing (Umfüllen in eine neu hergestellte Faltschachtel), Re-Labeling (Aufbringen neuer Etiketten auf dem importierten Originalpackmittel),
- Re-Branding (Austausch der im Exportland verwendeten Marke durch ein anderes Zeichen, und
- De-Branding (Austausch der im Exportland verwendeten Marke durch die Gattungsbezeichnung des Arzneimittels,  
zu den Begrifflichkeiten Slopek a.a.O.

Zu Problematik der Parallelimporte im Arzneimittelsektor ergingen mehrere wichtige Entscheidungen des EuGH:

- Rs. C-427, 429, 436/93 "**Umverpackung von Arzneimitteln**"

EuGH, Ur. v. 11.07.1996, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff.

Es stellte sich in dem Ausgangsverfahren die Frage, ob Erschöpfung nach § 24 MarkenG (Art. 25 MarkenRL) auch

eingetreten ist, wenn Arzneimittel umgepackt werden und die Marke wiederangebracht wird. Grund für die Notwendigkeit einer Umverpackung sind die unterschiedlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten über die Verpackungsgröße von Arzneimitteln.

EuGH: Das Umverpacken stellt keine Veränderung i.S.v. Art. 25 Abs. 2 MarkenRL dar, da Ware das in der Packung enthaltene Produkt sei. Es stellt sich daher die Frage, ob der Markeninhaber sich aus sonstigen "berechtigten Gründen" der Benutzung der Marke widersetzen und so Eintritt der Wirkungen des Erschöpfungsgrundsatzes verhindern kann.

Das **Umpacken** mit der Marke versehener Arzneimittel **beeinträchtigt** als solches den **spezifischen Gegenstand** der Marke, ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft werden muss, welche konkreten Auswirkungen das Umpacken durch den Parallelimporteur hat. Der Markeninhaber kann somit grundsätzlich aus „berechtigten Gründen“ jede Veränderung der Marke verbieten, **es sei denn** das Umpacken ist erforderlich, um **unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Markeninhabers die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen**.

Der EuGH hat hierzu fünf Zulässigkeitsvoraussetzungen aufgestellt. Sind sie kumulativ erfüllt, ist Erschöpfung eingetreten, der Markeninhaber kann sich grundsätzlich nicht auf Art. 25 Abs. 2 MarkenRL berufen:

- 1) Es muss erwiesen sein, dass die Berufung auf das Markenrecht nicht zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Umpacken erforderlich ist, um das Arzneimittel überhaupt im Einfuhrstaat vertreiben zu können.
- 2) Es muss dargetan sein, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann (führt EuGH detailliert aus).
- 3) Es muss auf der neuen Verpackung klar angegeben sein, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist.

- 4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt worden kann. Die Verpackung darf folglich nicht schadhafte, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.
- 5) Der Importeur hat den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels zu unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware zu liefern.

Vgl. dazu auch Fezer, Kommentar zum Markenrecht, 4. Auflage, § 24 MarkenG, Rdnr. 59 ff. sowie Koenig u.a. GRUR Int. 2001, S. 919, 925.

Die **Beweislast** für das Vorliegen dieser Voraussetzungen trägt grundsätzlich der **Parallelimporteur** (EuGH Ur. v. 26.4.2007 Rs. C-348/04 „Boehringer“, GRUR Int. 2007, S. 723 ff.).

➤ Rs. C-443/99 u. 143/00, "**Umpacken**"

Urteile v. 23.04.2002 = GRUR Int. 2002, 739 ff. u. 745 ff. (= Fall 8 der Fallsammlung).

In den beiden Entscheidungen ging es insbesondere um die Frage, ob Markeninhaber anstatt des Umverpackens eine Etikettierung verlangen können.

EuGH: Der Inhaber einer Marke kann sich gegen das Umpacken in eine neue Verpackung durch den Parallelimporteur zur Wehr setzen, sofern mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen tatsächlich Zugang zum betreffenden Markt erlangen können. Nur wenn ein so starker Widerstand eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen die mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen bestehen, dass von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt auszugehen ist, kann der Parallelimporteur auf einer Umverpackung bestehen. Ob dies der Fall ist, hat das nationale Gericht zu beurteilen. Eine Abneigung gegen die mit Etiketten überklebten Arzneimittelpackungen reicht jedenfalls nicht aus.

Vgl. zu dieser Frage auch EuGH Rs. C-352/95 "**Phyteron./Bourdon**" Urt. v. 20.03.1997, GRUR Int. 1997, S. 627 ff.; EuGH Rs. C-379/97 "**Upjohn./Paranova**" Urt. v. 12.10.1999, GRUR Int. 2000, S. 159 ff.; aktuell EuGH Urt. v. 10.11.2016 – Rs. C-297/15 „Ferring“ GRUR Int. 2017, S. 50.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die vom EuGH aufgestellten fünf Voraussetzungen übernommen (vgl. Fezer, Kommentar zum MarkG, 4. Auflage § 24 Rn. 104 ff. m.w.N.). In einem Urteil vom 14. Juni 2007 (RIW 2007, S. 951, 952 f.; vgl. auch BGH GRUR Int. 2009, S. 522 insbes. Rn. 23) hat es die Rechtsprechung des EuGH zum Umpacken sehr gut zusammengefasst:

*„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel zwar als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren. Denn ein Umpacken der Ware durch einen dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen. Der Widerspruch des Markeninhabers gegen den Vertrieb umgepackter Arzneimittel nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL (jetzt Art. 25 MarkenRL = § 24 Abs. 2 MarkenG), der eine Abweichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs darstellt, ist jedoch nicht zulässig, wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber einen verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S.v. Art. 30 Satz 2 EG (jetzt Art. 36 Satz 2 AEUV) darstellt. Eine solche verschleierte Beschränkung liegt vor, wenn der Markeninhaber durch die Ausübung seines Rechts, sich dem Umpacken zu widersetzen, zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt und wenn der Parallelimporteur das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers vornimmt. Der Markeninhaber kann danach die Veränderung, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und die ihrem Wesen nach der Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, verbieten, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel*

*importierten Ware zu ermöglichen, und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt.“*

Instruktiv zum Umpacken Böttcher GRUR Int. 2009, S. 646 ff.

Kein Fall der Erschöpfung, aber eine ähnliche Problematik stellt sich bei der Ersetzung der Marke durch eine neue (sog. **Rebranding**, z.B. bei Whiskeyflaschen);

vgl. EuGH Rs. C-349/95 "**Ballantine**" Urt. v. 11.11.1997, GRUR Int. 1998, S. 145 ff. zu dieser sog. Zwei- Marken-Strategie auch Fezer, Kommentar zum MarkenG, 4. Auflage § 24 Rn. 170 m.w.N., BGH GRUR Int. 2009, S. 256 und S. 523).

Das Rebranding ist nicht nach Art. 7 MarkenRL, sondern nach Art. 34 AEUV zu beurteilen, da das Produkt hierbei unter einer anderen Marke in Verkehr gebracht wird (Koenig u.a. GRUR Int. 2001, S. 919, 924 Fn. 61).

Erschöpfung liegt in einem solchen Fall nicht vor. Der EuGH behandelt das Rebranding grundsätzlich wie das Umverpacken.

Ausführlich zu dieser Problematik Sack, GRUR 1999, S. 193, 206 ff., Novak, EuZW 2001, S. 613, 621.

- **Unterscheidungskraft**, Art. 4 Abs. 1 b) MarkenRL

- Rs. C-217/13 „**Sparkassen-Rot**“

EuGH Urt. v. 19.6.2014, GRUR 2014, S. 776

Art. 4 Abs. 1 MarkenRL steht einer Auslegung des nationalen (hier deutschen) Rechts entgegen, wonach es in Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlose Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, stets erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marke von mindestens 70% ergibt.

- **Verwechslungsgefahr, Art. 5 Abs. 1 lit. b), Art. 10 Abs. 2 b) MarkenRL**

Wichtige Entscheidungen ergingen zur Verwechslungsgefahr:

- Rs. C-412/05 „**TRAVATAN II**“

EuGH Ur. v. 26.4.2007, GRUR Int. 2007, S. 718 ff.

In dieser Entscheidung machte der EuGH einige wichtige allgemeine Aussagen zur Verwechslungsgefahr:

Sie liegt vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus denselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Das maßgebliche Publikum sind die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher. Der Umstand, dass zwischengeschaltete Personen, wie medizinische Fachleute, die Wahl des Endverbrauchers beeinflussen und sogar bestimmen können, ändert daran nichts.

Eine Verwechslungsgefahr ist bereits dann gegeben, wenn eine erhebliche Ähnlichkeit der betroffenen Produkte und eine visuelle und klangliche Ähnlichkeit der Zeichen zumindest für einen Teil des relevanten Publikums festgestellt werden.

- **Begriff der Benutzung, Art. 10 Abs. 2 lit. a)**

- Rs. C-48/05 „**Opel**“

EuGH Ur. v. 25.1.2007, GRUR Int. 2007, S. 404 ff.

Eine Benutzung nach Art. 10 Abs. 2 a) MarkenRL liegt vor, wenn eine Marke sowohl für Kraftfahrzeuge, für die sie bekannt ist, als auch für Spielzeug eingetragen ist und ein mit dieser Marke identisches Zeichen auf verkleinerte Modelle von Fahrzeugen der Marke durch einen Dritten ohne Erlaubnis des Inhabers der Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, angebracht wird (hier Anbringung des Opellogos auf einem Spielzeugauto). Der Markeninhaber kann die Benutzung verbieten, wenn diese die Funktionen der Marke als für Spielzeug eingetragene Marke

beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. Es ist Sache des vorlegenden nationalen Gerichts, durch Bezugnahme auf den Durchschnittsverbraucher von Spielzeug festzustellen, ob eine Beeinträchtigung vorliegt.

➤ Rs. C-236-238/08 „Google“

EuGH Ur. v. 23.3.2010, GRUR Int. 2010, S. 385 ff. mit. Anm. Knaak u. Venohr

Verschiedene französische Firmen hatten Google auf Schadensersatz verklagt, weil sie ihre Markenrechte durch den von Google angebotenen entgeltlichen Dienst „AdWords“ verletzt sahen. Im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens mochte der Cour des cassation wissen, ob Inhaber geschützter Marken der Firma Google verbieten dürfen, neben den Ergebnissen einer Internetrecherche Anzeigen für Websites von Kunden zu schalten, die Nachahmungen der Markenware anbieten (sog. Keyword-advertising). Der EuGH stellte zunächst fest, dass der Anbieter eines Internetreferenzierungsdienstes, der ein mit einer Marke identisches Zeichen als Schlüsselwort speichert und dafür sorgt, dass auf dieses Schlüsselwort Anzeigen gezeigt werden, dieses Zeichen nicht im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenRL benutzt. Es genüge nicht, dass es Google dem Anbieter lediglich ermöglicht, Zeichen zu benutzen, die mit Marken identisch oder ähnlich seien.

