

CIPR Report

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF - JURISTISCHE FAKULTÄT

Aus dem Inhalt

Beitrag	Fairnessausgleich für Gebrauchsgestaltungen, die unter Geltung des KUG entstanden sind – Urheberrechtlicher Schutz von 1907 bis 1966	S. 1
	Cannabis-Anspielung verstößt gegen die öffentliche Ordnung	S. 3
Aktuelles	IBM verklagt Airbnb	S. 5
	Medienstaatsvertrag: Zweifel an der Vereinbarkeit mit Urheberrecht	S. 8
Rechtsprechung	Zugehörigkeit von Schriftsätzen zur Prozessakte	S. 21
	Umfang der Hinweispflicht des Gerichtes	S. 21
	Weiterveräußerung von „gebrauchten“ E-Books bedarf der Zustimmung des Urhebers	S. 25
	Nachahmung einer bekannten und umfangreich beworbenen Handtasche	S. 30

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweisungen auf Rechtsprechung und Literatur im Text auszuschreiben. Diese sind im PDF-Dokument des jeweiligen CIPReports, das unter www.cipreport.eu herunter geladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

*Inhaltsverzeichnis (1/5)***CIP Report Inhalt****Beitrag***Bericht zum Werkstattgespräch*

Fairnessausgleich für Gebrauchsgestaltungen, die unter Geltung des KUG entstanden sind –
Urheberrechtlicher Schutz von 1907 bis 1966

S.1

Aktuelles*Allgemeines*

1. Jährliche US-Patenterteilungen auf Allzeithoch
2. DPMA-Jahresbericht 2019 veröffentlicht

S.3

S.3

Markenrecht

3. Cannabis-Anspielung verstößt gegen die öffentliche Ordnung

S.3

Patentrecht

4. EPA lehnt KI-System als Erfinder ab
5. EPA: Patent Index 2019
6. BVerfG: EPGÜ-ZustG ist nichtig!
7. Benutzungsanordnung statt Zwangslizenz
8. Bundesregierung sieht keinen Handlungsbedarf bei der Patentanwaltsausbildung
9. WIPO: China Spitzenanmelder von internationalen Patenten 2019
10. Auch in den USA ist eine KI kein Erfinder
11. Apple zur Zahlung von 838 Millionen US-Dollar verurteilt
12. IBM verklagt Airbnb
13. EU-Urheberrechtsreform: BMJV legt ersten Diskussionsentwurf vor
14. EU-Urheberrechtsreform: Stellungnahmen zum BMJV-Diskussionsentwurf
15. EU-Leistungsschutzrecht: Französische Wettbewerbsbehörde fordert von Google Verhandlungen mit Presseverlagen
16. EUIPO: Konvergenzprogramm zur Angleichung der Entscheidungspraxis
17. EuGH-Generalanwalt zur Auskunftspflicht über „Namen und Adressen“ im Sinne der Durchsetzungsrichtlinie
18. WIPO: Pekinger Vertrag tritt in Kraft
19. LG Berlin: VG Media zieht Klage gegen Google zurück
20. Vereinbarung von Vergütungsregeln mit Netflix
21. Medienstaatsvertrag: Zweifel an der Vereinbarkeit mit Urheberrecht
22. USA: Keine Copyrightverletzung durch Einbettung von Instagram-Posts
23. USA: Gesetze dürfen nicht hinter Paywall versteckt werden

S.4

S.4

S.4

S.4

S.4

S.5

S.5

S.5

S.5

S.5

S.6

S.6

S.6

S.6

S.7

S.7

S.7

S.8

S.8

S.8

S.8

S.9

*Inhaltsverzeichnis (2/5)***Rechtsprechung***Marken- und Domainrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

24. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 7 und 51 der Verordnung (EG) Nr. 40/94; Nichteinhaltung der Erfordernisse der Klarheit und der Eindeutigkeit; Bösgläubigkeit des Anmelders aufgrund fehlender Absicht, die Marke für die von der Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen zu benutzen **S.10**
EuGH, Urt. v. 29.01.2020, C-371/18
25. Ernsthafte Benutzung einer Unionskollektivmarke nach Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Marke betreffend ein System zur Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen; Anbringung auf der Verpackung der Waren, für die die Marke eingetragen ist **S.10**
EuGH, Urt. v. 12.12.2019, C-143/19 P
26. Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Art. 9 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Besitz von Waren zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens; Lagerung im Hinblick auf den Versand von markenrechtsverletzenden Waren, die auf einem Online-Marktplatz verkauft werden **S.11**
EuGH, Urt. v. 02.04.2020, C-567/18
27. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG; Schadensersatzrecht des Inhabers einer verfallenen Marke **S.11**
EuGH, Urt. v. 26.03.2020, C-622/18
28. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Anwendbarkeit im Fall einer älteren Kollektivmarke; Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen **S.11**
EuGH, Urt. v. 05.03.2020, C-766/18 P – BBGQLOUMI
29. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Berücksichtigung der Vermarktungsbedingungen; Neutralisierung einer klanglichen Ähnlichkeit durch Unterschiede in Bild und Bedeutung **S.12**
EuGH, Urt. v. 04.03.2020, C-328/18 P
30. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Klasse 35 des Abkommens von Nizza; Begriff der Einzelhandelsdienstleistungen **S.12**
EuGH, Urt. v. 04.03.2020, C-155/18 P bis C-158/18 P
31. Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; sittenwidrige Marken **S.13**
EuGH, Urt. v. 27.02.2020, C-240/18 P □ Fack Ju Göthe

EuG

32. Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 **S.13**
EuG, Urt. v. 11.02.2020, T-733/18 und T-732/18
33. Fehlende Unterscheidungskraft gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Schutz eines älteren Geschmacksmusters **S.14**
EuG, Urt. v. 05.02.2020, T-573/18
34. Prioritätsrecht; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Anwendung der Anforderungen aus dem Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) **S.14**
EuG, Urt. v. 29.01.2020, T-697/18
35. Beschreibender Charakter i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 **S.15**
EuG, Urt. v. 19.12.2019, T-175/19
36. Ernsthafte Benutzung der Marke im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Verordnung [EU] 2017/1001) **S.15**
EuG, Urt. v. 19.12.2019, T-383/18
37. Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Unionswortmarke BIO-INSECT Shocker **S.15**
EuG, Urt. v. 13.05.2020, T-86/19

Inhaltsverzeichnis (3/5)

38. Verwechslungsgefahr gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Unionswortmarke CIMPRESS; ältere Unionsbildmarke impress
EuG, Urt. v. 29.04.2020, T-37/19 **S.15**
39. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke; Form eines geflochtenen Käses
EuG, Urt. v. 26.03.2020, T-572/19, T-571/19 und T-570/19 **S.16**
40. Relatives Eintragungshindernis; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001
EuG, Urt. v. 26.03.2020, T-343/19 **S.16**
41. Ernsthafte Benutzung i.S.d. Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001
EuG, Urt. v. 12.03.2020, T-321/19 **S.16**
42. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Verringerte Verwechslungsgefahr aufgrund eines Nebeneinander von älteren Marken
EuG, Urt. v. 27.02.2020, T-202/19 und T-203/19 **S.17**

BGH

43. Berücksichtigung von Investitionen bei Beurteilung der Markenbekanntheit; gedankliche Verknüpfung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) Nr. 207/2009; Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1 VO (EU) Nr. 2017/1001
BGH, Urt. v. 12.12.2019, I ZR 173/16 – ÖKO-TEST I **S.17**
44. Testlogo als Marke; Darstellung eines Testergebnisses; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) Nr. 207/2009; Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1 VO (EU) Nr. 2017/1001
BGH, Urt. v. 12.12.2019, I ZR 117/17 – ÖKO-TEST II **S.17**
45. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie 2008/95/EG; Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie 2015/2436/EU; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
BGH, Beschl. v. 30.01.2020, I ZB 61/17 – #darferdas II **S.18**
46. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; § 83 Abs. 3 Nr. 1, § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG; § 563 Abs. 1 Satz 2, § 577 Abs. 4 Satz 3 ZPO
BGH, Beschl. v. 19.12.2019, I ZB 37/19 □ Schokoladenstäbchen IV **S.18**
47. § 242 BGB; Markenhörung
BGH, Urt. v. 23.10.2019, I ZR 46/19 – Da Vinci **S.18**

BPatG

48. Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke; §§ 66, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 1, Abs. 2, 43 Abs. 1, 26 MarkenG a.F., 158 Abs. 3, Abs. 5 MarkenG n.F.
BPatG, Urt. v. 10.01.2020, 29 W (pat) 41/17 – Carrera **S.18**
49. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG
BPatG, Beschl. v. 11.09.2019, 27 W (pat) 49/18 – LAUSDEANDL **S.18**
50. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; Vertriebsmodalitäten als Merkmal von Waren und Handelsdienstleistungen; Freihaltebedürfnis bzgl. Bezeichnung einer Rabattaktion
BPatG, Beschl. v. 28.02.2020, 30 W (pat) 26/18 – Black Friday **S.19**
51. § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG; § 8 Abs. 3 MarkenG
BPatG, Beschl. v. 26.02.2020, 29 W (pat) 24/17 – Farbmarke Orange **S.19**

*Patentrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****BVerfG**

52. Nichtigkeit des EPGÜ-ZustG
BVerfG, Beschl. v. 13. 02.2020, 2 BvR 739/17 **S.20**

BGH

53. Berufungsbegründung durch Patentanwalt
BGH, Beschl. v. 28.04.2020, X ZR 60/19 **S.20**
54. EPA-Vertreter
BGH, Beschl. v. 14.04.2020, X ZB 2/18 **S.20**

Inhaltsverzeichnis (4/5)

- | | |
|--|------|
| 55. Folgen der Aufhebung des patentgerichtlichen Urteils
BGH, Ur. v. 13.02.2020, X ZR 6/18 - Bausatz | S.20 |
| 56. Zum Stand der Technik zur Dosierung von Wirkstoffen
BGH, Ur. v. 21.01.2020, X ZR 65/18 - Tadalafil | S.20 |
| 57. Zur Patentfähigkeit von Auswahlménüs
BGH, Ur. v. 14.01.2020, X ZR 65/18 - Rotierendes Menü | S.20 |
| 58. Zugehörigkeit von Schriftsätzen zur Prozessakte
BGH, Beschl. v. 14.01.2020, X ZR 33/19 - Akteneinsicht XXIV | S.21 |
| 59. Umfang der Hinweispflicht des Gerichtes
BGH, Beschl. v. 28.11.2019, X ZB 6/18 | S.21 |

BPatG

- | | |
|---|------|
| 60. Zur Neuheitsschädlichkeit von Druckschriften des Erfinders
BPatG, Ur. v. 12.03.2020, 12 W (pat) 81/19 | S.21 |
| 61. Zur Änderung des Beschreibungstitels
BPatG, Ur. v. 05.03.2020, 7 W (pat) 1/19 - MOSFET-Vorrichtung | S.21 |
| 62. Voraussetzungen zur Patentierung von Datenverarbeitungsprogrammen
BPatG, Beschl. v. 02.10.2019 18 W (pat) 1/18 | S.21 |
| 63. Stand der Technik durch E-Mails
BPatG, Beschl. v. 19.09.2019, 2 Ni20/17 (EP) | S.21 |
| 64. Keine Prüfung der Übertragungsberechtigung bei geschäftlicher Rechtsnachfolge des Patentanmelders
BPatG, Ur. v. 12.09.2019, 4 Ni 73/17 – Lacosamid | S.22 |
| 65. Zur Formulierung von Schutzansprüchen von Gebrauchsmustern
BPatG, Beschl. v. 13.03.2019, 35 W (pat) 18/18 | S.22 |
| 66. Rechtsschutzbedürfnis bei Schweigen des Patentinhabers über Geltendmachung von Rechten aus dem Streitpaten
BPatG, Beschl. v. 20.02.2018, 2 Ni 18/16 (EP) | S.22 |

OLG

- | | |
|---|------|
| 67. Zur Einstweiligen Verfügung in Patentsachen ohne gesicherten Rechtsbestand
OLG München, Ur. v. 12.12.2019, 6 U 4009/19 | S.23 |
|---|------|

LG

- | | |
|---|------|
| 68. Art der Rechnungslegung und Folgen einer eingeschränkten Verteidigung
LG Düsseldorf, Ur. v. 16.01.2020, 4c O 94-18 | S.23 |
| 69. Kein Anspruch auf Rücknahme einer Patentverletzungsklage aus Lizenzvertrag
LG Düsseldorf, Ur. v. 20.12.2019, 4b O 144/18 | S.23 |

*Urheberrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

- | | |
|---|------|
| 70. Keine öffentliche Wiedergabe durch Vermietung von mit Radioempfangsgerät ausgestattetem Fahrzeug
EuGH, Ur. v. 02.04.2020, C-753/18 – Stim ua/Fleetmanager ua | S.25 |
| 71. Weiterveräußerung von „gebrauchten“ E-Books bedarf der Zustimmung des Urhebers
EuGH, Ur. v. 19.12.2019, C-263/18 – NUV ua/Tom Kabinet | S.25 |

BGH

- | | |
|--|------|
| 72. Zur urheberrechtlichen Zulässigkeit der Veröffentlichung von Buchbeiträgen eines Bundestagsabgeordneten durch ein Internet-Nachrichtenportal | S.26 |
| 73. Zur Rechtswidrigkeit des Tonträger-Samplings | S.26 |
| 74. Zur urheberrechtlichen Zulässigkeit der Veröffentlichung militärischer Lageberichte | S.27 |

Inhaltsverzeichnis (5/5)

75. Angemessene Beteiligung eines Kameramannes S.28
 BGH, Ur. v. 20.02.2020, I IZR 176/18 – Das Boot II
76. Sachverständigengutachten als Urteilsgrundlage für urheberrechtliche Vertragsanpassung nach § 32 UrhG S.28
 BGH, Ur. v. 28.11.2019, I ZR 35/19

OLG

77. Zur Schutzfähigkeit des Lorient-Zitats „Früher war mehr Lametta“ S.28
 OLG München, Beschl. v. 14.08.2019, 6 W 927/19

*Wettbewerbsrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****OLG**

78. Kein Nachahmungsschutz bei fehlendem Angebot auf dem inländischen Markt S.30
 OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 12.12.2019, 6 U 83/18
79. Unrechtmäßige Markeneintragung hat keinen Einfluss auf die Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart S.30
 OLG Köln, Ur. v. 29.11.2019, 6 U 82/19
80. Zum Nachahmungsschutz von Replika-Waffen S.30
 OLG Köln, Ur. v. 08.11.2019, 6 U 212/18
81. Nachahmung einer bekannten und umfangreich beworbenen Handtasche S.30
 OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 25.02.2020, 6 U 77/19
82. Wettbewerbliche Eigenart einer faltbaren Handtasche S.31
 OLG München, Ur. v. 04.07.2019, 29 U 533/18
83. Bejahung einer wettbewerblichen Eigenart von Kleidungsstücken nur in Ausnahmefällen S.31
 OLG München, Ur. v. 04.07.2019, 29 U 3490/17
84. Wettbewerbliche Eigenart einer Toilettenhilfe S.31
 OLG Hamburg, Ur. v. 16.05.2019, 3 U 104/17

LG

85. Wettbewerbliche Eigenart eines stilisierten Schriftzugs S.32
 LG Hamburg, Ur. v. 12.12.2019, 312 O 95/14
86. Wettbewerbliche Eigenart einer Jeans S.32
 LG Köln, Ur. v. 13.11.2019, 84 O 249/18
87. Wettbewerbliche Eigenart eines Sommerkleides S.32
 LG Düsseldorf, Ur. v. 17.10.2019, 14c O 68/18
88. Herkunftstäuschung im Bereich von Sofortbild-Filmen und -Kameras S.33
 LG Köln, Ur. v. 15.10.2019, 31 O 145/18

CIPLit S.34

Veranstaltungen	40
Impressum	40

Bericht zum Werkstattgespräch

Fairnessausgleich für Gebrauchsgestaltungen, die unter Geltung des KUG entstanden sind – Urheberrechtlicher Schutz von 1907 bis 1966

Ein Gang durch die Geschichte des Designschutzes:

Industrialisierung – Beginn der Moderne – Nationalsozialismus – Nachkriegsjahre – Bis heute

Referentin: RA Dr. Sabine Zentek, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht, Herdecke

Wissenschaftliche Beschäftigte Alexandra Wachtel

Am Mittwoch, den 22. Januar 2020, referierte Frau Dr. Sabine Zentek, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht in Herdecke, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Werkstattgespräche“ des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz zu dem Thema „Fairnessausgleich für Gebrauchsgestaltungen, die unter Geltung des KUG entstanden sind – Urheberrechtlicher Schutz von 1907 bis 1966“.

Frau Dr. Zentek nahm die Zuhörerschaft mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Designschutzes: Angefangen bei der Industrialisierung und dem Beginn der Moderne, gefolgt von dem Wandel des Designschutzes durch den Nationalsozialismus und die Nachkriegsjahre, beleuchtete die Referentin die Entwicklung des urheberrechtlichen Schutzes der vergangenen zwei Jahrhunderte bis heute.

Zu Beginn ihres Vortrages stellte die Referentin die einleitende Frage, weshalb das Kunsturheberrechtsgesetz (KUG), das im Jahr 1907 in Kraft trat, noch in der heutigen Zeit interessant sei. Ihre Antwort lautete, dass man durch die Betrachtung des KUG lernen könne, welche Entwicklung das Urheber- und Designrecht im Laufe der Zeit gewonnen habe.

Zudem zeige ein Rechtsstreit vor dem Landgericht Braunschweig, dass das KUG noch immer praktische Relevanz aufweise. Die Tochter des 1966 verstorbenen Erwin Komenda, der in der Karosserie-Konstruktionsabteilung der Porsche GmbH beschäftigt und an der Entwicklung des ursprünglichen Automodells Käfer (Ur-Käfer) von 1934 bis 1938 beteiligt war, habe vor dem Landgericht Braunschweig Nachvergütungsansprüche gegen die Volkswagen AG hinsichtlich der von ihr seit 2014 vertriebenen Modelle des Käfers geltend gemacht. Die Klägerin beziehe sich auf § 32a UrhG, der im Jahr 2002 in das Urheberrechtsgesetz aufgenommen worden sei.

Das Landgericht Braunschweig entschied mit [Urteil](#) vom 19. Juni 2019 (Az. 9 O 3006/17), dass § 32a UrhG auch dann grundsätzlich anwendbar sei, wenn der Vertrag – vorliegend also der Arbeitsvertrag des Herrn Komenda mit der Porsche GmbH – und die Schöpfung, also der zugrundeliegende Entwurf des Ur-Käfers, aus der Zeit vor 1966 stammten. Das Jahr 1966 bildet eine Zäsur, da das Gesetz über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte am 1. Januar 1966 in Kraft trat. Eine weitere Voraussetzung der Anwendbarkeit von § 32a UrhG

bilde der Umstand, dass die Verwertung des Entwurfs vor dem 1. Juli 2002 stattgefunden habe.

Das Landgericht Braunschweig leitet die Maßgeblichkeit des KUG aus § 129 UrhG. Darin heißt es, dass die Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes auch auf die vor seinem Inkrafttreten geschaffenen Werke anzuwenden sind, es sei denn, daß sie zu diesem Zeitpunkt urheberrechtlich nicht geschützt waren. Aus dieser Vorschrift folge die für den Rechtsstreit entscheidende Frage, ob der Entwurf des Ur-Käfers tatsächlich dem KUG aus 1907 unterfällt.

Der Rechtsstreit zeige, so die Referentin, den aktuellen Bezug des KUG. Zudem sei es grundsätzlich interessant zu untersuchen, wie sich der Schutz von Werken der angewandten Kunst entwickelt habe.

Die Referentin gab zunächst einen kurzen Überblick über das Thema ihres Vortrages und stellte die einzelnen Stationen des Gangs durch die Geschichte des Designschutzes vor. Die zu beantwortende Leitfrage sei, unter welchen Voraussetzungen ein Gebrauchsgegenstand als ein „Erzeugnis des Kunstgewerbes“ im Sinne von § 2 KUG einzuordnen sei.

Die Antwort setze nicht nur eine Untersuchung der Entstehungsgeschichte des KUG und der ihm zugrundeliegenden gesetzlichen Kriterien voraus, sondern auch die Berücksichtigung der Intention des historischen Gesetzgebers des KUG. An dieser Stelle nahm Frau Dr. Zentek vorweg, dass das KUG nach ihrer Ansicht das „beste“ (Urheberrechts-)Gesetz sei, über das Deutschland jemals verfügt habe. Auch das Urheberrechtsgesetz in seiner gegenwärtigen Fassung, das seit 1966 die vorher getrennten Materien des Literatur- und Kunstschutzes in einem Gesetz vereint, reiche inhaltlich nicht an das KUG heran.

Neben dem Gesetzestext sei die Rechtsprechung und ihr Umgang mit dem KUG von Bedeutung. Sie zeichne sich dadurch aus, dass sie nicht gleichmäßig sei, sondern einige Veränderungen durchlebt habe. Diese würden insbesondere in der Zeit Nationalsozialismus sichtbar. In den Jahren 1933 bis 1945 habe das Urheberrecht einen erheblichen Wandel durchlaufen. Obwohl er nicht auf legislativer Ebene stattgefunden habe – der Gesetzestext aus 1907 habe vielmehr unverändert fortbestanden –, seien Veränderungen auf der judikativen Ebene sichtbar: Die Gerichte hätten zunehmend das KUG nicht mehr in seiner geschriebenen Form angewendet, sondern im Sinne der Ideologie des Nationalsozialismus überformt.

Die nächste Station des Gangs durch den Designschutz bildete die Nachkriegszeit. Bemerkenswert sei die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Sie weise einige Parallelen zu der Rechtsprechung des Reichsgerichts zur Zeit des Nationalsozialismus auf. Diese Parallelen seien insbesondere in der Weiterführung des Kriteriums der „eigenpersönlichen Prägung“ und der dem KUG widersprechenden Verdrängung der Sachverständigenkammern zu sehen. Diese Kontinuitäten spiegeln sich nach Ansicht der Referentin zum Teil bis heute in der Rechtsprechung wider.

Besonders prägend für die Rechtsprechung in den Nachkriegsjahren sei naturgemäß die des I. Zivilsenats

des Bundesgerichtshofs gewesen. An dieser Stelle verwies Frau Dr. Zentek auf den Richter am BGH Fritz Lindenmaier. Er sei eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Urheberrechtsschutzes.

Fritz Lindenmaier habe als Mitglied in vier Ausschüssen der Akademie für Deutsches Recht, die im Jahr 1933 gegründet wurde, an der Umgestaltung des Urheberrechts im Nationalsozialismus mitgewirkt. Zudem habe er als Vorsitzender des I. Zivilsenats des Reichsgerichts maßgeblich daran mitgewirkt, dass die Ideologie des Nationalsozialismus Eingang in das Urheberrecht fand.

Auch in der Nachkriegszeit sei Lindenmaier eine Schlüsselfigur der deutschen Rechtsprechung gewesen: Mit Errichtung des Bundesgerichtshof am 1. Oktober 1950 sei er an diesen berufen worden und gehörte dem I. Zivilsenat an. Lindenmaier habe die Grundsätze der NS-Zeit nahtlos mit zum BGH gezogen und damit Rechtsprechungskontinuitäten betreffend die Untergrenze des Urheberrechtsschutzes im Vergleich zum Geschmacksmusterschutz geschaffen.

