



# Newsletter Oktober

AUSGABE 2/2022

## Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

Kostenerstattung im gewerblichen Rechtsschutz vor dem Systemwechsel 02

Ansprüche bei einem Verstoß gegen eine Unterlassungsvereinbarung 05

Neue Regelungen zur Bekanntgabe von Preisermäßigungen 08

Der Fairnessausgleich und die Abgrenzung der freien Benutzung von der "unfreien" Bearbeitung nach der Urheberrechtsreform – die BGH-Entscheidung „Porsche 911“ (I ZR 222/20) 14

EuGH entscheidet über Verfügungsverfahren in Patentsachen C-44/21 18

Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster – geht das und wenn ja, innerhalb welcher Frist? 21

## Auszeichnungen

Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for Patent Litigation 03

Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for Trademark Litigation & Trademark Prosecution 03

Leaders League 2022 Germany – Best Law Firm for Media & Entertainment 06

Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for IT & Outsourcing 06

Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for Healthcare, Pharmaceuticals & Biotech 07

The Patent Lawyer / The Trademark Lawyer Magazine 2022 10

iam Patent 1000 12

Deutschland Beste Anwälte 2022 – Handelsblatt Rating in Zusammenarbeit mit dem US-Verlag Best Lawyers 13

Managing IP – IP Stars 17

FOCUS Spezial – Deutschlands Top Anwälte 2022 23

**Veranstaltungen und Seminare** 25

**Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?** 26

**Unsere Standorte** 27

## Kostenerstattung im gewerblichen Rechtsschutz vor dem Systemwechsel



# KOSTENERSTATTUNG

Im Markenrecht, Patentrecht und Designrecht hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass in Verletzungsverfahren die Kosten des Patentanwalts neben den Kosten des Rechtsanwalts zu erstatten sind. Ein Beispiel hierfür ist § 140 Abs. 3 Markengesetz. Übereinstimmende Regelungen gibt es auch in Patentrecht und Designrecht.

Der EuGH hat nun entschieden (Rechtssache C-531/20, Urteil v. 28. April 2022, NovaText GmbH gegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), dass diese Regelung mit der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48 nicht vereinbar ist. Der EuGH beruft sich bei dieser Beurteilung insbesondere auf die Regelung in Art. 14 der Richtlinie, wonach die Prozesskosten in der Regel von der unterlegenen Partei getragen werden, soweit sie zumutbar und angemessen sind und sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.

Da § 140 Abs. 3 Markengesetz die Erstattung in jedem Fall vorsieht (unwiderlegliche Vermutung) und keine Abwägungsentscheidung über Zumutbarkeit, Angemessenheit und Billigkeit enthält, sei die unbedingte Gewährung der Kostenerstattung auch der Patentanwaltskosten europarechtswidrig.

Der EuGH betont, dass in der Regel der Beklagte einer Schutzrechtsverletzung die Kosten des Geschädigten

in vollem Umfang zu tragen hat. Allerdings stünde die Gewährung der Erstattung von Kosten des Patentanwalts (wie aller anderen Kosten) unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit und Angemessenheit sowie einer abschließenden Überprüfung anhand von Billigkeitsgründen.

§ 140 Abs. 3 Markengesetz und die entsprechenden Vorschriften des Patent- und Designrechts müssen daher so ausgelegt werden, dass eine Kostenerstattung nur dann stattfindet, wenn die Kosten zumutbar und angemessen sind und Billigkeitsgründen dem nicht entgegenstehen.

Die deutsche Praxis muss sich daher von der relativ unproblematischen und automatischen Kostenerstattung der Patentanwaltskosten, wie allerdings auch der Rechtsanwaltskosten verabschieden. Der EuGH stellt fest, dass sämtliche Kosten unter der Bedingung stehen, dass sie zumutbar und angemessen sind und Billigkeitsgründe nicht entgegenstehen.

Bemerkenswert ist auch der Hinweis des EuGH, dass das Erfordernis der Angemessenheit nicht verlange, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss, es jedoch verlange, dass der Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils

der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat und verweist dabei auf das Urteil vom 28. Juli 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, Rn. 29.

Damit sind also insgesamt erhebliche Änderungen im Kostenerstattungsrecht vorgezeichnet. Einerseits gibt es keine automatische Erstattung der Patentanwaltskosten mehr, da sie stets unter dem Vorbehalt von Zumutbarkeit, Angemessenheit und Billigkeitsgründen steht.

Andererseits dürfte auch die Regelung der ZPO und des RVG europarechtswidrig sein, wonach nur die gesetzlichen Gebühren nach RVG vom unterlegenen Verletzer zu erstatten sind. Im heutigen Normalfall trifft die Partei mit ihrem Anwalt/Patentanwalt eine Gebührenvereinbarung, die zu einem deutlich höheren Betrag an Anwaltskosten jenseits des RVG führt. Auch diese Anwaltskosten müssen (über die Grenzen des RVG hinaus) zu einem erheblichen und angemessenen Teil unter Berücksichtigung der Billigkeit von der unterlegenen Partei erstattet werden. Nur soweit die nach der Gebührenvereinbarung gezahlten Anwaltskosten unangemessen und unzumutbar sind, scheidet deren Erstattungsfähigkeit aus. Dies bedeutet also, dass die Beträge des RVG nicht mehr die

Obergrenze für die Erstattungsfähigkeit tatsächlicher Prozesskosten des Klägers sind.

Damit steht natürlich das ganze pauschalierte Kostenerstattungsrecht im gewerblichen Rechtsschutz unter einem grundlegenden Vorbehalt, den der Gesetzgeber tunlichst aufgreifen und regeln sollte, um ausufernden Diskussionen über die erstattungsfähigen Kosten vorzubeugen.

Einzelne Gerichte haben die Entscheidung des EuGH bereits im Kostenfestsetzungsverfahren angewandt. So hat das OLG Düsseldorf in einem Beschluss vom 13.07.2022 (I-15 W 15/22) in einer wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung, der allerdings eine Patentsache zugrunde lag, die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts zurückgewiesen, weil dessen Mitwirkung nicht notwendig gewesen sei. Die Rechtsfragen hätte auch der Rechtsanwalt beurteilen können und müssen. So führt das OLG folgendes aus:

Die Zumutbarkeit der entstandenen Kosten beurteilt sich anhand der zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätze. Maßgeblich ist demnach, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte

## **Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for Patent Litigation**

Preu Bohlige & Partner ist gelistet in der Kategorie „Excellent“ in Patent Litigation

## **Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for Trademark Litigation & Trademark Prosecution**

Preu Bohlige & Partner ist gelistet in der Kategorie „Highly Recommended“ in Trademark Litigation und Trademark Prosecution

(zu § 91 ZPO: BGH NJW 2018, 1693; BGH GRUR 2017, 854 – Anwaltskosten im Gestattungsverfahren; BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III; BGH NJW-RR 2005, 725 mwN). Dies ist der Fall, wenn die Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlich bzw. notwendig war.

Diese Auffassung dürfte allerdings von der Rechtsprechung des EuGH nicht gedeckt sein und schüttet das Kind mit dem Bade aus.

Grundsätzlich sehen § 140 Abs. 3 Markengesetz sowie der inhaltlich übereinstimmende § 143 Abs. 3 PatG vor, dass die Patentanwaltskosten zu erstatten sind. Diese Regelung bleibt bestehen. Sie ist allerdings europarechtskonform dahin auszulegen, dass sie unter dem Vorbehalt steht, dass die zu erstattenden Kosten insgesamt für den unterlegenen Verletzer zumutbar und angemessen sind und Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen dürfen.

Eine Prüfung auf die Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts ist vom EuGH nicht vorgeschrieben worden und eine solche Regelung findet sich auch nicht in der Durchsetzungsrichtlinie. Vielmehr müssen sämtliche, dem Schutzrechtsinhaber tatsächlich entstandenen Kosten vom unterlegenen Verletzer getragen werden, wenn diese zumutbar und angemessen sind und Billigkeitsgründen nicht entgegenstehen.

Die vom OLG Düsseldorf vorgesehene Notwendigkeitsprüfung der Mitwirkung des Patentanwalts gibt es daher bei richtlinienkonformer Auslegung des § 143 Abs. 3 PatG nicht.

Vielmehr gilt der Grundsatz aus der EuGH Entscheidung vom 28. Juli 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, Rn. 29, wonach der verletzte Schutzrechtsinhaber wenigstens einen erheblichen und angemessenen Teil der ihm tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten erstattet verlangen kann.

Es ist daher absehbar, dass die Kostenfestsetzungsverfahren im gewerblichen Rechtsschutz sehr viel komplexer und aufwendiger sein werden, als dies bisher der Fall war. Im Grunde stellt sich auch die Frage, ob der Rechtspfleger überhaupt noch in der Lage ist, die Kostenfestsetzungsverfahren durchzuführen und ob dies nicht eine genuine Aufgabe des entscheidenden Spruchkörpers, also der richterlich besetzten Verletzungskammer sein muss. Die Übertragung des Kostenfestsetzungsverfahrens auf die Rechtspfleger hatte ihre zutreffende Grundlage darin, dass hier ein formalisiertes Verfahren durchzuführen ist, dessen wesentliche Eckpunkte (Kostenquotelungen durch das Gericht und Pauschalen nach RVG) bereits feststehen. Dies wird man von der heutigen Situation so nicht mehr behaupten können.



**Prof. Dr. Christian Donle**

Rechtsanwalt, Partner  
Berlin  
T +49 (0)30 226922-0  
berlin@preubohlig.de  
Profil: [Link Website](#)

## Ansprüche bei einem Verstoß gegen eine Unterlassungsvereinbarung



Mit Urteil vom 11.11.2021 hat das Oberlandesgericht Hamburg über Ansprüche entschieden, welche die Klägerin in erster Linie auf eine Unterlassungsvereinbarung und in zweiter Linie auf eine Unionsmarke stützte. Das Urteil des Oberlandesgericht Hamburg ist z. B. abgedr. in GRUR-RR 2022, S. 128 ff..

