

PÜ Grundfragen des Geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts

Sachverhalte – Patentrecht

Fall 1: Autoreparatur mit Folgen

Am 14. Oktober 2012 bringt A seinen Pkw der Marke »B 300 A« zur Reparatur in den Bayreuther Betrieb des T. Er hat Probleme mit dem Getriebe. Es muss erneuert werden. T ist geschäftsführender Gesellschafter der T-GmbH, die sich darauf spezialisiert hat, (Ersatz-)Teile von Autofirmen zu reparieren. Das Geschäftsmodell läuft unter dem Slogan »Aus alt mach neu«. Aus abgenutzten Ersatzteilen werden wieder funktionierende angefertigt, vertrieben oder für den Kunden eingebaut. Ein Originalgetriebe für A würde 5.400 € kosten. Diesen Betrag kann er nicht aufbringen. Deshalb beauftragt er die T-GmbH, deren Mitarbeiter aus drei alten Getrieben und den gewonnenen Einzelteilen ein neues Getriebe zusammensetzen. Sie greifen dabei nicht auf das Getriebe des A zurück, da es keine wieder verwertbaren Teile enthält. Am 16. Oktober 2012 wird das Getriebe eingebaut und A zahlt lediglich 2.000 €.

Die P-AG produziert als Automobilzulieferer Getriebe. Sie stellt unter anderem das Getriebe des »B 300 A« her. Dieses ist als deutsches Patent geschützt. Das Patent bezeichnet die P-AG als Inhaber und betrifft ein Getriebe, das das automatische Schalten der Gänge ermöglicht (Automatik). Das Patent wurde am 9. Februar 2007 erteilt. Zu diesem Patent besteht seit 3. Juli 2007 ein Zusatzpatent (Anmeldetag: 2. September 2005). Die Weiterentwicklung besteht darin, dass nicht nur automatisch, sondern auch manuell geschaltet werden kann. Dies erfolgt durch Tippen auf den Schalthebel. Dadurch wird die Gangwahl simuliert. Weil sich die P-AG in Zahlungsschwierigkeiten befindet, verkauft sie am 11. November 2012 ihre »Erfindungen« an die K-AG. Eine Umschreibung der Patente findet nicht statt. Die P-AG möchte diese schnellstmöglich zurück erwerben. Der Wagen des A enthält diese Tiptronic, deshalb erhebt die P-AG vor dem LG Nürnberg-Fürth am 20. November 2012 Klage und begehrt, dass A und die T-GmbH es unterlassen, das eingebaute Getriebe zu benutzen und weitere Reparaturen durchzuführen. Hilfsweise, für den Fall des Obsiegens, fordert sie zudem 2.000 € Schadensersatz von der T-GmbH.

Die T-GmbH meint, dass die Patente gar nicht bestehen, da schon im März 2005 auf dem Genfer Autosalon von dem Getriebe die Rede war. Damals pries die P-AG bei einer Sonderveranstaltung vor zwanzig geladenen Gästen aus dem Showbusiness (Schauspieler und Regisseure) die Tiptronic an und informierte über die technische Lösung. Außerdem lagen Werbekarten aus, die die Markteinführung des Getriebes für Sommer 2006 ankündigten. Letztlich wurde in der Augustausgabe (2005) eines Fachmagazins für Automobilgetriebe die Tiptronic beschrieben und die Technik genau erläutert. A und die T-GmbH meinen, dass das zusammengesetzte Getriebe zumindest zum freien Stand der Technik gehöre, da die technische Idee bereits bekannt war. Zudem findet die T-GmbH heraus, dass 2011 keine Patentgebühren für die Tiptronic bezahlt wurden und dass eine schriftliche Verzichtserklärung der P-AG für das Automatikpatent vorliegt. Die Erklärung ging beim DPMA am 13. Oktober 2012 ein. Jedenfalls sieht sich die T-GmbH in ihrem Eigentum verletzt, da sie die Getriebe rechtmäßig erworben hat. Ohnehin sei der Patentinhaber nicht mehr befugt, da er die Getriebe in den Verkehr brachte. Letztlich ist ein Schadenersatz nicht gerechtfertigt, da die T-GmbH keine Kenntnis von den Patenten hatte. Tatsächlich hat sich T nie über Patenterteilungen informiert.