Die Referentin befasste sich außerdem ausführlich mit der Geschichte des Schutzes von Gebrauchsgüterprodukten. Der Gang durch den Designschutz begann mit der Industrialisierung und dem ersten Gesetz zum Schutz von Kunstwerken aus dem Jahr 1837, das im Jahr 1876 von dem Gesetz zum Schutz von Werken bildender Künste und dem Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen abgelöst wurde. Frau Dr. Zentek erläuterte das Spannungsfeld zum Gebrauchsmuster-gesetz, das im Jahr 1891 in Kraft trat und Überschneidungen mit Geschmacksmustern einerseits und dem Patentrecht andererseits bereinigen sollte.

Zu den einzelnen historischen Stationen des Design-schutzes, denen sich Frau Dr. Zentek widmete, wird auf ihren Aufsatz in der UFITA (I) 2016, 35 verwiesen.

Im Anschluss an den Vortrag diskutierten die Zuhörer angeregt über die dargestellte Thematik und die aufgeworfenen Fragestellungen.

Aktuelles

Allgemeines

1. Jährliche US-Patenterteilungen auf Allzeithoch

Der Patentdienstleister IFI CLAIMS hat aktuelle Statistiken für das Jahr 2019 veröffentlicht. Nach Angaben von IFI CLAIMS befindet sich die Zahl der von dem US-amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) erteilten Patente auf einem Allzeithoch: Es wurden 333.530 Patente erteilt, was einen Anstieg von 15 Prozent gegenüber 2018 darstellt. Davon entfallen 49 Prozent an US-amerikanische, 16 Prozent auf japanische und 7 Prozent auf südkoreanische Unternehmen. Mit 5 Prozent überholt China zum ersten Mal Deutschland und verdrängt es von Platz vier. Der IT-Konzern IBM belegt mit 9.262 Anmeldungen zum 27. Mal in Folge den vordersten Rang gemessen an den angemeldeten und erteilten Patenten. Auf Platz zwei und drei rangieren – wie ebenfalls die Jahre zuvor – Samsung und Canon. Die deutschen Unternehmen Bosch und Siemens nehmen nur noch die Plätze 30, respektive 53 ein. Noch 2018 belegten die Unternehmen die Plätze 24 und 36.

Quelle: ificlaims.com (engl.)

2. DPMA-Jahresbericht 2019 veröffentlicht

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat seinen Jahresbericht 2019 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken geht u. a. hervor, dass die Zahl nationaler und internationaler Patentanmeldungen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland minimal um 0,7 Prozent auf 67.437 Anmeldungen gesunken ist. 86,4 Prozent der Anmeldungen wurden online eingereicht. Gestiegen ist hingegen die Zahl bestehender Patente - von 129.461 in 2018 auf 131.999 Patente im Jahr 2019. Das aktivste Unternehmen im Hinblick auf die Zahl eingereicherter nationaler Patentanmeldungen ist erneut die Robert Bosch GmbH mit 4.202 Anmeldungen, gefolgt von Schaeffler Technologies AG /Co. KG, die 2.385 Anmeldungen verzeichnen. Auf drittem Rang folgt die Bayerische Motoren Werke AG mit 1.773 Patentanmeldungen. Somit ist das anmeldestärkste Technologiefeld der Transport mit 12.836 Patentanmeldungen. Wie bereits in den Vorjahren hat der Transportsektor eine Anmeldeungssteigerung von 3,2 Prozent zu verzeichnen. Von den zehn Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen im Jahr 2019 sind sieben Automobilhersteller. Insgesamt gingen beim DPMA 20.803 Patentanmeldungen aus dem Ausland ein. Dies ist ein geringfügiger Abstieg gegenüber den 21.272 Anmeldungen aus dem Vorjahr.

Im Gebrauchsmusterbereich hat sich die Gesamtzahl der eingegangenen Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr auf 11.668 um 5,2 Prozent weiter verschlechtert. Gleiches gilt für das Designrecht, wo sich die Zahl der eingegangenen Designanmeldungen auf 42.603 um 4,7 Prozent verschlechtert hat. Im Bereich des Markenrechts ist die Zahl der Markenmeldungen um 4,6 Prozent auf 78.829 Anmeldungen gestiegen. Das Unternehmen mit den meisten Markeneintragungen im Jahr 2019 ist BMW mit 94 Markenmeldungen, gefolgt von

der Merck KGaA und Haribo. Im Markenrecht sind 5361 Anmeldungen aus dem Ausland zu verzeichnen.

Quelle: [DPMA Jahresbericht 2019](#)

Markenrecht

3. Cannabis-Anspielung verstößt gegen die öffentliche Ordnung

Ein Zeichen, das auf Marihuana anspielt, darf nicht als Unionsmarke eingetragen werden. Unerheblich sei hierfür auch, dass bestimmtes Hanf gar nicht als Rauschgiftsubstanz gilt. Dies entschied das Gericht der Europäischen Union (EuG) am Donnerstag (Urt. v.12.12.2019, T-683/18).

Nach Ansicht des Gerichts verstößt ein Bild-Zeichen, auf dem zahlreiche Cannabisblätter und dazu noch ein Verweis auf die Stadt Amsterdam abgebildet sind, gegen die „öffentliche Ordnung“. Es dürfe deswegen nicht als Unionsmarke eingetragen werden.

2016 beantragte die italienische Firma Santa Conte beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung des streitgegenständlichen Bildzeichens mit mehreren Cannabisblättern als Unionsmarke, insbesondere für Bäckerei- und Konditoreiwaren, Schokolade, Desserts, Salze, Dressings, Eiscremes, Joghurts, Getränke und Restaurationsdienstleistungen. Das EUIPO lehnte die Eintragung letztlich mit der Begründung ab, dass diese Marke gegen die öffentliche Ordnung verstoße, da das Wort Cannabis in Verbindung mit den stilisierten Cannabisblättern und den Worten „Store“ und „Amsterdam“ auf Cannabis als Droge anspiele, die in zahlreichen Mitgliedstaaten verboten sei.

Die Entscheidung des EUIPO bestätigte nunmehr auch der EuG. Das EUIPO habe zu Recht die Ansicht vertreten, dass die stilisierte Darstellung des Cannabisblatts das mediale Symbol für Marihuana sei und das Wort „Amsterdam“ auf den tatsächlichen Umstand verweise, dass es in der Stadt Amsterdam legale Verkaufsstellen für dieses aus Cannabis gewonnene Rauschgift gebe. Auch bewirke die Erwähnung des Wortes „Store“ darüber hinaus, dass die Verkehrskreise erwarten könnten, „die unter diesem Zeichen vertriebenen Waren und Dienstleistungen entsprächen jenen, die ein Rauschgiftladen anbietet“.

Den Einwand, dass es auch völlig harmloses Nutzhanf gebe, welches gar keine berauschende Wirkung entfalte, ließ das EuG nicht gelten: Denn auch wenn Hanf unterhalb eines bestimmten THC-Gehalts nicht als Rauschgiftsubstanz gelte, ziehe das fragliche Zeichen auch die Aufmerksamkeit von Verbrauchern auf sich, „die nicht unbedingt genaue wissenschaftliche oder technische Kenntnisse zu Cannabis als einer in zahlreichen EU-Ländern illegalen Rauschgiftsubstanz“ besäßen.

Mit Blick auf den Begriff der „öffentlichen Ordnung“ merkte das Gericht an, dass die Frage der Legalisierung von Cannabis zu Therapie- und sogar Erholungszwecken zwar in vielen Mitgliedstaaten diskutiert werde. Bei Zugrundelegung des gegenwärtigen Stands des Rechts seien Konsum und Verwendung oberhalb eines

bestimmten THC-Gehalts in den meisten Mitgliedstaaten jedoch noch immer rechtswidrig. In diesen Staaten werde mit dem Kampf gegen die Verbreitung der aus Cannabis gewonnenen Rauschgiftsubstanzen das Ziel der öffentlichen Gesundheit verfolgt.

Ein Verstoß gegen die „öffentliche Ordnung“ sei auch deshalb zu bejahen, weil das Zeichen als Hinweis aufgefasst werden könne, dass die von der Markenmeldung erfassten Lebensmittel und Getränke sowie entsprechenden Dienstleistungen Rauschgiftsubstanzen enthalten, die in mehreren Mitgliedstaaten verboten sind.

Quelle: [lto.de](#)

Patentrecht

4. EPA lehnt KI-System als Erfinder ab

Am 28. Januar 2020 veröffentlichte das Europäische Patentamt (EPA) die Entscheidungsgründe für die Zurückweisung einer Patentanmeldung, bei der als Erfinder das KI-System „DABUS“ benannt wurde.

Der Patentanmelder behauptete, die geistigen Eigentumsrechte für zwei angemeldete Patente von der KI erworben zu haben. Nach Ansicht des EPA ist eine Erfindung durch eine Maschine nicht mit dem Art. 81 und Regel 19 Abs. 1 EPÜ vereinbar. Nur weil das KI-System den Namen „DABUS“ enthalten habe, entspreche es noch immer nicht den Anforderungen an einen Namen des Art. 81 und Regel 19 Abs. 1 EPÜ, weil ein solcher nicht dem bürgerlichen Namen einer natürlichen Person gleichkomme. Das EPÜ schütze den Erfinder, welcher nach den Prinzipien des EPÜ eine natürliche Person ist.

Quellen: [EPA-Entscheidung vom 27.01.2020 zu EP 18 275 163](#); [EPA-Entscheidung vom 27.01.2020 zu EP 18 275 174](#)

5. EPA: Patent Index 2019

Das Europäische Patentamt (EPA) hat den [Patent Index 2019](#) veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken geht u.a. hervor, dass die Zahl der europäischen Patentanmeldungen im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 181.000 gestiegen ist. Die Zahl der veröffentlichten Patenterteilungen stieg im Vergleich zum Vorjahr nur noch um acht Prozent statt um 20,8 Prozent an. Die größte Steigerung erfolgte im Bereich der digitalen Kommunikationen um 19,6 Prozent mit einer Patentanmeldungsanzahl von 14.175 Patenten, gefolgt von dem Bereich der Computertechnologien, der eine Steigerung von 10,2 Prozent auf 12.774 Patentanmeldungen zu verzeichnen hat. Im Länderranking belegen die USA den ersten und Deutschland den zweiten Platz. Ihre Anmeldezahlen sind um 5,5 Prozent bzw. 0,5 Prozent angestiegen. Auf dem dritten Platz folgt Japan mit einem Rückgang um 2,3 Prozent. China auf Platz vier nahm hingegen um 29,2 Prozent zu. Der deutsche Technologiekonzern Siemens konnte seine Erfolge aus dem Vorjahr nicht wiederholen und rutschte mit 2.619 neuen Anmeldungen von Platz eins auf Platz 5 der innovativsten Unternehmen. Mit 3.524 Neuanmeldungen ist das chinesische Unternehmen Huawei wie bereits

im Jahr 2017 der größte Anmelder. Auf Platz zwei und drei folgen die beiden südkoreanischen Unternehmen Samsung und LG.

Quelle: [EPA Patent Index 2019](#) (engl.)

6. BVerfG: EPGÜ-ZustG ist nichtig!

Am 13.02.2020 hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) das Gesetz zu dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, durch welches Hoheitsrechte auf das Einheitliche Patentgericht (UPC) übertragen werden sollten, gekippt. Das Gesetz hätte eine materielle Verfassungsänderung bewirkt, die jedoch vom Bundestag nicht mit der hierfür erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen wurde. Damit kann das UPC auch weiterhin seine Arbeit nicht beginnen.

Quelle: [BVerfG, Pressemitteilung v. 13.02.2020](#)

7. Benutzungsanordnung statt Zwangslizenz

Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie wurde das Infektionsschutzgesetz (IfSG) reformiert. Dem Bundesministerium für Gesundheit wurden neue Kompetenzen eingeräumt. Unter anderem kann das Ministerium nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 IfSG im Fall einer „epidemischen Lage“ anordnen, die Wirkungen von einzelnen Patenten nach § 13 Abs. 1 des Patentgesetzes (PatG) auszusetzen. Dies betrifft Patente im medizinischen Bereich, insbesondere Arzneimittel und Medizinprodukte. Diese Benutzungsanordnung ermöglicht, im Gegensatz zur bereits vorhandenen Möglichkeit einer Zwangslizenz nach § 24 PatG, schneller auf eine Epidemie zu reagieren. Für die Benutzungsanordnung ist es nicht notwendig, vorhergehend Verhandlungen mit dem Patentinhaber zu führen. Das Gesundheitsministerium kann dadurch andere Firmen als den Patentinhaber mit der Herstellung von ansonsten patentgeschützten Erzeugnissen beauftragen und so die Versorgung hierzulande gewährleisten. Insbesondere könnte die neu geschaffene Regelung für das Medikament „Remdesivir“ der US-Firma Gilead Sciences benötigt werden, sofern dessen Wirksamkeit gegen Covid-19 nachgewiesen wird. Als Ausgleich ist der Patentinhaber nach § 13 Abs. 3 PatG vom Bund angemessen zu vergüten.

Quellen: [lto.de](#), [heise.de](#)

8. Bundesregierung sieht keinen Handlungsbedarf bei der Patentanwaltsausbildung

Die Abgeordneten der Freien Demokratischen Partei (FDP) stellten mit einer Kleinen Anfrage im Bundestag die Frage, wie die Bundesregierung die Patentanwaltsausbildung einschätze. Nach Ansicht der FDP-Fraktion stellt das sogenannte Amtsjahr beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und beim Bundespatentgericht in München nach Abschluss der Ausbildung zum Patentanwalt eine ungerechtfertigte Belastung für einige der Patentanwaltsauszubildenden dar. Insbesondere sei dies für solche Kandidaten, die nicht aus München selbst oder dem Einzugsgebiet kommen möglicherweise von Nachteil. Auf die Anfrage der FDP antwortete die Bundesregierung ablehnend. Das Amtsjahr beim

DPMA dauere lediglich acht Monate und ergebe einen Urlaubsanspruch von zwanzig Tagen. Zudem sei es möglich, für den Unterhalt ein Unterhaltsdarlehen aufzunehmen.

Quellen: [BT-Drs. 19/16677](#); [BT-Drs. 19/16323](#)

9. WIPO: China Spitzenanmelder von internationalen Patenten 2019

Nach den von der WIPO veröffentlichten Statistiken für das Jahr 2019 überholte China mit 58.990 internationalen Patentanmeldungen zum ersten Mal die USA mit 57.840 Anmeldungen und belegte damit den Spitzenplatz. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten Japan mit 52.660 Anmeldungen, Deutschland mit 19.353 Anmeldungen und Korea mit 19.085 Anmeldungen. Die Gesamtzahl der Anmeldungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,2% auf 265.800 Anmeldungen an. Mit 4.411 Anmeldungen gingen die meisten Anmeldungen das dritte Jahr in Folge von Huawei ein. Es folgten Mitsubishi Electric Corp. mit 2.661 Anmeldungen, Samsung Electronics mit 2.334 Anmeldungen und Qualcomm Inc. mit 2.127 Anmeldungen. Den größten Anteil an Patentanmeldungen vereinnahmten Computertechnologien mit 8,7 %, gefolgt von digitaler Kommunikation mit 7,7 %, elektrischen Maschinen mit 7 %, Medizintechnik mit 6,9 % und Messtechnik mit 4,7 %. Den größten Anstieg an Anmeldungen verzeichneten die Halbleiter mit 12 % und die Computertechnologien mit 11,9 %.

Quelle: [WIPO Pressemitteilung vom 07. April 2020](#) (engl.)

10. Auch in den USA ist eine KI kein Erfinder

Das US Patent and Trademark Office („USPTO“) als US Patentbehörde hat den Antrag auf Erteilung eines Patents für die Erfindung durch das KI-System „DABUS“ am 22. April 2020 abgelehnt. Die Entscheidung entspricht auch derjenigen des EPA, das am [27. Januar 2020](#) in derselben Frage entschied. Das USPTO geht davon aus, dass auch das US Patentrecht so auszulegen ist, dass lediglich eine natürliche Person Erfinder sein kann. Dies gehe aus den Präzedenzfällen und den zahlreichen Verweisen auf den Erfinder als „Person“ im US-amerikanischen Recht hervor. Zudem folgt aus dem Handbuch zum Patentprüfungsverfahren („Manual of Patent Examining Procedure“, MPEP), den Patentgesetzen und der Rechtsprechung des US Supreme Courts zur Erfindung, dass die Anforderung für die Erfindung die „Konzeption“ ist. Das MPEP definiert „Konzeption“ als „die vollständige Ausführung des mentalen Teils der erfinderischen Handlung“. Sie sei „die Bildung einer bestimmten und dauerhaften Idee der vollständigen und wirksamen Erfindung, wie sie danach in der Praxis angewendet werden soll, im Geist des Erfinders“. Die Verwendung der Worte „mental“ und „Geist“ im MPEP zeige, dass die Konzeption von einer natürlichen Person ausgeführt werden muss.

Quelle: [USPTO Entscheidungsbegründung vom 22.04.2020](#)

11. Apple zur Zahlung von 838 Millionen US-Dollar verurteilt

Das California Institute of Technology (CalTech) obsiegt vor dem District Court for the Central District of California im Patentstreitverfahren gegen Apple und den Chip-Hersteller Broadcom. Das Gericht sprach dem CalTech einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar gegen die Beklagten zu. Davon entfallen 838 Millionen US-Dollar auf Apple und 270 Millionen US-Dollar auf den Zulieferer Broadcom. Im Streit standen vier Patente der CalTec, welche auf Basis des 802.11 Standards bei Datenübertragung Fehlerkorrekturen vornehmen. Diese Patente werden durch die von Apple verbauten WLAN-Chips von Broadcom nach Ansicht des US-Gerichts verletzt. Apple kündigte bereits an, gegen dieses Urteil in Berufung zu gehen.

Quellen: [latimes.com](#); [heise.de](#)

12. IBM verklagt Airbnb

IBM, eines der weltweit führenden Unternehmen für Hardware, Software und Dienstleistungen im IT-Bereich, nimmt die Unterkunftsvermittlungsplattform Airbnb wegen angeblicher Patentverletzung in Anspruch. Es seien vier Patente verletzt, u.a. das US-Patent 7.072.849, welches eine Methode zur gleichzeitigen Darstellung von Werbung und Serviceanwendungen an dem als Empfangssystem konfigurierten Benutzerterminal beschreibt. Das Patent wurde erstmals im Jahr 1988 als Teil von „Prodigy“ entwickelt, einem Dienst, den IBM in den Gerichtsakten als „Vorläufer des heutigen Internets“ bezeichnete. Aus diesem Patent ging IBM in jüngster Zeit auch gegen Twitter und Groupon vor. Diese Streitigkeiten wurden durch Lizenzvereinbarungen beendet.

Quellen: [Financial Times \(engl.\)](#), [heise.de](#)

Urheberrecht

13. EU-Urheberrechtsreform: BMJV legt ersten Diskussionsentwurf vor

Das Bundesjustizministerium (BMJV) legte am 15. Januar 2020 einen ersten Entwurf zur Umsetzung der [Richtlinie \(EU\) 2019/790](#) (Urh-RL) vor. Das als „[Diskussionsentwurf](#)“ betitelte Dokument soll einen Teil der im April des vergangenen Jahres in Kraft getretenen EU-Urheberrechtsrichtlinie in deutsches Recht umsetzen.

Da die Umsetzung der Urh-RL zahlreiche unterschiedliche Rechtsänderungen erforderlich macht, hält es das BMJV für angezeigt, zunächst nur Teilbereiche des Rechtssetzungsprogrammes zu adressieren. Zu diesem Zwecke widmet sich der Diskussionsentwurf zuvorderst dem in Art. 15 und 16 Urh-RL verankerten Leistungsschutzrecht von Presseverlegern und der Verlegerbeteiligung.

Nach der Erstfassung des Entwurfes sollen sie in den §§ 87f bis 87k UrhG geregelt werden. Damit würden die §§ 87f bis 87h UrhG, die in der gegenwärtigen Fassung des Urheberrechtsgesetzes verankert sind, ersetzt und das Leistungsschutzrecht für Presseverleger inhaltlich verschärft werden: Statt einer Schutzfrist von zwölf Mo-

naten sind im Einklang mit den EU-Vorschriften zwei Jahre Dauer vorgesehen. Zudem soll klargestellt werden, dass kommerzielle Nutzer wie Suchmaschinen nur noch ein kleinformatiges Vorschau-Bild „mit einer Auflösung von bis zu 128 mal 128 Pixeln“ lizenzfrei zeigen dürfen (vgl. § 87g Abs. 3 Nr. 1 UrhG-E). Den Presseverlegern soll das ausschließliche Recht eingeräumt werden, ihre aktuellen Veröffentlichungen „im Ganzen oder in Teilen für die Online-Nutzung durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft öffentlich zugänglich zu machen und hierzu zu vervielfältigen“ (vgl. § 87g Abs. 1 UrhG-E).

Neben der Regelung zum Leistungsschutzrecht für Presseverlage und der Verlegerbeteiligung enthält der Entwurf des BMJV auch Regelungen zu Text- und Data-Mining, zu Unterricht und Lehre sowie zur Erhaltung des Kulturerbes.

Innerhalb der Kommentierungsfrist gingen diverse kritische Stellungnahmen aus der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft bei dem für den Diskussionsentwurf zuständigen Ressort ein. Sie eint die Empfehlung an die Bundesregierung, den Entwurf nicht in der vorgelegten Form umsetzen. Während manche sogar fordern, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger „ersatzlos“ zu streichen, kritisieren andere, dass die Angabe genauer Zahlen für die Ausnahme für „einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge“ zu konkret gefasst sei, was die Gefahr der Rechtsunsicherheit berge. Zudem wird das Vorgehen des BMJV, die Urh-RL in Teilen umzusetzen, als „unglücklich“ kritisiert, da es den Eindruck vermittele, dass die Interessen der Urheber hinter denen der Verwerter ihrer Werke zurückstünden. Zu den Kritikern gehören unter anderem die Verwertungsgesellschaften [Bild-Kunst](#) und [Wort](#), der [Deutsche Kulturrat](#), der [Deutsche Journalisten-Verband](#), die [Vereinigte Dienstleistungsgesellschaft](#) sowie die [Initiative Urheberrecht](#).

Quellen: urheberrecht.org; heise.de; urheber.info

14. EU-Urheberrechtsreform: Stellungnahmen zum BMJV-Diskussionsentwurf

Die Grünen-Bundestagsfraktion veröffentlichte ein [Gutachten](#) zur Vereinbarkeit von Art. 17 Urh-RL mit den europäischen Grundrechten. An ihr bestünden „starke Zweifel“, zudem sei ein genereller Ausschluss von Upload-Filtern bei der nationalen Umsetzung nicht möglich. Die Bundesregierung und die große Koalition aus CDU/CSU und SPD hätten bei diesem sehr zentralen Diskussionspunkt der Urh-RL rechtlich nicht haltbare Versprechungen gemacht. Im [Koalitionsvertrag](#) aus dem März 2018 hatten Union und SPD noch vereinbart, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, abzulehnen.

Der von der Grünen-Fraktion beauftragte Gutachter ist der Multimedia- und Telekommunikationsrechtler Prof. Dr. Gerald Spindler, der an der Universität Göttingen lehrt.