Die Klägerin ist eine Gesellschaft nach niederländischem Recht. Sie ist Inhaberin der IR-Marke „EVEREST“, eingetragen insbesondere für Obst und Gemüse und den Handel mit diesen Waren. Die Klägerin ist ferner Inhaberin einer Unions-Wortmarke „EVEREST“, welche Schutz beansprucht für frisches Obst und Gemüse und Pilze sowie darauf bezogene Dienstleistungen. Die in Hamburg ansässige Beklagte befasst sich mit Projekten zur Gewinnung von Weide- und Anbauflächen in eigens dafür zu errichtenden Hochhäusern, u. a. unter Verwendung der Bezeichnung „EVEREST VERTICAL FARMING“.

Mit Schreiben vom 11.6.2018 mahnte die Klägerin die Beklagte aufgrund ihrer IR-Marke „EVEREST“ ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung auf. Die Klägerin legte der Abmahnung eine vorformulierte Unterlassungsverpflichtungserklärung bei, ohne hierin die Länder, für welche die IR-Marke Schutz genießt, im Einzelnen zu nennen. Mit Schreiben vom 18.6.2018 gab die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung ab, wonach sie sich

verpflichtete, es zu unterlassen, geschäftlich handelnd die Bezeichnung „EVEREST“ für die Entwicklung und Beratung im Zusammenhang mit Vertical Farming Projekten und/oder Grundstücksprojekten im Bereich der Agrarwirtschaft zu benutzen und/oder benutzen zu lassen für die Benelux-Länder, Dänemark, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Russland. Diese Erklärung stimmte vom Wortlaut – bis auf den Länderbezug – mit der von der Klägerin vorformulierten Unterlassungsverpflichtungserklärung überein. Mit E-Mail vom 4.7.2018 erklärte die Klägerin, dass sie die Erklärung der Beklagten vom 18.6.2018 in dem abgegebenen Umfang annimmt. Ferner behielt sie sich die Geltendmachung weiterer Rechte vor, da sich die von der Beklagten abgegebene Erklärung auf die aufgezählten Länder beschränke. Sie wies mit dieser E-Mail vom 4.7.2018 erstmals darauf hin, dass sie auch Inhaberin einer Unions-Wortmarke „EVEREST“ sei. Sie forderte dementsprechend von der Beklagten die Abgabe einer weiteren Unterlassungsverpflichtungserklärung für die Länder der Europäischen Union, welche von der Unterlassungsverpflichtungserklärung vom 18.6.2018 nicht erfasst waren. Die Beklagte gab die des weiteren geforderte Unterlassungsverpflichtungserklärung nicht ab. Mit Schreiben vom 3.8.2018 wies die Klägerin die Beklagte darauf hin, dass die Beklagte auf ihrer Webseite unter der Rubrik „EVEREST“ weiterhin die Bezeichnung „EVEREST Vertical Farming“ verwenden würde. Die Klägerin nahm die Beklagte vor dem Landgericht Hamburg

auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten sowie Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5000,00 in Anspruch. Das Landgericht Hamburg gab der Klage statt. Das Oberlandesgericht Hamburg folgte der Argumentation des Erstgerichts.

Die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung hat zwei Funktionen. Durch die Abgabe einer hinreichend strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung wird die Wiederholungsgefahr für die beanstandeten Verstöße ausgeräumt, so dass der Unterlassungsanspruch damit erfüllt wird und nicht mehr besteht, soweit die Unterlassungsverpflichtungserklärung reicht. Des Weiteren geht es darum, dass der Verletzte einen Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe bei künftigen Verstößen haben möchte. Wie sich schon aus dem Bestandteil „Vertrag“ in dem Wort „Vertragsstrafe“ ergibt, besteht ein solcher Anspruch nur dann, wenn die Parteien einen Vertrag abgeschlossen haben. Wenn – wie hier – der Verletzte der Abmahnung eine vorformulierte Unterlassungsverpflichtungserklärung beifügt, so liegt darin regelmäßig ein Angebot zum Abschluss eines entsprechenden Unterlassungsvertrages mit diesem Inhalt (vgl. insbesondere BGH GRUR 2010, 1120, Rn. 15 – Vollmachtsnachweis; Ströbele/Hacker/Thiering, Kommentar zum Markengesetz, 13. Aufl., zu § 14, Rn. 537 m. w. N.). Ein Vertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande. Sollte der Verletzer die vorformulierte Unterlassungsverpflichtungserklärung unterschreiben und zurücksenden, so liegt darin eine Annahme mit der Folge, dass eine Unterlassungsvereinbarung zustande-

gekommen ist. Sollte der Verletzer indes die vorformulierte Unterlassungsverpflichtungserklärung ändern (z. B. die in der vorformulierten Unterlassungsverpflichtungserklärung verlangte Vertragsstrafe reduzieren) und damit eine entsprechend modifizierte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgeben, so liegt darin eine Ablehnung des ursprünglichen Angebotes auf Abschluss eines Unterlassungsvertrages, verbunden mit einem neuen Angebot auf Abschluss eines Unterlassungsvertrages mit den Änderungen, § 150 Abs. 2 BGB. In solchen Fällen kommt ein Vertrag nur dadurch zustande, dass der Verletzte seinerseits die abgeänderte strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung annimmt. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin die Abmahnung vom 11.6.2018 auf die IR-Marke gestützt und in der vorformulierten Unterlassungsverpflichtungserklärung nicht auf die Länder beschränkt, für welche die IR-Marke geschützt ist. Die Beklagte hat ihrerseits eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben, welche dem Formulierungsvorschlag der Klägerin entsprach mit der Maßgabe, dass die geschützten Länder ausdrücklich genannt wurden. Man kann sich trefflich darüber streiten, ob dies eine „Änderung“ im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB darstellt mit der Folge, dass ein neues Angebot vorliegen würde, oder eine bloße „Klarstellung“. Darauf kam es indes nicht an, weil die Klägerin mit E-Mail vom 4.7.2018 die von der Beklagten mit dem Länderbezug abgegebene Unterlassungsverpflichtungserklärung annahm. Allerdings behielt sich die Klägerin in dieser E-Mail vor, dass sie auch weitere Ansprüche geltend machen würde, nämlich aufgrund der – in der Abmahnung vom 11.6.2018 nicht erwähnten –

## **Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for Media & Entertainment**

Preu Bohliger & Partner ist gelistet in der Kategorie „Recommended“ in **Media & Entertainment**

## **Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for IT & Outsourcing**

Preu Bohliger & Partner ist gelistet in der Kategorie „Recommended“ in **IT & outsourcing**

Unions-Wortmarke „EVEREST“. Die Hamburger Gerichte haben diesen Vorbehalt zutreffend nicht als neues Angebot gewertet, sondern festgestellt, dass durch die Annahme der Klägerin gemäß E-Mail vom 4.7.2018 eine Unterlassungsvereinbarung für die Benutzung der Bezeichnung „EVEREST Vertical Farming“ für die genannten Beneluxländer, Dänemark, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Russland zustandegekommen ist.

Wenn der Verletzer gegen die Unterlassungsvereinbarung verstößt, so schuldet er zum einen die Zahlung der Vertragsstrafe. Zum anderen steht dem Verletzten wieder ein Unterlassungsanspruch zu, wobei er eine höhere Vertragsstrafe verlangen kann als in der ersten Abmahnung, weil die in dem Unterlassungsvertrag vereinbarte Vertragsstrafe offensichtlich nicht hoch genug war, um den Verletzer von weiteren Verstößen abzuhalten.

Da die Beklagte noch am 3.8.2018, also nach Zustandekommen der Unterlassungsvereinbarung, die in Rede stehende Bezeichnung „EVEREST Vertical Farming“ verwendete, standen der Klägerin dementsprechend die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten sowie Zahlung der Vertragsstrafe zu.



**Jürgen Schneider**

Rechtsanwalt, Partner  
München

Tel +49 (0)89 383870-0  
jsc@preubohlig.de  
Profil: [Link Website](#)

## **Leaders League 2022 Germany – Best Law Firms for Healthcare, Pharmaceuticals & Biotech**

Preu Bohligh & Partner ist gelistet in der Kategorie „Highly Recommended“ in **Healthcare & Pharmaceuticals & Biotech**

## Neue Regelungen zur Bekanntgabe von Preisermäßigungen



Seit dem 28. Mai 2022 ist die neue Preisangabenverordnung (PAngV 2021) in Kraft ([https://www.gesetze-im-internet.de/pangv\\_2022/](https://www.gesetze-im-internet.de/pangv_2022/)). Sie dient im Wesentlichen der Umsetzung der EU-Richtlinie über Preisangaben in der zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/2161 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=DE>) geänderten Fassung in das nationale Recht. Während vieles beim Alten geblieben ist, enthält die PAngV 2021 auch einige neue Vorgaben. Zu den wichtigsten Neuregelungen gehört die Vorschrift des § 11 PAngV 2021 zur zusätzlichen Preisangabenpflicht bei Preisermäßigungen, die leider eine Vielzahl von Unsicherheiten für die betroffenen Unternehmen mit sich bringt.

### Pflicht zur Angabe des Gesamtpreises

#### Grundsatz

Wie bereits nach der alten PAngV, ist bei Waren- und Dienstleistungsangeboten, die sich an Verbraucher richten, der Gesamtpreis anzugeben, das heißt der Preis, der einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen ist (§ 3 PAngV 2021). Dasselbe gilt für Werbung unter Angabe von Preisen. Grundsätzlich müssen die Verpflichteten, also die Unternehmer, die Waren oder Dienstleistungen gegenüber Verbrauchern anbieten oder bewerben, den jeweils aktuellen Gesamtpreis der betreffenden Ware oder Dienstleistung angeben.

Wird der Gesamtpreis geändert, ist der neue Gesamtpreis anzugeben.

#### Ausnahmen

Ebenso wie nach der PAngV a. F. gelten nach der PAngV 2021 Ausnahmen von der Pflicht zur Angabe eines neuen Gesamtpreises. Nach § 9 PAngV 2021 muss der zur Angabe des Gesamtpreises Verpflichtete in seinem Angebot oder seiner Werbung in den folgenden Fällen keinen neuen Gesamtpreis angeben:

- bei individuellen Preisermäßigungen,
- bei generellen Preisermäßigungen, die nach Kalendertagen zeitlich begrenzt sind und durch Werbung oder in sonstiger Weise bekannt gemacht werden, und
- bei Ermäßigungen des Preises für schnell verderbliche Waren oder Waren mit kurzer Haltbarkeit, wenn der Preis wegen einer drohenden Gefahr des Verderbs oder eines drohenden Ablaufs der Haltbarkeit herabgesetzt wird und dies für die Verbraucher in geeigneter Weise kenntlich gemacht wird.

