

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

Aktuelles

Einführung des Einheitspatents rückt näher S. 2

EU-Kommission unterbreitet Reformvorschläge für das Urheberrecht S. 4

### *EuGH*

Aktivlegitimation eines Lizenznehmers, der nicht im  
Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist S. 9

### *BGH*

Anforderungen an Lizenzgeber und Lizenznehmer bei Erfüllung  
eines Lizenzvertrags S. 13

Verzinsung des Kostenerstattungsanspruchs bei Klagerücknahme bzw. bei  
Aufhebung und Wiederherstellung der Kostengrundentscheidung S. 16

Vertrieb eines Produkts ohne gesundheitsrelevanten Warnhinweis S. 16

### *BPatG*

Ersatz von Aufwendungen für eine von einem Patentanwalt durchgeführte  
Eigenrecherche S. 18

Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen  
Gegenstandswerten – Teil 1 und Teil 2 S. 18

Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte S. 19

Rechtsprechung

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### **Hinweis:**

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

*Inhaltsverzeichnis (1/6)***Aktuelles***Allgemeines*

1. WIPO-Bericht: China bekräftigt Spitzenposition S. 1

*Gewerblicher Rechtsschutz**Markenrecht*

2. Europäische Markenrechtsreform S. 1
3. Europäische Markenrechtsreform: Kostensenkung der Anmeldegebühr S. 1
4. Umbenennung des HABM in EUIPO im Zuge der Europäischen Markenrechtsreform S. 1
5. Kosten der Produktpiraterie S. 1
6. DPMA: Veröffentlichung der Nizza-Klassifikation für 2016 S. 2
7. Laos tritt dem Madrider Markensystem bei S. 2
8. Plagiarius 2016 S. 2

*Patent- und Sortenschutzrecht*

9. Einführung des Einheitspatents rückt näher S. 2
10. EPA und Kolumbien einigen sich auf Einführung eines PPH Pilotprojekts S. 2
11. EPA und Rospatent unterzeichnen Kooperationsabkommen S. 2
12. EPA und CPVO intensivieren ihre Beziehungen S. 2
13. Grüne Technologien im Aufwind S. 3
14. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2014 S. 3
15. DPMA verlängert PPH Pilotprojekt mit dem chinesischen Patentamt S. 3
16. IBM belegt zum 23. Mal in Folge Spitzenposition in US-Statistik S. 3
17. Erneut umstrittene Entscheidungen auf dem Gebiet der Biopatente S. 3
18. Apple vs. Samsung: Samsung wendet sich im ersten großen Patent- und Designrechtsstreit an den US-Supreme-Court S. 3
19. Apple vs. Samsung: Wende im zweiten großen Patentrechtsstreit S. 4
20. Apple und Ericsson unterzeichnen globales Patentabkommen S. 4
21. Samsung und Nokia beenden Patentstreit S. 4

*Urheberrecht*

22. EU-Kommission unterbreitet Reformvorschläge für das Urheberrecht S. 4
23. Bundesregierung legt Parlament Gesetzentwurf zur Umsetzung der Verwertungsgesellschaften-Richtlinie vor S. 4
24. Angeregte Diskussion um den Referentenentwurf des Bundesjustizministers zum Urhebervertragsrecht S. 5
25. Verwertungsgesellschaften nach EuGH-Urteil zur Privatkopievergütung verunsichert S. 5
26. Intranetnutzung an Hochschulen wird auch 2016 durch Pauschalzahlung vergütet S. 5
27. Einigung für die Vergütung von Tablets und Smartphones erzielt S. 5
28. VG Media reicht Klage gegen Google ein S. 6
29. OLG München: YouTube muss keinen Schadensersatz an GEMA zahlen S. 6
30. Tagebuch der Anne Frank im Netz frei abrufbar S. 6
31. Warner zu Ausgleichszahlungen bereit S. 6
32. „Mein Kampf“ als kommentierte Ausgabe erhältlich S. 7