Der EuGH entschied, dass der Inhaber der Marke es einem Werbenden verbieten dürfe, mit einem mit der Marke identischen Schlüsselwort, das von diesem Werbenden ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt wurde, für Waren oder Dienstleistungen zu werben, die mit den von der Marke erfassten identisch sind. Voraussetzung ist allerdings, dass aus der Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.

Vgl. auch EuGH Ur. v. 26. März 2010 Rs. C-91/09 „Eis.de/BBY“, GRUR Int. 2010, S. 859.



➤ Rs. C-179/15 „Daimler/Együd Garage“

EuGH Urt. v. 3.3.2016, GRUR Int. 2016, S. 352 ff. = Fall 9 der Fallsammlung

Im vorliegenden Fall wurde ein Dritter in einer auf einer Webseite veröffentlichten Anzeige genannt, die ein Zeichen enthält, das mit einer Marke identisch oder ähnlich ist, so dass der Eindruck einer Geschäftsbeziehung bestand. Der EuGH entschied, dass keine Benutzung vorliegt, die vom Inhaber nach Art. 10 Abs. 2 b MarkenRL verboten werden kann, wenn die Anzeige weder vom Dritten noch in seinem Namen platziert worden war oder, falls die Anzeige vom Dritten oder in seinem Namen mit Zustimmung des Inhabers platziert worden ist, wenn der Dritte den Betreiber der Website, bei dem die Anzeige in Auftrag gegeben wurde, ausdrücklich aufgefordert hat, die Anzeige oder die in ihr enthaltene Nennung der Marke zu löschen.

• **Begriff der Bekanntheit der Marke, Art. 10 Abs. 2 c MarkenRL**

➤ Rs. C-375/97 "Chevy"

EuGH Urt. v. 14.09.1999, GRUR Int. 2000, S. 73 ff. mit Anm. Joller sowie EuZW 2000, S. 56 m. Anm. Novak..

Eine Marke ist bekannt, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums in einem wesentlichen Teil eines Mitgliedstaates bekannt ist, das von den durch die Marken erfassten Waren und Dienstleistungen betroffen ist. Dabei werden alle relevanten Umstände des Einzelfalls wie Marktanteil der Marke, Intensität, geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der zu ihrer Förderung getätigten Investitionen berücksichtigt. Nicht erforderlich ist, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publikums bekannt ist. Die Einzelheiten werden von den Gerichten der Mitgliedstaaten festgelegt.

Damit existiert im Markenrecht ein **zweistufiges Schutzsystem**: Der Schutzzumfang der einfachen Marke ist auf die Verwechslungsgefahr im Ähnlichkeitsbereich beschränkt, während

die bekannte Marke auch außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs Schutz genießen kann (keine Ähnlichkeit von Ware und Dienstleistung Voraussetzung), vgl. im deutschen Markenrecht § 14 Abs. 2 MarkenG.

➤ Rs. C-125/14 „**Iron & Smith/Unilever**“

EuGH Ur. v. 3.9.2015, GRUR Int. 2015, S. 1002 = Fall 7 der Fallsammlung

EuGH: In territorialer Hinsicht ist die Voraussetzung der Bekanntheit als erfüllt anzusehen, wenn die Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebietes bekannt ist, wobei dieser Teil gegebenenfalls u.a. dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaates entsprechen kann.

Vgl. zu dieser Problematik auch EuGH Ur. v. 18.06.2009 Rs. C-487/07 „**LÓreal**“ (GRUR Int. 2009, S.1010; vgl. auch die Urteilsanmerkung von Kreft, EuZW 2009, S. 573 ff.) sowie EuGH Ur. v. 23.10.2003, Rs. C-408/01 „**Adidas/Fitnessworld**“ (GRUR Int. 2004, S. 121 ff.)

• **Begriff der Benutzung der Marke als Hinweis und Zubehör, Art. 14 Abs. 1 lit. c)**

➤ Rs. C-337/95 "**Christian Dior**"

EuGH Ur. v. 4.11.1997, GRUR Int. 1998, S. 140 ff.,

Der EuGH entschied, dass ein zulässiger Parallelimport (zum Begriff S. 10) auch das Recht umfasst, die Marke zu benutzen, um der Öffentlichkeit den weiteren Vertrieb dieser Waren anzukündigen (Werbehinweisrecht oder Werbefunktion der Marke).

➤ Rs. C-63/97 "**BMW**"

EuGH Ur. v. 23.02.1999, GRUR Int. 1999, S. 438 ff.:

Bestätigung der Entscheidung „Christian Dior“: Soweit Erschöpfung eingetreten ist, kann der Markeninhaber einem Dritten nach den Art. 5 bis 7 MarkenRL die Benutzung dieser Marke zu dem Zweck, die

Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass er Waren dieser Marke, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, instand setzt, wartet etc., nicht verbieten (vgl. auch Art. 14 Abs. 1 lit. c) MarkenRL = § 23 Nr. 3 MarkenG; damit weiter Markenbenutzungsbegriff).

Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung können vom Markeninhaber nicht verboten werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Marke in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insbesondere das Drittunternehmen dem Vertriebsnetz angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht.

Zu dieser Frage auch Kur, GRUR Int. 1999, S. 24 ff sowie Hotz, GRUR 2003, S. 993, 994 f.

## **b) Verordnung über die Unionsmarke**

Große praktische Bedeutung hat die Verordnung (EG) **Nr. 207/2009** vom 26.2.2009 über die Gemeinschaftsmarke, die durch die VO (EU) **Nr. 2015/2424** geändert wurde. Seit Inkrafttreten der Änderungsverordnung am 23.3.2016 heißt die frühere Gemeinschaftsmarke nunmehr **Unionsmarke**. Ab diesem Datum trägt das bisherige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Bezeichnung „**Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)**“.

Die erste Gemeinschaftsmarken-Verordnung trat bereits 1994 in Kraft. Instruktiv zum Unionsmarkenrecht Fezer, Kommentar zum Markenrecht, 4. Auflage, Einl MarkenG F, Knaak, GRUR Int. 2001, S. 665 ff.

Zur Reform des Markenrechts oben S. 30.

Die Verordnung schafft ein **einheitliches, autonomes**, innerhalb der Europäischen Union **unteilbares** europäisches Markenrecht mit einem Markenamt, dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum in Alicante/Spanien (EUIPO). Es gelten die folgenden Grundsätze:

➤ **Grundsatz der Koexistenz:**

Das Unionsmarkenrecht besteht neben den nationalen Markenrechtssystemen; beide Systeme ergänzen sich. Im Kollisionsfall gilt das Prioritätsprinzip: Der Inhaber der prioritätsälteren Marke kann gegen die Eintragung der prioritätsjüngeren Marke vorgehen.

➤ **Grundsatz der Autonomie:**

Die UnionsmarkenVO enthält alle Regelungen zu Entstehung, Inhalt, Umfang und Erlöschen der Rechte an Unionsmarken. Insoweit ist die UnionsmarkenVO autonom.

Nicht geregelt in der Verordnung sind die Rechtsfolgen bei Verletzung einer Unionsmarke, die sich grundsätzlich nach dem jeweiligen nationalen Recht beurteilen (vgl. Art. 14 Abs. 1, Art. 97 Abs. 2 und Art. 98 Abs. 2 UnionsmarkenVO: Grundsatz der Koexistenz von Unionsmarke und nationalen Marken).

➤ **Grundsatz der Einheitlichkeit:**

Einheitlichkeit bedeutet territoriale Unteilbarkeit des Rechts aus der Unionsmarke,

vgl. Art. 1 Abs. 2 UnionsmarkenVO: Fälle wie "Ideal Standard" (vgl. S. 18) können im Anwendungsbereich der Verordnung nicht mehr auftreten.

Allerdings hat der EuGH entschieden, dass ein Unionsmarkengericht die territoriale Reichweite des von ihm ausgesprochenen Verbots zu begrenzen hat, wenn es feststellt, dass die Handlungen, die eine Unionsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, sich auf einen Mitgliedstaat oder einen Teil des Gebiets der Union beschränken, etwa weil derjenige, der das Verbot beantragt, die territoriale Reichweite seiner Klage im Rahmen der Ausübung seiner Befugnis, den Umfang der von ihm erhobenen Klage festzulegen, beschränkt oder weil der Beklagte den Beweis erbringt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insbesondere aus sprachlichen Gründen die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann, also keine Verwechslungsgefahr besteht (EuGH Urt. v. 12.4.2011 – Rs. C-235/09

„DHL/Express France“, GRUR Int. 20111, S. 514; EuGH Urt. v. 22.9.2016 – Rs. C-223/15, GRUR Int. 2016, S. 1040).

### Weitere wichtige Bestimmungen:

- Art. 9 VO (EG) Nr.207/2009: Schutz umfasst Identitätsschutz, Verwechslungsschutz und Bekanntheitsschutz
- Art. 13 Abs. 1 VO (EG) Nr. 207/2009: EU-weite Erschöpfung
- Art. 15 VO (EG) Nr. 207/2009: Benutzungszwang mit einer fünfjährigen Benutzungsfrist
- Art. 22 VO (EG) Nr. 207/2009: Lizenzierung der Marke
- Art. 25 ff. VO (EG) Nr. 207/2009: Voraussetzungen für den Erwerb und den Untergang von Unionsmarken richten sich grds. nur nach Unionsrecht
- Art. 46, 47 VO (EG) Nr. 207/2009: Schutzdauer: 10 Jahre vom Tag der Anmeldung an, Verlängerungsmöglichkeiten um jeweils weitere 10 Jahre

Materiell-rechtlich **stimmen** die **UnionsmarkenVO** und die **MarkenRL** in den **wesentlichen Bereichen** (Erschöpfung, Verwechslungsgefahr etc.) **überein**. Die Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung der MarkenRL ist daher auch bei der Auslegung der entsprechenden Bestimmungen der UnionsmarkenVO zu berücksichtigen. Dies gilt umgekehrt genauso für Entscheidungen zur Auslegung der Unionsmarkenverordnung für die MarkenRL.