Nach der Begründung des deutschen Verordnungsgebers (Drucks. 669/21) sind individuelle Preisermäßigungen (nur) solche Ermäßigungen, die der zur Preisangabe Verpflichtete, zum Beispiel der Händler, einem Verbraucher



im Einzelfall im Rahmen von Verhandlungen gewährt. Das betrifft insbesondere das sog. „Feilschen“. Für die Praxis wird diese Ausnahme wohl nur wenig Relevanz haben.

Von größerer praktischer Bedeutung ist die Ausnahme für generelle Preisermäßigungen, die nach Kalendertagen zeitlich begrenzt und nach außen bekannt gemacht werden. Anders als nach der PAngV a. F. gilt die Ausnahme nicht mehr nur für Preisermäßigungen, die durch Werbung bekannt gemacht werden, sondern auch für Preisermäßigungen, die in sonstiger Weise bekannt gemacht werden. Nach der Begründung des Ordnungsgebers meint „in sonstiger Weise“ beispielsweise Fälle, in denen ein Händler an einer Ware einen Aufkleber anbringt, der einen prozentualen Rabatt auszeichnet.

Mit der dritten Ausnahme wird die entsprechende Regelung der PAngV a. F. im Hinblick auf Waren mit kurzer Haltbarkeit erweitert.

## **Zusätzliche Preisangabenpflicht bei Preisermäßigungen für Waren (§ 11 PAngV 2021)**

Das „Herzstück“ der PAngV 2021 ist ihr § 11, mit dem Artikel 6a der EU-Richtlinie über Preisangaben ins deutsche Recht umgesetzt wird.

Die Vorschrift des § 11 PAngV 2021 sieht vor, dass der zur Angabe eines Gesamtpreises Verpflichtete gegenüber Verbrauchern bei jeder Bekanntgabe einer Preisermäßigung für eine Ware den niedrigsten Gesamtpreis anzugeben hat, den er innerhalb der letzten 30 Tage vor der Anwendung der Preisermäßigung gegenüber Verbrauchern angewendet hat. Dies gilt nicht

- bei individuellen Preisermäßigungen und
- bei Preisermäßigungen für schnell verderbliche Waren oder Waren mit kurzer Haltbarkeit, wenn der geforderte Preis wegen einer drohenden Gefahr des Verderbs oder eines drohenden Ablaufs der Haltbarkeit herabgesetzt wird und dies für die Verbraucher in geeigneter Weise kenntlich gemacht wird.

Die Vorgaben des § 11 PAngV 2021 treffen den Verpflichteten auch dann, wenn er gemäß § 9 PAngV keinen neuen Gesamtpreis anzugeben braucht. Ob der Verpflichtete selbst oder ein von ihm beauftragter Dritter die Preisermäßigung bekannt gibt, spielt für die Anwendbarkeit von § 11 PAngV 2021 keine Rolle.

Laut der Begründung des Ordnungsgebers verfolgt die Neuregelung insbesondere eine Verbesserung der Verbraucherinformation in den Fällen, in denen eine Preisermäßigung zu Werbezwecken genutzt wird. Verbraucher sollen Preisermäßigungen besser einordnen und die Preiswürdigkeit von reduzierten Waren besser einschätzen können. Es soll verhindert werden, dass der Verpflichtete die Preise kurz vor der Bewerbung einer Preisermäßigung anhebt, um den Unterschied zwischen dem vorherigen Verkaufspreis und dem ermäßigten Angebotspreis zur Verbesserung des Werbeeffects der Preisermäßigung künstlich zu erhöhen und so den falschen Eindruck eines besonders preisgünstigen Angebots zu erwecken. Darüber hinaus soll die Praxis unterbunden werden, bei der Bekanntgabe von Preisermäßigungen auf Gesamtpreise abzustellen, die vor der Preisermäßigung so gar nicht verlangt wurden.

Bisher richtete sich die Rechtmäßigkeit von Werbung mit Preisermäßigungen überwiegend nach dem Wettbewerbsrecht und damit danach, ob sie irreführend ist (nach § 5 Abs. 5 UWG wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist). Die Neuregelung in § 11 PAngV 2021 geht nunmehr erheblich weiter.

### Preisermäßigung

Nach dem Ordnungsgeber ist der Anwendungsbereich von § 11 PAngV 2021 eröffnet, wenn in Werbung und Angeboten auf den alten Preis Bezug genommen bzw. mit einer Preisherabsetzung geworben wird. Der Ordnungsgeber nennt in seiner Begründung beispielhaft Gegenüberstellungen des vorherigen Gesamtpreises und des neuen Gesamtpreises, insbesondere „Statt-Preise“

(„statt [...] jetzt [...]“) und „Streich-Preise“ („EUR X, EUR Y“), sowie prozentuale Abzüge vom vorherigen Gesamtpreis. Die Europäische Kommission nennt in einer Bekanntmachung, in der sie Leitlinien zur Auslegung und Anwendung von Artikel 6a der EU-Richtlinie über Preisangaben formuliert hat, als weitere Beispiele „20 % reduziert“, „10 EUR reduziert“ und „heute ohne Zahlung der Mehrwertsteuer kaufen“.

Die Preisermäßigung kann sich auf einzelne Waren, bestimmte Warengruppen („20 % auf alle Winterjacken“) oder das gesamte Sortiment beziehen.

Nach dem deutschen Verordnungsgeber fallen allgemeine Preisaussagen ohne die Bekanntgabe einer konkreten, messbaren Preisermäßigung, wie beispielsweise die Auslobungen „Knallerpreis“, „Sale“ oder „Niedrigpreis“, nicht in den Anwendungsbereich von § 11 PAngV. Die Europäische Kommission sieht das anders. Nach ihren Leitlinien soll Artikel 6a der EU-Richtlinie über Preisangaben auch bei Ankündigungen gelten wie „Schlussverkauf(spreis)“, „Sonderangebote“ oder „Black-Friday-Angebote“, da auch solche Ankündigungen den Eindruck einer Preisermäßigung erwecken. Bis zu einer Klärung durch die Rechtsprechung wird an diesem Punkt eine erhebliche Unsicherheit bestehen.

Sowohl der Verordnungsgeber als auch die Kommission nehmen Kundenbindung- und Loyalitätsprogramme von der Regelung des § 11 PAngV 2021 bzw. Art. 6a der EU-Richtlinie über Preisangaben aus. Die Kommission nennt in den Leitlinien ausdrücklich Kundentreueprogramme wie Rabattkarten oder Gutscheine, mit denen dem Verbraucher ein Preisnachlass auf alle Produkte des Verkäufers oder auf bestimmte Produktkategorien während längerer ununterbrochener Zeiträume eingeräumt oder die Akkumulierung von Bonuspunkten für künftige Käufe ermöglicht wird.

Darüber hinaus gelten die Vorgaben zu Preisermäßigungen nach den Leitlinien nicht für „echte personalisierte Preisermäßigungen“, beispielsweise solche, die sich aus früheren Einkäufen des Verbrauchers ergeben, etwa wenn der Verbraucher bei seinem Kauf einen Gutschein über 20 % erhält, den er beim nächsten Kauf einlösen kann, oder wenn ihm Ermäßigungen aus besonderen Anlässen wie beispielsweise seinem Geburtstag gewährt werden. Allerdings weist die Kommission ausdrücklich darauf hin, dass die Regelungen zu Preisermäßigungen Anwendung finden, wenn es sich bei der vermeintlich individuellen Preisermäßigung tatsächlich um eine Preisermäßigung handelt, die den Verbrauchern im Allgemeinen angeboten wird. Ein solcher Fall soll nach Auffassung der Kommission vorliegen, wenn ein Händler potenziell allen Verbrauchern, die das Geschäft oder den Onlineshop besuchen, einen Gutschein oder einen Rabattcode zur Verfügung stellt („heute 20 % ermäßigt bei Verwendung des Codes XYZ“). Die Abgrenzung zwischen „echten“ personalisierten Preisermäßigungen und solchen, die tatsächlich (potenziell) allen Verbrauchern angeboten werden, dürfte in der Praxis nicht immer leicht sein.

Der Verordnungsgeber schließt Drauf- und Dreingaben („1 + 1 gratis“, „Kaufe 3, zahle 2“) ausdrücklich vom Anwendungsbereich des § 11 PAngV 2021 aus. Er begründet das damit, dass bei dieser Form von Werbeaktionen nicht mit einer auf einzelne Waren bezogenen Preisermäßigung geworben werde, sondern den Kunden das Angebot eines Erwerbs zusätzlicher Waren oder größerer Stückzahlen zum selben Preis gemacht werde. In der Praxis werden sich auch hier Abgrenzungsprobleme ergeben, beispielsweise, wenn ein Händler mit einer Preisreduzierung für den Fall wirbt, dass der Verbraucher mehr als einen Artikel kauft („50 % Rabatt auf den zweiten gekauften Artikel“), oder einen Rabatt auf den gesamten Warenkorb ab einem bestimmten Wert auslobt.

Schließlich sind nach den Leitlinien „Cashback“-Ankündigungen, mit denen ein Dritter, der nicht der Verkäufer der Ware ist (also beispielsweise der Hersteller bei Aktionen im Einzelhandel), dem Verbraucher, der eine bestimmte Ware gekauft hat, auf individuelle Anfrage während eines bestimmten Zeitraums einen Teil des gezahlten Preises zurückerstattet, nicht von der Neuregelung des § 11 PAngV 2021 erfasst. Derartige Aktionen bleiben also weiterhin uneingeschränkt möglich.

## Niedrigster Gesamtpreis

Wird eine Preisermäßigung im Sinne von § 11 PAngV 2021 gegenüber Verbrauchern bekannt gegeben, hat der zur Angabe eines Gesamtpreises Verpflichtete den niedrigsten Gesamtpreis anzugeben, den er innerhalb der letzten 30 Tage vor der Preisermäßigung gegenüber Verbrauchern angewendet hat.