1. Sind die Klagen der P-AG erfolgreich?
2. Welche Möglichkeiten hat die T-GmbH, erfolgreich gegen die Patente vorzugehen?

Fall 2: BGH GRUR 2013, 272 – *Neurale Vorläuferzellen II*; EuGH GRUR 2011, 1104 – *Brüstle/Greenpeace*

B ist Stammzellenforscher und Inhaber eines 1997 angemeldeten deutschen Patents, das isolierte und gereinigte neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen und ihre Verwendung zur Therapie von neuronalen Defekten betrifft.

Vorläuferzellen sind Abkömmlinge von Stammzellen, die schon auf einen bestimmten Funktionsbereich festgelegt sind (auch sog. „determinierte Stammzellen“). Der von B eingereichten Patentschrift zufolge ist die Transplantation von Hirnzellen in das Nervensystem eine erfolgversprechende Methode zur Behandlung zahlreicher neurologischer Erkrankungen. Es gebe bereits erste klinische Erfolge bei Patienten, die an Parkinson erkrankt seien. Um neurale Defekte beheben zu können, sei die Transplantation von noch entwicklungsfähigen Vorläuferzellen notwendig, die jedoch im Wesentlichen nur während der Entwicklung des Gehirns vorhanden seien. Auf das Gehirngewebe menschlicher Embryonen zurückzugreifen, sei mit erheblichen ethischen Problemen verbunden und könne nicht den Bedarf an Vorläuferzellen decken, der für die Ermöglichung einer allgemein zugänglichen zelltherapeutischen Behandlung erforderlich sei. Die embryonalen Stammzellen bieten hingegen neue Perspektiven für die Herstellung von Zellen für Transplantationszwecke. Embryonale Stammzellen sind Zellen, aus denen sich zwar kein Mensch entwickeln kann. Da sie aber pluripotent sind, können sie sich in alle Zell- und Gewebetypen ausdifferenzieren, also auch in Hirnzellen. Embryonale Stammzellen lassen sich zudem ohne Probleme vermehren. Das Patent zielt daher auf die Lösung des technischen Problems, aus embryonalen Stammzellen gewonnene isolierte und gereinigte Vorläuferzellen mit neuronalen Eigenschaften in praktisch unbegrenzter Menge herzustellen. B schlägt vor, die menschlichen embryonalen Stammzellen aus menschlichen Embryonen in einem sehr frühen Stadium zu gewinnen, z. B. aus überzähligen Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung entstehen. Dabei werden die Embryonen vernichtet. Zwar gibt es bestehende Stammzelllinien, die auch in Deutschland verwertet werden können. Doch ist deren Verwendung mit verschiedenen Nachteilen verbunden und kommt daher für diesen Zweck nicht in Betracht. Das BPatG erklärt das Patent für nichtig, soweit es Vorläuferzellen betrifft, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, und es die Verfahren zu ihrer Herstellung umfasst. B legte hiergegen eine zulässige Berufung zum BGH ein. Wie wird dieser entscheiden?

Fall 3: (frei nach) BGH GRUR 2011, 701 ff. – *Okklusionsvorrichtung*

A ist Erfinder des Automobils und Inhaber eines entsprechenden Patents. Dieses Patent enthält u. a. folgenden Anspruch: „Automobil bestehend aus ... vier Rädern, wobei jedes Rad durch Schrauben an den Achsen befestigt wird.“ B vertreibt ebenfalls ein Automobil, dessen Räder nur mit einer Schraube pro Rad an der Achse gehalten werden, das aber ansonsten alle Eigenschaften des Patents des A aufweist.

- *Variante 1:* Die Beschreibung weist in der Patentschrift auf eine mögliche Ausführung der Erfindung hin, bei der nur eine Schraube je Rad verwendet wird.
- *Variante 2:* Die Beschreibung weist auf eine alternative Konstruktion der Radbefestigung an der Achse hin, wonach man die Räder auch nur mit einer Schraube pro Rad befestigen könne, was aber als eine nicht ausreichende Befestigung beschrieben wird.

Verletzt das Automobil des B das Patent des A und kann dieser Unterlassung verlangen?