Zu trennen sind:

- Eintragungsverfahren: eigenständiges europäisches Verfahren
- Verfahren bei Streitigkeiten über Rechte aus der Unionsmarke; den Mitgliedstaaten übertragen

### 1.) Eintragungsverfahren:

Das Verfahren zur Eintragung läuft über das **Amt** der Europäischen Union für **Geistiges Eigentum** (EUIPO) in Alicante.

Art. 25 Abs. 1 lit. b) UnionsmarkenVO: Anmeldung auch vor den nationalen Zentralbehörden möglich.

Das Eintragungsverfahren ist ein eigenständiges europäisches Verwaltungsverfahren, d. h. die Mitgliedstaaten sind nicht beteiligt. Der Eintragung vorgeschaltet ist ein Widerspruchsverfahren (Art. 41 f.

UnionsmarkenVO). Der Widerspruch kann auf alle in Art. 8 UnionsmarkenVO genannten relativen Eintragungshindernisse gestützt werden,

vgl. Fezer, Komm. zum MarkenG, 4. Auflage, Einl. MarkenG F Rdnrn. 58 ff., zum Widerspruchsverfahren allgemein Pagenberg, GRUR 1998,

S. 288 ff.

Die Entscheidungen des EUIPO können im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens (Art. 58 ff. UnionsmarkenVO) von den Beschwerdekammern des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) überprüft werden. Gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern kann Klage beim Gericht (bis 30.11.2009 Gericht Erster Instanz = EuG, vgl. Art. 256 AEUV, vgl. zu diesem Gericht KE 2, S. 42 ff.) eingereicht werden,

Art. 65 UnionsmarkenVO; vgl. zum Beschwerdeverfahren Fezer, Einl. MarkenG F Rdnr. 66; zur Spruchpraxis der Beschwerdekammern zum Schutz bekannter Marken, Gürtler, GRUR Int. 2005, S. 273 ff.

Mittlerweile sind zahlreiche Urteile des Gerichts ergangen, vgl. etwa den Bericht über aktuelle Entwicklungen im Unionsmarkenrecht von Poch, EuZW 2013, S. 445 ff.

## 2.) Verfahren bei Streitigkeiten über Rechte aus der Unionsmarke

Die Durchsetzung der Rechte aus der Unionsmarke ist **den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen übertragen**. Nach Art. 95 Abs. 1 UnionsmarkenVO haben die Mitgliedstaaten "eine möglichst geringe Anzahl" von **Unionsmarkengerichte** zu benennen, die gemäß Art. 96 UnionsmarkenVO in den Mitgliedstaaten ausschließlich zuständig sind für Verfahren im Zusammenhang mit der Verletzung und Rechtsgültigkeit von Unionsmarken,

vgl. ausführlich Knaak, GRUR Int. 1997, S. 864 ff, ders., GRUR 2001, S. 21 ff.

Hierbei wenden die Unionsmarkengerichte das Recht der UnionsmarkenVO an (Art. 101 UnionsmarkenVO). Bei Unklarheiten über die Auslegung der UnionsmarkenVO können bzw. müssen die Unionsmarkengerichte die Rechtsfragen dem EuGH nach Art. 267 AEUV vorlegen (zum Vorabentscheidungsverfahren KE 2, S. 123 ff.).

Die Anwendung des Art. 96 UnionsmarkenVO wird in Deutschland durch **§ 125 e MarkenG** sichergestellt, der die sachliche Zuständigkeit und das Verfahren bei Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Unionsmarken regelt. Nach § 125 e Abs. 1 MarkenG sind für alle Klagen i.S.d. Art. 92 UnionsmarkenVO die Landgerichte als Gerichte erster Instanz ausschließlich zuständig. Unionsmarkengerichte zweiter Instanz sind die Oberlandesgerichte (§ 125 e Abs. 2 MarkenG).

§ 125 e Abs. 3 MarkenG ermächtigt die Landesjustizverwaltungen, die Zuständigkeit für Unionsmarkenstreitigkeiten auf einzelne Landgerichte zu konzentrieren.

Von dieser Konzentrationsermächtigung haben einzelne Bundesländer Gebrauch gemacht. So sind für Unionsmarkenstreitigkeiten in Bayern das Landgericht München I für den OLG-Bezirk München und das Landgericht Nürnberg-Fürth für die OLG-Bezirke Nürnberg und Bamberg ausschließlich zuständig. In Nordrhein-Westfalen liegt die Zuständigkeit für alle Unionsmarkenstreitigkeiten erster Instanz beim Landgericht Düsseldorf. Insgesamt existieren in Deutschland 18 Unionsmarkengerichte (vgl. Münzinger/Traub GRUR 2006, 33, 34)

Die Unionsmarke wird in der Praxis angenommen. So wurden allein 2014 über 117.000 Anmeldungen für eine Unionsmarke registriert (vgl. Marten GRUR Int. 2016, S. 114 Fn. 11).

Ausführlich zur Entwicklung der Unionsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2012 Bender, MarkenR 2013, S. 1 ff. und 49 ff. sowie zu aktuellen Entwicklungen Poch, EuZW 2013, S. 445 ff.

Hinweis: Das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum ist seit 2002 auch für die Erteilung von Gemeinschaftsgeschmackmustern zuständig (vgl. unten S. 68).

### **3. Urheberrecht**

Im Urheberrecht wurden zunächst einige Bereiche durch Richtlinien punktuell geregelt. Es handelt sich um folgende Richtlinien:

- a) RL 2009/24/EG über den **Rechtsschutz von Computerprogrammen** v. 23.04.2009 (kodifizierte Fassung, abgedr. in GRUR Int. 2009, S. 677 ff.; die Richtlinie löste die RL 91/250/EWG vom 14. Mai 1991 ab).

Umgesetzt durch §§ 69a - 69g UrhG; vgl. Kilian GRUR Int. 2011, S. 895 ff.

- b) RL 92/100/EWG zum **Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten** im Bereich des geistigen Eigentums v. 19.11.1992, vgl. die kodifizierte Fassung Richtlinie 2006/115/EG v. 12. Dezember 2006, abgedr. GRUR Int. 2007, S. 219 ff.;

umgesetzt durch §§ 27, 13 e UrhG.;

vgl. dazu auch EuGH Urt. v. 22.09.1998 Rs. C-61/97, GRUR Int. 1998, S. 878 ff.

- c) RL 93/83/EWG zur **Koordinierung bestimmter urheber- und leitungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelverbreitung** v. 27.09.1993

GRUR Int. 1993, S. 936, umgesetzt durch das UrhG.

- d) RL 2006/116/EG über die **Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte** v. v. 12.12.2006, abgedr. GRUR Int. 2007, S. 219 ff. (diese Richtlinie ersetzte die RL 93/98/EWG v. 29.10.1993), geändert durch RL 2011/77/EU v. 27.9.2011, abgedr. GRUR Int. 2011, S. 1042 ff.

umgesetzt durch das UrhG.

- e) RL 96/9/EG über den **rechtlichen Schutz von Datenbanken** v. 11.03.1996

GRUR Int. 1996, S. 806; umgesetzt durch das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (1997).

- f) RL 2001/84/EG über das **Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerkes** v. 27.9.2001

abgedr. in GRUR Int. 2002, S. 23 ff; dazu Katzenberger, GRUR Int. 2004, S.20 ff.



- g) RL 2001/29/EG zur **Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft** v. 22.05.2001,

vgl. GRUR Int. 2001, S. 745 ff.

Mit dieser RL hatte die Europäische Gemeinschaft (jetzt Europäische Union) erstmals von der punktuellen Regelungspraxis Abstand genommen und wichtige Bereiche des allgemeinen Urheberrechts geregelt. Die RL harmonisiert das Vervielfältigungsrecht, das Recht der öffentlichen Wiedergabe einschl. der Zugänglichmachung insbesondere über das digitale Netzwerk und das Verbreitungsrecht;

dazu Bayreuther, EWS 2001, S. 422 ff., Mayer, EuZW 2002, S. 325 ff.

#### 4. Patentrecht

##### **a) Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung**

Nach fast vierzig Jahren währenden Diskussionen und mehreren gescheiterten Anläufen verabschiedete die EU nicht zuletzt auf Grund der positiven Erfahrungen mit der Unionsmarke im **Dezember 2012** die erforderlichen Rechtsgrundlagen für einen **EU-weiten einheitlichen Patentschutz**. Allerdings sind die entsprechenden Rechtsakte bisher noch nicht in Kraft getreten, was vor allem daran liegt, dass die Vertragsstaaten das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht noch nicht in ausreichender Zahl ratifiziert haben und der „Brexit“ zu neuen Schwierigkeiten geführt hat.

Bei der Schaffung des EU-Patents mussten die folgenden **drei Bereiche** geregelt werden:

- Regelungen betreffend die **inhaltliche Ausgestaltung** des EU-Patents mit einheitlicher Wirkung: VO (EU) Nr. 1257/12 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes vom 17. Dezember 2012 (= EPV); Rechtsgrundlage Art. 118 Abs. 1 AEUV; danach

kann die EU im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarktes Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollbefugnisse erlassen.

- Regelungen betreffend **Übersetzungen**: VO (EU) Nr. 1260/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen vom 17. Dezember 2012 (ÜEPV; Rechtsgrundlage Art. 118 Abs. 2 AEUV; danach kann der Rat einstimmig durch Verordnungen die Sprachenregelungen für europäische Rechtstitel (Art. 118 Abs. 1 AEUV) festlegen.
- Regelungen betreffend die **Gerichtsbarkeit**: Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ÜEP); dabei handelt es sich um ein völkerrechtliches Abkommen außerhalb des EU-Rechts, das der Ratifikation durch die Mitgliedstaaten bedarf.

Instruktiv zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung Osterrieth, Patentrecht, 5. Auflage (NJW-Schriftenreihe) Rn. 188 ff.; Ohly, ZGE 2012, S. 419 ff.

Diese drei Regelungsbereiche sind so miteinander **verzahnt**, dass die beiden auf Art. 118 AEUV gestützten Verordnungen erst gelten, wenn das Übereinkommen über die Gerichtsbarkeit in Kraft getreten ist.