Der niedrigste Gesamtpreis ist nicht zwingend in der Bekanntgabe der Preisermäßigung selbst anzugeben. Wird die Preisermäßigung nicht durch „Streich-Preise“ oder „Statt-Preise“ bekannt gegeben, genügt es, dass die Bekanntgabe, beispielsweise ein Werbeprospekt, die durch die Preisermäßigung jeweils erfassten Waren klar in Bezug nimmt („20 % auf alle Winterjacken“) und der niedrigste Gesamtpreis an den betroffenen Waren selbst angebracht bzw. wahrnehmbar ist.

Bei der Ermittlung des niedrigsten Gesamtpreises innerhalb der letzten 30 Tage vor Anwendung der Preisermäßigung sind vorherige Preisreduzierungen während dieses Zeitraums zu berücksichtigen. War also der niedrigste Gesamtpreis innerhalb der letzten 30 Tage ein im Rahmen einer Rabattaktion reduzierter Preis, ist dieser Preis anzugeben, auch wenn es sich dabei nicht um den „regulären“ Preis handelt. Bietet der Verpflichtete die Ware erst seit weniger als 30 Tagen gegenüber Verbrauchern an, muss er den niedrigsten Gesamtpreis angeben, den er von Verbrauchern gefordert hat, seit er die maßgebliche Ware anbietet.

Gemäß § 11 Abs. 2 PAngV 2021 genügt im Fall einer schrittweisen, ohne Unterbrechung ansteigenden Preisermäßigung einer Ware während der Dauer der Preisermäßigung die Angabe des niedrigsten Gesamtpreises, der innerhalb der letzten 30 Tage vor Beginn der schrittweisen Preisermäßigung gegenüber Verbrauchern angewendet wurde.

Verkauft der Verpflichtete über verschiedene Vertriebskanäle Waren an Verbraucher zu unterschiedlichen Preisen, ist der niedrigste Gesamtpreis des jeweiligen Vertriebskanals maßgeblich, für den die Bekanntgabe der Preisermäßigung erfolgt. Dasselbe für den Verkauf über verschiedene Filialen zu unterschiedlichen Preisen.

Niedrigster Gesamtpreis als Referenzpreis?

## Niedrigster Gesamtpreis als Referenzpreis?

Unklar ist, ob der Verpflichtete den niedrigsten Gesamtpreis lediglich nennen muss, oder ob der niedrigste Gesamtpreis der Preisreduzierung als Referenzpreis zugrunde zu legen ist. Nach seinem Wortlaut statuiert § 11 PAngV 2021 lediglich eine zusätzliche Preisangabenpflicht. Das spricht dafür, dass der niedrigste Gesamtpreis (nur) anzugeben ist. Auch der Verordnungsgeber betont in seiner Begründung, dass § 11 PAngV 2021 „(lediglich) eine zusätzliche Informationspflicht“ begründet. Im nächsten Satz wird dann allerdings ausgeführt, dass aus werblichen Gründen, beispielsweise bei einer Bekanntgabe der Preisermäßigung in Form von „Statt-Preisen“, neben dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage und dem aktuellen Preis auch ein weiterer Preis abgegeben werden könne, „solange klar und eindeutig ist, dass sich die Preisermäßigung auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage bezieht“. Das spricht für eine Pflicht, den niedrigsten Preis als Referenz zu Grunde zu legen.

Auch die Kommission vertritt in ihren Leitlinien die Auffassung, dass der Verpflichtete den niedrigsten Preis nicht lediglich angeben, sondern dass sich die Preisermäßigung auf den niedrigsten Preis beziehen muss. Die Kommission führt insoweit aus, dass die Preisermäßigung unter Verwendung des angegebenen „vorherigen“ Preises als Vergleichswert anzugeben sei, d. h. jede angegebene prozentuale Ermäßigung auf dem gemäß Art. 6a der EU-Richtlinie über Preisangaben ermittelten „vorherigen“ Preis beruhen müsse. Werde beispielsweise die Preisermäßigung mit „50 % reduziert“ bekannt gegeben und habe der niedrigste Preis in den 30 vorangegangenen Tagen

EUR 100,00 betragen, müsse der Verkäufer EUR 100,00 als „vorherigen“ Preis ausweisen, auf dessen Grundlage die Ermäßigung um 50 % berechnet werde, auch wenn der letzte Verkaufspreis der Ware bei EUR 160,00 gelegen habe.

Die Auffassung der Kommission und (offenbar auch) des deutschen Ordnungsgebers ist kaum mit dem Wortlaut von § 11 PAngV 2021 und Art. 6a der EU-Richtlinie über Preisangaben vereinbar. In der juristischen Literatur (Schröder, WRP 2022, 671; Sosnitzer, WRP 2021, 440) wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die neue Pflicht zur Angabe des niedrigsten Preises keine Vorgaben für die Gestaltung der Preisermäßigung und der Werbung selbst mache, sondern lediglich eine zusätzliche Informationspflicht begründe. Es wird daher vertreten, dass Händler den Bezugspunkt einer von ihnen beworbenen Preisermäßigung unter Beachtung des allgemeinen lauterkeitsrechtlichen Irreführungsverbots weiterhin frei wählen könnten und die beworbene Preisermäßigung keineswegs anhand des niedrigsten Preises im Sinne von § 11 PAngV berechnen oder angeben müssten.

Angesichts der eindeutigen Position der Kommission und der jedenfalls unklaren Position des deutschen Ordnungsgebers dürfte für die Praxis ein erhebliches Risiko bestehen, gegen § 11 PAngV 2021 zu verstoßen (nach § 20 PAngV 2021 ist der vorsätzliche oder fahrlässige Verstoß gegen § 11 PAngV eine Ordnungswidrigkeit), wenn nicht der nach § 11 PAngV 2021 ermittelte niedrigste Preis die Grundlage für die Preisermäßigung ist, sondern ein anderer (höherer) Preis, auch wenn der niedrigste Preis – im Einklang mit dem Wortlaut von § 11 PAngV 2021 – zusätzlich angegeben wird, beispielsweise in einem Sternchenhinweis. Auch hier wird erst die Rechtsprechung für Klarheit sorgen können.

## Grundpreis

Die Verpflichtung und die Ausnahmen nach § 11 PAngV 2021 gelten entsprechend für lediglich zur Angabe des Grundpreises Verpflichtete. Gemäß § 4 Abs. 3 PAngV 2021 müssen Unternehmer, die Verbrauchern lose Ware nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbieten oder als Anbieter dieser Waren gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen werben, lediglich den Grundpreis angeben. Im Übrigen sind gemäß § 4 Abs. 1 PAngV 2021 der Gesamtpreis und der Grundpreis anzugeben, wenn Unternehmer Verbrauchern Waren in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheit ohne Umhüllung nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbieten oder als Anbieter dieser Waren gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen werben, es sei denn, der Grundpreis ist mit dem Gesamtpreis identisch.

Sind der Gesamtpreis und der Grundpreis anzugeben, verlangt der Wortlaut von § 11 PAngV im Fall von Preisermäßigungen, die bekannt gemacht werden, lediglich die Angabe des niedrigsten Gesamtpreises innerhalb der letzten 30 Tage vor der Anwendung der Preisermäßigung. Danach muss also nicht zusätzlich auch der niedrigste Grundpreis angegeben werden.

## Ausblick

Die Regelung des § 11 PAngV 2021 geht mit einer Reihe von Unklarheiten einher.

Während sich einige Aktionsformen relativ eindeutig bewerten lassen, etwa „x %“-Auslobungen oder Auslobungen mit „x EUR sparen“ (solche Aktionen fallen unzweifelhaft unter die Neuregelung des § 11 PAngV 2021), bereitet die Einordnung anderer

## **iam Patent 1000**

Preu Bohlrig ist gelistet in Tier „Silber“

verbreiteter Werbeformen wie etwa sog. Overfill-Aktionen („x % gratis“ bei Verpackungen mit vergrößerter Füllmenge) oder Rabatte, die auf einen Warenkorb gewährt werden, erhebliche Schwierigkeiten. Das Gleiche gilt für allgemeine Preisaussagen ohne die Bekanntgabe einer konkreten, messbaren Preisermäßigung („Knallerpreis“, „Sale“, „Niedrigpreis“, „Sonderangebot“), die nach der deutschen Verordnungsbegründung nicht in den Anwendungsbereich des § 11 PAngV 2021 fallen, nach den Leitlinien der Kommission dagegen erfasst sein sollen.

Darüber hinaus bringt die von der Kommission in ihren Leitlinien geäußerte Auffassung, dass der niedrigste Gesamtpreis der letzten 30 Tage nicht nur „angegeben“, sondern als Referenzpreis für die Preisermäßigung herangezogen werden müsse, erhebliche Unsicherheiten und rechtliche Risiken mit sich.

Schließlich führen die Vorgaben des § 11 PAngV 2021 (unabhängig von den bestehenden Unklarheiten) zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand für Händler, die bei jeder Verkaufsaktion, bei der mit ermäßigten Preisen geworben wird, für sämtliche betroffene Produkte den vorherigen niedrigsten Gesamtpreis ermitteln und ausweisen (bzw. als Referenz zu Grunde legen) müssen. Für viele Händler dürfte das ein prohibitiver Aufwand sein, zumal der niedrigste Gesamtpreis bei Filialunternehmen für jede einzelne Filiale gesondert ermittelt werden muss. Es ist zu befürchten (und teilweise auch schon zu beobachten), dass die

Neuregelung dazu führt, dass Händler auf Preisaktionen gänzlich verzichten. Das ist sicherlich nicht im Sinne der Verbraucher.

Es bleibt zu hoffen, dass die Rechtsprechung zeitnah Gelegenheit bekommt, zumindest die wichtigsten Zweifelsfragen zu klären. Bis dahin werden Händler mit deutlich erhöhtem Aufwand und nicht unerheblichen Unsicherheiten und Risiken bei Preisaktionen leben müssen.