Fall 4: Lizenzverträge bei Verschmelzung von Unternehmen

P ist Inhaberin eines Patents und hat mit ihren beiden Wettbewerbern, den Unternehmen A und B, im Jahr 2012 jeweils einen einfachen, nicht ausschließlichen Lizenzvertrag geschlossen. Der Lizenzvertrag mit A sieht vor, dass A eine vierteljährliche Mindestlizenzgebühr von 250.000 € zuzüglich einer vom Umsatz abhängigen Stücklizenz zahlen muss, weswegen A verpflichtet ist, halbjährlich gegenüber P abzurechnen. Der Lizenzvertrag mit B enthält eine sog. Pauschallizenz. B hat dafür einmalig eine Gebühr von 500.000 € gezahlt. A ist im Vergleich mit B das wirtschaftlich stärkere Unternehmen. Mit Wirkung zum 31.12.2013 wurde der kleinere Wettbewerber B auf den größeren Wettbewerber A verschmolzen. Dabei hat A das Vermögen der B als Ganzes übernommen. B ist als solche erloschen. Ins Handelsregister wurde Verschmelzung gemäß §§ 16, 20 UmwG eingetragen. A meint, nun Inhaberin einer Pauschallizenz geworden zu sein und nicht mehr an P abrechnen und zahlen zu brauchen. Welche Folgen hat die Verschmelzung für die Lizenzverträge mit P?

PÜ Grundfragen des Geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts

Sachverhalte – Wettbewerbsrecht

Fall 1: Klösterliche Brautradition (BGH GRUR 2003, 628 ff. – *Klosterbrauerei*; vgl. BGH GRUR 2007, 1079 ff. – *Bundesdruckerei*)

Die Benediktiner-Abtei St. Bonifaz (B) vertreibt Bier. Die Klosterbrauerei (K) bringt ihr Bier unter der Bezeichnung „Kloster Pilsner“ überwiegend im Raum Reutlingen, Tübingen, Stuttgart und in geringem Umfang auch im Bundesgebiet auf den Markt. K wurde 1840 als „Klosterbrauerei“ in Pfullingen gegründet, wobei der Bezug zu einem Kloster lediglich darin besteht, dass die (ursprüngliche) Braustätte auf dem neben einer Klosterkirche gelegenen Areal eines bereits in der Reformationszeit aufgegebenen Klosters lag. Seit 1868 besteht die Marke „Kloster-Sigel“. Seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts verwendet K in der Werbung und in der Ausstattung der Bierflaschen die Abbildung eines Mönchs mit einem überschäumenden Bierglas. 1980 wurde der Braubetrieb in Pfullingen eingestellt. K stellt selbst kein Bier mehr her, sondern lässt es im Rahmen eines Sudvertrags herstellen. B verlangt Unterlassung der Bezeichnung „Kloster Pilsner“. Mit Erfolg?

Fall 2: Gewinnspiel und Umsatzgeschäft (BGH GRUR 2011, 532 ff. – *Millionen-Chance II*)

Die Plus Warenhandelsgesellschaft (P) bietet die Bonusaktion „Millionen-Chance“ an. Kunden erhalten bei einem Einkaufswert von je fünf Euro einen Bonuspunkt. Ab 20 Bonuspunkten können sie kostenlos an zwei Lottoziehungen teilnehmen. Hierzu müssen sie auf einer in den Filialen von P erhältlichen Teilnahmekarte die Bonuspunkte aufkleben und sechs Lottozahlen ankreuzen. Die Teilnahmekarten werden eingesammelt und P sorgt dafür, dass die Kunden an der Ziehung der Lottozahlen teilnehmen. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs nimmt P auf Unterlassung der Bonusaktion in Anspruch. Mit Erfolg? Die Teilnahmekarte sieht auf der Vorderseite wie folgt aus:



Fall 3: Cartier-Stil (BGH GRUR 2009, 871 ff. – *Ohrclips*)

B versteigert bei eBay unter der Rubrik „Uhren & Schmuck“ eine Brosche. Er bewirbt sie wie folgt: „Eine edle Brosche im Cartier-Stil“. Für B sind 205 Bewertungen zu geschäftlichen Transaktionen über eBay gespeichert. Er unterhält auch einen eigenen eBay-Shop. C, Inhaberin der Marke „Cartier“, verlangt Unterlassung dieser Werbung. Mit Erfolg?