Folgende **Grundsätze** sind zu berücksichtigen:

- Das EU-Patent mit einheitlicher Wirkung gilt auf Grund der besonderen Vorschriften der verstärkten Zusammenarbeit (dazu unten) **nur für 26 Mitgliedstaaten**, ausgenommen sind Italien und Spanien
- Die Regelungen über das EU-Patent mit einheitlicher Wirkung führen zu einer **Verzahnung** des EU-Rechts mit dem Europäischen Patentübereinkommen (**EPÜ**)

- Die Regelungen betreffend die **Gerichtbarkeit** sind nicht in einer EU-Verordnung, sondern in einem **eigenen Abkommen** geregelt, das erst in Kraft tritt, wenn es 13 der 25 Unterzeichnerstaaten, darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland, ratifiziert haben. Es können nur alle drei Regelungsbereiche zusammen in Kraft treten. Da sich die Ratifikation des Abkommens verzögert - bis August 2017 fehlte insbesondere die Ratifikation durch Deutschland und Großbritannien (dazu unten) -, treten auch die beiden EU-Verordnungen entsprechend später und nicht wie ursprünglich geplant am 1. Januar 2014 in Kraft.

Hintergrund für den Rückgriff auf das Verfahren der **Verstärkten Zusammenarbeit** ist die Tatsache, dass die maßgebliche Ermächtigungsgrundlage für die Sprachenfrage (Art. 118 Abs. 2 AEUV) Einstimmigkeit im Rat voraussetzt und sich die 28 Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Linie in der Sprachenfrage einigen konnten. Die Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Spanien und Italien waren sich einig, dass das **Dreisprachenregime** des EPA für Bündelpatente (Deutsch, Englisch und Französisch) auch für das EU-Patent gelten solle. In einer solche Konstellation geben EUV und AEUV den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, auf das Verfahren der **Verstärkten Zusammenarbeit** zurückzugreifen (vgl. Art. 20 EUV, Art. 326 – 334 AEUV, KE 1, S. 33 ff.). Dies bedeutet, dass die „willigen“ 26 Mitgliedstaaten Verordnungen erlassen können, die dann nur in diesen Mitgliedstaaten gelten. Die anderen Mitgliedstaaten können jederzeit beitreten, so dass zu hoffen ist, dass Spanien und Italien ihren Widerstand aufgeben werden.

Der **EuGH** wies mit Urteilen vom 5.5.2015 die **Klagen von Spanien und Italien**, welche die Voraussetzungen für die Verstärkte Zusammenarbeit hinsichtlich der beiden Verordnungen bestritten hatten, **ab** (EuGH v. 5.5.2015 Rs. C-146 u. 147/13, GRUR Int. 2015, S. 551 ff.)

**aa) VO (EU) Nr. 1257/12 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes vom 17. Dezember 2012 (=EPV)**

Während für die Unionsmarke mit dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) eine neue Behörde mit einem autonomen Verwaltungsverfahren geschaffen wurde (vgl. oben S. 43), greift die VO über die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes wesentlich auf das **Europäische Patentübereinkommen** vom 5. Oktober 1973 (EPÜ) zurück. Das EPÜ, dem alle 28 Mitgliedstaaten der EU sowie weitere europäische Staaten beigetreten sind, ermöglicht eine **Bündelung** der nationalen Patente durch eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA); d.h. es ist in den Vertragsstaaten, für die es erteilt ist, vom Tag der Bekanntmachung an wie ein nationales Patent geschützt.

Die **Verzahnung mit dem EPÜ** wird dadurch hergestellt, dass es der neunte Teil des EPÜ (Art. 142 – Art. 149a) einer Gruppe von Vertragsstaaten ermöglicht, in einem **gesonderten Übereinkommen** vorzusehen, dass europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können. Ein solches Übereinkommen ist die VO über die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Die Implementierung des Einheitspatents über den neunten Teil des EPÜ ermöglicht es, das EU-Patent **ohne Revision des EPÜ** und ohne den ursprünglich geplanten Beitritt der EU zum EPÜ zu realisieren. Diese Konstruktion führt dazu, dass ein EU-Patent nach den Bestimmungen des EPÜ durch das Europäische Patentamt erteilt werden kann. Dadurch entsteht eine unionsrechtlich einmalige Konstruktion: Ein EU-Titel kann nur entstehen, wenn ein Recht, gestützt auf ein internationales Abkommen, außerhalb des direkten Einflussbereichs der EU erteilt worden ist (so Luginbühl, GRUR Int. 2013, S. 305, 307). In Art. 9 EPV werden demzufolge **dem EPA** die entsprechenden **Verwaltungsaufgaben übertragen** (vgl. auch Art. 143 EPÜ). Die Erteilung des EU-Patents mit einheitlicher Wirkung richtet sich damit ausschließlich nach dem EPÜ. Nach Angaben der Kommission könnte ein EU-Patent im Schnitt nur rd. 4.725 € kosten

und mithin weit weniger als die heute üblichen Durchschnittskosten von 36.000 €.

Beim europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) handelt es sich um ein europäisches Patent, dem auf Antrag des Patentinhabers **einheitliche Wirkung** ab dem Zeitpunkt der Erteilung des europäischen Patents zukommt (vgl. Art. 4 Abs. 1 EPV, Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Das Einheitspatent besteht mithin als eine **weitere Option** eines Patentschutzes neben den heute bestehenden „klassischen“ europäischen (EPÜ) und nationalen Patenten (vgl. Nr. 26 der Erwägungsgründe zur EPV). Das Verfahren zur Eintragung der einheitlichen Wirkung stellt ein einfaches, dem Erteilungsverfahren nachgeschaltetes Eintragungsverfahren dar. Gem. Art. 9 Abs. 1 g) EPV hat der Patentinhaber zur Einleitung des Verfahrens einen Antrag beim EPA in einer nach Art. 14 Abs. 3 EPÜ festgelegten Verfahrenssprache spätestens innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt einzureichen (so Osterrieth Rn. 221).

Nach Art. 4 Abs. 2 EPV ist ein **Doppelschutz** durch ein klassisches europäisches Patent und ein Einheitspatent **ausgeschlossen**. Wie die Unionsmarke kann das Einheitspatent nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Staaten beschränkt, übertragen oder für nichtig erklärt werden (Art. 3 Abs. 2 EPV).

Die **einheitliche Wirkung** des EU-Patents besteht damit in dreierlei Hinsicht (vgl. Osterrieth Rn. 222):

- Einheitlichkeit hinsichtlich des **Entstehungsstatbestandes** (Prüfung der Anmeldung durch das EPA auf der Grundlage des EPÜ)
- Einheitlichkeit hinsichtlich der **Beschränkung, Übertragung** sowie der **Nichtigerklärung** oder **Löschung** (Art. 3 Abs. 2 EPV)

- Einheitlichkeit hinsichtlich des Schutzes im Falle der **Patentverletzung** durch Bestimmung einer konkreten nationalen Rechtsordnung eines teilnehmenden Mitgliedstaates nach Art. 5 Abs. 3, Art. 7 Abs. 1 EPV

Weitere **wesentliche Regelungen und Grundsätze** der EPV:

- Art. 5 Abs. 1 EPV: Rechte aus dem Einheitspatent
- Art. 6 Abs. 1 EPV: Erschöpfungsgrundsatz
- Art. 7 EPV: nach dem einschlägigen nationalen Recht richten sich die Übertragung von Einheitspatenten, deren Lizenzierung sowie der Erlass von Zwangslizenzen
- Art. 8 EPV: Lizenzbereitschaft: Der Inhaber eines Einheitspatents kann dem EPA eine Erklärung vorlegen, dass der Patentinhaber bereit ist, jedermann die Benutzung der Erfindung als Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung zu gestatten.

Art. 3 Abs. 2 EPV bestimmt, dass ein Einheitspatent in allen Mitgliedstaaten **einheitliche Wirkung** hat. Darin erschöpft sich jedoch weitgehend der materielle Regelungsgehalt der EPV. Der Umfang des Rechts wird in Art. 5 Abs. 2 EPV nur insoweit geregelt, als seine einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, statuiert wird.

Aus politischen Gründen, insbesondere aus Sorge Großbritanniens vor einer Zuständigkeit des EuGH für Rechtsfragen der Patentverletzung, bleibt das materielle Patentrecht aus der EPV ausgeklammert. Während die UnionsmarkenVO etwa Regelungen zu den Rechten aus der Unionsmarke enthält (vgl. z.B. Art. 9), bestimmt Art. 5 Abs. 3 EPV, dass für Handlungen, gegen die das Einheitspatent Schutz bietet, die **nationalen Rechtsvorschriften maßgeblich** sind. Nicht geregelt werden Verletzungshandlungen, die Schranken, die Möglichkeit von Zwangslizenzen und die Sanktionen im Fall der Verletzung. Aus dem EPÜ ergeben sich Vorschriften zum Schutzbereich, zur Schutzdauer, zum Schutz

unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse und zu den Nichtigkeitsgründen.

Zu beachten ist, dass zu den nationalen Regelungen i.S.d. Art. 5 EGV allerdings auch die materiell-rechtlichen Vorschriften des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (ÜEP) zählen, da das Abkommen bei Anwendung von nationalem Recht als „normales“ Völkerrecht zu beachten ist. Das ÜEP enthält nicht nur verfahrensrechtliche Bestimmungen zum Einheitspatentgericht, sondern **zahlreiche materielle Regelungen** wie Tatbestände der unmittelbaren und mittelbaren Patentverletzung (Art. 25, 26 ÜEP) oder Regelungen zum Schadensersatz (Art. 68 ÜEP);

zum komplizierten Ineinandergreifen der Verordnungen und der Regelungen des ÜEP instruktiv Eck, GRUR Int. 2014, S. 114 ff. sowie Osterrieth Rn. 204 ff.

Geklärt werden muss noch die **Höhe der Jahresgebühren** für das Einheitspatent sowie der Verteilungsschlüssel unter den 26 beteiligten Mitgliedstaaten durch einen besonderen Ausschuss, der gestützt auf Art. 145 EPÜ noch geschaffen werden muss (Luginbühl, GRUR Int. 2013, S. 305, 309).

Instruktiv zur EPV auch Luginbühl, GRUR Int. 2013, S. 305 ff., kritisch Jaeger, EuZW 2013, S. 15 ff.