**Dr. Jan Peter  
Heidenreich, LL.M.**

Rechtsanwalt, Partner  
Hamburg

Tel +49 (0)406077233-0  
jph@preubohlig.de  
Profil: [Link Website](#)



**Alice Pasch**

Rechtsanwältin,  
Hamburg

Tel +49 (0)406077233-0  
apa@preubohlig.de  
Profil: [Link Website](#)

## **Deutschlands Beste Anwälte 2022 – Handelsblatt Rating in Zusammenarbeit mit dem US-Verlag Best Lawyers**

Im **Biotechnologie- und Gesundheitsrecht** ist Peter von Czetztritz genannt

Im **Pharmarecht** sind Peter von Czetztritz und Dr. Alexander Meier genannt.

Im **Gewerblichen Rechtsschutz** sind Andreas Haberl, Dr. Axel Oldekop, Konstantin Schallmoser LL.M., Jürgen Schneider, Dr. Ludwig von Zumbusch, Prof. Dr. Christian Donle und Daniel Hoppe genannt.

Im **Technologierecht** ist Dr. Christian Kau genannt.

## Der Fairnessausgleich und die Abgrenzung der freien Benutzung von der "unfreien" Bearbeitung nach der Urheberrechtsreform – die BGH-Entscheidung „Porsche 911“ (I ZR 222/20)

Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH hat in seinem am 07.04.2022 verkündeten Urteil (abgedruckt z.B. in GRUR 2022, 899 ff.) neue Leitsätze zu § 32a UrhG (Fairnessausgleich) und § 23 UrhG (Bearbeitung und Umgestaltung) aufgestellt:

- Der Begriff der Nutzung im Sinne des § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG ist dahingehend auszulegen, dass Erträge oder Vorteile aus einer Nutzung, die nicht in den Schutzbereich eines Verwertungsrechts des Urhebers eingreifen, keinen Anspruch gemäß § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG auf weitere angemessene Beteiligung des Urhebers begründen können.

- Die vom BGH entwickelten Grundsätze zur Abgrenzung der freien Benutzung von der (unfreien) Bearbeitung gelten für Werke im Sinne des § 2 UrhG auch nach der durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 31.05.2021 (BGBl. I S. 1204) vorgenommenen Streichung des § 24 UrhG aF und der Änderung des § 23 UrhG in der Sache mit der Maßgabe weiter, dass das Kriterium des „Verblässens“ unionsrechtskonform im Sinne des Kriteriums einer fehlenden Wiedererkennbarkeit der schutzbe gründenden eigenschöpferischen Elemente zu verstehen ist.

1. Die Entscheidung des BGH betrifft einen Rechtsstreit zwischen der Tochter des im Jahr 1931 - 1966 bei Porsche tätigen Leiters der Abteilung Karosserie-Konstruktion und der Porsche AG. Im Rahmen seiner Tätigkeit war der Vater der Klägerin mit der Entwicklung der Fahrzeugmodelle Porsche 356 und Porsche 911 befasst. Streitig zwischen den Parteien war der Umfang der Beteiligung des Vaters der Klägerin an der Gestaltung dieser Porsche-Modelle (Tz. 1).



Modell Typ 354 "T7"



Modell "Ur-356"

Der Porsche 911 wird seit 1963 als Nachfolgemodell des von 1950 - 1956 produzierten Porsche 356 vertrieben. Im Streitfall ging es um die seit dem Jahr 2011 vertriebene achte Baureihe des Porsche 911, die als Baureihe 991 bezeichnet wird. Die Klägerin verlangte als Erbin eine angemessene Beteiligung nach § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG aus dem Verkauf der Baureihe 991, weil dieses Modell nach Auffassung der Klägerin wesentliche Gestaltungsmerkmale sowohl des Modells Porsche 356 als auch der ersten Baureihe des 911-Modells übernommen habe. Das Modell Porsche 356 beruhe auf dem von ihrem Vater als Urheber entworfenen sogenannten „Ur-356“, das erste Modell des Porsche 911 auf dem ebenfalls von ihrem Vater gestalteten, intern als Typ 354 „T7“ bezeichneten Modells, dem ebenfalls urheberrechtliche Werkqualität zukomme (Tz. 4):



Porsche 911, Baureihe 991

Das Landgericht Stuttgart wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht Stuttgart wies die von der Klägerin eingelegte Berufung zurück. Der BGH hat nun das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

2. Der BGH gibt dem Oberlandesgericht zunächst im Ergebnis Recht, dass der Klägerin eine weitere angemessene Beteiligung nach § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG nicht zustehe, soweit sie geltend macht, Porsche habe mit dem Vertrieb der Baureihe 991 Urheberrechte ihres Vaters an der Gestaltung des Porsche 356 genutzt. Zwar könne die Klägerin ihre Anträge auf § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG stützen. Bei der Gestaltung des Porsche 356 handele es sich zudem um ein Werk der angewandten Kunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG, das vom Vater der Klägerin geschaffen worden sei. Die Herstellung und der Vertrieb der Baureihe 991 des Porsche 911 stelle aber keine Nutzung dieses Werks im Sinne von § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG dar (Tz. 15).

Gemäß § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG in der seit dem 07.06.2021 geltenden Fassung kann der Urheber, der einem anderen ein Nutzungsrecht zu Bedingungen eingeräumt hat, die dazu führen, dass die vereinbarte Gegenleistung sich unter Berücksichtigung der gesamten Beziehungen des Urhebers zu dem anderen als unverhältnismäßig niedrig im Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werks erweist, von dem anderen verlangen, dass dieser in eine Änderung des Vertrags einwilligt, durch die dem Urheber eine den Umständen nach weitere angemessene Beteiligung gewährt wird.

Der BGH stellt zunächst klar, dass der Anspruch auf weitere angemessene Beteiligung gemäß § 32a UrhG nicht nur dem Urheber selbst, sondern auch seinen Erben zustehe. Denn gemäß § 28 Abs. 1 UrhG sei das Urheberrecht vererblich. Es entspreche dem Interesse des Urhebers, dass sein Urheberrecht nach seinem Tod für den in § 64 UrhG bestimmten Zeitraum von 70 Jahren der materiellen Versorgung seiner Erben zugutekomme (Tz. 23). Ferner sei das Oberlandes-

gericht zu Recht davon ausgegangen, dass Erträge oder Vorteile aus einer Nutzung, die nicht in den Schutzbereich eines Verwertungsrechts des Urhebers eingreifen, keinen Anspruch auf weitere angemessene Beteiligung des Urhebers begründen können (Tz. 35).

Das Oberlandesgericht hatte angenommen, dass die Herstellung und der Vertrieb des Porsche 911 der Baureihe 991 nicht in das dem Vater der Klägerin als Urheber zustehende ausschließliche Recht zur Vervielfältigung (§ 16 UrhG) und Verbreitung (§ 17 Abs. 1 UrhG) der Gestaltung des Porsche 356 eingreife. Denn die Gestaltung des Porsche 911 der Baureihe 991 stelle eine freie Benutzung der Gestaltung des Porsche 356 dar im Sinne von § 24 Abs. 1 UrhG aF (Tz. 41).

Nach § 24 Abs. 1 UrhG aF durfte ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werks eines anderen geschaffen worden ist, ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werks veröffentlicht und verwertet werden. Hierzu hatte das Oberlandesgericht ausgeführt, dass maßgeblich für die Eigentümlichkeit der äußeren Gestaltung der Karosserie des Porsche 356 die besonders harmonische Linienführung mit einer Kombination aus flachen und geschwungenen Elementen sei. Weiter sei maßgeblich das Fehlen von harten Kanten in Verbindung mit der einprägsamen Frontansicht des Fahrzeugs, die sich aus folgenden Gestaltungselementen ergebe: dem fehlenden Kühlergrill, die in der Mitte geteilte Frontscheibe, den runden, leicht schräg gestellten Scheinwerfern, die in die hochgezogenen Kotflügel integriert seien und so die Fahrzeughauben flankierend begrenzen und die Linie jeweils nach unten einschnitten, und der dazwischen liegenden rundlichen Haube. Allerdings weise, so das Oberlandesgericht, die äußere Formgestaltung des Porsche 356 aufgrund des vorbekannten Formenschatzes von Kraftfahrzeugen nur eine geringe Gestaltungshöhe und damit einen stark eingeschränkten Schutzbereich auf. Nur die in vielen Details ausgestaltete Karosserie des Porsche 356 habe in ihrem Gesamteindruck eine hinreichende Schöpfungshöhe, um als Werk der angewandten Kunst nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG schutzfähig zu sein.

Da die Eigentümlichkeit der Karosseriegestaltung allein in der Kombination dieser Gestaltungsmöglichkeiten liege, erstrecke sich der Schutzbereich nur auf diese oder marginal abweichende Gestaltungen (Tz. 60).

Vor diesem Hintergrund nahm das Oberlandesgericht Stuttgart weiter an, dass der für die urheberrechtliche Werkeigenschaft des Porsche 356 maßgeblichen Gesamteindruck bei der Gestaltung des Porsche 911 der Baureihe 991 so stark verblasse, dass dies allenfalls als Anregung für die neue Gestaltung gedient habe (Tz. 61).

Dieser Argumentation des Oberlandesgerichts stimmt der BGH nicht zu, kommt aber zum selben Ergebnis. Denn für die Frage, ob eine freie Benutzung vorliege, komme es nach Auffassung des BGH entscheidend auf den Abstand an, den das neue Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werks halte. Eine freie Benutzung nach § 24 UrhG aF setze daher voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werks die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werks verblassten (Tz. 43). § 24 UrhG aF wurde jedoch vom EuGH als nicht vereinbar angesehen mit der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (Tz. 46 mit Verweis auf EuGH, Urteil v. 29.07.2019, C-476/17, abgedruckt z.B. in GRUR 2019, 929 – Metall auf Metall III).

Der BGH stellt daher erstmals klar, dass die Grundsätze zur Abgrenzung der freien Benutzung von der (unfreien) Bearbeitung auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des EuGH und mit Blick auf die wegen dieser Entscheidung vorgenommenen Gesetzesänderungen in der Sache mit der Maßgabe weiter gelten, dass das Kriterium des Verblassens unionsrechtskonform im Sinne des Kriteriums einer fehlenden Wiedererkennbarkeit der schutzbegründenden eigenschöpferischen Elemente zu verstehen sei (Tz. 47). § 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG nF bestimmt nun, dass dann keine Bearbeitung oder Umgestaltung im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 UrhG

nF vorliegt, wenn das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten Werk wahr.