Fall 4: Hartplatzhelden.de (BGH GRUR 2011, 436 ff. – *Hartplatzhelden.de*)

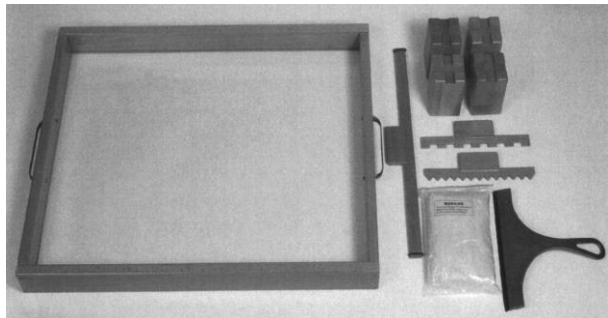
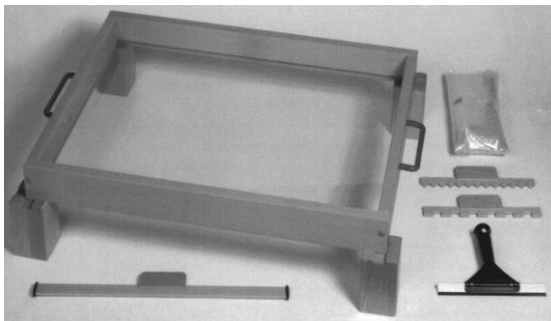
Auf der werbefinanzierten Website www.hartplatzhelden.de können Zuschauer von Amateurfußballspielen kurze, selbst aufgenommene Filme einstellen, die Spielszenen der aufgezeichneten Fußballspiele zeigen. Die Videos können von Besuchern der Website bewertet werden. Eine Prominentenjury prämiert besonders schöne Tore, gelungene Torwartparaden und Ähnliches. Der Württembergische Fußballverband begehrt von den Betreibern dieser Website es zu unterlassen, Filmaufzeichnungen von Fußballspielen, deren Veranstalter der Württembergische Fußballverband ist, öffentlich zugänglich zu machen oder solche Filmaufzeichnungen Dritten zur Weiterverbreitung zur Verfügung zu stellen oder auf Bild-/Ton-/Datenträgern zum Zwecke der Wiedergabe zu vervielfältigen und zu verbreiten oder im Fernsehen oder im Kino zu nutzen, insbesondere zu Werbezwecken. Mit Erfolg?

Fall 5: Nachahmung von Handtaschen (BGH GRUR 2007, 796 ff. – *Handtaschen*)

Hermès (H) verkauft seit den 1930ern dieses berühmte, aber auch sehr kostspielige Handtaschenmodell „Kelly Bag“ (linkes Bild). B bietet eine dem Modell von H ähnliche, aber nicht identische Tasche auf dem deutschen Markt an, die erheblich preiswerter ist (rechtes Bild). Den relevanten Verkehrskreisen ist bewusst, dass die Tasche von H häufig kopiert und nachgeahmt wurde. Kann H Unterlassung von B verlangen?

**Fall 6: Nachahmung einer Sachgesamtheit** (BGH GRUR 2012, 1155 ff. – *Sandmalkasten*)

K vertreibt ein Sandkastenspielzeug. Dazu gehört ein Holzrahmen mit einem Boden aus Glas (Sandwanne), vier Holzfüße, ein hölzerner Glätter, zwei hölzerne Rechen, eine Packung Sand und ein Wischer aus Kunststoff. Schüttet man den Sand auf den Glasboden und planiert man mit dem hölzernen Glätter, so kann man mit den Rechen oder mit den Fingern Muster im Sand gestalten. K bietet das Spielzeug als ein Set an, bestehend aus der Sandwanne, einer Packung Sand, dem hölzernen Glätter und zwei hölzernen Rechen. Zusätzlich bestellbar ist ein Zubehör-Set, das neben weiteren Teilen die aus der Abbildung ersichtlichen Holzfüße und den Wischer aus Kunststoff enthält. Die Gestaltung des Spielzeugs ist aus der linken Abbildung ersichtlich. B vertreibt ebenfalls einen Sandmalkasten, so wie er in der rechten Abbildung dargestellt ist.



K verlangt von B Unterlassung des Vertriebs des Sandmalkastens. Mit Erfolg?