**bb) VO (EU) Nr. 1260/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen vom 17. Dezember 2012 (ÜEPV)**

Im Hinblick auf die Zuständigkeit des EPA für die Erteilung des Einheitspatents regelt das ÜEPV, dass sich die Übersetzungsregelungen auf das gängige Verfahren des EPA stützen (vgl. Nr. 7 der Erwägungsgründe zur ÜEPV). Die Sprachenregelung des ÜEPV ist als **Übergangsregelung** konzipiert, bis ein System qualitativ hochwertiger maschineller Übersetzungen in alle Amtssprachen der Union zur Verfügung steht (Art. 6 Abs. 3 ÜEPV sowie Nr. 12 der Erwägungsgründe).

Art. 6 Abs. 1 ÜEPV differenziert danach, ob der Antrag auf einheitliche Wirkung in den Verfahrenssprachen **Deutsch** oder **Französisch** oder in der Verfahrenssprache **Englisch** eingereicht wird: In der ersten Alternative ist eine vollständige Übersetzung der Patentschrift des Europäischen Patents (Einheitspatents) ins Englische beizufügen. In der zweiten Alternative ist eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in eine andere Amtssprache der EU beizufügen.

Im Falle eines **Rechtsstreits** bezüglich einer mutmaßlichen Verletzung eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung hat der Patentinhaber auf Antrag und nach Wahl eines mutmaßlichen Patentverletzers eine **vollständige Übersetzung** des Einheitspatents in eine Amtssprache entweder des teilnehmenden Mitgliedstaats **vorzulegen**, in dem die mutmaßliche Patentrechtsverletzung stattgefunden hat oder des Mitgliedstaats, in dem der mutmaßliche Patentrechtsverletzer ansässig ist (Art. 4 Abs. 1 ÜEPV). Im Laufe eines Verfahrens bezüglich eines Einheitspatents kann das zuständige Gericht gem. Art. 4 Abs. 2 ÜEPV eine vollständige Übersetzung des Patents in die im Verfahren vor diesem Gericht verwendete Sprache verlangen.

Wie lange die **Übergangsregelung** des Art. 6 ÜEPV in Kraft bleibt, ist abzuwarten. Die elektronischen Maschinenübersetzungen werden zurzeit vom EPA zusammen mit Google entwickelt. Das Amt stellt dieses sog. „Patent translate“ Programm bereits für die Übersetzung eines in englischer Sprache erteilten Patents in 13 andere Sprachen zur Verfügung. Die rege Nutzung wird dadurch deutlich, dass täglich zwischen 4.500 und 8.000 Übersetzungen angefordert werden (vgl. Luginbühl, GRUR Int. 2013, S. 305, 308).

### **cc) Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ÜEP)**

Obwohl Art. 262 AEUV die Möglichkeit vorsieht, dem EuGH Zuständigkeiten über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Regelungen zum Einheitspatent zu übertragen, wählten die Mitgliedstaaten den Weg über ein separates völkerrechtliches Abkommen, dem Übereinkommen über ein Einheitliches



Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ÜEP). Ursprünglich sollte ein Europäisches und EU-Patentgericht (EEUPatG) geschaffen werden, dem die ausschließliche Zuständigkeit in Fragen der Verletzung und Wirksamkeit von europäischen und EU-Patenten zukommen sollte. In einem rechtsverbindlichen Gutachten vom 8. März 2011 (GRUR Int. 2011, S. 309 ff.) stellte der EuGH jedoch die **fehlende Vereinbarkeit** des geplanten Übereinkommens **mit den Bestimmungen des EUV und des AEUV** fest (Hinweis: Der EuGH kann gem. Art. 218 Abs. 11 AEUV die Vereinbarkeit von Übereinkommen mit EU-Recht überprüfen). Die Entscheidung wurde im Wesentlichen mit den **verfälschten Zuständigkeiten** begründet, die die Schaffung eines Patentgerichts mit sich bringen würde.

Am 19. Februar 2013 unterzeichneten 25 Mitgliedstaaten (nicht Spanien, Polen und Kroatien) das ÜEP. Das Abkommen tritt **vier Monate nach Hinterlegung der 13. Ratifikationsurkunde** (vgl. Art. 89 Abs. 1 ÜEP) in Kraft, wobei Deutschland, Frankreich und Großbritannien darunter sein müssen. Nachdem der EuGH die Klagen von Spanien und Italien, welche die Voraussetzungen für die Verstärkte Zusammenarbeit hinsichtlich der beiden Verordnungen bestritten hatten, abgewiesen hat (EuGH v. 5.5.2015 Rs. C-146 u. 147/13, GRUR Int. 2015, S. 551 ff.), sind an sich die Weichen für ein Inkrafttreten gestellt. Aktuell steht allerdings vor allem noch die **Ratifikation Großbritanniens und Deutschlands** aus. Großbritannien scheint trotz des Brexit an einem Beitritt zum ÜEP festhalten zu wollen. Denn das britische Parlament legte im Juni 2017 einen Gesetzesentwurf vor, der die Immunität und Privilegien von Richtern der in London anzusiedelnden Sektionen vom künftigen einheitlichen Patentgericht sicherstellen soll (vgl. den Bericht von Weiden, GRUR 2017, S. 780). Die sich daraus ergebenden Folgefragen (insbesondere die Geltung der beiden Verordnungen für einen Nicht-EU-Mitgliedstaat) müssten wohl im Rahmen der Brexitverhandlungen geklärt werden.

Vgl. zu den Brexitfolgen für das Einheitspatent Kunz-Hallstein, GRUR Int. 2017, S. 33 ff.

In Deutschland wurden die drei erforderlichen Gesetze zwischenzeitlich verabschiedet (vgl. Weiden a.a.0). Eine Verfassungsbeschwerde einer unbekanntenen Privatperson hat am 3.4.2017 das Bundesverfassungsgericht veranlasst, Bundespräsident Steinmeier informell zu bitten, die **Gesetze nicht auszufertigen**. Dieser Bitte ist der Bundespräsident nachgekommen. Hinsichtlich der Begründung der Verfassungsbeschwerde wird vermutet, dass die fehlende Unabhängigkeit der Beschwerdekammern beim EPA eine Rolle spielen könnte (vgl. Weiden a.a.0.). Damit hängt das Inkrafttreten des ÜEP wesentlich von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab.

Das Gericht ist **zuständig** für die Regelung von **Streitigkeiten über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung** (Einheitspatente, Art. 1 ÜEP). „Europäisches Patent“ wird in Art. 2 lit. b) EPV definiert als ein Patent, das vom Europäischen Patentamt nach den Regeln und Verfahren des EPÜ erteilt wird.

Der **Geltungsbereich** des ÜEP erstreckt sich gem. Art. 3 ÜEP auf

- alle europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent),
- alle ergänzenden Schutzzertifikate, die zu einem durch ein Patent geschütztes Erzeugnis erteilt worden sind,
- alle europäische Patente, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des ÜEP noch nicht erloschen sind oder die nach diesem Zeitpunkt erteilt wurden
- alle europäischen Patentanmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des ÜEP anhängig sind oder die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden.

Damit gilt das ÜEP **auch für Patente**, die das Europäische Patentamt **nach dem EPÜ** erteilt hat. Es findet allerdings keine

Anwendung auf die EPÜ-Staaten, die nicht der EU angehören. Zudem räumt Art. 83 ÜEP den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eines sog. „**opt-out**“ ein: für eine Übergangszeit von sieben Jahren können sie bestimmen, dass Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents (also nicht eines EU-Patents mit einheitlicher Wirkung) weiterhin bei nationalen Gerichten erhoben werden müssen.

Gem. Art. 6 Abs. 1 ÜEP besteht das Gericht aus einem **Gericht erster Instanz**, einem **Berufungsgericht** und einer Kanzlei. Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer sowie Lokal- und Regionalkammern. Die **Zentralkammer** hat ihren Sitz in Paris und verfügt über je eine Abteilung in London und München (Art. 7 Abs. 2 ÜEP). London soll zuständig sein für die Patentklassifikationen (A) Täglicher Lebensbedarf und (C) Chemie, München für (F) Maschinebau, Beleuchtung, Heizung, Waffen und Sprengen (vgl. Luginbühl, GRUR Int. 2013, S. 305, 307).

Eine **Lokalkammer** wird auf Antrag eines Vertragsstaates auf dessen Antrag errichtet. Die Anzahl der Lokalkammern darf je Mitgliedstaat nicht mehr als vier überschreiten (Art. 7 Abs. 3, Abs. 4 ÜEP). Für zwei oder mehr Mitgliedstaaten wird auf deren Antrag hin eine **Regionalkammer** errichtet (Art. 7 Abs. 5 ÜEP). Das Bundesjustizministerium entschied sich für die Landgerichte **München, Mannheim, Düsseldorf und Hamburg** als deutsche Lokalkammern i.S.d. ÜEP (vgl. den Bericht GRUR 2014, S. 451).

Die Zusammensetzung der Spruchkörper ist multinational. Es wird ein **Richterpool** errichtet (Art. 18 ÜEP). Die **Zusammensetzung der Lokalkammern** hängt davon ab, ob in den Mitgliedstaaten vor oder nach dem Inkrafttreten des ÜEP in drei aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich weniger oder mehr als 50 Patentverfahren je Kalenderjahr eingeleitet worden sind:

- **Weniger als 50 Patentverfahren pro Kalenderjahr:** ein rechtlich qualifizierter Richter (Staatsangehöriger des Mitgliedstaates, in dem die Lokalkammer errichtet ist), zwei rechtlich qualifizierte Richter aus dem Richterpool, die nicht Staatsangehörige des Mitgliedstaates sind, in dem die

Lokalkammer errichtet ist (Zuweisung von Fall zu Fall), Art. 18 Abs. 2 ÜEP

- **Mehr als 50 Patentverfahren pro Kalenderjahr:** zwei rechtlich qualifizierte Richter (Staatsangehöriger des Mitgliedstaates, in dem die Lokalkammer errichtet ist) und ein aus dem Richterpool langfristig zugewiesener Richter aus dem Richterpool, der nicht Staatsangehöriger des Mitgliedstaates ist, in dem die Lokalkammer errichtet ist, Art. 18 Abs. 3 ÜEP

Der Spruchkörper einer **Regionalkammer** besteht aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern (Staatsangehörige eines der betreffenden Mitgliedstaaten) und einem Richter aus dem Richterpool, der nicht Staatsangehöriger eines der betreffenden Mitgliedstaaten ist, Art. 8 Abs. 4 ÜEP.

Auf Antrag einer der Parteien ersucht jeder Spruchkörper einer Lokal- und Regionalkammer den Präsidenten des Gerichts, ihm aus dem Richterpool einen **zusätzlich technisch qualifizierten Richter** zuzuweisen. Nach Anhörung der Parteien kann jeder Spruchkörper ein solches Ersuchen auch auf eigene Initiative unterbreiten (Art. 8 Abs. 5 ÜEP).