Quellen: [Grüne-Fraktion, Pressemitteilung v. 31.01.2020](#); heise.de; urheber.info

15. EU-Leistungsschutzrecht: Französische Wettbewerbsbehörde fordert von Google Verhandlungen mit Presseverlagen

Die französische Wettbewerbsbehörde Autorité de la concurrence teilte am 9. April 2020 mit, dass Google durch sein bisheriges Verhalten womöglich eine marktbeherrschende Stellung ausnutze. Sie wies daraufhin den US-amerikanischen Internetkonzern an, innerhalb von drei Monaten eine Vergütung von Presseverlagen für die Anzeige ihrer Inhalte auszuhandeln. Ihre Forderung stützt die französische Wettbewerbsbehörde auf das in Art. 15 Urheberrechtsrichtlinie ([RL \(EU\) 2019/790](#)) verankerte Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das Frankreich als erster Mitgliedsstaat bereits im Juli vergangenen Jahres in nationales Recht umsetzte. Googles Reaktion dieser Umsetzung bestand darin, auf die Anzeige von Snippet-Vorschauen zu verzichten. Eine Ausnahme machte der Internetkonzern nur, wenn die Rechteinhaber einem unentgeltlichen Zugriff und damit der Anzeige von Snippet-Vorschauen auf ihre Inhalte zustimmten.

Die Autorité de la concurrence reagierte mit ihrer Forderung nun auf Beschwerden von Zeitungen. Sie ordnete in einer vorläufigen Entscheidung an, dass Google „in gutem Glauben“ Verhandlungen mit Verlagen und Presseagenturen führen müsse. Andernfalls missbrauche der Internetkonzern im Zusammenhang mit dem neuen EU-Urheberrecht seine marktbeherrschende Stellung.

In Australien stellen sich ähnliche Probleme, ebenfalls bedingt durch die Marktmacht Googles und dem Social Network-Riesen Facebook. Um der Presse finanziell zu helfen, hat Australien jedoch andere Pläne als die Europäische Union: Google und Facebook, die gemeinsam über 70 Prozent der Online-Werbeinnahmen vereinen, sollen an Medienvertreter festgelegte Beiträge zahlen müssen – andernfalls drohe ein gesetzlicher Verstoß, der sanktioniert werden soll. Der australische Finanzminister erklärte, es sei „nur fair“, wenn die Medien für die Erstellung ihrer Inhalte bezahlt würden. Er gesteht jedoch – angesichts der Erfahrungen aus Europa – ein, dass die Angelegenheit „schwierig und komplex“ sei. Die Maßnahmen sollten aber helfen, Chancengleichheit herzustellen. Ein Entwurf soll bis Ende Juli ausgearbeitet werden.

Quellen: [Autorité de la concurrence, Pressemitteilung v. 09.04.2020 \(franz.\)](#); handelsblatt.com; urheberrecht.org; heise.de

16. EUIPO: Konvergenzprogramm zur Angleichung der Entscheidungspraxis

Es ist das Ziel der Markenämter der EU-Mitgliedsstaaten und des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO), im Rahmen des so genannten Konvergenzprogrammes eine Angleichung der Entscheidungspraxis herbeizuführen. Sie dient der Transparenz, Sicherheit und Vorhersehbarkeit.

Ein Konvergenzbereich im Markenrecht betrifft etwa die Spruchpraxis zur Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken mit weiteren Elementen.

Im Geschmacksmusterrecht wurden dagegen im Rahmen des Konvergenzprogrammes der EUIPO und der

nationalen Ämter eine „Gemeinsame Praxis“ und gemeinsame [Leitlinien](#) für die Beurteilung der Offenbarung von Geschmacksmustern (Designs) im Internet sowie Empfehlungen hierzu entwickelt. Die für eine „Gemeinsame Praxis“ angestrebten Kriterien wurden am 1. April 2020 veröffentlicht und sollen ab diesem Zeitpunkt in Designnichtigkeitsverfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) umgesetzt werden.

Die Empfehlungen seien unabhängig von konkreten Verfahren und vom Status des Geschmacksmusters anwendbar; sie betreffen die folgenden Aspekte:

- Mögliche Quellen einer Geschmacksmusteroffenbarung im Internet
- Beweismaterial für den Nachweis einer Offenbarung im Internet
- Unterschiedliche Mittel zur Feststellung des Zeitpunktes der Offenbarung
- Ausnahme von der Zugänglichkeit von Geschmacksmustern im Internet.

Quelle: [DPMA, Pressemitteilung v. 01.04.2020](#)

17. EuGH-Generalanwalt zur Auskunftspflicht über „Namen und Adressen“ im Sinne der Durchsetzungsrichtlinie

Bei Urheberrechtsverstößen durch von Nutzern hochgeladene Videos müssten YouTube und andere Videoplattformen dem Rechteinhaber Auskunft über die Postanschrift des verantwortlichen Nutzers geben. YouTube müsse dagegen nicht die E-Mail-Adressen, Telefonnummern und verwendete IP-Adresse mitteilen. Diese Auffassung vertritt der EuGH-Generalanwalt in seinen [Schlussanträgen](#) vom 2. April 2020 in der Rechtssache Constantin Film Verleih GmbH gegen YouTube LL.C., Google Inc. (Az. C-264/19).

In dem Rechtsstreit verlangte die Constantin Film Verleih GmbH von YouTube und Google eine Reihe von Auskünften über jeden der Nutzer, der die Filmwerke „Parker“ und „Scary Movie 5“ unter Verstoß gegen die ausschließlichen Verwertungsrechte der Constantin Film Verleih GmbH hochgeladen hatte. Konkret forderte die Constantin Film Verleih GmbH die Herausgabe der von diesen Nutzern verwendeten E-Mail-Adressen, Telefonnummern und IP-Adressen.

Ein solcher Auskunftsanspruch besteht nach Ansicht des EuGH-Generalarwalts Saugmandsgaard Oe nicht. Art. 8 Abs. 2 lit. a der [Richtlinie 2004/48/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sei dahin auszulegen, dass der in diese Bestimmung aufgenommene Begriff „Namen und Adressen“ im Fall eines Nutzers, der ein Recht des geistigen Eigentums verletzende Dateien hochgeladen hat, nicht die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die für das Hochladen dieser Dateien genutzte IP-Adresse oder die beim letzten Zugriff auf das Benutzerkonto verwendete IP-Adresse erfasst. Diese Auslegung ergebe sich aus einer wörtlichen und historischen Auslegung. Der EuGH sei nicht befugt, die Tragweite der vom Unionsgesetzgeber in Art. 8 der Richtlinie aufgenommenen Begriffe zu ändern. Die Richtlinie nehme nur eine Mindestharmonisierung

vor. Die Mitgliedstaaten könnten entsprechend ergänzende Maßnahmen ergreifen.

Quellen: [lto.de](#); [urheberrecht.org](#)

18. WIPO: Pekinger Vertrag tritt in Kraft

Nachdem Indonesien den Pekinger Vertrag über audiovisuelle Darbietungen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) am 28. Januar 2020 als 30. Vertragspartei ratifizierte, trat der [Vertrag](#) am 28. April 2020 in Kraft.

Die WIPO-Mitgliedsstaaten beschlossen den Vertrag auf einer von der chinesischen Regierung in Peking in veranstalteten diplomatischen Konferenz am 24. Juni 2012. Das Ziel des Pekinger Vertrages besteht darin, den Rechtsschutz für ausübende Künstler in Bezug auf ihre audiovisuellen Darbietungen in möglichst wirksamer und gleichmäßiger Weise fortzuentwickeln und aufrechtzuerhalten. Der WIPO-Generaldirektor Francis Gurry erklärte in diesem Zusammenhang, „viele audiovisuelle Darsteller – Fernseh- und Filmschauspieler, Musiker, Tänzer, Choreografen und andere – ernten nie großes Vermögen und könnten tatsächlich Unterstützung gebrauchen, um die Nachhaltigkeit ihres Lebensunterhalts sicherzustellen“. Indem der Pekinger Vertrag den Darstellern das ausschließliche Recht einräumt, 50 Jahre lang über die Verwertung des Werkes bestimmen zu können – inklusive Reproduktionen, Vertrieb, Verleih und die Wiedergabe im Rundfunk –, sollen die Verdienstbedingungen und damit ihr Lebensunterhalt verbessert werden.

Der Vertrag von Peking modernisiert und aktualisiert damit den im Übereinkommen von Rom verankerten Schutz von ausübenden Künstlern, Produzenten von Tonträgern und Rundfunkanstalten von 1961 für das digitale Zeitalter. Die Aktualisierungen ergänzen die Bestimmungen des [WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger](#) aus dem Jahr 1996, der seinerseits den Schutz für andere ausübende Künstler als audiovisuelle Künstler und für Hersteller von Tonträgern aktualisiert.

Quellen: [urheber.info](#); [WIPO, Pressemitteilung v. 28.01.2020 \(engl.\)](#)

19. LG Berlin: VG Media zieht Klage gegen Google zurück

Die Verwertungsgesellschaft Media (VG Media) erklärte in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Berlin (LG Berlin) am 4. Juni 2020 den Verzicht auf ihre Klage gegen Google LLC wegen Verletzung des Presseleistungsschutzrechts (§§ 87f ff. UrhG). Hintergrund des Rechtsstreits war die Frage, ob und inwieweit Google durch sein Angebot Google News Leistungsschutzrechte der Presseverleger verletzt.

Der Pressemitteilung zufolge sei der Grund die zu erwartende Einschätzung des LG Berlins, dass das deutsche Presseleistungsschutzrecht nicht anwendbar sei. Dem ging das [Urteil](#) des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) voran, der am 12. September 2019 einen Verstoß der Bundesregierung gegen Unionsrecht wegen der unterlassenen Notifizierung der §§ 87f ff. UrhG bei der EU-Kommission festgestellt hatte (Az. C-299/17).

Damit entfalle die formale Grundlage für den Prozess, den die VG Media und Google über Lizenzzahlungen für die Nutzung von Medieninhalten führen. Das Urteil bestätigte die Auffassung des Landgerichts Berlin, das den EuGH in dieser Rechtsfrage im Mai 2017 angerufen hatte.

Den knapp sieben Jahre dauernden Rechtsstreit mit Google will die VG Media dennoch nicht beenden. „Das Klageverfahren vor dem Landgericht betrifft allein die Vergangenheit“, heißt es in der Mitteilung der VG Media. Seit dem Erlass der EU-Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt im Mai 2019 sei für alle EU-Mitgliedsstaaten die Einführung eines Presse-Leistungsschutzrechts innerhalb von zwei Jahren, bis spätestens zum 7. Juni 2021, verbindlich. Während in Deutschland die Umsetzung noch ausstehe, habe der französische Gesetzgeber diese Vorgabe bereits im Oktober 2019 erfüllt.

Quelle: [VG Media, Pressemitteilung v. 04.06.2020](#)

20. Vereinbarung von Vergütungsregeln mit Netflix

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Bundesverband Schauspiel (BFFS) haben Gemeinsame Vergütungsregeln mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen.

Die kollektivrechtliche Vereinbarung mit Netflix ist die erste ihrer Art mit einem Streaming-Entertainment-Dienst in Deutschland. Sie gründet auf der Überlegung, dass UrheberInnen und ausübende KünstlerInnen finanziell durch eine faire und angemessene Erfolgsvergütung von der Zusammenarbeit mit Netflix profitieren müssen. Anspruchsberechtigt sind Kreative, die an deutschen Netflix-Original-Produktionen beteiligt sind, und zwar solche aus den Gewerken Regie, Kamera, Szenen-, Kostüm-, und Maskenbild sowie Tongestaltung, Filmmontage und Schauspiel. Die Vergütungshöhe soll sich aus dem Ergänzungstarifvertrag Kinofilm, ergänzt um das Drehbuch, woraus ein gleich hoher Anteil wie derjenige der Regie folge.

Die kollektivrechtliche Vereinbarung sieht zudem eine staffelbezogene Zusatzvergütung und eine Beteiligung an Zweitverwertungserlösen von Netflix vor. Sie sollen als Gesamtbetrag gezahlt und anschließend an alle Anspruchsberechtigten verteilt werden. Als Erfolgsvergütung richte sich die Höhe der Zusatzvergütung nach der weltweiten Zahl der Haushalte, die eine Serienstaffel oder einen Film zu 90 Prozent gesehen habe. Erst wenn eine bestimmte Richtgröße an Haushalten erreicht werde, erfolge die Zahlung einer festgelegten Zusatzvergütung.

Quelle: [BFFS, Pressemitteilung v. 13.03.2020](#)

21. Medienstaatsvertrag: Zweifel an der Vereinbarkeit mit Urheberrecht

Im Dezember 2019 beschlossen die Ministerpräsidenten der Länder den neuen „[Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland](#)“ (sog. Medienstaatsvertrag). Er gilt für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland und soll

den seit 1991 geltenden [Rundfunkstaatsvertrag](#) ablösen.

Die Regelungssubjekte wurden jedoch gegenüber seinem Vorgänger dahingehend ausgeweitet, dass der neue Staatsvertrag neben Sendern und Medienanbietern auch Medienintermediäre erfasst. Um dem digitalen Wandel Rechnung zu tragen, sollen von dem Anwendungsbereich daher Suchmaschinen wie Google, soziale Netzwerke wie Facebook und digitale Plattformen wie YouTube erfasst werden. Für diese sollen Transparenzregeln und ein Diskriminierungsverbot gelten.

Letzteres ist in § 94 des Staatsvertrages verankert, in dessen Absatz zwei es heißt, dass eine Diskriminierung zu bejahen ist, wenn ohne sachlich gerechtfertigten Grund zugunsten oder zulasten eines bestimmten Angebots systematisch von den in § 93 Abs. 1 bis 3 veröffentlichten Kriterien abgewichen wird oder diese Kriterien Angebote unmittelbar oder mittelbar unbillig systematisch behindern. Laut einem Heise Online vorliegenden Entwurf könne ein solcher sachlicher Grund für die Begründung des Medienstaatsvertrags „das rechtstreu Verhalten eines Medienintermediärs“ sein. Wenn in den Suchergebnissen bestimmte Angebote nicht angezeigt werden, weil der Betreiber diese „aufgrund urheber- bzw. leistungsschutzrechtlicher Regelungen nicht vergütungsfrei anzeigen darf oder kann“, sei dies ein Rechtfertigungsgrund.

Die Verwertungsgesellschaft Media (VG Media) protestierte daraufhin laut FAZ Online in einem Brief an die Ministerpräsidenten. Dieser Passus in § 94 des neuen Medienstaatsvertrages überschreite die Kompetenzen der Länder und sei „aus Sicht aller Inhaber von Urheber- und Leistungsschutzrechten mit geltendem Urheberrecht unvereinbar“. Die vorgesehene Ausnahmeregelung konterkariere die „Durchsetzung unionsrechtlicher vorgegebener und bundesgesetzlich vorgeschriebener urheber- und leistungsschutzrechtlicher Positionen“. Damit beziehe sich die VG Media auf das in der Urheberrechtsrichtlinie verankerte zweijährige Leistungsschutzrecht für Presseverleger, welches bis Juni 2020 in das nationale Recht umzusetzen ist.

Der Vertragsentwurf wurde der Europäischen Kommission Ende Januar zur Notifizierung übermittelt. Am 28. April 2020, nach Ablauf der sogenannten „Stillhaltefrist“, innerhalb derer der betreffende Mitgliedsstaat den Entwurf noch nicht annehmen darf, teilte die Kommission mit, dass der Medienstaatsvertrag mit EU-Recht vereinbar sei. Mittlerweile liegen zudem die Unterschriften der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vor. Als nächstes sind die Landtage gefragt, sich mit dem Vertragswerk zu befassen und darüber abzustimmen. Das Inkrafttreten des Medienstaatsvertrags ist für Herbst 2020 geplant.

Quellen: [heise.de](#); [faz.net](#); [urheberrecht.org](#)

22. USA: Keine Copyrightverletzung durch Einbettung von Instagram-Posts

Mit [Urteil](#) vom 13. April 2020 (Az. 18-CV-790) entschied ein US-Bundesbezirksgericht in New York, dass beim Einbetten eines Fotos via Instagram keine Copyright-Verletzung vorliege. Mit der Eröffnung eines Kontos

bei Instagram gestatte man der Facebook-Tochter, öffentlich gepostete Inhalte an Dritte zu lizenzieren. Das US-Gericht folgert daher aus Instagrams Vertragsbedingungen, dass US-Fotografen keine Handhabe gegen Webseitenbetreiber hätten, die von den Fotografen auf Instagram gepostete Fotos in ihre jeweilige Webseite einbetten.

Den Hintergrund des Rechtsstreits bildet die Klage der Fotografin Stephanie Sinclair gegen die Webseite Mashable und dessen Eigentümerfirma Ziff Davis wegen Copyrightverletzung. Letztere hatte vergeblich im Jahr 2018 versucht, eine Lizenz für die Veröffentlichung eines von Sinclair auf Instagram geposteten Fotos von der Urheberin zu erwerben. Sinclair lehnte jedoch ab. Daraufhin griff Mashable direkt auf die bei Instagram hochgeladenen Fotos zurück indem die Webseite die von Instagram vorgesehene Einbettungsfunktion nutzte. Dabei wird das verwendete Foto direkt von Instagram-Servern in die Browser der Webseitenbesucher geladen, ohne dass Mashable selbst eine Kopie gespeichert oder online gestellt hat.

Obwohl die Richterin wegen Instagrams Vertragsbedingungen eine Urheberrechtsverletzung verneinte, wies sie in der Klageabweisung kritisch darauf hin, dass die Dominanz Instagrams unter sozialen Netzwerken zur Verbreitung von Fotos und Videos, in Kombination mit der umfassenden Übertragung von Rechten, die Instagram von seinen Nutzern verlangt, ein echtes Dilemma für die Klägerin darstelle. Die Klägerin kann Rechtsmittel ergreifen. Sollte das Urteil Bestand haben, schafft es ein Stück Rechtssicherheit für das Einbetten der Inhalte sozialer Netzwerke in den USA in andere Webseiten.

Quellen: natlawreview.com (engl.); heise.de

23. USA: Gesetze dürfen nicht hinter Paywall versteckt werden

Mit [Urteil](#) vom 27. April 2020 (Az. 18-150) entschied der US-Supreme Court, dass Gesetze und andere Werke vom US-Gesetzgeber frei verfügbar sein müssen. Für die Werke von US-Gesetzgebern bestehe wie für Werke von US-Richtern kein Copyright. In der Folge seien die Gesetzestexte gemeinfrei, sodass jedermann sie kopieren und verbreiten dürfe.

Die freie Verfügbarkeit von Gesetzestexten war zwar grundsätzlich schon vor dem Urteil des Supreme Courts unstrittig. Allerdings umgehen viele US-Bundesstaaten diesen Grundsatz durch einen Trick: Sie geben die Gesetzestexte ausschließlich in Verbindung mit Anmerkungen heraus, die keine unmittelbare Gesetzeskraft haben, und beanspruchen für diese Anmerkungen Copyright. Auf diese Weise wurde das Gesamtwerk, zusammengesetzt aus gesammelten Gesetzen und Anmerkungen, nur kostenpflichtig veröffentlicht. Die Textteile zu trennen, würde derart lange dauern, dass die Version schon wieder veraltet wäre. Wer das Konvolut kopiert und veröffentlicht, wird wegen einer Verletzung des Copyrights verklagt. So erging es etwa der gemeinnützigen Organisation Public.Resource.Org (PRO), die die Gesetzesammlung des US-Bundesstaates Georgias, bestehend aus Gesetzestexten und urheberrechtlich geschützten Anmerkungen, veröffentlichte. Dieser Praxis setzte der

US-Supreme Court nun mit seinem Urteil Georgia v. Public.Resource.Org ein Ende.

Quellen: bloomberglaw.com (engl.); lawsitesblog.com (engl.); heise.de

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

24. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 7 und 51 der Verordnung (EG) Nr. 40/94; Nichteinhaltung der Erfordernisse der Klarheit und der Eindeutigkeit; Bösgläubigkeit des Anmelders aufgrund fehlender Absicht, die Marke für die von der Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen zu benutzen

[EuGH, Urt. v. 29.01.2020, C-371/18](#)

Leitsätze

- Die Art. 7 und 51 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 geänderten Fassung sowie Art. 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass eine Gemeinschaftsmarke oder eine nationale Marke nicht deshalb ganz oder teilweise für nichtig bzw. für ungültig erklärt werden kann, weil die für die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die die betreffende Marke eingetragen worden ist, verwendeten Begriffe nicht klar und eindeutig sind.
- Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 in der durch die Verordnung Nr. 1891/2006 geänderten Fassung und Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Ersten Richtlinie 89/104 sind dahin auszulegen, dass die Anmeldung einer Marke ohne die Absicht, sie für die von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, bösgläubiges Handeln im Sinne dieser Bestimmungen darstellt, wenn der Anmelder der betreffenden Marke die Absicht hatte, entweder in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder sich auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen. Bezieht sich die fehlende Absicht, die Marke entsprechend den wesentlichen Funktionen einer Marke zu benutzen, nur auf einige der von der Markenmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen, stellt diese Anmeldung nur insoweit bösgläubiges Handeln dar, als sie diese Waren oder Dienstleistungen betrifft.
- Die Erste Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass sie einer Bestimmung des nationalen Rechts nicht entgegensteht, wonach der Anmelder einer Marke erklären muss, dass diese für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen benutzt wird oder dass er die redliche Absicht hat, sie hierfür zu benutzen, sofern der Verstoß gegen diese Pflicht als solcher keinen Grund für die Ungültigkeit einer bereits eingetragenen Marke darstellt.

25. Ernsthafte Benutzung einer Unionskollektivmarke nach Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Marke betreffend ein System zur Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen; Anbringung auf der Verpackung der Waren, für die die Marke eingetragen ist

[EuGH, Urt. v. 12.12.2019, C-143/19 P](#)

[EuG, Urt. v. 12.12.2018, T-253/17](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

- Im Unterschied zu einer Individualmarke hat eine Kollektivmarke nicht die Funktion, dem Verbraucher die „Ursprungsidentität“ der Waren oder Dienstleistungen anzuzeigen, für die sie eingetragen ist, denn diese Funktion, die dem Verbraucher garantieren soll, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, ist Individualmarken eigen (vgl. u. a. Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- Eine Unionskollektivmarke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, die darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, um einen Absatzmarkt für diese Waren und diese Dienstleistungen zu erschließen oder zu sichern.
- Um zu ermitteln, ob eine ernsthafte Benutzung der Unionskollektivmarke vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs zu prüfen, ob die in Rede stehende Marke tatsächlich „auf dem Markt“ der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Diese Prüfung muss durch eine Bewertung insbesondere der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke vorgenommen werden (vgl. u. a. Urteile vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 37 und 43, sowie vom 3. Juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, Rn. 39 und 41).
- Ein Hinweis an den Verbraucher beim Verkauf der Waren auf die Bereitstellung eines ortsnahe Systems zur ökologischen Entsorgung von Verpackungsabfällen in den betreffenden Wirtschaftszweigen oder in einigen von ihnen kann grundsätzlich gerechtfertigt erscheinen, um Marktanteile für

diese Waren zu behalten oder zu gewinnen. Vor allem bei Waren des täglichen Bedarfs, die erhebliche Verpackungsabfälle produzieren können, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass sich der vom Hersteller oder Verteiler auf der Verpackung der Waren dieses Typs angebrachte Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einem ortsnahen System zur Sammlung und ökologischen Behandlung von Verpackungsabfällen auf die Kaufentscheidungen der Verbraucher auswirken und so zur Erhaltung oder Erschließung von Marktanteilen bezüglich dieser Waren beitragen kann.

26. Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Art. 9 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Besitz von Waren zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens; Lagerung im Hinblick auf den Versand von markenrechtsverletzenden Waren, die auf einem Online-Marktplatz verkauft werden

[EuGH, Urt. v. 02.04.2020, C-567/18](#)

Leitsatz

Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke und Art. 9 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne Kenntnis von der Markenrechtsverletzung zu haben, so anzusehen ist, dass sie diese Waren nicht zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens im Sinne dieser Bestimmungen besitzt, wenn sie selbst nicht diese Zwecke verfolgt.

27. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG; Schadensersatzrecht des Inhabers einer verfallenen Marke

[EuGH, Urt. v. 26.03.2020, C-622/18](#)

Leitsatz

Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in Verbindung mit ihrem sechsten Erwägungsgrund sind dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten danach zulassen können, dass der Inhaber einer Marke, die bei Ablauf der Frist von fünf Jahren ab ihrer Eintragung für verfallen erklärt worden ist, da er sie in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden war, nicht ernsthaft benutzt hat, das Recht behält, Ersatz des Schadens zu verlangen, der entstanden ist, weil ein Dritter vor Wirksamwerden des Verfalls ein ähnliches Zeichen für identische oder mit seiner Marke verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt hat.

28. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Anwendbarkeit im Fall einer älteren Kollektivmarke; Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen

[EuGH, Urt. v. 05.03.2020, C-766/18 P – BBGQLOUMI](#)

[EuG, Urt. v. 25.09.2018, T-328/17 \(engl.\)](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Verwechslungsgefahr i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist in den Fällen, in denen die ältere Marke eine Unionskollektivmarke ist, deren Hauptfunktion gemäß Art. 66 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile vom 20. September 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P bis C-676/15 P, EU:C:2017:702, Rn. 63, und vom 12. Dezember 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, Rn. 52), als die Gefahr zu verstehen, dass die Verkehrskreise glauben könnten, die von der älteren Marke und die von der angemeldeten Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen stammen alle von Mitgliedern des Verbands, der Inhaber der älteren Marke ist, oder gegebenenfalls von wirtschaftlich mit diesen Mitgliedern oder diesem Verband verbundenen Unternehmen.
2. Auch wenn daher im Fall eines Widerspruchs des Inhabers einer Kollektivmarke die Hauptfunktion dieser Markenart im Sinne von Art. 66 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 berücksichtigt werden muss, um zu erfassen, was unter Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung zu verstehen ist, ist die Rechtsprechung dazu, anhand welcher Kriterien konkret zu beurteilen ist, ob eine solche Gefahr besteht, gleichwohl auf Rechtssachen übertragbar, die eine ältere Kollektivmarke betreffen.
3. Aus Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt sich kein Anlass, die Unterscheidungskraft der älteren Marke anders zu beurteilen, wenn die ältere Marke eine Unionskollektivmarke ist. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 mangels einer gegenteiligen Bestimmung in den Art. 67 bis 74 dieser Verordnung auf Unionskollektivmarken anwendbar sind. Folglich müssen solche Marken in jedem Fall Unterscheidungskraft besitzen,

sei es originär oder durch Benutzung. Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 stellt keine Ausnahme von diesem Erfordernis der Unterscheidungskraft dar.

4. Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.

29. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Berücksichtigung der Vermarktungsbedingungen; Neutralisierung einer klanglichen Ähnlichkeit durch Unterschiede in Bild und Bedeutung

[EuGH, Ur. v. 04.03.2020, C-328/18 P](#)

[EuG, Ur. v. 07.03.2018, T-6/17](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Vermarktungsbedingungen stellen einen relevanten Faktor bei der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dar, wobei deren Berücksichtigung im Zuge der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und nicht im Zuge der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen zu erfolgen hat. Ansonsten könnte die Berücksichtigung der Vermarktungsbedingungen der von zwei einander gegenüberstehenden Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für den Vergleich dieser Zeichen zu dem absurden Ergebnis führen, dass dieselben Zeichen je nachdem, um welche der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen es sich handelt und unter welchen Bedingungen Letztere vermarktet werden, als ähnlich oder als unterschiedlich eingestuft werden könnten.
2. Nur ausnahmsweise kann das Gericht von der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit der Begründung absehen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen aufgrund der ausgeprägten Bedeutungsunterschiede zwischen ihnen und der eindeutigen, bestimmten und von den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres erfassbaren Bedeutung zumindest eines dieser Zeichen einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorrufen, obwohl zwischen ihnen bestimmte Elemente der bildlichen oder klanglichen Ähnlichkeit bestehen.

30. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Klasse 35 des Abkommens von Nizza; Begriff der Einzelhandelsdienstleistungen

[EuGH, Ur. v. 04.03.2020, C-155/18 P bis C-158/18 P](#)

[EuG, Ur. v. 06.12.2017, T-120/16, T-121/16, T-122/16, T-123/16](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung genannten Beeinträchtigungen bekannter Marken sind, sofern sie auftreten, die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen den älteren und den jüngeren Marken, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h., die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln. Nehmen die Verkehrskreise eine solche Verknüpfung nicht vor, kann die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 30 f.).
2. Die Ausführungen des Gerichtshofs in Rn. 34 des Urteils Praktiker lassen nicht den Schluss zu, dass Ladenpassagen oder Einkaufszentren definitionsgemäß von der Anwendung des in Klasse 35 des Abkommens von Nizza definierten Begriffs „Einzelhandelsdienstleistungen“ ausgenommen seien.
3. Der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ der Klasse 35 des Abkommens von Nizza erfasst auch Dienstleistungen, die von einer Einkaufspassage für den Verbraucher erbracht werden, um diesem im Interesse der Firmen, die die betreffende Einkaufspassage belegen, Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.
4. Aus den Erwägungen des Gerichtshofs in den Rn. 49 u. 50 im Urteil Praktiker lässt sich nicht ableiten, dass, wenn eine nach der Verkündung dieses Urteils eingetragene Marke für Einzelhandelsdienstleistungen zur Stützung des in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Widerspruchgrundes geltend gemacht wird, dieser Widerspruchgrund ohne Weiteres zurückgewiesen werden könnte, indem lediglich das Fehlen genauer Angaben zu den Waren geltend gemacht wird, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen, die von der älteren Marke erfasst werden, beziehen können.

Ein solches Vorgehen würde bedeuten, dass der älteren Marke die Fähigkeit abgesprochen wird, im Rahmen eines Widerspruchs geltend gemacht zu werden, um die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke für ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu verhindern, und liefe folglich darauf hinaus, ihr jede Unterscheidungskraft abzusprechen, obwohl diese Marke noch immer eingetragen ist und sie nicht aus einem der in der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Gründe für nichtig erklärt worden ist.

31. Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; sittenwidrige Marken

[EuGH, Ur. v. 27.02.2020, C-240/18 P](#) □ [Fack Ju Göthe](#)

[EuG, Ur. v. 24.01.2018, T-69/17](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

- Der Begriff der „guten Sitten“ i.S.d. Art. Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 bezieht sich in seiner gewöhnlichen Bedeutung auf die grundlegenden moralischen Werte und Normen, an denen eine bestimmte Gesellschaft im jeweiligen Zeitpunkt festhält. Diese Werte und Normen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln und von Ort zu Ort unterschiedlich sein können, müssen anhand des gesellschaftlichen Konsenses bestimmt werden, der innerhalb dieser Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beurteilung vorherrscht. Hierfür ist der gesellschaftliche Kontext angemessen zu berücksichtigen, wozu gegebenenfalls diesen kennzeichnende kulturelle, religiöse oder philosophische Unterschiede gehören, um so objektiv beurteilen zu können, was diese Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt für moralisch hinnehmbar hält.
- Für die Beurteilung des Verstoßes gegen die „guten Sitten“ i.S.d. Art. Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 sind alle Aspekte des Einzelfalls zu prüfen, um zu bestimmen, wie die maßgeblichen Verkehrskreise ein solches Zeichen im Falle seiner Verwendung als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auffassen werden.
- Es reicht für eine Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 nicht aus, wenn das betreffende Zeichen als geschmacklos angesehen wird. Zum Zeitpunkt der Prüfung muss dieses Zeichen von den maßgeblichen Verkehrskreisen vielmehr dahin verstanden werden, dass es mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden grundlegenden moralischen Werten und Normen der Gesellschaft unvereinbar ist.
- Maßstab der Beurteilung des Verstoßes gegen die „guten Sitten“ i.S.d. Art. Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 ist die Wahrnehmung einer vernünftigen Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle, wobei der Kontext, in dem die Marke voraussichtlich wahrgenommen werden wird, sowie gegebenenfalls die für diesen Teil der Union maßgeblichen besonderen Umstände zu berücksichtigen sind. Hierfür sind Aspekte wie Gesetzestexte und Verwaltungspraktiken, die öffentliche Meinung und, gegebenenfalls, die Art und Weise, in der die maßgeblichen Verkehrskreise bisher auf dieses Zeichen oder auf vergleichbare Zeichen reagiert haben, sowie jedes andere Element maßgeblich, anhand dessen die Wahrnehmung durch diese Verkehrskreise beurteilt werden kann.
- Die so durchzuführende Prüfung darf sich nicht auf eine abstrakte Beurteilung der angemeldeten Marke oder gar nur einzelner Bestandteile derselben beschränken, sondern es muss nachgewiesen werden, dass die Benutzung dieser Marke im konkreten und gegenwärtigen sozialen Kontext von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Verstoß gegen die grundlegenden moralischen Werte und Normen der Gesellschaft wahrgenommen würde, insbesondere, wenn der Anmelder Aspekte vorgebracht hat, die geeignet sind, Zweifel an der Tatsache aufkommen zu lassen, dass diese Marke von diesem Publikum als sittenwidrig empfunden werde.

EuG

32. Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Ur. v. 11.02.2020, T-733/18 und T-732/18](#)

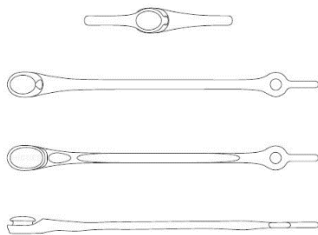
charantea


Leitsätze (nichtamtl.)

- Die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen nach dem Abkommen von Nizza dient als solche ausschließlich Verwaltungszwecken (vgl. Urteil vom 19. April 2018, Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne [PROTICURD], T-25/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:195, Rn. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung). Waren und Dienstleistungen können demnach nicht deshalb als ähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse der Klassifikation von Nizza geführt werden, und sie können nicht deshalb als unterschiedlich angesehen werden, weil sie in unterschiedlichen Klassen dieser Klassifikation zu finden sind (vgl. Urteil vom 19. März 2019, IQ Group Holdings/EUIPO – Krinner Innovation [Lumiqs], T-133/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:169, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- Zwei Marken müssen nicht allein deshalb ähnlich sein, weil sie eine Buchstabenfolge gemeinsam haben (Urteil vom 14. Oktober 2009, Ferrero/HABM – Tirol Milch [TiMi KiNDERJOGHURT], T-140/08, EU:T:2009:400, Rn. 55).

33. Fehlende Unterscheidungskraft gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Schutz eines älteren Geschmacksmusters

[EuG, Urt. v. 05.02.2020, T-573/18](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Zeichen, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden, gelten als ungeeignet, auf die Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Dies bedeutet jedoch nicht im Umkehrschluss, dass die angemeldete Marke Unterscheidungskraft besitzt, wenn sie für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen kaum verwendet wird. Die Unterscheidungskraft einer Unionsmarke ist nämlich nicht anhand der Originalität oder der mangelnden Benutzung der entsprechenden Marke im Bereich der betreffenden Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (vgl. Urteil vom 12. Februar 2015, Vita Phone/HABM [LIFEDATA], T-318/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:96, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Der Schutz eines Geschmacksmusters weist nicht darauf hin, dass die betreffende Form unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts ist, da sich die Kriterien für die Prüfung dieser beiden Rechte wesentlich unterscheiden. Der Schutz eines Geschmacksmusters gilt dem Erscheinungsbild eines Erzeugnisses, das sich vom bestehenden Formenschatz abhebt, und beruht auf der Neuheit dieses Geschmacksmusters, nämlich der fehlenden Offenbarung eines identischen Geschmacksmusters, und seiner Eigenart. Im Fall einer Marke hingegen muss zwar die Form, aus der die angemeldete Marke besteht, notwendigerweise erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen, um unterscheidungskräftig sein zu können, doch reicht allein die Neuheit dieser Form nicht aus, um die Unterscheidungskraft zu bejahen, da das entscheidende Kriterium darin besteht, dass diese Form ihre Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft erfüllen kann.

34. Prioritätsrecht; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Anwendung der Anforderungen aus dem Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425)

[EuG, Urt. v. 29.01.2020, T-697/18](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Das Prioritätsrecht entfaltet ausschließlich dann seine Wirkungen, wenn der Vorrang der Rechte einander gegenüberstehender Marken zu bestimmen ist; für das Eintragungsdatum einer Marke, das

nicht mit ihrem Prioritätsdatum übereinstimmt, ist es irrelevant.

2. Wenn es um die Auslegung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen in der Anmeldung einer Unionsmarke oder einer internationalen Marke mit Benennung der Europäischen Union geht, können sich die Inhaber einer Marke auf die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes sowie auf die Stabilität berufen, die ihrer Marke durch die Schutzgewährung verliehen wird; dies gilt jedoch nicht für Anmelder einer Marke (vgl. in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Wahl in der Rechtssache EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:383, Nr. 57). Daher sind die Anforderungen, die sich aus dem Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), ergeben, auf Markenmeldungen, die vor der Verkündung dieses Urteils nicht zu einer Eintragung geführt haben, anzuwenden, ohne dass dies gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes verstößt.
3. Im Übrigen müssen die Anforderungen, die sich aus dem Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), ergeben, auch für internationale Registrierungen mit Benennung der Europäischen Union gelten. Wurde keine Schutzverweigerung gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2 des Madrider Protokolls mitgeteilt oder wurde eine solche Verweigerung widerrufen, haben diese Marken nämlich gemäß Art. 146 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (dann Art. 151 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 189 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) vom Tag ihrer Registrierung gemäß Art. 3 Abs. 4 des Madrider Protokolls oder vom Tag der nachträglichen Benennung der Union gemäß Art. 3ter Abs. 2 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Unionsmarke. Somit sind die Wirkungen des Schutzes, den das Unionsrecht einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union gewährt, identisch mit den Wirkungen des einer Unionsmarke gewährten Schutzes. Daraus folgt, dass Art. 9 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (dann Art. 9 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001), der zum 2. Abschnitt („Wirkungen der Gemeinschaftsmarke“) von Titel II der Verordnung Nr. 40/94 gehört, den Inhaber einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union in gleicher Weise und unter den gleichen Voraussetzungen und Modalitäten wie den Inhaber einer Unionsmarke berechtigt, die Eintragung eines Zeichens zu untersagen, wenn aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr im Sinne der oben in den Rn. 17 und 18 angeführten Rechtsprechung besteht.

35. Beschreibender Charakter i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001[EuG, Urt. v. 19.12.2019, T-175/19](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 ist es unerheblich, ob der zu den maßgeblichen Verkehrskreisen gehörende Verbraucher eine geringe, durchschnittliche oder hohe Aufmerksamkeit aufweist. Entscheidend ist allein, ob aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise das als Marke angemeldete Zeichen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufweist, der es diesen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der fraglichen Waren und Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (vgl. Urteil vom 19. April 2016, Spirig Pharma/EUIPO [Daylong], T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

36. Ernsthafte Benutzung der Marke im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Verordnung [EU] 2017/1001)[EuG, Urt. v. 19.12.2019, T-383/18](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Der Nachweis der ernsthaften Benutzung muss zwar grundsätzlich alle Waren oder Dienstleistungen betreffen, für die eine angegriffene Marke eingetragen ist, doch kann von den Dienststellen des EUIPO nicht verlangt werden, die Prüfung der ernsthaften Benutzung der Marke für jede einzelne dieser Waren oder Dienstleistungen zu begründen. Wenn nämlich schon vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht verlangt wird, den Nachweis der ernsthaften Benutzung für alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Dienstleistungen zu erbringen, kann erst recht nicht von der Beschwerdekammer verlangt werden, eine einzelne Begründung für alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Dienstleistungen anzugeben (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 27. Februar 2018, MAGELAN, T-222/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:99, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung innerhalb des relevanten Zeitraums können gegebenenfalls Umstände berücksichtigt werden, die nach diesem Zeitraum liegen. Solche Umstände können es erlauben, die Tragweite der Benutzung der Marke innerhalb des relevanten Zeitraums sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers innerhalb dieses Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen (vgl. Urteil vom 13. April 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/HABM – Unión de Cosecheros de Labastida [PUERTA DE LABASTIDA], T-345/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:173, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).

3. Auch können undatierte Dokumente in bestimmten Fällen zugrunde gelegt werden, um die Benutzung der angegriffenen Marke nachzuweisen, sofern sie Tatsachen bestätigen können, die sich aus anderen Beweismitteln herleiten lassen (vgl. Urteil vom 6. Juni 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè [Battistino], T-220/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:383, Rn. 66 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37. Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Unionswortmarke BIO-INSECT Shocker[EuG, Urt. v. 13.05.2020, T-86/19](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Der Wortbestandteil „bio“ hat heute eine in hohem Maße evozierende Wirkung erlangt, die unter Umständen je nach der zum Verkauf angebotenen Ware, auf die er sich bezieht, unterschiedlich wahrgenommen werden kann, aber allgemein auf den Gedanken der Achtung der Umwelt sowie der Verwendung natürlicher Stoffe und ökologischer Herstellungsverfahren verweist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2010, Kerma/HABM [BIOPIETRA], T-586/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:171, Rn. 25, vom 21. Februar 2013, Laboratoire Bioderma/HABM – Cabinet Continental [BIODERMA], T-427/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:92, Rn. 45 und 46, sowie vom 10. September 2015, Laverana/HABM [BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION], T-568/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:625, Rn. 17).
2. Die Kennzeichnung von Biozidprodukten mit dem Begriff „bio“ reicht daher aus, um eine hinreichend schwerwiegende Gefahr der Verbrauchertäuschung i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 zu begründen.

38. Verwechslungsgefahr gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Unionswortmarke CIMPRESS; ältere Unionsbildmarke impress[EuG, Urt. v. 29.04.2020, T-37/19](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 ist zu beachten, dass dem Durchschnittsverbraucher sich nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sodass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (Urteil vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, Rn. 26).

39. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke; Form eines geflochtenen Käses

[EuG, Urt. v. 26.03.2020, T-572/19, T-571/19 und T-570/19](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Es ist zu beachten, dass, obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware selbst bestehen, nicht anders sind als die für die übrigen Markenkategorien geltenden, eine dreidimensionale Marke, die aus der Form der Ware selbst besteht, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist. In der Tat schließen die Durchschnittsverbraucher der Gruppe der betroffenen Waren aus der Form der Waren, wenn grafische oder Wortelemente fehlen, gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren; daher kann es schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke als diejenige einer Wort- oder Bildmarke nachzuweisen (Urteil vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 38; vgl. ebenfalls in diesem Sinne Urteil vom 31. Mai 2006, De Waele/HABM [Form einer Wurst], T-15/05, EU:T:2006:142, Rn. 32).
2. Die angemeldete Form kann nur als unterscheidungskräftig angesehen werden, wenn sie geeignet erscheint, ohne Weiteres als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren wahrgenommen zu werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die betreffende Marke von den Regeln oder Gepflogenheiten der Branche erheblich abweicht (Urteil vom 26. November 2015, Établissement Amra/HABM [KJ Kangoo Jumps XR], T-390/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:897, Rn. 15).

40. Relatives Eintragungshindernis; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Urt. v. 26.03.2020, T-343/19](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

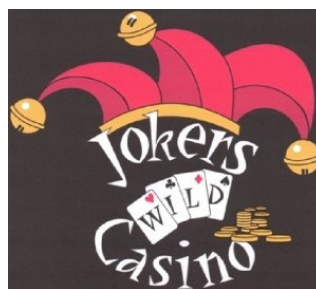
1. Der Umstand, dass Waren an denselben spezialisierten Verkaufsstätten abgesetzt werden können, ist grundsätzlich geeignet, die Wahrnehmung der zwischen den Waren bestehenden engen Zusammenhänge durch den betroffenen Verbraucher zu begünstigen und den Eindruck zu verstärken, dass ihre Herstellung in der Verantwortung desselben Unternehmens liegt.
2. Es ist davon auszugehen, dass der Verbraucher dem Anfang einer Marke grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit widmet als deren Ende, da der erste Teil einer Marke sowohl in bildlicher Hinsicht als auch in klanglicher Hinsicht üblicherweise eine stärkere Wirkung hat als ihr letzter Teil (vgl. Urteil vom 19. Juni 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz [EISKEL-

LER], T-859/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:352, Rn. 68 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dies gilt auch dann, wenn der Schlussteil der zu vergleichenden Zeichen eine Folge von mehreren identischen Buchstaben enthält. Denn der unähnliche Anfangsteil der beiden Marken kann die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen und im Rahmen des Gesamteindrucks die von dem ähnlichen Teil ausgehende Wirkung abschwächen (vgl. entsprechend Urteil vom 27. Februar 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti [Dienne], T-107/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:114, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

3. Der Umstand, dass zwei Zeichen eine ähnliche Zahl von Buchstaben haben, trägt nicht zur bildlichen Ähnlichkeit der Zeichen bei. Die ähnliche Zahl von Buchstaben zweier Wortmarken hat als solche nämlich keine besondere Bedeutung für das von den Marken angesprochene Publikum. Da das Alphabet aus einer begrenzten Zahl von Buchstaben besteht, die im Übrigen nicht alle mit derselben Häufigkeit verwendet werden, ist es unvermeidlich, dass mehrere Wörter aus der gleichen Zahl von Buchstaben bestehen und auch einige gemein haben, ohne dass sie allein deswegen bildlich als ähnlich eingestuft werden könnten. Darüber hinaus ist sich das Publikum im Allgemeinen nicht der genauen Zahl der Buchstaben bewusst, aus denen eine Wortmarke besteht, und bemerkt folglich in den meisten Fällen nicht, dass zwei einander gegenüberstehende Marken aus einer ähnlichen Zahl von Buchstaben bestehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. Juni 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac [SUIMOX], T-366/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:410, Rn. 96 und die dort angeführte Rechtsprechung).

41. Ernsthafte Benutzung i.S.d. Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001

[EuG, Urt. v. 12.03.2020, T-321/19](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Tatsache, dass eine Marke benutzt wird, um für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, genügt nicht, um eine ernsthafte Benutzung i.S.d. Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 zu bejahen. Es ist nämlich ebenso unerlässlich, dass diese Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion vorgenommen wird. Damit dies der Fall ist, muss die Marke die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht

werden kann. Obwohl eine Marke auch im Zusammenhang mit anderen Funktionen wie Kommunikation, Investition oder Werbung verwendet werden kann, unterliegt sie dennoch den in der Verordnung 2017/1001 vorgesehenen Sanktionen, wenn sie während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht im Einklang mit ihrer Hauptfunktion verwendet wurde (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, Rn. 39 bis 42, und vom 17. Oktober 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid, C-514/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:878, Rn. 37 und 38).

- Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die ihre tatsächliche geschäftliche Verwertung belegen können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. Urteil vom 10. September 2008, CAPIO, T-325/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2008:338, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).

42. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Verringerte Verwechslungsgefahr aufgrund eines Nebeneinander von älteren Marken

[EuG, Urt. v. 27.02.2020, T-202/19 und T-203/19](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

In bestimmten Fällen kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass das Nebeneinander von älteren Marken auf dem Markt eine vom EUIPO zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Marken festgestellte Verwechslungsgefahr verringern kann. Eine solche Möglichkeit kann jedoch nur dann in Betracht gezogen werden, wenn der Anmelder der Unionsmarke im Laufe des Verfahrens zu relativen Eintragungshindernissen vor dem EUIPO zumindest hinreichend nachgewiesen hat, dass dieses Nebeneinander auf einer aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise fehlenden Gefahr einer Verwechslung zwischen den von ihm geltend gemachten älteren Marken und der älteren Marke der Streithelferin, auf die der Widerspruch gestützt wird, beruht, unter dem Vorbehalt, dass die in Rede stehenden älteren Marken und die einander gegenüberstehenden Marken identisch sind (Urteil vom 13. Juli 2017, AIA/EUIPO – Casa Montorsi [MONTORSI F. & F.], T-389/16, EU:T:2017:492, Rn. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

BGH

43. Berücksichtigung von Investitionen bei Beurteilung der Markenbekanntheit; gedankliche Verknüpfung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) Nr. 207/2009; Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1 VO (EU) Nr. 2017/1001

[BGH, Urt. v. 12.12.2019, I ZR 173/16 – ÖKO-TEST I](#)

KG Berlin, Urt. v. 21.06.2016, 5 U 136/15

LG Berlin, Urt. 08.09.2015, 102 O 13/15

Leitsätze

- Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen; es reicht vielmehr aus, dass die Marke - wie etwa im Falle von Publikationen unter Verwendung der Marke - mittelbar hiervon profitiert.
- Die Prüfung einer gedanklichen Verknüpfung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, bei der eine Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen hat, erfordert grundsätzlich auch Feststellungen dazu, ob das angegriffene Zeichen für mit der Markeneintragung identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird.

44. Testlogo als Marke; Darstellung eines Testergebnisses; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) Nr. 207/2009; Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1 VO (EU) Nr. 2017/1001

[BGH, Urt. v. 12.12.2019, I ZR 117/17 – ÖKO-TEST II](#)

OLG Koblenz, Beschl. v. 22.06.2017, 6 U 198/17

LG Koblenz, Urt. v. 25.01.2017, 1 HKO 21/15

Leitsätze

- Zwischen einer Marke, die ein Testlogo darstellt, und einem Zeichen, das dieses um die Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle ergänzte Testlogo wiedergibt, besteht keine Zeichenidentität, wenn die hinzugefügten beschreibenden Angaben nicht so geringfügig sind, dass sie dem Durchschnittsverbraucher entgehen können.
- Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

45. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie 2008/95/EG; Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie 2015/2436/EU; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

[BGH, Beschl. v. 30.01.2020, I ZB 61/17 – #darferdas II](#)

[BPatG, Beschl. v. 03.05.2017, 27 W \(pat\) 551/16](#)

Leitsätze

1. Die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens muss unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, geprüft werden. Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden.
2. Die Prüfung der Unterscheidungskraft kann nur in den Fällen auf die wahrscheinlichste Verwendung der angemeldeten Marke beschränkt werden, in denen in der betreffenden Branche nur eine Verwendungsart praktisch bedeutsam ist und der Anmelder keine konkreten Anhaltspunkte geliefert hat, die eine in der fraglichen Branche unübliche Verwendungsart in seinem Fall wahrscheinlich machen.

46. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; § 83 Abs. 3 Nr. 1, § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG; § 563 Abs. 1 Satz 2, § 577 Abs. 4 Satz 3 ZPO

[BGH, Beschl. v. 19.12.2019, I ZB 37/19 □ Schokoladenstäbchen IV](#)

[BPatG, Beschl. v. 03.04.2019, 29 W \(pat\) 63/17](#)

Leitsätze

1. Mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann ein Verstoß gegen den Grundsatz des gesetzlichen Richters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) nicht gerügt werden (Festhaltung an BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZB 6/12, GRUR 2014, 1132 Rn. 17 f. = WRP 2014, 1320 - Schwarzwälder Schinken; Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 12 f. = WRP 2015, 53 - S-Bahn).
2. Im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren ist in entsprechender Anwendung von § 563 Abs. 1 Satz 2 und § 577 Abs. 4 Satz 3 ZPO eine Zurückverweisung an einen anderen Senat des Bundespatentgerichts möglich, wenn es aufgrund einer Häufung von Sachfehlern oder eines Mangels an Unvoreingenommenheit des Ausgangsgerichts geboten erscheint, einen anderen Spruchkörper mit der erneuten Behandlung der Sache zu befassen.

47. § 242 BGB; Markenhörung

[BGH, Urt. v. 23.10.2019, I ZR 46/19 – Da Vinci](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.01.2019, I-20 U 165/17](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 08.11.2017, 2a O 19/17](#)

Leitsatz

Den Grundsätzen von Treu und Glauben kann es widersprechen, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts sich bei der Geltendmachung von Vertragsstrafenansprüchen auf eine nur formale Rechtsstellung beruft. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist auszugehen, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (Fortführung von BGH, Urteil vom 23. November 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

BPatG

48. Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke; §§ 66, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 1, Abs. 2, 43 Abs. 1, 26 MarkenG a.F., 158 Abs. 3, Abs. 5 MarkenG n.F.

[BPatG, Urt. v. 10.01.2020, 29 W \(pat\) 41/17 – Carrera](#)

Leitsatz

Der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke erstreckt sich nicht auf den (Online)Handel mit Eigenwaren bzw. ausschließlich mit Waren des eigenen Lizenzgebers. Die spezifische Tätigkeit des Einzelhändlers besteht vielmehr in der durch die Maßnahmen der Präsentation einschließlich Beratung bewirkten Erleichterung des Verkaufs von aus fremder Produktion stammenden Waren, nicht im Verkauf selbst. Der Verkauf von Eigenware ist keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 35; er wird vielmehr von der Warenmarke umfasst.

49. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG

[BPatG, Beschl. v. 11.09.2019, 27 W \(pat\) 49/18 – LAUS-DEANDL](#)

Leitsätze

1. Bei Dialektausdrücken, die keinem hochdeutschen Wort entsprechen, kann die Kenntnis ihrer Bedeutung in der von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Gesamtbevölkerung nicht ohne weitere Feststellungen vorausgesetzt werden. Sofern hierzu auf Indizien wie Statistiken, welche die Verbreitung des jeweiligen Dialekts in der Gesamtbevölkerung ausweisen, oder auf Belege über seine bundesweite Verbreitung etwa in den Medien nicht zurückgegriffen werden kann, ist diese Frage vom Deutschen Patent- und Marken-

amt im Wege der Amtsermittlung (nach § 59 Abs. 1 MarkenG) auf eigene Kosten z. B. durch Verkehrsbefragungen zu ermitteln.

2. Bei der Ermittlung der Kennzeichengewohnheiten ist darauf abzustellen, wie üblicherweise bei den jeweiligen Waren und Dienstleistungen Kennzeichnungen als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen – also markenmäßig – verwendet werden.
3. Aus einer bestimmten Verwendungsform eines angemeldeten Zeichens kann noch nicht auf ein bestimmtes, die Eignung als Herkunftshinweis ausschließendes Verständnis dieses Zeichens beim angesprochenen Verbraucher gefolgert werden, wenn eine solche Verwendungsweise nicht nur für Angaben, die keinen Herkunftshinweis enthalten, sondern auch für Marken üblich ist. In diesem Fall bedarf es für die Annahme, die Verbraucher sähen im angemeldeten Wort nur noch ein bestimmtes Statement, aber – und sei es zumindest daneben – keinen Herkunftshinweis mehr, weiterer Anhaltspunkte. Insoweit gilt für diese Slogans wie „Funwörter“, „Funsprüche“ oder Statements auf der Vorder- oder Rückseite von Bekleidung nichts anderes als für Werbeslogans.
4. Umstände, welche den Verbraucher von seiner prima facie bestehenden Annahme, das an einer auch für Marken typischen Stelle angebrachte Zeichen bezeichne die jeweilige Ware ihrer Herkunft nach, wegführen und für ihn Veranlassung sind, in dem so verwendeten Zeichen entgegen seiner ursprünglichen Erwartung etwas anderes als einen Herkunftshinweis zu sehen, können sich insbesondere aus der Art der Sprachbildung und der außerhalb der Waren üblichen Verwendung der betreffenden Angabe ergeben. Handelt es sich nur um ein einziges Wort, eignet sich dieses dann nicht als Herkunftshinweis, wenn es in Alleinstellung auch anderweitig schlagwortartig als eine bestimmte, das Verständnis (zumindest auch) als Herstellerangabe ausschließende z. B. beschreibende Aussage verstanden würde.

50. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; Vertriebsmodalitäten als Merkmal von Waren und Handelsdienstleistungen; Freihaltebedürfnis bzgl. Bezeichnung einer Rabattaktion

[BPatG, Beschl. v. 28.02.2020, 30 W \(pat\) 26/18 – Black Friday](#)

Leitsätze

1. Vertriebsmodalitäten wie Rabattaktionen und Sonderveranstaltungen stellen zwar kein Merkmal von Waren, wohl aber ein Merkmal von Handelsdienstleistungen dar; im Einzelfall können sie auch ein Merkmal von Werbedienstleistungen bilden (Ergänzung zu BGH GRUR 1998, 465 – BONUS).
2. Die von Hause aus nicht beschreibende Bezeichnung einer Rabattaktion (hier: „Black Friday“) kann daher in Bezug auf Handels- und Werbedienstleistungen als beschreibende Angabe auch dann einem

Freihaltebedürfnis unterliegen, wenn sie am Anmeldetag der Marke (hier: Oktober 2013) nur geringen Teilen des Verkehrs in diesem Sinne bekannt war, aber bereits von mehreren Unternehmen benutzt worden ist.

51. § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG; § 8 Abs. 3 MarkenG

[BPatG, Beschl. v. 26.02.2020, 29 W \(pat\) 24/17 – Farbmarke Orange](#)

Leitsatz

Liegen zwar Anzeichen vor, dass eine Farbmarke auch ohne demoskopisches Gutachten zutreffend aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden war, kann der Senat im Lösungsverfahren eine solche aber nicht zweifelsfrei feststellen, kommt es auf die höchstrichterlich bisher nicht abschließend beantwortete Frage nach der Feststellungslast an.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BVerfG

52. Nichtigkeit des EPGÜ-ZustG

[BVerfG, Beschl. v. 13. 02.2020, 2 BvR 739/17](#)

1. Der Schutz von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG erstreckt sich auch auf die Wahrung der Anforderungen des Art. 23 Abs. 1 GG an eine wirksame Übertragung von Hoheitsrechten. Bürgerinnen und Bürger haben zur Sicherung ihrer demokratischen Einflussmöglichkeiten im Prozess der europäischen Integration grundsätzlich ein Recht darauf, dass eine Übertragung von Hoheitsrechten nur in den vom Grundgesetz dafür vorgesehenen Formen der Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3, Art. 79 Abs. 2 GG erfolgt (formelle Übertragungskontrolle).
2. Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen, die in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis zum Integrationsprogramm der Europäischen Union stehen, sind an Art. 23 Abs. 1 GG zu messen.
3. Ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag, das unter Verstoß gegen Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 2 GG ergangen ist, vermag die Ausübung öffentlicher Gewalt durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union oder eine mit ihr in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis stehende zwischen-staatliche Einrichtung nicht zu legitimieren und verletzt deshalb die Bürgerinnen und Bürger in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG.

BGH

53. Berufungsbegründung durch Patentanwalt

[BGH, Beschl. v. 28.04.2020, X ZR 60/19](#)

[BPatG, Ur. v. 09.04.2019, 5 Ni 25/17 \(EP\)](#)

Leitsatz

Ein Patentanwalt, der kurz vor Ablauf der dafür maßgeblichen Frist feststellt, dass die Telefax-Übermittlung einer Berufungsbegründung in einem Patentnichtigkeitsverfahren wegen nicht von ihm zu vertretender technischer Probleme voraussichtlich scheitern wird, ist nicht verpflichtet, nach einem Rechtsanwalt zu suchen, der den Versand für ihn über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) vornehmen kann.

54. EPA-Vertreter

[BGH, Beschl. v. 14.04.2020, X ZB 2/18](#)

[OLG Karlsruhe, Beschl. v.09.02.2018 - 6 W 79/16](#)

[LG Mannheim, Beschl. v. 02.05.2016 - 7 O 30/12](#)

Leitsatz

Die Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache sind entsprechend § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig.

55. Folgen der Aufhebung des patentgerichtlichen Urteils

[BGH, Ur. v. 13.02.2020, X ZR 6/18 - Bausatz](#)

[BPatG, Ur. v. 07.12.2017, 7 Ni 15/16 \(EP\)](#)

Leitsätze

1. Im Patentnichtigkeitsverfahren ist die Sache im Falle der Aufhebung des patentgerichtlichen Urteils durch den Bundesgerichtshof mangels Sachdienlichkeit regelmäßig zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen, wenn dieses eine Erstbewertung des Stands der Technik unter dem Gesichtspunkt der Patentfähigkeit noch nicht vorgenommen hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 - X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion I).
2. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Berufungsnichtigkeitsverfahren kann jedoch sachdienlich sein, wenn sich das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG unter Berücksichtigung des beiderseitigen Vorbringens mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents befasst hat.

56. Zum Stand der Technik zur Dosierung von Wirkstoffen

[BGH, Ur. v. 21.01.2020, X ZR 65/18 - Tadalafil](#)

[BPatG, Ur. v. 24.10.2017, 3 Ni 22/15](#)

Leitsatz

Hatte der Fachmann am Prioritätstag Anlass, zu irgendeinem, gegebenenfalls auch späteren Zeitpunkt vollständige Studien zur Dosis-Wirkungs-Beziehung eines bestimmten Wirkstoffs anzustellen, ist eine Dosierung, die sich aufgrund einer solchen Studie als vorteilhaft erweist, durch den Stand der Technik nahegelegt.

57. Zur Patentfähigkeit von Auswahlmenüs

[BGH, Ur. v. 14.01.2020, X ZR 65/18 - Rotierendes Menü](#)

[BPatG, Ur. v. 26.07.2017, 2 Ni 28/16](#)

Leitsatz

Die Anweisung, für ein Auswahlmenü auf einem Bildschirm eine Darstellungsart zu wählen, die lediglich dem Zweck dient, die angezeigten Menüpunkte und den Umstand, dass möglicherweise noch weitere Punkte verfügbar sind, besonders anschaulich zu präsentieren, betrifft kein technisches Lösungsmittel und ist deshalb

bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 26. Februar 2015 - X ZR 37/13, GRUR 2015, 660 - Bildstrom; Urteil vom 25. August 2015 - X ZR 110/13, GRUR 2015, 1184 - Entsperrbild).

58. Zugehörigkeit von Schriftsätzen zur Prozessakte

[BGH, Beschl. v. 14.01.2020, X ZR 33/19 - Akteneinsicht XXIV](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.03.2019, I-2 U 31/16](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016, 4b O 49/14](#)

Leitsätze

1. Zu den Prozessakten im Sinne des § 299 Abs. 1 ZPO gehören grundsätzlich alle Schriftsätze und Unterlagen, die bei dem Gericht zu dem Rechtsstreit geführt werden.
2. Eine Ausnahme hiervon gilt, wenn das Gericht mit Rücksicht auf einen bei der Einreichung der Unterlagen erklärten Vorbehalt einer Partei von einer Weitergabe der Unterlagen an die Gegenpartei abgesehen hat.
3. Die Entscheidung über die Frage, ob überhaupt Akteneinsicht zu erteilen ist, obliegt in den Fällen des § 299 Abs. 1 ZPO hingegen der Geschäftsstelle. Die damit eröffnete Möglichkeit einer Erinnerung wird nicht dadurch ausgeräumt, dass die Geschäftsstelle vor ihrer Entscheidung eine Anordnung des Vorsitzenden einholt. (nichtamtl.)
4. Eine Partei, die dem Gegner bestimmte Informationen nur dann zukommen lassen will, wenn besondere Maßnahmen zur Geheimhaltung getroffen werden, hat allerdings die Möglichkeit, zunächst nur eine teilgeschwärzte Fassung der betreffenden Unterlagen einzureichen und das Gericht um Anordnung geeigneter Geheimhaltungsmaßnahmen zu ersuchen. (nichtamtl.)
5. Reicht sie die Unterlagen ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen ein, muss sie grundsätzlich damit rechnen, dass diese den anderen Verfahrensbeteiligten unabhängig von darin enthaltenen eigenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zur Verfügung gestellt werden. (nichtamtl.)
6. Die Frage, ob ein Schriftsatz zu den Prozessakten zählt, ist dem Grundsatz zu Prozesshandlungen entsprechend bedingungsfeindlich, sodass bei Vorliegen einer Bedingung von der Unwirksamkeit der Einreichung auszugehen ist und der entsprechende Schriftsatz nicht zu den Prozessakten zu zählen ist. (red.)

59. Umfang der Hinweispflicht des Gerichtes

[BGH, Beschl. v. 28.11.2019, X ZB 6/18](#)

[BPatG, Beschl. v. 04.04.2018, 19 W\(pat\) 84/17](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Das Gericht muss den Verfahrensbeteiligten grundsätzlich nicht mitteilen, wie es den die Grundlage einer Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich wür-

digen wird. Es reicht vielmehr in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Ein Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das Gericht seine Entscheidung stützen wird.

BPatG

60. Zur Neuheitsschädlichkeit von Druckschriften des Erfinders

[BPatG, Urt. v. 12.03.2020, 12 W \(pat\) 81/19](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Unerheblich ist, dass der Beschwerdeführer diese Vorschrift für den Fall, dass die entgegengehaltene Druckschrift vom Erfinder selbst stammt, für erfinderfeindlich hält. Die gesetzliche Regelung macht bewusst keinen Unterschied, von wem die vorveröffentlichte Druckschrift stammt. Vielmehr hat der Gesetzgeber die unterschiedlichen Interessen des Erfinders und der Allgemeinheit im Patentgesetz austariert, in dem z.B. ein erteiltes Patent nur zeitlich beschränkt gilt und die Priorität einer Voranmeldung nur innerhalb eines zeitlich beschränkten Rahmens in Anspruch genommen werden kann.

61. Zur Änderung des Beschreibungstitels

[BPatG, Urt. v. 05.03.2020, 7 W \(pat\) 1/19 - MOSFET-Vorrichtung](#)

Leitsatz

Die Bezeichnung der Erfindung ist gemäß § 10 Abs. 1 PatV am Anfang der Beschreibung nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG als Titel der Beschreibung anzugeben und stellt damit einen Teil der Beschreibung dar. Der Prüfer darf eine Änderung des Beschreibungstitels grundsätzlich nicht ohne Einverständnis des Anmelders vornehmen.

62. Voraussetzungen zur Patentierung von Datenverarbeitungsprogrammen

[BPatG, Beschl. v. 02.10.2019 18 W \(pat\) 1/18](#)

Leitsatz (red.)

Ein Verfahren ist dem Patentschutz nach dem Patentierungsausschluss für Datenverarbeitungsprogramme nach §1 Abs. 3 i.V.m. 4 PatG nicht zugänglich, wenn es sich auf die Sammlung, Speicherung und Verwendung von Daten beschränkt.

63. Stand der Technik durch E-Mails

[BPatG, Beschl. v. 19.09.2019, 2 Ni20/17 \(EP\)](#)

Leitsatz (red.)

Bei einer E-Mail-Kette kann es sich um den zu berücksichtigenden Stand der Technik handeln. Zwar sind E-Mails nicht-öffentliche Nachrichten, die an einen oder mehrere Empfänger gesendet werden. Der Inhalt wird,

vergleichbar mit einem Brief, der an bestimmte Personen versandt wird, gegenüber allen anderen geheim gehalten. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn Empfänger der Kettenelemente jeweils eine E-Mail-Liste ist, deren E-Mails über eine Internetseite zur Verfügung gestellt werden. Dies führt dazu, dass die E-Mails, die an diese Liste geschickt werden, öffentlich zugänglich sind.

64. Keine Prüfung der Übertragungsberechtigung bei geschäftlicher Rechtsnachfolge des Patentanmelders

[BPatG, Urt. v. 12.09.2019, 4 Ni 73/17 – Lacosamid](#)

Leitsätze

1. Für die Wirksamkeit einer nach Art. 87 EPÜ in Anspruch genommenen Priorität kommt es bei der Prüfung des mangels Patentfähigkeit angegriffenen Streitpatents im Falle einer geschäftlichen Rechtsnachfolge – ebenso wenig wie im Falle eines identischen Vor- und Nachanmelders – nicht darauf an, ob der das Prioritätsrecht übertragende Erstanmelder zur Übertragung berechtigt war und diesem das Recht am Patent zustand. Allein maßgeblich ist, ob der Erstanmelder den formalen Erfordernissen des Art. 87 EPÜ folgend dem Rechtsnachfolger das aus der Erstanmeldung resultierende Recht auf Erteilung des Patents wirksam vermitteln konnte. Fehlzuordnungen können beim erteilten Patent nur im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nach §§ 21 I, 22 PatG (widerrechtliche Entnahme) oder betreffend EPÜ Patente über Art. 60 (unberechtigter Anmelder) bzw. über Vindikationsansprüche (§ 8 PatG) oder im Anmeldeverfahren durch Unterlassungsklage, einstweilige Verfügung oder Übertragung der Anmeldung etc. geltend gemacht werden.
2. Ein mit der Nichtigkeitsklage angegriffenes ergänzendes Schutzzertifikat bei erloschenem Grundpatent erweist sich bereits dann als uneingeschränkt bestandskräftig, wenn es nur von einem Patentanspruch der Anspruchsfassung getragen wird, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um einen abhängigen oder nebengeordneten Anspruch handelt und unabhängig davon, ob der Patentinhaber eine entsprechende Selbstbeschränkung auf diesen Anspruch durch Haupt- oder Hilfsanträge vornimmt.
3. Die in der Rechtsprechung geforderte und als Goldstandard bezeichnete Qualität einer neuheitsschädlichen Offenbarung, welche unmittelbar und eindeutig sein muss und in individualisierter Form erfolgen muss, erfährt für die Anforderungen der Offenbarung eines Stereoisomers keine Besonderheiten, hier der enantiomeren Form von Lacosamid. Eine explizite Nennung des konkreten Stereoisomers ist deshalb nicht zwingend erforderlich. - 2 - Es ist insoweit für eine neuheitsschädliche Offenbarung ausreichend, wenn in einer Schrift, die eine Vielzahl von asymmetrischen Kohlenstoffverbindungen auf ihre Geeignetheit für eine arzneiliche Verwendung (hier als antikonvulsive Wirkstoffe) diskutiert und insoweit nicht nur allgemein die Bedeutung ihrer Chiralität anspricht, sondern auch einzelne Racemate und Enantiomere ausdrücklich in den Fokus

für eine medizinische Verwendung als Arzneimittel nimmt, dem Fachmann sich die Enantiomere unmittelbar erschließen. Dies gilt dann, sofern auch die Herstellbarkeit der in der Schrift nicht ausdrücklich genannten enantiomeren Form, hier von Lacosamid, für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt allein aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres möglich war (Abgrenzung von BGH GRUR 2010, 123 – Escitalopram). Die neuheitsschädliche Offenbarung eines Stoffes als solcher ist von seiner – hier zu verneinenden – Offenbarung als bereit zu stellendes Arzneimittel zu unterscheiden. Ob eine solche Bereitstellung für den Fachmann nahelag, ist im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu hinterfragen.