Vor diesem Hintergrund stellt der BGH fest, dass das Oberlandesgericht Stuttgart zwar angenommen habe, die Baureihe 991 des Porsche 911 sei als freie Benutzung der Gestaltung des Porsche 356 im Sinne von § 24 Abs. 1 UrhG aF anzusehen. Es habe aber keine Feststellungen dazu getroffen, ob es sich bei dem Porsche 911 der Baureihe 991 um ein neu geschaffenes, urheberrechtlich geschütztes Werk handele (Tz. 53). Nachdem ein Eingriff in ein Verwertungsrecht des Urhebers aber bereits dann nicht vorläge, wenn der Gesamteindruck der neuen Gestaltung nicht mit dem Gesamteindruck des benutzten Werks übereinstimme, komme es nicht darauf an, ob es sich bei der neuen Gestaltung um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handele. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen trügen somit die Annahme, dass der Gesamteindruck der Gestaltung des Porsche 911 der Baureihe 991 nicht mit dem Gesamteindruck der Gestaltung des Porsche 356 übereinstimme und daher weder ein Eingriff in das Vervielfältigungsrecht noch ein Eingriff in das Verbreitungsrecht des Vaters der Klägerin vorläge (Tz. 54).

3. Zur Aufhebung und Zurückweisung zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht führte der Umstand, dass das Oberlandesgericht sich nicht mit einem Beweisangebot der Klägerin zur Urheberschaft ihres Vaters auch am Ursprungsmodell des Porsche 911 auseinandergesetzt hatte (Tz. 64 ff.). Die Klägerin hatte ihren Ehemann als Zeugen zum Beweis der Tatsache angeboten, dass dieser seinen Schwiegervater und dessen Arbeitsplatz besucht habe. Dort habe ihr Vater ihrem Ehemann den Targabügel für „seinen“ Porsche 911 gezeigt und klargemacht, dass der 911 und dessen Karosserie „sein Auto, sein Entwurf“ gewesen sei (Tz. 95). Dieses Beweisangebot habe die Klägerin zwar erst nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist vorgebracht, das Oberlandesgericht Stuttgart habe sich aber nicht damit befassen, ob die Klägerin deshalb mit ihrem Beweisantritt ausgeschlossen sei (Tz. 96).



Die Beurteilung dieser Frage sei dem Berufungsgericht vorbehalten, das bisher zu einer Präklusion des Beweismittels keine Ausführungen gemacht habe (Tz. 99).

4. Die Entscheidung des BGH gibt klare Richtlinien für die Beurteilung einer nicht zustimmungsbedürftigen Benutzung eines urheberrechtlich geschützten Werks im Rahmen des neuen § 23 Abs. 1 UrhG. Hierbei kann im Wesentlichen auf die Rechtsprechung zum bisherigen § 24 UrhG aF zurückgegriffen werden. Maßgebend für die Entscheidung ist letztlich ein Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks beider Werke, in dessen Rahmen sämtliche übernommenen schöpferischen Züge in einer Gesamtschau zu berücksichtigen sind.



**Moritz Körner**

Rechtsanwalt, Counsel  
München

Tel +49 (0)89 383870-0  
mko@preubohlig.de  
Profil: [Link Website](#)

## Managing IP – IP Stars

Preu Bohliger & Partner ist gelistet in „Patent Contentious“ (Tier 2, 2022) und „Trademark-Law Firms“ (Tier 2, 2022)

Andreas Haberl, Dr. Alexander Harguth und Prof. Dr. Christian Donle sind als „Patent Star 2022“ genannt.

Moritz Körner, Christian Holtz und Martin Momtschilow sind als „Rising Star 2022“ genannt.

## EuGH entscheidet über Verfügungsverfahren in Patentsachen C 44/21

In seinem Urteil vom 28. April 2022 hat der EuGH über die Vorlage des Landgerichts München I (21 O 16782/20 - Rechtsbestand im Verfügungsverfahren) entschieden.

Der EuGH hat folgendes auf die Vorlagefrage des LG München I geantwortet:

*Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, wonach der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert wird, wenn das in Rede stehende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.*

Die Vorlagefrage des Landgerichts München I ist vielfach kommentiert und auch kritisch gesehen worden. Eine Zusammenfassung der sich aus der Vorlagefrage ergebenden Probleme und Kritik finden Sie [hier](#).

### „Grundsätzlich“

Um es kurz zusammenzufassen: die entscheidende Bedeutung sowohl der Vorlagefrage als auch der Antwort des EuGH liegt in der nicht geklärten Ambivalenz des Begriffs „grundsätzlich“.

Die Ambivalenz liegt darin, dass dieser Begriff ganz unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann. „Grundsätzlich“ kann bedeuten, dass es sich um eine Regel handelt, von der es Ausnahmen oder zu der es Alternativen gibt. „Grundsätzlich“ kann aber auch bedeuten, dass es sich bei der Regel um eine notwendige Bedingung handelt, die eintreten muss.

Diese Ambivalenz und Unschärfe des Begriffs „grundsätzlich“ ist der Kern der geführten Diskussion

und Auseinandersetzung. Nach der unbestrittenen Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Karlsruhe und auch München<sup>1</sup> kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentstreitsachen nur dann in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung, als auch der Bestand des Patents im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist.

Die Diskussion dreht sich daher allein um die Frage, welcher Maßstab an diese erforderliche Prognoseentscheidung der Gewissheit des Rechtsbestands angelegt wird. Die genannten Oberlandesgerichte haben sich dafür ausgesprochen, dass ein überstandenes Rechtsbestandsverfahren ausreicht, um diese Sicherheit annehmen zu können. Daneben gibt es aber alternative Fallgruppen, unter denen eine solche Sicherheit gleichfalls angenommen werden kann. Dies wurde zum Beispiel bejaht,

- wenn der Antragsgegner bereits mit Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt gewesen war,
- wenn das Patent allgemein als schutzfähig angesehen wird,
- wenn sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand bei summarischer Prüfung als haltlos erweisen oder
- wenn ein Zuwarten aufgrund außergewöhnlicher Umstände (beispielsweise bei Generika im Arzneimittelbereich) für den Patentinhaber unzumutbar erscheint.

Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte ging also davon aus, dass der Begriff „grundsätzlich“ nur eine Regel für die Bejahung einer von mehreren Tatbestandsvoraussetzungen umschreibt und es daneben Alternativen gibt, die den Erlass einer einstweiligen Verfügung im

<sup>1</sup> OLG München, GRUR 2020, 385 – Elektrische Anschlussklemme

Einzelfall zulassen. Die wichtigste dürfte sein, dass sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand bei summarischer Prüfung als haltlos erweisen.

## Inhalt der EuGH-Entscheidung

Die nunmehr entscheidende Frage ist daher, welche Antwort auf die Vorlagefrage eigentlich der EuGH im Kontext dieser Rechtsprechung überhaupt gegeben hat.

Der EuGH führt im letzten Absatz vor der Entscheidungsformel aus, dass die Durchsetzungsrichtlinie

„einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, wonach der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert wird, wenn das in Rede stehende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.“

Auch hier taucht wieder das ambivalente Wort „grundsätzlich“ (engl. Fassung: in principle, frz.: en principe) auf, wenn darauf hingewiesen wird, dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht „grundsätzlich verweigert“ werden dürfe.

Erhellend für das Verständnis dieses Satzes ist aber vielleicht die Umschreibung der Vorlagefrage in Rz. 26 durch den EuGH, wo es heißt:

Nach dieser Rechtsprechung setze der Erlass einstweiliger Maßnahmen darüber hinaus das Vorliegen einer Entscheidung im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren vor dem EPA oder des Bundespatentgerichts (Deutschland) im Nichtigkeitsverfahren voraus, mit der bestätigt werde, dass das betreffende Patent für das in Rede stehende Produkt Schutz entfalte.

Der EuGH ging also ersichtlich davon aus, dass eine Entscheidung in einem Rechtsbestandsverfahren die Voraussetzung für eine einstweilige Verfügung sei. Die Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren sei demnach also die Bedingung für die Begründetheit des Verfügungsverfahrens<sup>2</sup>.

Eine solche Rechtsprechung hat es in Deutschland aber nie gegeben. Umgekehrt hätte wohl bereits das Landgericht München I den Erlass einer einstweiligen Verfügung bejahen können, denn nach der Wiedergabe der Vorlagefrage in der Entscheidung des EuGH hatte das LG München I bereits die Überzeugung gewonnen, dass das in Rede stehende Patent rechtsbeständig sei. So berichtet der EuGH in Rz. 24:

Das vorliegende Gericht führt aus, es sei zu der vorläufigen Schlussfolgerung gelangt, dass das in Rede stehende Patent rechtsbeständig und verletzt sei. Der Bestand des Patents sei nicht gefährdet.

Offensichtlich haben hier das LG München und der EuGH aneinander vorbei gesprochen. Der EuGH war ersichtlich der Auffassung, dass das abgeschlossene Rechtsbestandsverfahren eine *conditio sine qua non* für den Erlass einer einstweiligen Verfügung sei. Nach der Rechtsprechung des OLG München „Elektrische Anschlussklemme“ hätte hingegen die einstweilige Verfügung auch ohne ein Rechtsbestandsverfahren erlassen werden können, wenn das Landgericht sich hinsichtlich des Rechtsbestands so sicher war.

## Konsequenzen der EuGH-Entscheidung

Die nun weiter zu beantwortende Frage ist daher, wie man mit der EuGH-Entscheidung umgehen wird.

Tatsächlich sagt sie, dass nach der Durchsetzungsrichtlinie ein abgeschlossenes Rechtsbestandsverfahren keine *conditio sine qua non* für ein Verfügungsverfahren sein darf. Dies war aber auch nie Inhalt der Rechtsprechung.

Dagegen sagt die Entscheidung nichts darüber, wie die Patentstreitgerichte die hinreichende Sicherheit in ihrer Prognoseentscheidung über den Rechtsbestand des Verfügungspatents erlangen sollen.