Die Spruchkörper der **Zentralkammer** bestehen aus je zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind, und einem technisch qualifizierten Richter aus dem Richterpool (Art. 8 Abs. 6 ÜEP).

Die **Klagen** sind bei den **Lokal- oder Regionalkammern** zu **erheben**. Ist im betreffenden Vertragsmitgliedstaat keine Lokalkammer errichtet worden und ist dieser Vertragsstaat nicht an einer Regionalkammer beteiligt, sind die Klagen bei der Zentralkammer einzureichen (Art. 33 Abs. 1 ÜEP).

Das Gericht ist gem. Art. 32 ÜEP **ausschließlich zuständig** u.a. für

- Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten

- Klagen und Widerklagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten
- Klagen auf Nichtigerklärung von Patenten und Nichtigerklärung der ergänzenden Schutzzertifikate
- Einstweilige Verfügungsverfahren
- Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung.

Gerichtsstandvereinbarungen sind gem. Art. 33 Abs. 7 ÜEP zulässig, soweit es um die in Art. 32 lit. a) bis h) ÜEP genannten Streitigkeiten geht.

Gem. Art. 20 ÜEP wendet das Gericht das Unionsrecht in vollem Umfang an. Es ist gem. Art. 267 AEUV zur Vorlage an den EuGH berechtigt bzw. verpflichtet (Art. 21 ÜEP, zum **Vorabentscheidungsverfahren** KE 2, S. 144 ff.). Art. 24 ÜEP führt die dem neuen europäischen Patentsystem zugrundeliegenden Rechtsquellen auf: das Unionsrecht einschließlich der beiden Verordnungen zum einheitlichen Patentschutz, das ÜEP, das EPÜ, andere internationale Übereinkünfte sowie das anwendbare nationale Recht.

Die Verfahrens- und Zuständigkeitsregeln sind enthalten in den Art. 31 ff. ÜEP, in der Satzung (Grundlage Art. 40 ÜEP) sowie in der noch zu schaffenden Verfahrensordnung (Grundlage Art. 41 ÜEP, vgl. dazu Grabinski, GRUR Int. 2013, S. 310 ff.).

Die Art. 25 – Art. 30 ÜEP enthalten **materielle Regelungen** wie z.B. Abwehrrechte des Patentinhabers (Art. 25 ÜEP), Beschränkungen der Wirkungen des Patents (Art. 27 ÜEP) und den Erschöpfungsgrundsatz (Art. 29 ÜEP). Da sie als völkerrechtliche Normen im innerstaatlichen Recht zu berücksichtigen sind, sind sie auf diese Weise für die Auslegung des materiellen Rechts des EU-Patents mit einheitlicher Wirkung maßgeblich. Denn Art. 5 Abs. 3 EPV bestimmt, dass für Handlungen, gegen die das Einheitspatent Schutz bietet, die nationalen Rechtsvorschriften maßgeblich sind (vgl. oben).

Gegen Urteile des Gerichts hat die (teilweise) unterlegene Partei die Möglichkeit, **Berufung** zum Berufungsgericht einzulegen, Art. 73 ÜEP. Die Spruchkörper des Berufungsgerichts mit Sitz in Luxemburg setzen sich zusammen aus drei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind, und zwei technisch qualifizierten Richtern, die dem Gericht aus dem Richterpool zugewiesen

## b) Weitere Verordnungen und Richtlinien

- Verordnung Nr. 1768/92 über die **Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel** v. 18.06.1992, neu kodifiziert durch die VO (EG) Nr. 469/2009 v. 6.5.2009 (abgedr. in GRUR Int. 2009, S. 1002 ff.)

Die Verordnung sieht die Möglichkeit einer Schutzverlängerung vor, sofern zu Beginn der Patentlaufzeit zu viel Zeit für behördliche Zulassungsverfahren verloren geht. Das Zertifikat gewährt dieselben Rechte und unterliegt denselben Beschränkungen und Verpflichtungen wie das Grundpatent.

Zur Frage, ob das Erzeugnis, für das ein ergänzendes Schutzzertifikat beantragt wird, mit den Patentansprüchen bzw. der Bezeichnung des Erzeugnisses in der Zulassung identisch sein muss, oder ob es bereits ausreicht, wenn dieses Erzeugnis durch die Patentansprüche bzw. die Bezeichnung des Erzeugnisses in der Zulassung mit umfasst ist, EuGH, Urteil vom 9.2.2012 Rs. C-574/11 „**Medeva**“ GRUR Int. 2012, 140.

Zu diesem Urteil Brückner GRUR Int. 2012, S. 300 ff.

- Verordnung Nr. 816/2006 über Zwangslizenzen für Patente an der **Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen** für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, GRUR Int. 2006, S. 1001 ff.
- RL 98/44/EG über den **rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen** v. 06.07.1998 (= Biopatent-Richtlinie),

abgedr. in GRUR Int. 1998, S. 675 ff.; vgl. Sellnick, GRUR 2002, S. 121 ff.

Wichtige Bestimmungen:

- **Art. 3 Abs. 1 RL 98/44/EG:**

Grundsatz, dass Erfindungen auch dann patentiert werden können, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben. Gegenstand des Patents ist nie der Naturstoff in seiner natürlichen Umgebung, sondern allein der isolierte oder synthetisierte Stoff.

Bei der ethischen Beurteilung muss beachtet werden, dass Gefahren für die öffentliche Ordnung und die guten Sitten vor allem von der Verwertung einer Erfindung drohen, kaum von ihrer Patenterteilung (vgl. aber Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie, dazu unten).

- **Art. 4 - Art. 6 RL 98/44/EG:**

Ausnahmen vom Grundsatz der Patentierbarkeit nach Art. 3 Abs. 1.

Nach **Art. 6 Abs. 1 RL 98/44/EG** sind Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Es kommt also auf die Verwertung an, denn Gefahren für die öffentliche Ordnung und die guten Sitten gehen kaum von der Patenterteilung aus (vgl. auch die entsprechende Regelung in § 2 Nr. 1 PatG). Die Generalklausel des Abs. 1 wird in Art. 6 Abs. 2 RL 98/44/EG mit vier nicht abschließenden Beispielen näher konkretisiert. Danach sind u.a. **nicht patentierbar**

- Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen
- Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens
- die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken
- Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Die in Art. 6 Abs. 2 RL 98/44/EG genannten Begriffe werden in der Richtlinie nicht näher definiert. Dies gilt vor allem für die Begriffe "zum Klonen von menschlichen Lebewesen" (lit. a) und "Verwendung menschlicher Embryonen" (lit. c);

vgl. zur Biopatentrichtlinie Koenig/Müller, EuZW 1999, S. 681 ff., Herdegen, GRUR Int. 2000, S. 859 ff.; kritisch Feuerlein, GRUR 2001, S. 561 ff.

Zum Begriff des menschlichen Embryos sind zwei wichtige Urteile ergangen:

- EuGH Rs. C-34/10 Urt. v. 18.10.2011 „**Brüstle/Greenpeace**“, GRUR Int. 2011, S. 1045 mit Anm. Strauss:  
Ein "menschliches Embryo" ist jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus seiner ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist. Es ist Sache des nationalen Gerichts festzustellen, ob eine Stammzelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen worden ist, einen „menschlichen Embryo“ i.S.d. Art. 6 Abs. 2 lit c) RL 98/44/EG darstellt.
- EuGH Rs. C-364/13 Urt. v. 18.12.2014 „**International Stem Cell Corporation**“, GRUR Int. 2015, S. 138  
Eine unbefruchtete menschliche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ist kein „menschlicher Embryo“ i.S.d. Art. 6 Abs. 2 lit. c) RL 98/33/EG, wenn sie als solche im Licht der gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht die inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts



Vgl. zu dieser Entscheidung die Besprechung von Timke, GRUR Int. 2015, S. 319 ff.

Der **EuGH** stellte mit Urteil vom 9. Oktober 2001 die **Rechtswirksamkeit der RL 98/44/EG fest**.

Vgl. EuGH, Rs. C-377/98, GRUR Int. 2001, S. 1043 ff.; dazu Frahm/Gebauer, EuR 2002, S. 79 ff.

Er stellte insbesondere klar, dass die aus Art. 5 Abs. 2 RL 98/44/EG folgende Patentierbarkeit isolierter Bestandteile des menschlichen Körpers nicht die Menschenwürde verletzt. Der EuGH führte aus:

*"Die Achtung der Menschenwürde wird grundsätzlich durch Art. 5 Abs. 1 RL 98/44/EG gewährleistet, wonach der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung keine patentierbare Erfindung darstellen kann. Bestandteile des menschlichen Körpers sind als solche ebenso wenig patentierbar und ihre Entdeckung kann nicht geschützt werden. Gegenstand einer Patentanmeldung können nur Erfindungen sein, die einen natürlichen Bestandteil mit einem technischen Verfahren verknüpfen, durch das dieser im Hinblick auf eine gewerbliche Anwendung isoliert oder reproduziert werden kann. Somit kann ein Bestandteil des menschlichen Körpers, wie die 20. und die 21. Begründungserwägung [der RL] ausführen, Teil eines Erzeugnisses sein, das durch ein Patent geschützt werden kann, aber er kann in seiner natürlichen Umgebung nicht Gegenstand einer Aneignung sein."*

EuGH; a.a.O., S. 695 Rn. 71-73.

Zur Reichweite und Schutzzumfang der Biopatentrichtlinie EuGH, Urt. v. 6.7.2010 Rs. C-428/08 „**Monsanto ./ Cefetra**“, GRUR Int. 2010, 843.

Eine **Angleichung der nationalen Patentrechte** entsprechend der MarkenRL wurde bisher **nicht in Angriff genommen**. Zu beachten ist jedoch, dass das Europäische Patentübereinkommen, dem alle EU-Staaten beigetreten sind, auch materiell-rechtliche Bestimmungen enthält und das EPÜ im Verbund mit dem Straßburger

Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts vom 27. November 1963 der Erfindungspatente zu einer Angleichung auch der entsprechenden Regelungen des einzelstaatlichen materiellen Patentrechts geführt hast (so Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, Band 1, 5. Auflage, GRUR A Rn. 6).