4. Für das Erfordernis, dass das Heranziehen einer bestimmten technischen Lehre als Ausgangspunkt der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der Rechtfertigung bedarf, insbesondere wenn sich diese rückschauend als nächstliegend zum Erfindungsgegenstand erweist, erscheint es – ebenso wie zur korrekten Formulierung der objektiven Aufgabe – sinnvoll, sprachlich zwischen einer technischen Lehre als „Ausgangspunkt“ des weiter zu bildenden Stands der Technik und ihrer Bedeutung als Lösungselement – als „Sprungbrett“ – zu unterscheiden.

65. Zur Formulierung von Schutzansprüchen von Gebrauchsmustern

[BPatG, Beschl. v. 13.03.2019, 35 W \(pat\) 18/18](#)

Leitsatz

Die Gebrauchsmusterstelle hat gemäß § 4 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 5 Abs. 4 GebrMV darauf hinzuwirken, dass der Anmelder mindestens einen Schutzanspruch formuliert, der sich nicht lediglich in der Umschreibung der mit der Erfindung zu lösenden technischen Aufgabe erschöpft. Dagegen ist die Prüfung, ob die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, einem Lösungsverfahren vorbehalten (im Anschluss an BGH GRUR 1999, 920 ff. - Flächenschleifmaschine).

66. Rechtsschutzbedürfnis bei Schweigen des Patentinhabers über Geltendmachung von Rechten aus dem Streitpaten

[BPatG, Beschl. v. 20.02.2018, 2 Ni 18/16 \(EP\)](#)

Leitsätze

1. Das Rechtsschutzbedürfnis des Nichtigkeitsklägers, der nach Erlöschen des Patents durch Ablauf der Schutzdauer das Nichtigkeitsverfahren nicht sogleich für erledigt erklärt, sondern vorerst mit dem Ziel fortsetzt, das Patent auch für die Vergangenheit zu vernichten, kann nicht verneint werden, solange der Nichtigkeitsbeklagte auf eine Aufforderung zu erklären, ob noch Rechte aus dem Patent für die Vergangenheit gegen den Kläger geltend gemacht werden sollen, schweigt.
2. Es reicht nach Auffassung des Senates daher zur Bejahung des Rechtsschutzinteresses aus, wenn der Nichtigkeitskläger bei Ablauf der Schutzdauer

den Patentinhaber auffordert, zu erklären, ob noch Rechte aus dem Patent für die Vergangenheit gegen den Kläger geltend gemacht werden sollen, um anschließend prozessual reagieren zu können. Eine unterschiedliche Behandlung von Klägern, die entweder bereits zweifelsfrei als Patentverletzer in Anspruch genommen werden bzw. wurden oder eine Inanspruchnahme selbst als ausgeschlossen betrachten, gegenüber solchen Klägern, die sich darüber bei Klageerhebung im Ungewissen befinden und erst nach Ablauf der Schutzdauer ein eigenes Interesse darlegen müssen, erscheint jedenfalls in Verfahren, die als Popularklage erhoben wurden, nicht sachgerecht, insbesondere nicht prozessökonomisch. (nichtamtl.)

3. Für eine Entscheidung nach § 91a ZPO kommt es nicht auf den Zeitpunkt an, zu dem Erledigung tatsächlich eingetreten ist. (red.)

OLG

67. Zur Einstweiligen Verfügung in Patentsachen ohne gesicherten Rechtsbestand

[OLG München, Urt. v. 12.12.2019, 6 U 4009/19](#)

LG München I, Urt. v. 23.05.2019, 7 O 6409/19

Leitsätze

1. Über einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der auf ein Patent oder Gebrauchsmuster gestützt wird, ist in der Regel mündlich zu verhandeln. Dem Antragsgegner muss ausreichend Gelegenheit gegeben werden, zur Verletzungsfrage und zum Rechtsbestand Stellung nehmen zu können.
2. Entspricht die Verfahrensgestaltung in erster Instanz nicht den Anforderungen an das rechtliche Gehör, beruht das landgerichtliche Urteil nicht (mehr) auf diesem Verstoß, wenn der Antragsgegner bis zur Verhandlung in zweiter Instanz hinreichend Gelegenheit hatte, sich mit der Verletzungsfrage und der Schutzrechtslage zu befassen und hierzu vorzutragen (wie OLG Düsseldorf Urt. v. 27.2.2019 - 15 U 45/18, BeckRS 2019, 5570).
3. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung, gestützt auf ein Patent oder ein Gebrauchsmuster kommt nur in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Rechtsbeständigkeit des Verfügungsschutzrechts eindeutig zugunsten des Antragstellers zu bejahen ist.
4. War das Verfügungsschutzrecht noch nicht Gegenstand eines zweiseitigen Rechtsbestandsverfahrens kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur unter besonderen Voraussetzungen in Betracht (Änderung der Rechtsprechung des Senats seit dem Urt. v. 26.7.2012, 6 U 1260/12, BeckRS 2012, 16104).

LG

68. Art der Rechnungslegung und Folgen einer eingeschränkten Verteidigung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 16.01.2020, 4c O 94-18](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Nach der mittlerweile etablierten Rechtsprechung der Düsseldorfer Kammern (vgl. LG Düsseldorf, Urteil v. 21. September 2017, Az. 4a O 18/16, Rz. 224, zitiert nach juris; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Kapitel D., Rn. 647) kann die Klägerin – nach ihrer Wahl – Auskunft und Rechnungslegung nur dann auch in elektronischer Form, d.h. neben der grundsätzlich schriftlichen geschuldeten Form, verlangen, soweit die entsprechenden Belege bei den Beklagten auch bereits elektronisch vorliegen. Die Klägerin hat demzufolge keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte die bei ihr vorhandenen Dokumente in eine elektronische Form überführen.
2. Ein eingeschränkter Klageantrag ist vor dem rechtskräftigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens im Verletzungsprozess jedenfalls dann ohne weiteres zulässig, wenn das Klagepatent nur mit der eingeschränkten Fassung verteidigt wird (BGH GRUR 2010, 904ff. – Maschinensatz).
3. Einen – wie vorliegend – der eingeschränkten Fassung entsprechenden Hilfsantrag (im Rechtsbestandsverfahren) wird man gleichfalls als ausreichend ansehen müssen, da bei der Aufrechterhaltung der erteilten (nicht eingeschränkten) Fassung eine Verurteilung nach einem demgegenüber eingeschränkten Antrag bedenkenlos ist

69. Kein Anspruch auf Rücknahme einer Patentverletzungsklage aus Lizenzvertrag

[LG Düsseldorf, Urt. v. 20.12.2019, 4b O 144/18](#)

Leitsätze

1. Zur ergänzenden Vertragsauslegung eines Lizenzvertrages zur Begründung eines Anspruches auf Rücknahme der Patentverletzungsklage besteht kein Raum, wenn der Patentlizenzvertrag sich hierzu nicht verhält und eine Vorleistungspflicht der Lizenznehmerin festlegt. (red.)
2. Aus § 242 BGB kann bei bestehendem Patentlizenzvertrag nicht hergeleitet werden, dass eine Inanspruchnahme wegen Patentverletzung bereits prozessual unzulässig ist. Die Unzulässigkeit der Inanspruchnahme ist als materiell-rechtliche Einwendung von dem Patentverletzungsgericht zu klären und kann nicht durch ein anderes Gericht, an dem ein Streit wegen Lizenzvertragsverletzung anhängig ist, entschieden werden. (red.)
3. Ein Anspruch auf Rücknahme der Verletzungsklage kann nicht als Zurückbehaltungsrecht gegen eine Zahlungsverpflichtung aus einem Lizenzvertrag geltend gemacht werden, da dieser Anspruch ohne

Mitwirkung der Gegenseite im Patentverletzungsverfahren geltend gemacht werden kann. (red.)

4. Einem Auskunftsanspruch kann auch im Erkenntnisverfahren nicht entgegengehalten werden, dass die Auskunft nur mit Kenntnissen eines Dritten erfolgen kann. Vielmehr ergeben sich auch hier die Grundsätze aus dem Zwangsvollstreckungsrecht, wonach eine Festsetzung von Zwangsgeld oder Zwangshaft nur dann ausgeschlossen ist, wenn der Schuldner alles Zumutbare einschließlich eines gerichtlichen Vorgehens unternommen hat, um den Dritten zur Mitwirkung zu bewegen, sodass nur in einem solchen Falle im Erkenntnisverfahren ein Einwand gegen einen derart gestalteten Auskunftsanspruch erhoben werden kann. (red.)
5. Die Voraussetzungen für diesen Ausnahmetatbestand hat der Vollstreckungsschuldner im Einzelnen darzulegen (vgl. BGH NJW-RR 2009, 443; Rn 13 m.w.N.). (nichtamtl.)

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

70. Keine öffentliche Wiedergabe durch Vermietung von mit Radioempfangsgerät ausgestattetem Fahrzeug

[EuGH, Ur. v. 02.04.2020, C-753/18 – Stim ua/Fleetmanager ua](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Art. 3 der RL 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft und Art. 8 II der RL 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums sind dahin auszulegen, dass die Vermietung von mit einem Radioempfangsgerät ausgestatteten Fahrzeugen keine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmungen darstellt.

71. Weiterveräußerung von „gebrauchten“ E-Books bedarf der Zustimmung des Urhebers

[EuGH, Ur. v. 19.12.2019, C-263/18 – NUV ua/Tom Kabinet](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Schon aus dem Wortlaut der Vereinbarten Erklärungen zu den Art. 6 und 7 WCT geht jedoch hervor, dass die in diesen Artikeln im Zusammenhang mit dem Verbreitungs- und Vermietrecht verwendeten Ausdrücke „Vervielfältigungsstücke“ und „Original und Vervielfältigungsstücke“ sich ausschließlich auf Vervielfältigungsstücke, die als körperliche Gegenstände in Verkehr gebracht werden können, beziehen, so dass dieser Art. 6 Abs. 1 nicht die Verbreitung nicht körperlicher Werke wie E-Books erfassen kann.
2. Aus dieser Begründung geht somit hervor, dass die dem Richtlinienvorschlag zugrunde liegende Absicht darin bestand, zu erreichen, dass jede öffentliche Wiedergabe eines Werks, die nicht die Verbreitung materieller Vervielfältigungsstücke desselben ist, nicht unter den Begriff „Verbreitung an die Öffentlichkeit“ in Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29, sondern unter den der „öffentlichen Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie fällt.
3. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte der Begriff „öffentliche Wiedergabe“, wie im 23. Erwägungsgrund der Richtlinie hervorgehoben wird, in weitem Sinne verstanden werden, nämlich dahin gehend, dass er jegliche Wiedergabe an die Öffentlichkeit umfasst, die an dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung nimmt, nicht anwesend ist, und somit jegliche entsprechende drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Übertragung oder Weiterverbreitung eines Werks, einschließlich der Rundfunkübertragung, umfasst (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. De-

zember 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, Rn. 36, und vom 13. Februar 2014, Svensson u.a., C-466/12, EU:C:2014:76, Rn. 17 und die dort angeführte Rechtsprechung).

4. Im Übrigen heißt es in den Erwägungsgründen 28 und 29 der Richtlinie 2001/29 zum Verbreitungsrecht, dass dieses Recht das ausschließliche Recht einschließt, „die Verbreitung eines in einem Gegenstand verkörperten Werks“ zu kontrollieren und dass die Frage der Erschöpfung sich weder bei Dienstleistungen allgemein noch bei Onlinediensten im Besonderen stellt, da anders als bei CD-ROM oder CD-I, wo das geistige Eigentum in einem materiellen Träger, d. h. einem Gegenstand, verkörpert ist, jede Bereitstellung eines Onlinedienstes im Grunde eine Handlung ist, die zustimmungsbedürftig ist, wenn das Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht dies vorsieht.
5. Wie das vorlegende Gericht jedoch zutreffend ausführt und wie der Generalanwalt in Nr. 67 seiner Schlussanträge betont hat, ist ein E-Book kein Computerprogramm, so dass die spezifischen Bestimmungen der Richtlinie 2009/24 nicht anzuwenden sind.
6. Es kann jedoch nicht angenommen werden, dass die Überlassung eines Buches auf einem materiellen Träger und die Überlassung eines E-Books in wirtschaftlicher und funktioneller Hinsicht vergleichbar sind.
7. Selbst wenn ein E-Book als ein komplexer Gegenstand betrachtet werden sollte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. Januar 2014, Nintendo u. a., C-355/12, EU:C:2014:25, Rn. 23), der sowohl ein geschütztes Werk als auch ein Computerprogramm umfasst, das von der Richtlinie 2009/24 geschützt werden kann, ist davon auszugehen, dass ein solches Programm gegenüber dem in einem solchen Buch enthaltenen Werk nur akzessorischen Charakter hat.
8. Somit ist insbesondere zu berücksichtigen, wie viele Personen gleichzeitig Zugang zu demselben Werk haben können, aber auch, wie viele von ihnen nacheinander Zugang zu diesem Werk haben können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
9. Im Hinblick auf den in Rn. 65 des vorliegenden Urteils hervorgehobenen Umstand, dass jeder Interessent Mitglied im Leseklub werden kann und dass auf der Plattform dieses Klubs eine technische Maßnahme fehlt, die garantieren kann, dass nur eine Kopie eines Werks während des Zeitraums, in dem der Nutzer eines Werks tatsächlich Zugang diesem hat, heruntergeladen werden kann und dass der Nutzer nach Ablauf dieser Frist die von ihm heruntergeladene Kopie nicht mehr nutzen kann (vgl. entsprechend Urteil vom 10. November 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C-174/15, EU:C:2016:856), ist im vorliegenden Fall jedoch davon auszugehen, dass die Anzahl der Personen, die über diese Plattform parallel oder nacheinander Zu-

gang zu demselben Werk haben können, erheblich ist. Somit ist vorbehaltlich einer Nachprüfung durch das vorliegende Gericht unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände das in Rede stehende Werk als öffentlich wiedergegeben im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 anzusehen.

BGH

72. Zur urheberrechtlichen Zulässigkeit der Veröffentlichung von Buchbeiträgen eines Bundestagsabgeordneten durch ein Internet-Nachrichtenportal

BGH, Urt. v. 30.04.2020, I ZR 228/14 – Reformistischer Aufbruch II

[EuGH, Urt. v. 20.07.2019, C-516/17](#)

[BGH, Urt. v. 27.07.2017, I ZR 228/15](#)

[KG, Urt. v. 07.10.2015, 24 U 124/14](#)

[LG Berlin, Urt. v. 17.06.2014, 15 O 546/13](#)

Mit Urteil vom 30.04.2020 (Az. I ZR 228/15) entschied der BGH, dass die Veröffentlichung von Buchbeiträgen eines Bundestagsabgeordneten auf einem Internet-Nachrichtenportal zulässig war. In dem jahrelangen Rechtsstreit um die Veröffentlichung eines Manuskripts über die strafrechtliche Bewertung von sexuellen Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern aus den 80er Jahren erlitt der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck nun vor dem BGH eine Niederlage.

Der Kläger war in den Jahren 1994 bis 2016 Mitglied des Bundestags. Er ist Verfasser eines Manuskripts, in dem er sich gegen die radikale Forderung einer vollständigen Abschaffung des Sexualstrafrechts wandte, aber für eine teilweise Entkriminalisierung gewaltfreier sexueller Handlungen Erwachsener mit Kindern eintrat. Der Text erschien im Jahr 1988 als Beitrag in einem Buch. Im Mai 1988 beanstandete der Kläger gegenüber dem Herausgeber des Buchs, dieser habe ohne seine Zustimmung Änderungen am Text und an den Überschriften vorgenommen, und forderte ihn auf, dies bei der Auslieferung des Buchs kenntlich zu machen. In den Folgejahren wurde der Kläger mehrfach kritisch mit den Aussagen des Buchbeitrags konfrontiert. Er erklärte daraufhin wiederholt, sein Manuskript sei durch den Herausgeber im Sinn verfälscht worden, weil dieser die zentrale Aussage – die Abkehr von der seinerzeit verbreiteten Forderung nach Abschaffung des Sexualstrafrechts – wegredigiert habe. Spätestens seit dem Jahr 1993 distanzierte sich der Kläger vollständig vom Inhalt seines Aufsatzes. Im Jahr 2013 wurde in einem Archiv das Originalmanuskript des Klägers aufgefunden und ihm wenige Tage vor der Bundestagswahl, für die er als Abgeordneter kandidierte, zur Verfügung gestellt. Der Kläger übermittelte das Manuskript an mehrere Zeitungsredaktionen als Beleg dafür, dass es seinerzeit für den Buchbeitrag verändert worden sei. Einer Veröffentlichung der Texte durch die Redaktionen stimmte er nicht zu. Stattdessen stellte er das Manuskript und den Buchbeitrag mit dem Hinweis auf seiner Internetseite ein, er distanzieren sich von dem Beitrag. Mit einer Verlinkung seiner Internetseite durch die Presse war er einverstanden. Vor der Bundestagswahl veröffentlichte die Beklagte in ihrem Internetportal

einen Pressebericht, in dem die Autorin die Ansicht vertrat, der Kläger habe die Öffentlichkeit jahrelang hinter Licht geführt. Die Originaldokumente belegten, dass das Manuskript nahezu identisch mit dem Buchbeitrag und die zentrale Aussage des Klägers keineswegs im Sinn verfälscht worden sei. Die Internetnutzer konnten das Manuskript und den Buchbeitrag über einen elektronischen Verweis (Link) herunterladen. Die Internetseite des Klägers war nicht verlinkt.

Der Kläger sieht in der Veröffentlichung der Texte eine Verletzung seines Urheberrechts. Er nahm die Beklagte auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch. Dem trat der BGH nun mit seinem Urteil entgegen. Er wies die Klage ab und hob das Berufungsurteil auf. Die Beklagte habe durch die Bereitstellung des Manuskripts und des Buchbeitrags in ihrem Internetportal das Urheberrecht des Klägers nicht widerrechtlich verletzt. Entgegen der Einordnung des Berufungsgerichts liege eine Berichterstattung über Tagesereignisse vor, sodass die Schutzschranke der Berichterstattung nach § 50 UrhG zu Gunsten der Beklagte greife. Bei dem in Rede stehenden Artikel gehe es zuvorderst um die aktuelle Konfrontation des Klägers mit seinem bei Recherchen wiedergefundenen Manuskript und seine Reaktion darauf. Dies seien Ereignisse, die bei der Einstellung des Artikels ins Internetportal der Beklagten aktuell und im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit des erneut als Bundestagsabgeordneter kandidierenden Klägers von gegenwärtigem öffentlichem Interesse waren. Dass der Artikel über dieses im Vordergrund stehende Ereignis hinausgehend die bereits über Jahre andauernde Vorgeschichte und die Hintergründe zur Position des Klägers mitteilte, stehe der Annahme einer Berichterstattung über Tagesereignisse nicht entgegen.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 30.04.2020](#)

73. Zur Rechtswidrigkeit des Tonträger-Samplings

BGH, Urt. v. 30.04.2020, I ZR 115/16 – Metall auf Metall IV

[EuGH, Urt. v. 29.07.2019, C-476/17](#)

[BGH, Beschl. v. 01.06.2017, I ZR 115/16](#)

[BVerfG, Urt. v. 31.05.2016, 1 BvR 1585/13](#)

[BGH, Urt. v. 13.12.2012, I ZR 182/11](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 17.08.2011, 5 U 48/05](#)

[BGH, Urt. v. 20.11.2008, I ZR 112/06](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 07.06.2006, 5 U 48/05](#)

[LG Hamburg, 08.10.2004, 308 O 90/99](#)

Mit Urteil vom 30. April 2020 (Az. I ZR 115/16) entschied der BGH erneut über die Frage, unter welchen Voraussetzungen Rechte des Tonträgerherstellers durch Sampling verletzt werden. Das Urteil reiht sich ein in die Entscheidungskette von nunmehr neun Entscheidungen.

In einem Zeitraum von sechszehn Jahren setzte sich zunächst das LG Hamburg, das OLG Hamburg, das BVerfG und der EuGH sowie der BGH mit der Frage auseinander, ob die Beklagten, die Komponisten und die Sängerin des Musiktitels „Nur mir“ das Tonträgerherstellerrecht der Beklagten verletzten, indem sie eine

zweisekündige Rhythmussequenz aus dem Musiktitel „Metall auf Metall“ elektronisch kopierten („gesampelt“) und dem Titel „Nur mir“ in fortlaufender Wiederholung unterlegten. Die Kläger sehen dadurch ihre Rechte als Tonträgerhersteller verletzt und nahmen die Beklagten auf Unterlassung in Anspruch, Tonträger mit der Aufnahme „Nur mir“ herzustellen und in Verkehr zu bringen.

Der BGH hebt das erste Berufungsurteil auf und verweist die Sache an das Oberlandesgericht Hamburg zurück. Hinsichtlich der Frage, ob das Herstellen des Tonträgers eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts des Tonträgerherstellerrechts nach § 85 Abs. 1 S. 1 UrhG verletzt, unterscheidet der BGH zwischen dem Zeitraum vor dem Inkrafttreten der InfoSoc-RL am 22. Dezember 2002 und dem Zeitraum danach. Während im erstgenannten Fall wohl unter Berücksichtigung von § 24 Abs. 1 UrhG und der diesbezüglich ergangenen Rechtsprechung des BVerfG zur kunstspezifischen Betrachtung urheberrechtlicher Ausnahmenvorschriften eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts zu verneinen sei, müsse diese wohl für den Zeitraum nach dem 22. Dezember 2002 bejaht werden. Zunächst zieht der BGH die vom EuGH entwickelten Grundsätze zur Einschränkung von Art. 2 InfoSoc-RL heran, wonach die von einem Tonträger entnommenen Audiofragmente in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form genutzt werden dürften. Da diese Voraussetzungen indes bei dem Musiktitel „Nur mir“ aufgrund der fortbestehenden Erkennbarkeit des entnommenen Audiofragments nicht vorliege, sei eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts des Tonträgerherstellers zu bejahen. Im nächsten Schritt prüft der BGH, ob eine Ausnahmebestimmung zugunsten der Beklagten greift und verneint dies. Insbesondere könne § 24 Abs. 1 UrhG nicht herangezogen werden. Damit bezieht sich das höchste deutsche Fachgericht auf die eindeutige Rechtsprechung des EuGH, dem zufolge § 24 Abs. 1 UrhG unionswidrig und damit nicht mit Ausnahme von parodistischen Werknutzungen nicht anwendbar sei. Der BGH betont jedoch, dass dem BGH eine abschließende Beurteilung verwehrt sei, da das OLG Hamburg keine Feststellungen dazu getroffen habe, ob die Beklagten ab dem 22. Dezember 2002 Handlungen der Vervielfältigung oder Verbreitung vorgenommen hätten. Zur Begründung einer Erstbegehungsfahr durch ein in der Vergangenheit zulässiges Verhalten müssten dagegen weitere Umstände hinzutreten, die eine Zuwiderhandlung in der Zukunft konkret erwarten ließen – auch hierzu müsse das OLG Hamburg Stellung beziehen. Neben einer Verletzung des Vervielfältigungsrechts prüft der BGH eine Verletzung des Verbreitungsrechts der Kläger, die er jedoch unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH verneint. Dieser hatte auf Vorlage des Senats entschieden, dass ein Tonträger, der von einem anderen Tonträger übertragene Musikfragmente enthält, keine Kopie dieses anderen Tonträgers im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/115/EG darstellt.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 30.04.2020](#)

74. Zur urheberrechtlichen Zulässigkeit der Veröffentlichung militärischer Lageberichte

BGH, Urt. v. 30.04.2020, I ZR 139/15 – Afghanistan Papiere II

[BGH, Beschl. v. 09.11.2017, I ZR 139/15](#)

[OLG Köln, Urt. v. 12.06.2015, 6 U 5/15](#)

[LG Köln, Urt. v. 02.10.2014, 14 O 333/13](#)

Mit Urteil vom 30. April 2020 (Az. I ZR 228/15) entschied der BGH, dass die Veröffentlichung von Buchbeiträgen eines Bundesabgeordneten auf einem Internet-Nachrichtenportal zulässig sind. Dabei ging es konkret um die Frage, ob die hinter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) stehende Funke-Mediengruppe vertrauliche Militärberichte über den Afghanistaneinsatz der Bundeswehr veröffentlichen darf oder ob die Bundesrepublik Deutschland die Veröffentlichung durch die Presse unter Berufung auf das Urheberrecht untersagen darf.