Ein Missverständnis wäre es, der Entscheidung des EuGH zu entnehmen, dass ein Rechtsbestandsverfahren „grundsätzlich“ nicht mehr verlangt werden könne

<sup>2</sup> Engl. Fassung Rz. 26: ... the patent concerned must also be the subject of an EPO decision in opposition or appeal proceedings, ...

Frz. Fassung Rz. 26: ... le brevet concerné devrait en outre faire l'objet d'une décision de l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ...

oder müsse und daher auch eine geringere Sicherheit des Rechtsbestands des Verfügungspatents für eine einstweilige Verfügung ausreichen müsse. Denn hierzu hat der EuGH bei Licht besehen nichts gesagt.

Unbestritten werden die Patentstreitgerichte daher weiterhin vor der Aufgabe stehen, den Rechtsbestand des Patents im Verfügungsverfahren so zu prüfen, dass eine fehlerhafte Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist.

An dieser Prämisse hat sich durch die Entscheidung des EuGH materiell nichts geändert. Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden auch die Oberlandesgerichte diese Sichtweise beibehalten, sodass am Ende nur die alte Fußball-Weisheit bleibt:

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.



**Prof. Dr. Christian  
Donle**

Rechtsanwalt, Partner  
Berlin

T +49 (0)30 226922-0

berlin@preubohlig.de

Profil: [Link Website](#)

## Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster – geht das und wenn ja, innerhalb welcher Frist?



Der EuGH wird zeitnah über die Frage entscheiden, ob für die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters die Priorität einer früheren Patentanmeldung in Anspruch genommen werden kann. Weiter wird er darüber befinden, ob die Prioritätsfrist in diesem Fall 12 Monate oder 6 Monate beträgt. In einem bisher sehr seltenen Fall hat er das vom Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) erhobene Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Europäischen Gerichts (EuG) mit Beschluss vom 10.12.2021 zugelassen, sodass er nun in der Sache eine Entscheidung treffen wird (C-382/21 P, abgedruckt z.B. in GRUR-RS 2021, 55882).

1. Das vom EUIPO erhobene Rechtsmittel gegen das Urteil des EuG vom 14.04.2021, Az.: T-572/19 (abgedruckt z.B. in GRUR-RS 2021, 7092) betrifft eine Klage eines Münchner Unternehmens gegen das EUIPO. Das anmeldende Unternehmen beantragte am 24.10.2018 im Rahmen einer Sammelanmeldung die Eintragung von 12 Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM). Hierbei beanspruchte es für alle GGM eine Priorität, die sich auf eine am 26.10.2017 beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereichte internationale PCT-Patentanmeldung stützte. Die GGM wurden vom EUIPO zwar eingetragen, jedoch wurde das beanspruchte Prioritätsrecht für alle GGM mit der Begründung zurückgewiesen, dass die in

Art. 41 Abs. 1 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) vorgesehene Prioritätsfrist von 6 Monaten nicht gewahrt worden sei (EuG a.a.O. Tz. 12 ff.). Die Beschwerdekammer des EUIPO bestätigte diese Entscheidung (EUIPO, Entscheidung v. 13.06.2019, Az.: R 573/2019-3).

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg und führte zur Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO, wogegen das EUIPO wiederum Rechtsmittel zum EuGH einlegte.

2. Nach Art. 58a Abs. 3 der Satzung des EuGH wird ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des EuG, die eine Entscheidung einer unabhängigen Beschwerdekammer des EUI-PO betrifft, nur dann zugelassen, wenn damit ein für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird. Diese betrifft im vorliegenden Fall im Wesentlichen Art. 41 Abs. 1 GGV und Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ).

Nach Art. 41 Abs. 1 GGV genießt Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation

ein Geschmacksmuster oder ein Gebrauchsmuster vorschriftsmäßig angemeldet hat, hinsichtlich der Anmeldung als eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für dieses Muster oder Gebrauchsmuster ein Prioritätsrecht von 6 Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung.

Artikel 4 Abschnitt C Abs. 1 PVÜ sieht vor, dass für Erfindungspatente und Gebrauchsmuster eine Prioritätsfrist von 12 Monaten und für die gewerblichen Muster oder Modelle und für die Fabrik- oder Handelsmarken eine Prioritätsfrist von 6 Monaten gewährt wird.

Artikel 4 Abschnitt E Abs. 1 PVÜ bestimmt weiter, dass sofern in einem Land ein gewerbliches Muster oder Modell unter Inanspruchnahme eines auf die Anmeldung eines Gebrauchsmusters gegründeten Prioritätsrecht hinterlegt wird, nur für die gewerbliche Muster oder Modelle bestimmte Prioritätsfrist maßgebend ist. In Abs. 2 wird weiter ausgeführt, dass es im Übrigen zulässig ist, in einem Land ein Gebrauchsmuster unter Inanspruchnahme auf die Hinterlegung einer Patentanmeldung gegründeten Prioritätsrechts zu hinterlegen und umgekehrt.

Die Europäische Union ist zwar selbst keine Vertragspartei des PVÜ, jedoch des TRIPS-Übereinkommens, das mehrfach auf die Regelungen der PVÜ verweist, u.a. auf Art. 4 PVÜ (vgl. Art. 2 TRIPS-Übereinkommen).

3. Das EuG führt in der vom EUIPO angefochtenen Entscheidung zunächst aus, dass Art. 41 Abs. 1 GGV den Fall der Anmeldung eines GGM unter Berufung auf ein Prioritätsrecht, das auf einer Patentanmeldung beruht, nicht regelt und daher auch keine Frist für die Inanspruchnahme der Priorität in dieser Situation vorsehe. Denn anders als das EUIPO meine, regle Art. 41 Abs. 1 GGV nicht abschließend, innerhalb welcher Frist eine Priorität im Rahmen der späteren Anmeldung eines GGM in Anspruch genommen werden könne (EuG a.a.O., Tz. 56 f.).

Das EuG begründet die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung für ein GGM damit, dass Art. 41 Abs. 1 GGV historisch auf die Bestimmungen der PVÜ zum Prioritätsrecht und dessen Fristenregelungen

zurückzuführen sei und daher mit diesen in Einklang zu stehen habe (EuG, a.a.O., Tz. 58). Auch seien Begriffe in der GGV grundsätzlich so auszulegen, dass sie mit der PVÜ vereinbar blieben, wobei auch der Kontext dieser Begriffe und die Zielsetzung der einschlägigen Bestimmungen der PVÜ zu berücksichtigen seien. Dies gelte für alle Bereiche des Rechts am geistigen Eigentum (EuG a.a.O., Tz. 61).

Vor diesem Hintergrund sei ausgehend von dem Umstand, dass die GGV die Prioritätsfrist, die sich aus einer Patentanmeldung ergibt, nicht regelt, zur Schließung dieser Lücke in der GGV auf die Vorschriften der PVÜ zurückzugreifen (EuG, a.a.O., Tz. 66).

Das EUIPO war im Klageverfahren vor dem EuG grundsätzlich zwar auch der Auffassung, dass die Priorität einer Patentanmeldung für ein GGM in Anspruch genommen werden könnte. Begründete dies jedoch mit einer weiten Auslegung des Art. 41 Abs. 1 GGV, wonach der dort genannte Begriff „Gebrauchsmusters“ auch internationale Patentanmeldung nach dem PCT umfasse, weil nach der Begriffsbestimmung in Art. 2 Ziff. ii) des PCT eine Bezugnahme auf „Patente“ als Bezugnahme auch auf Gebrauchsmuster zu verstehen sei. Diese weite Auslegung könne sich jedoch nach der Auffassung des EUIPO nicht auf die Dauer der gesetzlichen Prioritätsfrist von 6 Monaten auswirken, sodass die Priorität einer Patentanmeldung nach dem PCT auch innerhalb von 6 Monaten in Anspruch genommen werden müsse (EuG, a.a.O., Tz. 20).

Im Rechtsmittelverfahren vor dem EuGH vertrat das EUIPO nun eine engere Auffassung, wonach die fehlende Erwähnung einer Patentanmeldung in Art. 41 Abs. 1 GGV keine planwidrige Gesetzeslücke darstelle, sondern die Entscheidung des Unionsgesetzgebers widerspiegele, Prioritätsansprüche für GGM allein auf ältere Geschmacksmuster oder Gebrauchsmuster zu beschränken. Aus dem Wortlaut von Art. 41 Abs. 1 GGV gehe nämlich hervor, dass er sowohl die Arten der gewerblichen Schutzrechte festlege, auf die ein Prioritätsanspruch gestützt werden könne, nämlich ein älteres Geschmacks- oder Gebrauchsmuster, als auch die Länge der Frist, innerhalb derer eine solche Priorität beansprucht werden könne, nämlich 6 Monate ab dem Tag der ersten

Anmeldung. Dass diese Bestimmung nicht auf Patentanmeldungen Bezug nehme, müsse als deren notwendiger Ausschluss verstanden werden (EuGH, a.a.O. Rn. 8 f.).

4. Im Hinblick auf die Prioritätsfrist, die sich nach Auffassung des EuG aus einer Patentanmeldung im Einklang mit Art. 4 PVÜ ergibt, führt das EuG aus, dass auch die PVÜ keine ausdrückliche Regelung in Bezug auf die Prioritätsfrist in einem Fall treffe, in dem die spätere Anmeldung ein Geschmacksmuster sei, während sich die Inanspruchnahme der Priorität auf eine frühere Patentanmeldung stütze (EuG, a.a.O., Tz. 72). Es stellt fest, dass die PVÜ in Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 zwar eine Regel enthalte, wonach die für das spätere Recht bestimmte Prioritätsfrist maßgebend sei, wenn es sich bei dem späteren Recht um ein Geschmacksmuster und bei dem früheren Recht um ein Gebrauchsmuster handele, d.h. 6 Monate. Dagegen ergebe sich aber aus Art. 4 Abschnitt E Abs. 2 PVÜ, dass auf eine Patentanmeldung die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts für die spätere Anmeldung eines Gebrauchsmusters gegründet werden könne. Es stelle sich daher die Frage, ob Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVÜ als einzige ausdrückliche Regel für den Fall von zwei aufeinanderfolgenden Anträgen in Bezug auf Rechte, für die unterschiedliche Prioritätsfristen gelten, eine allgemeine Regel widerspiegele, wonach die Prioritätsfrist maßgebend sei, die sich aus der Art des späteren Rechts ergebe, oder ob es sich im Gegenteil um eine Ausnahme von einer Allgemeinregel handele, wonach für die Dauer der Prioritätsfrist die Art des früheren Rechts maßgebend sei (EuG, a.a.O. Tz. 73 ff.).