## **5. Sonstige Richtlinien und Verordnungen**

### **a) Richtlinien**

aa) RL 87/54/EWG über den **Rechtsschutz von Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen** vom 16.12.1986,

umgesetzt durch das HalbleiterschutzG;

bb) RL 98/71/EG v. 13.10.1998 über den **rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen** (GRUR Int. 1998, S. 959 ff.);

cc) RL 2004/48/EG zur **Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums** (sog. Enforcement-Richtlinie abgedr. In GRUR Int. 2004, S. 615 ff.; einen guten Überblick gibt Knaak, GRUR Int. 2004, S. 745 ff.);

Die Richtlinie enthält wichtige Bestimmungen über zivil- und verwaltungsrechtliche Sanktionen bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte. Hintergrund ist vor allem die Zunahme der Produktpiraterie. Die Zahl der Beschlagnahmen an den EU-Außengrenzen hatte 2007 mit über 43.000 gegenüber dem Vorjahr um 17% zugenommen.

Vgl. den Bericht GRUR 2008, S: 678 f.

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Regelung bestimmter materiell-rechtlicher Sanktionen und verfahrensrechtlicher Instrumente. Bislang waren die Sanktionen selbst im Bereich der Unionsmarkenverordnung fast ausschließlich Sache der Mitgliedstaaten. Wichtige Bestimmungen:

- **Art. 6: RL 2004/48/EG: Beweisvorlage**: Möglichkeit der Gerichte, auf Antrag einer Partei die Vorlage von Beweismitteln durch die

gegnerische Partei anzuordnen; Ziel: Ergänzung eines bisher nicht ausreichenden Beweises.

- Art. 7 RL 2004/48/EG: vorprozessuale Maßnahmen zur Beweissicherung, auf Antrag kann das Gericht schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung rechtserheblicher Beweismittel anordnen. Die Einzelheiten bestimmen die Mitgliedstaaten.
- Art. 8 RL 2004/48/EG: Recht auf Auskunft: Kläger kann Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege von rechtsverletzenden Waren und über ihren Umfang der Rechtsverletzung erhalten; Ziel: Ermittlung weiterer Verletzer.

Die Umsetzung erfolgte durch Ergänzung und Neufassung der relevanten Bestimmungen in den jeweiligen Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes. So gab es im PatG u.a. folgende wichtige Änderungen:

- § 139 Abs. 1: Erweiterung durch einen Satz 2, wonach der Unterlassungsanspruch auch dann besteht, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
- § 139 Abs. 2: (Schadensersatzanspruch): u.a. Berücksichtigung des Gewinns des Verletzers bei der Bemessung des Schadensersatzes;
- § 140a: Anspruch auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen patentgeschützten Erzeugnisse
- § 140b: Auskunftsanspruch
- § 140c u. d: Anspruch auf Vorlage von Urkunden, Unterlagen etc.
- § 140e: Anspruch auf Veröffentlichung von Urteilen

GebrauchsmG, MarkenG, UrhG, GeschmacksmG und SortenschG enthalten entsprechende Regelungen.

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten beim Schutz von Rechten geistigen Eigentums richtete die Europäische Kommission die **Europäische Beobachtungsstelle für Marken- und Produktpiraterie** ein. Für den Ausbau der Tätigkeiten der Beobachtungsstelle hat die Kommission eine Verordnung vorgeschlagen, mit der deren Aufgaben auf das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante übertragen werden sollen (vgl. den Bericht in EuZW 2012, 205).

#### b) Verordnungen

aa) VO (EG) Nr. 2100/94 vom 27.07.1994 über den gemeinschaftlichen **Sortenschutz**

bb) VO (EG) Nr. 1610/96 über die Schaffung eines ergänzenden **Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel**

cc) VO (EG) Nr. 6/2002 vom 12.12.2001 über das **Gemeinschaftsgeschmacksmuster**;

abgedr. in GRUR Int. 2002, S. 221 ff.;

diese Verordnung ermöglicht die Erteilung eines einheitlichen Gemeinschaftsgeschmacksmusters nach dem Vorbild der UnionsmarkenVO; die Zuständigkeit für die Erteilung liegt wie bei der Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante (dazu S. 43 ff.).

Zur Entscheidungspraxis des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (jetzt EUIPO) im Anwendungsbereich der VO (EG) Nr. 6/2002 Weber GRUR 2008, S. 115 ff.

dd) VO (EG) Nr. 1383/2003 vom 22.7.2003 über das **Vorgehen der Zollbehörden** gegen Waren, die im Verdacht stehen, **bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen**, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen; sog. Grenzbeschlagnahmeverordnung, die insbesondere bei der Abwehr von Nachahmungen und Pirateriewesen an den Außengrenzen Bedeutung hat.

ee) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 vom 21. November 2012 über **Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel** (ABl. EU L 343 v. 14.12.2012, S. 1 ff.).

Markenrechtliche Relevanz hat auch die VO Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. Sie aktualisiert eine entsprechende EU-Verordnung aus den Jahren 1992. Ziel der VO ist es gemäß Art. 1 Abs.1, die Erzeuger von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln dabei zu unterstützen, Käufer und Verbraucher über Produkteigenschaften und Bewirtschaftungsmerkmale dieser Erzeugnisse und Lebensmittel zu unterrichten und dabei u.a. die Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums zu gewährleisten. Gem. Art. 4 VO (EU) Nr. 1151/2012 wird für geschützte **Ursprungsbezeichnungen** und geschützte **geographische Angaben** u.a. ein einheitlicher Schutz der Namen im Gebiet der Union als Recht des geistigen Eigentums gewährt.

Die entsprechenden Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben werden in ein **Register eingetragen**, das die Europäische Kommission führt (vgl. zum Antrags- und Einspruchsverfahren insbesondere Artt. 8 – 11 sowie Artt. 48 – 54 VO (EU) Nr. 1151/2012). Nach der Eintragung gelten die Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben als geschützt. Sie dürfen dann nur von Wirtschaftsbeteiligten verwendet werden, die ein Erzeugnis vermarkten, das der betreffenden Produktspezifikation entspricht (Art. 12 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1151/2012). Die im Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben werden gem. Art. 13 VO (EU) Nr. 1151/2012 geschützt u.a. gegen falsche oder irreführende Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der äußeren Verpackung erscheinen.

Das **Verhältnis zum Markenrecht** bestimmt Art. 14 VO (EU) Nr. 1151/2012: Nach Abs. 1 wird die Eintragung einer Marke abgelehnt, deren Verwendung im Widerspruch zu Art. 13 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1151/2012 steht. Bereits eingetragene Marken sind zu löschen. Ergänzt wird die Verordnung durch die §§ 126 ff. MarkenG. So bestimmt § 130

MarkenG, dass Anträge auf Eintragung einer geographischen Angabe oder einer Ursprungsbezeichnung auch beim Patentamt eingereicht werden können.

## V. Die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit

Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sind im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes tangiert, wenn Patentanwälte eines Mitgliedstaates in einem anderen Mitgliedstaat tätig werden wollen.

Die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit funktionieren als wesentliche Elemente des Binnenmarktes nach denselben Prinzipien wie der freie Warenverkehr: Die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit ist grundsätzlich EU-weit möglich. Zum Konflikt zwischen Europarecht und nationalen Rechten kommt es, wenn in den Mitgliedstaaten berufliche Befähigungsnachweise verlangt werden. Dann ist ein Ausgleich zwischen den Binnenmarktinteressen und den nationalen Rechten erforderlich,

vgl. KE 3, S. 146 ff.

Art. 53 AEUV ermächtigt die Gemeinschaft zum Erlass von Anerkennungs- und Koordinierungsrichtlinien. Für die Patentanwälte ist die RL 89/48/EWG über eine allgemeine Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, einschlägig. Die Richtlinie hindert einen Mitgliedstaat grundsätzlich nicht, einen Anpassungslehrgang und/oder eine Eignungsprüfung vorzuschreiben, wenn es sich um Berufe handelt, deren Ausübung eine genaue Kenntnis des nationalen Rechts erfordert und bei denen die Beratung und/oder der Beistand in Fragen des innerstaatlichen Rechts ein wesentlicher und ständiger Bestandteil der beruflichen Tätigkeit ist.

Die Transformation der Richtlinie in das deutsche Recht erfolgte durch das Gesetz zur Umsetzung der RL 89/48/EWG. Von der oben erwähnten Bestimmung hat der deutsche Gesetzgeber Gebrauch gemacht und in § 1 bestimmt, dass ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EG mit einem Diplom, das den Zugang zu einem des mit dem deutschen Patentanwaltsberuf üblicherweise vergleichbaren Berufs im EG-Ausland eröffnet, **in Deutschland** zugelassen werden kann, wenn er eine **Eignungsprüfung** ablegt. Zu den

vergleichbaren Berufen gehören z.B. in Frankreich der Conseil de brevets d'intervention und in Großbritannien der Patent Agent.

Die Kommission ist in ihrer Mitteilung "Förderung der Innovation durch Patente" (GRUR Int. 1999, S. 335, 341; vgl. oben) der Auffassung, dass die europäische Eignungsprüfung für das Patentrecht (Art. 134 Abs. 2 lit. c) EPÜ) als ausreichende Qualifikation angesehen werden könne, um vor den nationalen Patentämtern auftreten zu können. Dies würde bedeuten, dass eine besondere nationale Eignungsprüfung nicht verlangt werden darf, wenn die europäische Eignungsprüfung bestanden worden ist.

Im Urteil Rs. C-76/90 "**Gebhard**" v. 25.07.1991 (GRUR Int. 1991, S. 807) hat der EuGH die Dienstleistungsfreiheit im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Patentanwälten näher konkretisiert. Danach kann für EU-Ausländer die Erbringung von Dienstleistungen zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung von Patenten nicht davon abhängig gemacht werden, dass die gleiche berufliche Qualifikation wie die der Patentanwälte erfüllt wird. Es ging in diesem Fall um eine britische Patentanwaltsfirma, die in Deutschland Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Patenten anbot (vgl. auch KE 3, S. 150 ff.).

Im Urteil Rs. C-131/01 „**Kommission/Italien**“ v. 13.2.2003 (GRUR Int. 2003, S. 629 ff.) hat der EuGH entschieden, dass eine Regelung, nach der in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Patentanwälte vor dem italienischen Patentamt Dienstleistungen nur erbringen können, wenn sie in das italienische Register der Patentanwälte eingetragen sind und einen Wohnsitz oder eine berufliche Niederlassung in Italien haben, gegen die Dienstleistungsfreiheit verstößt.