Die Klägerin ist die Bundesrepublik Deutschland, die im vorliegenden Verfahren durch das Bundesministerium der Verteidigung vertreten wird. Dieses lässt wöchentlich einen militärischen Lagebericht über die Auslandseinsätze der Bundeswehr und Entwicklungen im Einsatzgebiet erstellen. Die Berichte werden unter der Bezeichnung „Unterrichtung des Parlaments“ (UdP) an ausgewählte Abgeordnete des deutschen Bundestages, Referate im Bundesministerium der Verteidigung und anderen Bundesministerien, sowie dem Bundesministerium der Verteidigung nachgeordneten Dienststellen versendet. Sie sind als Verschlussache „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Daneben veröffentlicht die Klägerin gekürzte Fassungen der UdP als „Unterrichtung der Öffentlichkeit“ (UdÖ).

Die Beklagte betreibt das Onlineportal der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Sie beantragte im Jahr 2012 unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz die Einsichtnahme in sämtliche UdP aus der Zeit zwischen dem 1. September 2001 und dem 26. September 2012. Nach Ablehnung dieses Antrags gelangte die Beklagte auf unbekanntem Weg an einen Großteil der Berichte und veröffentlichte diese unter der Bezeichnung „Afghanistan-Papiere“ im Internet. Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch genommen, weil die Veröffentlichung ihr Urheberrecht an den Berichten verletze.

Der Bundesgerichtshof hob mit seinem Urteil das Berufungsurteil auf und wies die Klage ab. Es könne offenbleiben, ob die UdP urheberrechtlich als Schriftwerke nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG geschützt sind, da zu Gunsten der Beklagten die Schutzschranke der Berichterstattung über Tagesereignisse nach § 50 UrhG greife. Die Berichterstattung der WAZ habe ein Tagesereignis zum Gegenstand. Sie betreffe die Frage, ob die jahrelange und andauernde öffentliche Darstellung des auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Texte auf der Internetseite der Beklagten noch stattfindenden und damit aktuellen, im Auftrag des deutschen Bundestages erfolgenden Einsatzes der deutschen Soldaten in Afghanistan als Friedensmission zutreffe oder ob in diesem Einsatz entgegen der öffentlichen Darstellung eine Beteiligung

an einem Krieg zu sehen sei. Folglich habe die Beklagte durch die Veröffentlichung der UdP jedenfalls ein daran bestehendes Urheberrecht nicht widerrechtlich verletzt.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 30.04.2020](#)

75. Angemessene Beteiligung eines Kameramannes

[BGH, Urt. v. 20.02.2020, I ZR 176/18 – Das Boot II](#)

[OLG Stuttgart, Urt. v. 28.11.2017, 17 O 127/11](#)

[LG Stuttgart, Urt. v. 26.09.2018, 4 U 2/18](#)

Leitsätze

- Bei der Bestimmung einer weiteren angemessenen Beteiligung im Sinne von § 32a UrhG geht es ebenso wie bei der Anwendung des § 32 Abs. 2 Satz 2 UrhG darum, dass das Tatgericht im Rahmen seines weit gefassten Ermessens gemäß § 287 Abs. 2 ZPO im Einzelfall die nach den Umständen sachgerechteste Bewertungsart auszuwählen und anzuwenden hat, um der vom Gesetzgeber lediglich generalklauselartig und unspezifisch gefassten Aufgabe gerecht zu werden, eine angemessene Beteiligung des Urhebers an den Vorteilen der Auswertung des von ihm (mit)geschaffenen Werks sicherzustellen.
- Im Rahmen dieses weit gefassten Ermessens kann das Tatgericht auch tarifvertragliche Bestimmungen oder gemeinsame Vergütungsregeln indiziell heranziehen, die auf den in Rede stehenden Sachverhalt sachlich und/oder personell nicht anwendbar sind, sofern es die sachlichen Übereinstimmungen und Unterschiede des Einzelfalls in den Blick nimmt und diesen durch eine unter Umständen modifizierende Anwendung dieser Bestimmungen Rechnung trägt.
- Voraussetzung der Verpflichtung des Dritten auf Leistung einer weiteren angemessenen Beteiligung gemäß § 32a Abs. 2 Satz 1 UrhG ist, dass diesem Nutzungsrechte übertragen oder eingeräumt worden sind und er aus der Nutzung dieser Rechte Erträge oder Vorteile erzielt hat, zu denen die vereinbarte Gegenleistung für die Übertragung oder Einräumung dieser Nutzungsrechte in einem auffälligen Missverhältnis steht. Bei der Prüfung des auffälligen Missverhältnisses gemäß § 32a Abs. 2 Satz 1 UrhG ist daher nur der Teil der vereinbarten Gegenleistung zu berücksichtigen, der auf die Übertragung oder Einräumung der vom Dritten verwerteten Nutzungsrechte entfällt.
- Bei der Bestimmung der vereinbarten Gegenleistung im Rahmen des § 32a Abs. 2 Satz 1 UrhG sind etwaige Ansprüche des Urhebers auf weitere angemessene Beteiligung nach § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG jedenfalls dann nicht zu berücksichtigen, wenn er sie noch nicht durchgesetzt hat.

76. Sachverständigengutachten als Urteilsgrundlage für urheberrechtliche Vertragsanpassung nach § 32 UrhG

[BGH, Urt. v. 28.11.2019, I ZR 35/19](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.01.2019, I-20 U 166/17](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 25.19.2017, 12 O 210/14](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Der Zugang der Parteien zu den Befundtatsachen, auf deren Feststellung ein Sachverständiger sein Gutachten gestützt hat, gehört zu den elementaren Verfahrensregeln, die das Rechtsstaatsprinzip in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gewährleistet (vgl. BVerfGE 234-4-91, 176, juris Rn. 18; BVerfG, Beschluss vom 7. Oktober 2000-1 BvR 2646/95 [juris Rn. 3]; Beschluss vom 30. August 2017 -1 BvR 776/14 [juris Rn. 22]).

OLG

77. Zur Schutzfähigkeit des Lorient-Zitats „Früher war mehr Lametta“

[OLG München, Beschl. v. 14.08.2019, 6 W 927/19](#)

[LG München I, Beschl. v. 18.07.2019, 33 O 9328/19](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

- Inwieweit in Anwendung der Rechtsprechung des EuGH an der Auffassung festgehalten werden kann, dass für die in § 2 Abs. 1 UrhG aufgeführten Kategorien die Werkqualität nach unterschiedlichen Kriterien zu beurteilen ist, bedarf keiner Entscheidung. Denn auch wenn man mit dem Landgericht (Nichtabhilfebeschluss, Seite 2 unten/3 oben) nach den bisherigen Kriterien den Maßstab der sog. „kleinen Münze“ bei Sprachwerken zugrundelegt, ist die Beurteilung des Landgerichts, wonach die Wortfolge ihre Besonderheit und Originalität durch die Einbettung in den Sketch und die Situationskomik erhält und ohne Berücksichtigung dieses Umstands und der Tatsache, dass die Wortfolge von dem bekannten und bedeutenden Künstler „L.“ stamme, es sich um einen eher alltäglichen und belanglosen Satz handelt, der entweder schlicht zum Ausdruck bringt, dass früher mehr Lametta benutzt wurde oder - unter Verwendung des Wortes „Lametta“ als Metapher - dass früher mehr Schmuck, Glanz, festliche Stimmung oder Ähnliches war, nicht zu beanstanden.
- Dass die Wortfolge nicht den Regeln der Semantik folgt - Kombination des Verbes „sein“, des Komparativs „mehr“ und eines (beliebigen) Substantivs -, entzieht der Beurteilung des Landgerichts, es handle sich um eine alltägliche Wendung, nicht die Grundlage.
- Die Aussage erschöpfe sich aber nicht darin, ein simples Beispiel zu nennen, vielmehr werde in Kombination mit der grammatikalisch falschen und daher albern klingenden Formulierung die Ansicht, früher sei alles besser gewesen, der Lächerlichkeit preisgegeben und ihrer Autorität völlig beraubt, weil die scheinbare Gegenwarts kritik als bloße, inhaltsleere Kritik entlarvt werde (Schriftsatz vom 6.8.2019,

Seite 3 f. unter 2.b), stellt diese „Überinterpretation“ der streitgegenständlichen Wortfolge, losgelöst von dem Sketch, in den sie eingebettet ist, die gegenteilige Beurteilung des Landgerichts nicht in Frage.

4. Die Werkqualität der streitgegenständlichen Wortfolge wird auch nicht dadurch belegt, dass sie als Aufdruck für verschiedene Produkte verwendet wird. Denn eine „Nachfrage“ besteht nicht nur für als Werk geschützte Wortfolgen, sondern nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch in Bezug auf banale Wortfolgen, denen - aus welchen Gründen auch immer - ein entsprechender Aufmerksamkeitswert zukommt (Beispiel: „Wir schaffen das“).

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

78. Kein Nachahmungsschutz bei fehlendem Angebot auf dem inländischen Markt

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.12.2019, 6 U 83/18](#)

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 19.04.2018, 2-3 O 419/16

Leitsatz

Ein wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG) kommt nicht in Betracht, wenn das als Nachahmung beanstandete Erzeugnis vor dem - bis zu diesem Zeitpunkt nur im Ausland vertriebenen - nachgeahmten Erzeugnis auf dem inländischen Markt angeboten worden ist.

79. Unrechtmäßige Markeneintragung hat keinen Einfluss auf die Bestimmung der wettbewerbliehen Eigenart

[OLG Köln, Urt. v. 29.11.2019, 6 U 82/19](#)

[LG Köln, Urt. v. 13.03.2019, 84 O 238/18](#)

Leitsätze

1. Der Produktausstattung eines Standbeutels für ein Orangenfruchtsaftgetränk kann wettbewerbliehen Eigenart zukommen.
2. Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks kann neben der Gestaltung der Vor- und Rückseite auch die Form des Standbeutels berücksichtigt werden, auch wenn die am 5.9.1996 in neutralisierter Form eingetragene Warenformmarke des Standbeutels im Jahre 2014 wegen absoluter Schutzhindernisse wieder gelöscht worden ist und Mitbewerber in dieser Zeit gehindert waren, die Warenform zu übernehmen.



Produkte der Beklagten

80. Zum Nachahmungsschutz von Replika-Waffen

[OLG Köln, Urt. v. 08.11.2019, 6 U 212/18](#)

LG Köln, Urt. v. 23.10.2018, 31 O 390/16

Leitsätze (red.)

1. Handelt es sich bei den dem Rechtsstreit zugrundeliegenden Waren der Klägerin selbst um möglichst originalgetreue Nachbauten von Waffen, so sind die Replika-Waffen der Beklagten (hier: Soft-Air-Waffen) ebenfalls als Nachbauten und damit als Nachahmungen der Originalwaffen einzuordnen. Eine Nachahmung des klägerischen Nachbaus ist zwar grundsätzlich denkbar und möglich. Dazu

muss jedoch der Nachbau selbst über wettbewerbliehen Eigenart verfügen und bei den angesprochenen Verkehrskreisen entsprechende Herkunftsvorstellungen auslösen können.

2. Auch wenn Soft-Air-Waffen nicht dem klassischen Bereich der Spielzeugmodelle entsprechen, sind die vom Bundesgerichtshof zu den Spielzeugmodellen entwickelten Grundsätze auf Replika-Waffen übertragbar. Demnach ist eine naturgetreue Nachbildung zulässig, solange dies ohne ausdrückliche Nennung des Namens des Inhabers und ohne anderweitige werbende Herausstellung des Originalproduktes, seines Rufs und/oder seines Vorbildcharakters für die Spielzeugwelt zur Förderung des Absatzes dieses Produktes geschieht (BGH, Urt. v. 09.06.1994, I ZR 272/91 – McLaren, Leitsatz 1).
3. Vertreibt die Klägerin ihre Replika-Waffen unter Verwendung der Marke des Originalherstellers, stellt der angesprochene Verkehr bei einem nicht gekennzeichneten, also einem erkennbaren No-Name-Produkt, keine Verbindung zur Klägerin her. Eine Herkunftstäuschung scheidet damit aus.

81. Nachahmung einer bekannten und umfangreich beworbenen Handtasche

[OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 25.02.2020, 6 U 77/19](#)

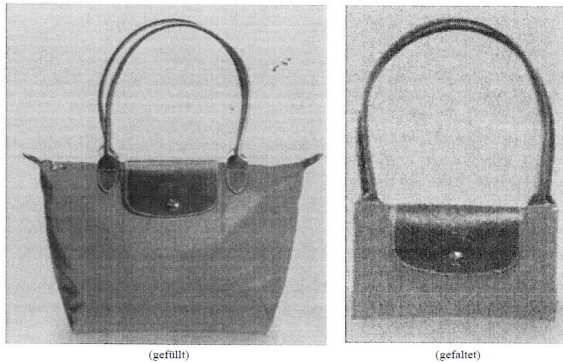
LG Frankfurt a. M., Beschl. v. 10.04.2019, 2-06 O 418/18

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Einer Entscheidung über die Berufung steht zunächst nicht entgegen, dass das mit der Klageschrift als Anlage überreichte Exemplar der angegriffenen Handtasche beim Landgericht verlorengegangen ist. Der antragsgemäß erlassene Unterlassungstenor enthält - worauf der Senat bereits mit Verfügung vom 9.12.2019 hingewiesen hat - eine deutliche Abbildung der beanstandeten Tasche, die nicht nur eine hinreichend bestimmte Grundlage für eine etwaige Vollstreckung nach § 890 ZPO darstellt, sondern auch eine Beurteilung der materiell-rechtlichen Fragen ermöglicht. Der vorliegende Fall ist insbesondere nicht vergleichbar mit dem Sachverhalt, der der Entscheidung „Goldhase II“ des Bundesgerichtshofs (GRUR 2011, 230) zugrunde lag; dort war - anders als hier - das überreichte Exemplar des Verletzungsgegenstands selbst zum Gegenstand des Unterlassungstenors gemacht worden.
2. Die Beklagte betreibt einen Großhandel für gewerbliche Einkäufer. Dies bedeutet jedoch nicht, dass allein auf den Horizont der Fachkreise abzustellen wäre. Denn für den Tatbestand der Ausnutzung der Wertschätzung kommt es nicht darauf an, ob die Käufer im Kaufzeitpunkt einer Herkunftstäuschung unterliegen. Es genügt, wenn bei Dritten, die die Tasche nach dem Erwerb zu Gesicht bekommen, der Eindruck eines Originals oder eines Modells vergleichbaren Images entsteht.

82. Wettbewerbliche Eigenart einer faltbaren Handtasche[OLG München, Urt. v. 04.07.2019, 29 U 533/18](#)[LG München I, Urt. v. 16.01.2018, 33 O 19778/16](#)**Leitsätze**

1. Die Gerichte sind nicht an die Auffassung eines Klägers gebunden, welche Merkmale die wettbewerbliche Eigenart seiner Ware begründeten. Es liegt auf der Hand, dass ein Kläger die Berücksichtigung eines tatsächlich markanten Merkmals, das zwar seine Waren, nicht aber die beanstandeten aufweisen, nicht dadurch verhindern kann, dass er es in seiner Merkmalszusammenstellung unbeachtet lässt.
2. Bei der nachschaffenden Übernahme kann die Anbringung von Herkunftskennzeichen die Gefahr einer Herkunftstäuschung ausschließen.



Produkte der Klägerin



Produkte des Beklagten

83. Bejahung einer wettbewerblichen Eigenart von Kleidungsstücken nur in Ausnahmefällen[OLG München, Urt. v. 04.07.2019, 29 U 3490/17](#)[LG München I, Endurt. v. 19.09.2017 – 1 HK O 17984/16](#)**Leitsätze**

1. Bei Bekleidungsmoderzeugnissen sind an die Bejahung der wettbewerblichen Eigenart keine zu geringen Anforderungen zu stellen; vielmehr wird diese nur zu bejahen sein, wenn das nachgeahmte Produkt eine besonders originelle Gestaltung aufweist. Da Mode letztlich nur durch Nachahmung der sie charakterisierenden Faktoren (Farbe, Kombination bestimmter Merkmale etc.) entsteht und der angesprochene Verkehr dies auch weiß, kann die wettbewerbliche Eigenart eines Kleidungsstücks nur in

Ausnahmefällen und allenfalls dann angenommen werden, wenn anzunehmen ist, dass der Verkehr trotz der Vielzahl unterschiedlichster Gestaltungsformen unabhängig von der Marke der besonderen Ausgestaltung des Produkts als solcher oder aber besonders markanten (und aus seiner Sicht einzigartigen) Merkmalen herkunftshinweisende Funktion zumisst.

2. Bei der nachschaffenden Übernahme kann die Anbringung von Herkunftskennzeichen die Gefahr einer Herkunftstäuschung ausschließen.

84. Wettbewerbliche Eigenart einer Toilettenhilfe[OLG Hamburg, Urt. v. 16.05.2019, 3 U 104/17](#)[LG Hamburg, Urt. v. 30.05.2017, 406 HKO 10/17](#)**Leitsätze**

1. Zur wettbewerblichen Eigenart einer sogenannten Toilettenhilfe.
2. Die wettbewerbliche Eigenart eines Produkts kann vom Gericht nicht nur unter Berücksichtigung der ggfls. im Antrag angeführten Produktmerkmale und der Produktbeschreibung in der Klageschrift, sondern auch anhand der eingereichten Produktabbildungen sowie der Inaugenscheinnahme des Produkts selbst hinreichend beurteilt werden.
3. Der Annahme einer wettbewerblichen Eigenart eines Produktes steht es nicht entgegen, wenn ihm Wettbewerbsprodukte zwar hochgradig ähnlich sind, jene Produkte aber im Inland nicht oder nicht in relevantem Umfang vertrieben werden.
4. Im Falle einer nahezu identischen Nachahmung wird eine Herkunftstäuschung durch eine vom Verkehr als Händlerkennzeichen erkannte Kennzeichnung des Nachahmerprodukts ebensowenig vermieden wie durch ein dem Produktnamen des nachgeahmten Produkts ähnliches Kennzeichen, wenn beide Zeichen einen den Gebrauchszweck des Produkts beschreibenden Anklang haben.

LG

85. Wettbewerbliche Eigenart eines stilisierten Schriftzugs[LG Hamburg, Urt. v. 12.12.2019, 312 O 95/14](#)**Leitsätze (red.)**

1. Ist ein Zeichen wesentlicher Bestandteil einer eingetragenen Marke, erscheint es zweifelhaft, ob sich die Klägerin zur Begründung einer wettbewerblchen Eigenart auf die Ausgestaltung eben dieses Zeichens berufen kann.
2. Bei der Produktaufmachung eines Whiskys wird der Gesamteindruck durch die Flasche maßgeblich mitgeprägt.



Stilisiertes „A“ der Klägerin



Stilisiertes „A“ des Beklagten

86. Wettbewerbliche Eigenart einer Jeans[LG Köln, Urt. v. 13.11.2019, 84 O 249/18](#)[LG Köln, Urt. v. 13.11.2019, 84 O 250/18](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Im Bereich der Mode begründet sich die wettbewerbliche Eigenart in der Regel aufgrund ästhetischer Merkmale. Das ist zum einen der Fall, wenn die - nicht technischen, sondern ästhetischen - Merkmale einer Ware, insbesondere die Gestaltung ihrer äußeren Form sowie das sonstige Design, die Ware so individualisieren, dass der Verbraucher annimmt, so gestaltete Produkte müssten aus derselben betrieblichen Herkunftsstätte stammen. Es genügt zum anderen aber auch, dass das Produkt für ihn spezielle Besonderheiten aufweist, die es von allen anderen unterscheiden. Diese können insbesondere im ästhetischen Bereich in einer überdurchschnittlichen individuellen schöpferischen Gestaltung liegen. In der Regel ist es aber auch

gerade hier die Kombination bestimmter einzelner Merkmale, die der Verkehr als Hinweis auf die Herkunft oder auf modische Besonderheiten ansieht (vgl. von Hellfeld in Kirchner/Kirchner-Freis, Handbuch Moderecht, Seite 167 f.; OLG Köln, Urteil vom 14.07.2017 - 6U19716 - S. 16). Anders als bei kurzlebigen Modeneuheiten besteht in einem solchen Fall ein einer zeitlichen Beschränkung nicht von vornherein unterworfenen Nachahmungsschutz (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 15.09.2005, Jeans, I ZR 151/02, Rdnr. 24).

2. Die wettbewerbliche Eigenart wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Klägerin selbst zahlreiche Jeansmodelle anbietet, bei denen sie die von der Klägerin als charakteristisch bezeichneten Gestaltungsmerkmale, nämlich die V-förmigen Teilungsnähte auf den Oberschenkeln und die sichtbare Knopfleiste am Hosenschlitz, entweder überhaupt nicht oder aber in anderer Kombination verwendet. Insoweit führt dies nicht dazu, dass der Verkehr nicht mehr auf die Herkunft der Produkte schließen könne. Wenn dies der Fall wäre, könnte jeder Modehersteller stets nur ein Modell einer Warenkategorie anbieten, da ja anderenfalls beim Verkehr große Verwirrung und der Verlust der wettbewerblchen Eigenart eintreten würde. Vielmehr wissen die Verbraucher, dass (dieselben) Modehersteller auch völlig anders gestaltete und/oder leicht abgewandelte Modelle vertreiben.

87. Wettbewerbliche Eigenart eines Sommerkleides[LG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.2019, 14c O 68/18](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. In der Rechtsprechung des BGH ist anerkannt, dass - unabhängig von dem zwischenzeitlich aufgegebenen zeitlich auf eine Saison beschränkten Schutz von kurzlebigen Modeneuheiten (BGH, Urt. v. 04.05.2016, Az. I ZR 58/14, Rn. 96 - Segmentstruktur) - der Verkehr auch bei Modeerzeugnissen deren besonders originelle Gestaltung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft ansehen kann (BGH, Urt. v. 15.09.2005, Az. I ZR 151/02, Rn. 24 - Jeans I), so dass bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 3 a) UWG auch wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz besteht.
2. Ist - wie hier - streitig, ob der Nachahmer die erforderliche Kenntnis vom Original hatte, so greift die widerlegliche Vermutung der Kenntnis ein, wenn der Nachahmer mit seinem Produkt später als der Anbieter des Originals auf dem Markt erschienen ist (vgl. BGH, GRUR 1998, 480 - Trachtenjanker; Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, a.a.O., § 4, Rn. 3.78). Der Beklagte hat in diesem Fall zu beweisen, dass er das von ihm angebotene Produkt in Unkenntnis der Existenz des Originals geschaffen hat (vgl. BGH, GRUR 2002, 633 - Blendsege).l.
3. Ein Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung - wie ihn § 46 DesignG und § 101 Abs. 7 UrhG für den Fall der offensichtlichen Rechtsverletzung vorsehen - besteht im Rahmen des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes nicht.