Das EuG schließt sich letzterer Ansicht an und führt aus, dass sich aus der dem Prioritätssystem innewohnenden Logik ergebe, dass die Dauer der Prioritätsfrist im Allgemeinen durch die Art des früheren Rechts bestimmt

werde. Dies sei darauf zurückzuführen, dass in Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 PVÜ für Patente und Gebrauchsmuster deshalb eine längere Prioritätsfrist von 12 Monaten vorgesehen sei als für Geschmacksmuster, weil Patente und Gebrauchsmuster komplexer seien. Da infolge des Eintragungsverfahrens bei Patenten oder Gebrauchsmustern länger dauere als bei Geschmacksmustern, bestünde nämlich die Gefahr, dass das Prioritätsrecht, das sich aus der Anmeldung eines Patents oder eines Gebrauchsmusters ergäbe, verfallen würde, wenn dieselbe relativ kurze Frist von 6 Monaten auf alle Rechte angewendet würde, die zur Entstehung eines Prioritätsrechts führen könnten. Das Prioritätsrecht solle aber gerade dem Anmelder die Möglichkeit verschaffen, die Erfolgchancen einer Anmeldung der Erfindung in weiteren Ländern abschätzen zu können, wofür bei Patenten und Gebrauchsmustern ein längerer Zeitraum notwendig sei (EuG, a.a.O., Tz. 77).

Außerdem erscheine es stimmig, so das EuG, dass die Art des früheren Rechts die Dauer der Prioritätsfrist bestimme, denn dessen Anmeldung bewirke die Entstehung des Prioritätsrechts. Wenn die Entstehung des Prioritätsrechts selbst sowie der Beginn der Prioritätsfrist von dem früheren Recht und dessen Anmeldung abhängten, sei es folgerichtig, dass auch die Dauer des Prioritätsrechts vom früheren Recht abhängen würde. Dagegen gebe es keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass die Dauer des Prioritätsrechts im Allgemeinen vom späteren Recht abhänge (EuG, a.a.O., Tz. 78).

Der Ausnahmecharakter von Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVÜ habe historische Gründe und trage der unterschiedlichen Dauer der Eintragungsverfahren von Patenten und Gebrauchsmustern Rechnung, weil Gebrauchsmuster nach einer kurzen formalen Prüfung eingetragen und

## FOCUS Spezial – Deutschlands Top Anwälte 2022

Preu Bohliger & Partner gehört zu den Top-Wirtschaftskanzleien in Deutschland.

Wir wurden genannt im Patent- und Markenrecht sowie in Gesundheit / Pharmazie.

veröffentlicht würden, während Patentanmeldungen im Allgemeinen erst nach Ablauf einer Prioritätsfrist von 12 Monaten zur Veröffentlichung kämen (vgl. EuG, a.a.O. Tz. 82 f.).

Vor diesem Hintergrund stellt das EuG fest, dass in Bezug auf die Konstellation, in der sich an die Erstanmeldung eines Patents die Anmeldung eines GGM anschließe, keine Gefahr bestünde, dass ein seit langem veröffentlichtes Patent erneut als Geschmacksmuster angemeldet werde, sodass der mit Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVÜ verfolgte Zweck eine Patentanmeldung nicht betreffe. Folglich sei für die Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung bei der Anmeldung eines GGM Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 PVÜ zurückzugreifen, wonach diese 12 und nicht 6 Monate betrage (EuG, a.a.O. Tz. 84) .

5. Hiergegen macht das EUIPO vor dem EuGH geltend, dass das EuG Art. 41 Abs. 1 GGV nicht einfach im Einklang mit Art. 4 PVÜ ausgelegt habe, sondern in Wirklichkeit die Prioritätsvorschriften der GGV unangewendet gelassen habe und durch Art. 4 PVÜ ersetzt habe. Dadurch habe das EuG Art. 4 PVÜ unmittelbare Wirkung verliehen, was aufgrund der fehlenden Bestimmtheit von Art. 4 PVÜ unzulässig sei und gegen Art. 45 PVÜ verstoße, wonach Art. 4 PVÜ im Wesentlichen keine unmittelbare Wirkung zukäme (EuGH, a.a.O., Tz. 10 f.).

Darüber hinaus macht das EUIPO geltend, dass das EuG Art. 4 PVÜ falsch ausgelegt habe und vielmehr die das Prioritätsrecht begründende Anmeldung den gleichen Gegenstand haben müsse, wie die spätere Anmeldung. Nur im Wege einer Ausnahme sehe Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVÜ vor, dass eine Anmeldung, die ein Gebrauchsmuster zum Gegenstand habe, ein Prioritätsrecht für eine spätere Anmeldung eines GGM begründen könne, die mithin einen anderen Gegenstand als die frühere Anmeldung habe. Daher entbehre die Schlussfolgerung des EuG einer Rechtsgrundlage, wonach die Frist für die Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung für eine spätere Anmeldung eines GGM 12 Monate betrage (EuGH, a.a.O., Tz. 11).

6. Die Entscheidung des EuGH wird weitreichende Auswirkungen auf die Frage der Neuheit und Eigenart eines GGM haben. Die vom EuG angenommene längere Prioritätsfrist von 12 Monaten bei Anmeldung eines GGM unter Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung könnte Unternehmen veranlassen, zuerst Patentanmeldungen einzureichen, um die in Art. 41 Abs. 1 GGV vorgesehene 6-monatige Frist für GGM nicht berücksichtigen zu müssen. Darüber hinaus könnte aus der Annahme, dass die Art des älteren Rechts für die Länge der Prioritätsfrist ausschlaggebend sei, der Anmelder eines sogenannten „design patent“ in den USA ggf. von einer 12-monatigen Prioritätsfrist profitieren, während Anmelder von GGM für eine spätere Anmeldung eines „design patent“ lediglich eine 6-monatige Frist gewährt würde. Darüber hinaus würde sich die Neuheitsschonfrist des Art. 7 Abs. 2 lit. b) GGV, wonach die Offenbarung eines Designs durch den Anmelder während der 12 Monate vor dem Prioritätstag bei der materiellen Prüfung der Neuheit eines GGM nicht berücksichtigt wird, ggf. von 18 auf 24 Monate verlängern.

Wir werden Sie im Rahmen unserer Newsletter auf dem Laufenden halten, wie der EuGH diese sehr praxisrelevante Frage entschieden haben wird.



**Andreas Haberl**

Rechtsanwalt, Partner  
München

Tel +49 (0)89 383870-0  
aha@preubohlig.de  
Profil: [Link Website](#)



**Moritz Körner**

Rechtsanwalt, Counsel  
München

Tel +49 (0)89 383870-0  
mko@preubohlig.de  
Profil: [Link Website](#)



## Aktuelle Veranstaltungen, Seminare und Vorträge

siehe Website „Aktuelles“

**OKT**

**11. Oktober 2022, Online-Seminar**

„Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht“

Akademie Heidelberg

**26. Oktober 2022, Online-Seminar**

„Sicherheit kosmetischer Mittel bei neuen Produkten oder Produktänderungen“,

Akademie Fresenius

**NOV**

**08. November 2022, Online-Seminar**

„Regulatorische Abgrenzung kosmetischer Mittel“

Akademie Fresenius

**10. November 2022, Fortbildungsseminar**

„Der Auftritt eines Arzneimittels“

BAH-Geschäftsstelle Bonn

## Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?

PREU BOHLIG & PARTNER

Rechtsanwälte mbB

**Telefax +49 (0) 89 383870-22**

oder [info@preubohlig.de](mailto:info@preubohlig.de)

**Wenn Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder andere Fachabteilungen an unserem Newsletter interessiert sind, senden Sie uns gerne dieses Formular ausgefüllt an o.g. Faxnummer oder E-Mail-Adresse.**

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Newsletter  deutsch  englisch

Der Newsletter von PREU BOHLIG & PARTNER Rechtsanwälte mbB wird in regelmäßigen Abständen per E-Mail versandt. Wenn Sie am Weiterbezug eines Newsletters nicht mehr interessiert sein sollten, können Sie jederzeit eine E-Mail an die Absenderadresse des jeweiligen Newsletterversenders oder o.g. E-Mail-Adresse schicken. Sie werden dann umgehend aus den Verteilerlisten genommen und Ihre Daten werden gelöscht. Der Bezug des Newsletters ist selbstverständlich kostenlos.

## Unsere Standorte

### Berlin

Grolmanstraße 36  
10623 Berlin  
Tel +49 (0)30 226922-0  
Fax +49 (0)30 226922-22  
berlin@preubohlig.de

### Düsseldorf

Couvenstraße 4  
40211 Düsseldorf  
Tel +49 (0)211 598916-0  
Fax +49 (0)211 598916-22  
duesseldorf@preubohlig.de

### Hamburg

Neuer Wall 72  
20354 Hamburg  
Tel +49 (0)40 6077233-0  
Fax +49 (0)40 6077233-22  
hamburg@preubohlig.de

### München

Leopoldstraße 11a  
80802 München  
Tel +49 (0)89 383870-0  
Fax +49 (0)89 383870-22  
muenchen@preubohlig.de

### Paris

139, boulevard Haussmann  
F-75008 Paris  
Tel +33 (0)1 538150-40  
Fax +33 (0)1 538150-41  
paris@preubohlig.de



## Impressum:

Zum Impressum besuchen Sie bitte folgenden Link: <https://preubohlig.de/impressum/>

Herausgeber: Preu Bohlig & Partner, Partnerschaftsgesellschaft mbB mit Sitz in München, eingetragen beim Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer PR2

Bildnachweis: © Adobe Stock

© Preu Bohlig & Partner 2022. Alle Rechte vorbehalten.