Fall 7: Ausnutzen Konkurrentztätigkeit (BGH GRUR 2007, 800 ff. – *Außendienstmitarbeiter*)

B war bis zum Jahresende bei der Allianz (A) als Versicherungsvertreter im Außendienst beschäftigt. Für das folgende Jahr galt ein Wettbewerbsverbot. B durfte nicht für andere Versicherer tätig werden. Dennoch begann B sogleich bei Zwietracht (Z) zu arbeiten und vermittelte erfolgreich Versicherungen. A verlangt nun von Z Unterlassung der Beschäftigung des B. Mit Erfolg?

Fall 8: Preisunterbietung (BGH GRUR 2009, 416 ff. – *Küchentieftpreis-Garantie*)

M ist ein lokales Einrichtungshaus. Es bietet u. a. Küchen an und wirbt dafür kurzfristig wie folgt: „M-Küchen-Tieftpreis-Garantie. Egal, wer beim Küchenkauf anbietet. Wir garantieren einen Preis, der 13% unter jedem Mitbewerberangebot liegt.“ Die Wettbewerbszentrale (W) wendet sich gegen diese Werbung mit folgenden Argumenten: M nähme die Gefahr von Verkäufen unter Einstandspreis in Kauf. Die Werbung zielt darauf ab, sich der Planungsarbeit des Konkurrenten zu bedienen, weil Inte-

ressenten sich mit einer bereits geplanten Küche an M wenden sollen. Schließlich könne kein Mitbewerber auf dem Markt seine Leistung mehr angemessen anbieten, da sein Preis in jedem Fall unterboten werde. Hat W Erfolg?

Fall 9: Rechtsbruch und Verfahrensrecht (BGH GRUR 2013, 401 – *Biomineralwasser*)

Der Inhaber der Brauerei Lammsbräu (L) bietet bundesweit seit 2009 ein natürliches Mineralwasser an, bei dem vor allem der Anteil von Nitrit und Nitrat sehr niedrig ist und das er als „Biomineralwasser“ bezeichnet. Die Flaschen sind auf der Vorderseite wie links abgebildet etikettiert. L hat ferner eine Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser gegründet, die einen Anforderungskatalog für Biomineralwasser erstellt und ein Zertifizierungssystem für die Verwendung des BiO-Mineralwasser-Zeichens geschaffen hat, das hinsichtlich der Schadstoffe und Rückstände strengere Maßstäbe als bei anderen natürlichen Mineralwässern setzt. Für L ist die mittig abgebildete deutsche Wort-Bild-Marke eingetragen.

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs beanstandet die Verwendung der Bezeichnung „Biomineralwasser“, weil der Verkehr damit Qualitätsmerkmale verbinde, die von natürlichen Mineralwässern ohnehin erfüllt sein müssten, weil sie gesetzlich vorgeschrieben und daher selbstverständlich seien. Zudem erwarteten die angesprochenen Verkehrskreise irrtümlich, dass ein staatliches Zulassungsverfahren stattfinde. Zudem sei der Begriff „Biomineralwasser“ eine nach der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung nicht zulässige Verkehrsbezeichnung. Außerdem sei das von L verwendete BiO-Mineralwasser-Zeichen eine irreführende Nachahmung des gesetzlich geschützten Öko-Kennzeichens, das rechts abgebildet ist. Die Verwendung des BiO-Mineralwasser-Zeichens sei ferner eine irreführende Werbung mit Selbstverständlichkeiten und geeignet, den Verkehr über die Eigenschaften des damit gekennzeichneten Mineralwassers zu täuschen.



Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs mahnt N ab, es unterlassen, erstens natürliches Mineralwasser unter der Bezeichnung „Biomineralwasser“ zu bewerben und zweitens das Kennzeichen in der Werbung für natürliches Mineralwasser zu benutzen.

L lehnt dies Verlangen ab, weswegen die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Klage zum Landgericht Nürnberg-Fürth erhebt und hilfsweise zum ersten Klageziel noch beantragt, L zu verbieten, natürliches Mineralwasser unter der hervorgehobenen Bezeichnung „Bio-Mineralwasser“ und weiter hilfsweise unter der Verkehrsbezeichnung „Bio-Mineralwasser“ zu bewerben.

Mit Erfolg?

Auf die Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO, besonders auf § 8 MTVO), auf § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LFGB, auf §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 LMKV sowie auf § 1 Abs. 2 Nr. 2 ÖkoKennzG wird hingewiesen.