Die Kommission betreibt derzeit ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, weil nach ihrer Ansicht das **Erfordernis einer Anschrift in Deutschland für Patentanwälte**, die beim Deutschen Patentamt ein Patent oder Markenzeichen anfechten wollen, unverhältnismäßig und nicht mit der Dienstleistungsfreiheit (Art. 54 AEUV) vereinbar ist, vgl. Bericht in EuZW 2009, S. 514.

## Zusammenfassung wichtiger Bestimmungen des EUV und AEUV

<b>Art. 13 EUV:</b>	Organe der Europäischen Union
<b>Art. 26 AEUV:</b>	Definition des Binnenmarktes
<b>Art. 34 AEUV:</b>	Grundsatz des freien Warenverkehrs
<b>Art. 36 AEUV:</b>	Zulässige Beschränkungen des freien Warenverkehrs, z.B. gewerbliche und kommerzielle Schutzrechte
<b>Art. 101 AEUV:</b>	Grundnorm zum EU-Kartellrecht
<b>Art. 114 AEUV:</b>	Rechtsgrundlage für Binnenmarktvor- schriftenvorschriften (Sekundärrecht), z.B. MarkenRL
<b>Art. 267 AEUV :</b>	Vorabentscheidungsverfahren
<b>Art. 288 AEUV:</b>	Definition der Rechtsakte des Sekundärrechts



## Literaturhinweise

### **Aufsätze zum Europarecht und gewerblichem Rechtsschutz**

#### Abkürzungen für Zeitschriften:

- EuR = Europarecht  
 EuZW = Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht  
 EWS = Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht  
 Mitt. = Mitteilungen der deutschen Patentanwälte  
 NJW = Neue Juristische Wochenschrift  
 ZGE = Zeitschrift für Geistiges Eigentum

#### a) Allgemeines

Besen/Slobodenjuk, Die neue TT-GVO – Überblick über die wesentliche praxisrelevante Änderungen, GRUR 2014, S. 740 ff.

Cremer/Bothe, Die Dreistufenprüfung als neuer Baustein der warenverkehrsrechtlichen Dogmatik, EuZW 2015, S. 413 ff.

Eisenkolb, Die Enforcement-Richtlinie und ihre Wirkung, GRUR 2007, S. 387 ff.

Frenz, Die neue Technologietransfer – Gruppenfreistellungsverordnung, EuZW 2014, S. 532 ff.

Kilian, Entwicklungsgeschichte und Perspektiven des Rechtsschutzes von Computersoftware in Europa, GRUR Int. 2011, S. 895 ff.

Klumpp, Die neue Technologietransfer – Gruppenfreistellungsverordnung in der Vertragspraxis, Mitt. 2016, S. 293 ff.

Knaak, Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht, GRUR Int. 2004, S. 745 ff.

ders., Die EG-Verordnung Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen, GRUR Int. 2006, S. 893 ff.

Mc Guire, Ein Binnenmarkt für Geistiges Eigentum – Erreichte Harmonisierung, Status Quo und aktuelle Reformvorhaben, MarkenR 2011, S. 438 ff.

- Müller-Graff/Fischmann, Der Fall AstraZeneca: „Tool boxes“ im Arzneimittelsektor – wer hat die besseren Werkzeuge und welche sind erlaubt?, GRUR Int. 2010, S. 792 ff.
- Sack, Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, GRUR 1999, S. 193 ff.
- Ders., Der Erschöpfungsgrundsatz im deutschen Immaterialgüterrecht, GRUR Int. 2000; S. 610 ff.

#### b) Patentrecht

- Amort, Zur Vorlageberechtigung des Europäischen Patentgerichts: Rechtsschutzlücke und ihre Schließung, EuR 2017, S. 56 ff.
- Arntz, Weg frei für das Einheitspatent, EuZW 2015, S. 544 ff.
- Brückner, Patent- und zulassungsrechtliche Voraussetzungen der Erteilung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel, GRUR Int. 2012, S. 300 ff.
- Chudziak, Das Verhältnis zwischen zukünftigem Einheitspatent und nationalem Patent mit überschneidendem Schutzzumfang und gleichem Zeitrang, GRUR 2015, S. 839 ff.
- Cordes, Die Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse, GRUR 2012, S. 141 ff.
- Eck, Europäisches Einheitspatent und Einheitspatentgericht – Grund zum Feiern?, GRUR Int. 2014, S. 114 ff.
- Grabinski, Der Entwurf der Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht im Überblick, GRUR Int. 2013, S. 310 ff.
- Gruber, Das Einheitliche Patentgericht: vorlagebefugt kraft eines völkerrechtlichen Vertrags?, GRUR Int. 2015, S. 323 ff.
- Haedicke, Justizielle Grundrechte im Einheitlichen Patentsystem, GRUR 2014, S. 119 ff.
- Hauck, Der Verletzungsprozess vor dem Einheitlichen Patentgericht – Auskunftsanspruch und Geheimnisschutz nach EPGÜ und Verfahrensordnung des Gerichts, GRUR Int. 2013, S. 713 ff.
- Jaeger, Hieronymus Bosch am Werk beim EU-Patent?, EuZW 2013, S. 15 ff.
- Koenig u.a., Parallelhandelsbeschränkungen im Arzneimittelbereich und Freiheit des Warenverkehrs, GRUR Int. 2001, S. 919 ff.
- Kunz-Hallstein, Folgen des „Brexit“ für den Forstbestand von einheitlichen Rechten geistigen Eigentums, GRUR Int. 2017, S. 33 ff.
- Leistner, Vollstreckung von Urteilen des Einheitlichen Patentgerichts in Deutschland, GRUR 2016, S. 217 ff.
- Luginbühl, Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), GRUR Int. 2013, S. 305 ff.

- Mager, Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentgeschützter Waren, GRUR 1999, S. 637 ff.
- Nieder, Materielles Verletzungsrecht für europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, GRUR 2014, S. 627 ff.
- Ohly, Auf dem Weg zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht, ZGE 2012, S. 419 ff.
- Strauss, Patentanmeldung als Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung nach Art. 82 EGV?, GRUR Int. 2009, S. 93 ff.
- Strauss/Klunker, Harmonisierung des internationalen Patentrechts, GRUR Int. 2007, S. 91 ff.
- Tilmann/Dagg/von Falck, EU-Patentrechtsharmonisierung, GRUR Int. 2000, S. 459 ff. und 579 ff.
- Tilmann, Glücklich im Hafen: das Einheitspatent, GRUR 2015, S. 527 ff.
- Timke, Die Patentierbarkeit parthenogener Stammzellen nach der RL 98/44/EG – zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 18.12.2014 – C-364/13
- Walz, Schadensersatz und Einheitspatentsystem, GRUR Int. 2015, S. 513 ff.

#### c) Markenrecht

- Bender, Der Triumph der Unionsmarke, MarkenR 2014, S. 41 ff.
- ders., Was von der Reform übrig blieb – Das neue Markenrecht in Europa und Deutschland, MarkenR 2016, S. 10 ff.
- ders., Auf dem Weg zum neuen Markenrecht in Europa, MarkenR 2016, S. 65 ff. und S. 126 ff.
- ders., Das europäische Markenrecht in bewegter See – Die Entwicklung der Markenrechtsprechung in Luxemburg im Jahr 2016, MarkenR 2017, S. 1 ff., 66 ff., 98 ff.
- Böttcher, Parallelimport und deren Abwehr – Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der regionalen markenrechtlichen Erschöpfung, GRUR Int. 2009, S. 646 ff.
- Eichelberger, Keyword-Advertising vor dem EuGH – Zur markenrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als Keyword, EuZW 2010, S. 731 ff.
- Ders., Abstrakte Farbmarken – Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang, GRUR 2016, S. 138 ff.
- Figge/Techert, Die Weiterentwicklung des europäischen Markensystems, MarkenR 2016, S. 181 ff.
- Haberstumpf, Keyword Advertising und die Funktionenlehre im Markenrecht, MarkenR 2011, S. 429 ff.

- Knaak, Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes, GRUR Int. 2008, S. 91 ff.
- Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Die Studie des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems, GRUR Int. 2012, S. 197 ff.
- Kochendörfer, Die Einheitlichkeit der Unionsmarke im Verletzungsfall, GRUR 2016, S. 778 ff.
- Koppensteiner, Die Herkunftsfunktion der Marke im Entwurf der Kommission der Änderung der Markenrichtlinie, MarkenR 2014, S. 1 ff.
- Marten, Die Reform des Unionsmarkensystems, GRUR Int. 2016, S. 114 ff.
- Novak, Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht, EuZW 2001, S. 613 ff.
- Poch, Aktuelle Entwicklungen im Unionsmarkenrecht, EuZW 2013, S. 445 ff.
- Sack, Die Erschöpfung von Markenrechten bei lizenzvertraglichem Vertrieb, GRUR Int. 2010, S. 198 ff.
- ders., Der Transit im Markenrecht, MarkenR 2013, S. 14 ff.
- ders., Die abstrakte Verwechslungsgefahr im Markenrecht, GRUR 2013, S. 1 ff.
- ders., Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts, GRUR 2013, S. 657 ff.
- Schoene, Salame Felino – Verhältnis zwischen nationalrechtlichem und europarechtlichem Schutz bei geographischen Herkunftsangaben, MarkenR 2014, S. 273 ff.
- Slopek, Co-Branding bei Parallelimporten von Arzneimitteln, GRUR Int. 2011, S. 1009 ff.
- Sosnitzka, Die weitere Entwicklung des europäischen Markenrechts, MarkenR 2013, S. 436 ff.
- ders., Erwerb und Erhalt von Unionsmarken, GRUR 2013, S. 105 ff.
- ders., Der Rote Bulle als Paukenschlag – Der EuGH schafft ein markenrechtliches Vorbenutzungsrecht, MarkenR 2014, S. 133 ff.
- Streinz/Herrmann, Vorabentscheidungsverfahren und Vorlagepflicht im europäischen Markenrecht, GRUR Int. 2004, S. 459 ff.
- Thiering, Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2014, GRUR 2015, S. 941 ff.
- Von Mühlendahl, Europäisches Markenrecht: Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, GRUR 2001, S. 667 ff.

- Weiler, AdWords, Markenfunktionen und der Schutz bekannter Marken, MarkenR 2011, S. 495 ff.
- Wirtz, Das neue Markenrecht – Änderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und Marken-Richtlinie, Mitt. 2016, S. 149 ff.