Links Sommerkleid der Antragstellerin; rechts Sommerkleid der Antragsgegnerin

88. Herkunftstäuschung im Bereich von Sofortbild-Filmen und -Kameras

[LG Köln, Urt. v. 15.10.2019, 31 O 145/18](#)

Leitsätze

1. Für die Beurteilung einer Herkunftstäuschung ist maßgeblich auf die Erwerbssituation abzustellen. In dieser Situation stehen die Produkte beider Parteien, d.h. die Sofort-Filme bzw. -Kameras, dem Verkehr bei der Kaufentscheidung nur in der jeweiligen Verpackung gegenüber. Hinsichtlich einer (die Herkunftstäuschung ausschließenden) abweichenden Kennzeichnung kommt es daher vor allem auf die konkrete Verpackungsgestaltung an. (red.)
2. Bei den streitgegenständlichen Produkten ist auch nicht davon auszugehen, dass sich der Verbraucher in der Kaufsituation in seiner Entscheidung allein von der konkreten Produktgestaltung leiten ließe, ohne auf eine Markenkennzeichnung zu achten. Hiergegen spricht ganz entscheidend, dass die Sofortbild-Filme der Parteien nicht miteinander austauschbar sind. Produkte der Beklagten können daher nicht in den Kameras der Klägerinnen Verwendung finden. Dies führt dazu, dass der Verbraucher besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl der Sofortbild-Filme an den Tag legt. (nichtamtl.)

Allgemeines

Castets-Renard, IIC 2020, 141

The Intersection Between AI and IP: Conflict or Complementary

Gabison, IPQ 2020, 20

Who Holds the Right to Exclude for Machine Work Products?

Gervais, GRUR-Int. 2020, 117 ff.

Is Intellectual Property Law Ready for Artificial Intelligence?

Granstrand, GRUR-Int. 2020, 341

Towards a Theory of Innovation Governance and the Role of IPRs

Jovanovic, GRUR-Int. 2020, 270

Conference Report: Zurich IP Retreat 2019 - Nationalism vs. Globalization in IP

Lee/Li, EIPR 2020, 55

The Obscure Consumer in the Chinese Intellectual Property Law

Liu/Zheng, GRUR-Int. 2020, 249 ff.

Asian IP Law: An Area of Rising Importance

Papastefanou, WRP 2020, 290

KI-geschützter Schöpfungsprozess im geistigen Eigentum

Pommerening, GRUR-Prax 2020, 91

„It's not over 'til it's over“ – Die Folgen des Brexits für Inhaber von Unionsschutzrechten

Schmid/Düwel, MMR 2020, 155

Reale Gebäude und Gegenstände in Computerspielen - Reichstag, Humvees und Fußballtrikots – Nutzung ohne Lizenzen möglich?

Ubertazzi/Iravani, IIC 2020, 144

Choice of Court Agreement in Intellectual Property: ILA Guidelines in the EU and Iran

Upreti/Callo-Müller, GRUR-Int. 2020, 389

Phase One US-China Trade Deal: What Does It Mean for Intellectual Property

Üstünkaya, EIPR 2020, 13

Artificial Intelligence: Friend or Foe to Fashion in Consideration of the Functionality Doctrine?

Markenrecht

Ackermann, MarkenR 2020, 10

Wie sind Benutzungshandlungen unter § 26 Abs. 3 MarkenG zu beurteilen?

Albrecht/Hoffmann, MarkenR 2020, 1

Die neuen amtlichen Markenlöschungsverfahren

Albrecht/Hoffmann, GRUR-Prax 2020, 117

Beratungsbedarf im Markenrecht steigend

Anemaet, IIC 2020, 187

The Many Faces of the Average Consumer: Is It Really So Difficult to Assess Whether Two Stripes Are Similar to Three?

Batty, IPQ 2019, 306

The conclusiveness of trade mark registration a New Zealand Perspective

Bender, MarkenR 2020, 41

Freie Bahn der Unionsmarke - Teil 1: Die absoluten Schutzversagungsgründe

Brost/Wolsing, GRUR-Prax 2020, 171

Markenrechtliche Ansprüche beim (Online-)Verkauf gefälschter Markenware

Calboli, IIC 2020, 1

Beyond Patents: The Problems of Non-Traditional Trademark Protection for Medicines and Health Technologies

Gruber, WRP 2020, 11

Kostenerstattung bei Doppelvertretung in Kennzeichensachen

Kur/Ohly, GRUR 2020, 457

Lauterkeitsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht

Kurz, EIPR 2019, 743

Trade mark exhaustion after Brexit

Lai/Marriott, EIPR 2019, 733

The Life of IP: Accounting and tax treatments of trade marks and goodwill in New Zealand

Lebach, GRUR-Prax 2020, 228

Wenn der EuGH „Fack“ sagt – Vulgärsprache im Markenrecht

Lundstedt, GRUR Int. 2020, 355

AMS Neve and Others (C-172/18): Looking for a Greater 'Degree of Consistency' Between the Special Jurisdiction Rule for EU Trade Marks and National Trade Marks

Lüthge, GRUR-Prax 2020, 22

„Markentrolle“ – Geschäftsmodell, rechtliche Bewertung und Fallbeispiele

Lüthge/Friedrich, GRUR 2020, 138

Die Auswirkungen der Bekanntheit der jüngeren Marke auf die Verwechslungsgefahr

Pérez, WRP 2019, 1523

Der expansive Charakter der markenrechtlichen Funktionenlehre in der Rechtsprechung des EuGH

Polydor, *EIPR 2020*, 4

The Interplay Between Technology and Trade Mark Protection: A Study of Infringement, Intermediary Responsibility and Protection Measures in the Digital Age

Thiering, *GRUR 2019*, 1237

Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2018

Zelechowski, *GRUR Int. 2020*, 14

Protection of Unregistered Distinctive Signs within Unfair Competition Law: the Polish Perspective

Zelechowski, *IIC 2020*, 468

How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness

Patentrecht

Abott, *MdP 2019*, 377

How Inventive Machines Will Change the Ultimate Test of Patentability Part I – Obviousness

Abbott, *MdP 2019*, 488

How Inventive Machines Will Change the Ultimate Test of Patentability: Part II - Machine Intelligence in the Inventive Process

Ariyaratna/Kariyawasam, *EIPR 2020*, 108

Pharmaceutical Patents and Access to Generic Medicines in Developing Countries

Arya, *GRUR-Int. 2020*, 365

The Value of Standardized Technology to Connected Cars

Barbosa, *IIC 2020*, 6

Mexican Patent Litigation, Intellectual Property Treaties and the Extension of Patent Term of Protections

Buriánek, *GRUR-Prax 2020*, 122

Anforderungen an den Rechtsbestand des Verfügungspatent im einstweiligen Verfügungsverfahren wegen Patentverletzung - Aktuelle Rechtsprechung

Cotter, *ZGE 2020*, 293

On the Economics of Injunctions in Patent Cases

Dederer/Girschick, *GRUR 2019*, 1229

Patentierbarkeit humaner artifizierter Gameten

Gehm, *MdP 2019*, 398

Umsatzsteuerliche Fragestellungen bei Patentverwertung

Gilbert/Hillson, *MdP 2020*, 1

Exceptions that prove the rule - flexibility of remedies for patent disputes in the UK courts

Hauck/Cevc, *ZGE 2020*, 135

Patentschutz für Systeme Künstlicher Intelligenz?

Herr/Rinkel, *GRUR-Prax 2020*, 93

Münchener Hinweise zur Handhabung des Zwangslizenzinwandes

Hinkelmann, *MdP 2019*, 319

Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des japanischen Patentrechts – Gerichtsentscheidungen aus dem Jahr 2018

Hofmann, *ZGE 2020*, 249

Enforcing Patents Smoothly: From Automatic Injunctions to Proportionate Remedies

Jestaedt, *GRUR 2020*, 354

Die Klagebefugnis des Lizenznehmers im Patentrecht

Köpf/Ebner, *SIC! 2019*, 457

Patentability of plants after T 1063/18 <<Now we have the Salad>>

Kurzweil, *MdP 2019*, 480

Das Güterichterverfahren in Patentstreitigkeiten - am Beispiel der Justiz in Bayern

Marschall, *GRUR-Int. 2020*, 225

Concept for a Multinational Patent Search using Elements of Blockchain Technology

Meitinger, *MdP 2020*, 5

Der Blockchain-Hype und das altherwürdige Patentrecht

Mercurio, *IIC 2020*, 330

Challenging Coerced Conformity in Pharmaceutical Patent Law: Promoting a Holistic Review

Nielen/Zorr, *GRUR-Prax 2020*, 73

Aktuelle Entwicklung rund um den FRAND-Einwand

Odell-West, *IPQ 2020*, 1

Invention and the Human Embryo

Picht, *SIC! 2019*, 335

Patente und kartellrechtliche Zugangsgewähr - Motor für die digitale Zukunft?

Reisner, *GRUR 2020*, 345

Die (körperliche) Ausgestaltung von Gegenständen im Kontext einer mittelbaren Patentverletzung - Ersatzteile, Verbrauchsartikel und andere Gegenstände nach Maß

Richter, *MdP 2019*, 545

Athena vs. Mayo - ein Sargnagel für US-Patente zum Schutz von Biomarken?

Schacht, *GRUR-Prax 2020*, 120

Die Sache ist dringlich: Plädoyer für eine gesetzliche Dringlichkeitsvermutung in Patentsachen

Schallmoser/Haberl, *GRUR-Prax* 2020, 199
Das BVerfG macht Politik - und alle sehen zu

Scheil, *MdP* 2019, 442
Aktuelles aus der VR China - Die Sicherungsverfügung im chinesischen Patentrecht nach den neuen Bestimmungen des Obersten Volksgerichts

Schröler, *MdP* 2019, 386
Relative Größen in Patentansprüchen - Sind nach Prioritäts-/Anmeldedatum entwickelte Messverfahren im Rahmen der Verletzung zu berücksichtigen?

Seifert/Wortmann, *MdP* 2019, 394
Der Videobeweis im Patentrecht - Internet-Offenbarungen als Stand der Technik

Springorum/Knobbe-Springorum, *MdP* 2019, 529
Die Bedeutung des Patentregisters im Zivilprozess – OLG Düsseldorf Urt. vom 22.3.2019, 2 U 31/16 – Aktivlegitimation

Stierle, *ZGE* 2020, 334
Patent injunctions – Identifying common elements

Swanson/Cantry, *MdP* 2019, 483
Aktuelles aus den USA

Thambisetty, *IPQ* 2020, 284
Improving Access to Patented Medicines: Are Human Rights Getting in the Way?

Tochtermann, *ZGE* 2020, 257
Injunctions in European Patent Law

Tochtermann, *ZGE* 2020, 362
A judge's practical perspective on the proportionality of injunctions in patent infringement disputes

Vallone, *SIC!* 2019, 659
Patentierung von computerimplementierten Simulationen

Woger, *MdP* 2019, 438
Der Patentanwalt und die DSGVO - Ausgewählte Probleme

Wuttke, *MdP* 2019, 429
Aktuelles aus dem Bereich der ‚Patent Litigation‘ - Ein Überblick über die aktuelle instanzgerichtliche Rechtsprechung

Zhu/Popp, *GRUR* 2020, 338
Zivilprozessualer Geheimnisschutz in Patentstreitverfahren - Mit (oder ohne) Türöffner-Antrag zum Confidentiality Club

Urheber- und Designrecht

Aboyeji, *EIPR* 2020, 42
Copyright, acces to knowledge, and the United Nations' sustainable development goals

Albrecht/Tonninger, *ECOLEX* 2020, 39
Speichermedienvergütung für Cloud- Services?

Brosda, *ZUM* 2020, 7
Werknutzung auf Plattformen – Medienpolitische Aspekte

Bullinger, *WRP* 2019, 542
Aktuelles aus dem Urheberrecht - Die Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, insbesondere Plattformverantwortlichkeit nach Art. 17

de la Durantaye, *GRUR* 2020, 7
Weit und kollektiv – Vergriffene Werke und kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung nach der DSM-RL

de la Durantaye, *ZUM* 2020, 88
Regulierungsmöglichkeiten der Verlegerbeteiligung aus juristischer Sicht

de la Durantaye, *ZUM* 2020, 161
Reform der Verlegerbeteiligung – Ein Prototyp mit Potenzial

Derclaye, *EIPR* 2020, 78
Right and Wrong Analogies: The CJEU's use of trade Mark Concepts in the Copyright and Design Law

Deutsch, *GRUR-Prax* 2020, 40
Werbeblocker an der Schnittstelle von Urheber-, Lauterkeits- und Kartellrecht

Dinev, *EIPR* 2020, 94
Revisiting the Copyright Status of 3D Printing Design Files

Döring, *ZUM* 2020, 109
Reform der Verlegerbeteiligung – Die Sicht der Autor*innen und Übersetzer*innen belletristischer Werke

Döring, *ZUM* 2020, 164
Neuregelung der Verlegerbeteiligung – Ausschlussmöglichkeit, ein wenig konstruktiver Ansatz

Drexl, *GRUR* 2020, 234
Die Reparaturklausel im Designrecht: Eine wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlich gebotene Reform

Figge/Kalberg, *GRUR* 2020, 248

Die Ersatzteilklausel im Designrecht – zur aktuellen politischen Lage

Frhr. Raitz von Frentz/Masch, *ZUM* 2020, 212

Öffentlichkeit trotz Verschlüsselung – Auch die Weitersendung verschlüsselter Sendesignale ist nur mit Zustimmung der Rechteinhaber zulässig

Geiger/Izyumenko, *IIC* 2020, 282

The Constitutionalization of Intellectual Property Law in the EU and the Funke Medien, Pelham and Spiegel Online Decisions of the CJEU: Progress, but Still Some Way to Go!

Grünberg, *ZUM* 2020, 175

Die Entwicklung des Urheberrechts im Jahr 2019

Hadley, *EIPR* 2020, 223

Whitmill v Warner Bros and the Visibility of Cultural Appropriation Claims in Copyright Law

Hauk/Pflüger, *ZUM* 2020, 383

Die Umsetzung der DSM-RL in das Urheberrecht – Nejustierung der urheberrechtlichen Rahmenbedingungen für Hochschulen, Forschungs- und Kultureinrichtungen in der digitalen Welt

Herweg, *ZUM* 2020, 95

Regulierungsmöglichkeiten der Verlegerbeteiligung aus ökonomischer Sicht

Hoeren/Pinelli, *MMR* 2019, 779

Miturheberschaft in der agilen Softwareentwicklung?

Hofmann, *GRUR* 2019, 1219

Fünfzehn Thesen zur Plattformhaftung nach Art. 17 DSM-RL

Hofmann, *EuZW* 2020, 397

Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung zum europäischen Urheberrecht von Mai 2018 bis April 2020

Holznel, *ZUM* 2020, 1

Verfassungsrechtliche Fragen der Umsetzung von Art. 17 DSM-RL

Hoppe, *GRUR-Prax* 2019, 522

Zwischen Glanzpartie und Großmeisterremis: Gedanken zum urheberrechtlichen Schutz von Schachpartien

Jani, *K&R* 2020, 101

Kein digitaler Flohmarkt - Der Erschöpfungsgrundsatz gilt nicht beim Online-Vertrieb urheberrechtlich geschützter Werke

Jani, *ZUM* 2020, 169

Das neue Presseverlegerrecht – Der Diskussionsentwurf des BMJV missachtet den Willen des Unionsgesetzgebers

Jaworski, *GRUR-Prax* 2020, 143

Die Ansprüche nach §§ 32 I 3, 32 a I und II UrhG in der Praxis – Teil 1

Jaworski, *GRUR-Prax* 2020, 169

Die Ansprüche nach §§ 32 I 3, 32 a I und II UrhG in der Praxis – Teil 2

Jotzo, *AfP* 2019, 481

Urheberrechtliche Grenzen der Onlineberichterstattung

Klass, *ZUM* 2020, 353

FILTER(N) oder nicht? Der Einsatz von Filtertechnologien im Urheber- und Medienrecht

Kögel, *CR* 2020, 304

Miturheberschaft und Bearbeitung bei Open Source Software

Kur, *MdP* 2019, 301

Die Reparaturklausel im Designrecht - ein Ende der Blockade in Sicht?

Libertus, *ZUM* 2020, 297

Zulässigkeit des Zitierens aus anwaltlichen Schriftsätzen – Verfassungsrechtliche, persönlichkeitsrechtliche und urheberrechtliche Aspekte

Liu, *EIPR* 2019, 766

Regulating the destruction of public sculpture through the moral right of integrity: A balance between the Artist, the Public, and the Owner

Matulionyte, *EIPR* 2020, 101

Can Copyright be Tokenized?

McLeod Blythe, *EIPR* 2020, 119

Copyright Filters and AI Fails: Lessons from Banning Porn

Meys, *GRUR-Int.* 2020, 457

Data Mining Under the Directive on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market: Are European Database Protection Rules Still Threatening the Development of Artificial Intelligence?

Müller-Terpitz, *ZUM* 2020, 365

Filter als Gefahr für die Meinungspluralität? – Verfassungsrechtliche Erwägungen zum Einsatz von Filtertechnologien

Nordemann/Waiblinger, *GRUR* 2020, 569

Art. 17 DSM-RL – Spannungsverhältnis zum bisherigen Recht?

Pahlow, *ZUM 2020*, 81

Die Verlegerbeteiligung in der Rechtspraxis des 20. Jahrhunderts

Pahlow, *ZUM 2020*, 163

Reform der Verlegerbeteiligung – Pauschale Quoten sind nur eine kurzfristige Lösung

Pappi, *ZUM 2020*, 11

Neue Möglichkeiten der Rechtswahrnehmungen bei Plattformnutzungen

Peifer, *GRUR 2020*, 14

Anpassungsbedarf durch die neue Urheberrechtsrichtlinie

Priora, *EIPR 2020*, 1

The principle of appropriate and proportionate remuneration in the CDSM directive: A reason for hope?

Quintais, *EIPR 2020*, 28

The new copyright in the digital single market directive: A critical look

Ramos/Rosen, *ZUM 2020*, 25

Urheberrechtliche Fragen beim Einsatz von Sprachassistenten mit Vorlesefunktion

Rauer/Bibi, *GRUR-Prax 2020*, 19

Das Leistungsschutzrecht des Art. 15 DSM-RL: Neu gemacht = neu gedacht?

Rauer/Bibi, *GRUR-Prax 2020*, 55

Erschöpfung auch bei anderen unkörperlichen Werken als Software?

Raue, *ZUM 2020*, 172

Die geplanten Text und Data Mining-Schranken (§§ 44b und 60d UrhG-E)

Reber, *ZUM 2020*, 217

Die neue Transparenzpflicht der Werknutzer (Art. 19, 23 Abs. 1 DSM-RL) und deren Umsetzung

Riis, *IIC 2020*, 446

Remuneration Rights in EU Copyright Law

Samuelson, *EIPR 2020*, 214

Regulating Technology Through Copyright Law: A Comparative Perspective

Schack, *ZUM 2020*, 165

Das neue Leistungsschutzrecht für Presseverleger – Ein schlechtes Vorbild wird reformiert

Schwartmann/Hentsch, *MMR 2020*, 207

Stufenkonzept gegen Overblocking durch Upload-Filter

Schulze, *GRUR 2020*, 128

Die freie Benutzung im Lichte des EuGH-Urteils „Pelham“

Sesing, *MMR 2019*, 788

Digitaler Binnenmarkt zwischen Urheber- und Telemedienrecht

Söbbing, *CR 2020*, 223

Algorithmen und urheberrechtlicher Schutz

Spindler, *GRUR 2020*, 253

Art. 17 DSM-RL und dessen Vereinbarkeit mit primärem Europarecht

Staats, *ZUM 2020*, 101

Reform der Verlegerbeteiligung – Die Sicht der Verwertungsgesellschaften

Stavridou, *GRUR-Int. 2020*, 128

Collective Management of Copyright in Greece After the Implementation of Directive 2014/26/EU

Stieper, *ZUM 2020*, 166

Totgesagte leben länger – Die Wiederauferstehung des Presseverleger-Leistungsschutzes

Stiere, *GRUR 2020*, 1

Das Verhältnis der verpflichtenden Schranken der DSM-RL zu den optionalen Schranken der InfoSoc-RL

Synodinou, *GRUR-Int. 2020*, 136

Geoblocking in EU Copyright Law: Challenges and Perspectives

Talhoff, *ZUM 2020*, 223

Verwaist, Vergriffen, Vergessen?

Torremans, *IPQ 2019*, 265

The role of the CJEU's autonomous concepts as a harmonising element of copyright law in the UK

Üstünkaya, *EIPR 2020*, 156

The Functionality Doctrine: The Challenges to Fashion Copyright

von Ungern-Sternberg, *GRUR 2020*, 113

Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Urheberrecht und zu den verwandten Schutzrechten im Jahr 2019

Wagner, *GRUR* 2020, 329

Haftung von Plattformen für Rechtsverletzungen
(Teil 1)

Wagner, *GRUR* 2020, 447

Haftung von Plattformen für Rechtsverletzungen
(Teil 2)

Weber, *GRUR-Int.* 2020, 119

Data Interfaces: Tensions between Copyright and
Competition Law – A New Swiss Court Practice for
an Old Problem

Zloch/Feneberg, *ZUM* 2020, 456

Tipping Points – Zum Verhältnis von Freiheit und
Restriktion im Urheberrecht

Berücksichtigte Zeitschriften

*AfP, AIPLA Quarterly Journal, CR, CRI, Ecolex, EIPR,
EuZW, GRUR, GRUR-Int., GRUR-Prax, GRUR-RR,
IDEA, IIC, IPQ, IPRB, IT-Report, ITRB, JIPITEC, JIP-
LP, JWIP, K&R, KUR, MarkenR, MdP, Mitt, MMR, NJW,
PharmR, sic!, UFITA, WRP, ZGE, ZUM*

Veranstaltungshinweise / **Zentrum** (näheres unter: www.gewrs.de)

Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

07. Oktober 2020

18. November 2020

Über Referenten und Themen der Veranstaltungen werden wir Sie in Kürze auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Werkstattgespräche](#) informieren.

Bitte beachten Sie, dass mit (gegebenenfalls auch kurzfristigen) Einschränkungen durch aktuelle COVID-19-Maßnahmen gerechnet werden muss.

Zu den jeweiligen Veranstaltungen laden wir Sie auch gerne per E-Mail ein. Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchten, können Sie sich unter info@gewrs.de anmelden.

www.d-prax.de

Die Übersicht über marken-, patent- und urheber-/geschmacksmusterrechtliche Aufsätze (VAMP) ist unter der neuen Domain D-prax.de abrufbar.

www.duesselderfer-archiv.de

Wir haben die Seiten des Düsseldorfer Archivs für Sie erneuert und die Benutzerfreundlichkeit erhöht! Sie finden dort die Rechtsprechung der Landgerichte und Oberlandesgerichte zu Patentverletzungsstreitigkeiten in Düsseldorf im Volltext.

Leitfaden zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen zwischen Hochschulen und der Industrie – 5. Auflage

ISBN 978-3-943460-92-6



Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text CIPReport: **Marken- und Domainrecht:** Paul Hertelt
Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Alexandra Wachtel
Yannick Schrader-Schilkowsky

Urheber- und Designrecht: Alexandra Wachtel
Jakov Gerber

Wettbewerbsrecht: Dr. Linn-Karen Fischer

Layout: Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky, Joana Janmaat

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586