## Inhaltsverzeichnis (2/6)

33. US-Musiker strengt Verfahren gegen Spotify an S. 7
34. Affe nicht Urheber eines Selbstportraits S. 7

### Wettbewerbsrecht

35. Neues UWG am 10.12.2015 in Kraft getreten S. 7

## Rechtsprechung

### Gewerblicher Rechtsschutz

#### Markenrecht

##### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### EuGH

1. Zur offensichtlichen Unzulässigkeit eines Rechtsmittels S. 8  
EuGH, Beschl. v. 03.12.2015, C-29/15 P – Eau de Cologne
2. Zum Begriff der Ähnlichkeit in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 GMV S. 8  
EuGH, Ur. v. 10.12.2015, C-603/14 – The English Cut/EI Corte Inglés
3. Keine Umqualifizierung einer bei Anmeldung gewählten Kategorie in eine andere S. 8  
EuGH, Beschl. v. 21.01.2016, C-170/15 P – Neueinstufung einer Farbmarke als Bildmarke
4. Auslegung der „Anspielung“ im Sinne der Spirituosen-VO S. 8  
EuGH, Ur. v. 21.01.2016, C-75/15 – Verlados/Calvados
5. Aktivlegitimation eines Lizenznehmers, der nicht im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist S. 9  
EuGH, Ur. v. 04.02.2016, C-163/15 – Lizenz

##### EuG

6. Keine Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Bekleidungs-marke durch eine Tabakmarke S. 9  
EuG, Ur. v. 18.11.2015, T-606/13 – Mustang/MUSTANG
7. Nichtigkeit der Marke „PORT CHARLOTTE“ wegen Verletzung von nationalen Ursprungsbezeichnungen „Porto“ und „Port“ S. 9  
EuG, Ur. v. 18.11.2015, T-659/14 – PORT CHARLOTTE/Porto, Port
8. Verletzungsgefahr zwischen „Matratzen Concord“ und der spanischen Marke „MATRATZEN“ S. 9  
EuG, Ur. v. 19.11.2015, T-526/14 – Matratzen Concord/MATRATZEN
9. Beschreibender Charakter der Marke „FoodSafe“ für Lacke S. 10  
EuG, Beschl. v. 23.11.2015, T-766/14 – FoodSafe
10. Beschreibender Charakter der Marke „VENT ROLL“ für Abdeckungen S. 10  
EuG, Ur. v. 25.11.2015, T-223/14 – VENT ROLL
11. Beschreibender Charakter der Marke „RACE GTP“ für Leichtmetallfelgen S. 10  
EuG, Ur. v. 25.11.2015, T-520/14 – RACE GTP
12. Beschreibender Charakter der Marke „TURBO DRILL“ für Baumaterialien S. 10  
EuG, Ur. v. 26.11.2015, T-50/14 – TURBO DRILL
13. Verwechslungsgefahr der Marken „Nordschleife“ und „Management by Nordschleife“ aufgrund des dominierenden Bestandteils „Nordschleife“ S. 16  
EuG, Ur. v. 26.11.2015, T-181/14 – Nordschleife/Management by Nordschleife
14. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „UNITED VEHICLES“ und „Junited“ für Werbe- und Unternehmensdienstleistungen S. 11  
EuG, Ur. v. 26.11.2015, T-404/14 – UNITED VEHICLES/Junited
15. Beschreibender Charakter der Marke „Multi Win“ für Glücksspiele – keine Wortneuschöpfung S. 11  
EuG, Ur. v. 02.12.2015, T-529/14 – Multi Win
16. Unerheblichkeit von Groß- und Kleinschreibung bei Wortmarke S. 11  
EuG, Ur. v. 03.12.2015, T-105/14 – iDrive/IDRIVE

*Inhaltsverzeichnis (3/6)*

|   |       |
|---|-------|
| 17. Grafikdesigner kein Garant für Unterscheidungskraft<br>EuG, Urt. v. 03.12.2015, T-695/14 – weißer Kreis und weißes Rechteck<br>in schwarzem Rechteck  | S. 11 |
| 18. Zur ernsthaften Benutzung<br>EuG, Urt. v. 17.12.2015, T-624/14 – bice/1926 BiCE RISTORANTE  | S. 11 |
| 19. Elektronische Zustellung einer Entscheidung durch das HABM<br>EuG, Beschl. v. 18.12.2015, T-850/14 – Zustellung einer Entscheidung  | S. 12 |
| 20. Keine Verwechslungsgefahr der Marken „CRETEO“ und „StroCretec“ bzw. „STOCRETE“<br>bei sogar identischen Waren<br>EuG, Urt. v. 28.01.2016, T-640/13 – CRETEO/StroCretec, STOCRETE  | S. 12 |
| 21. Verwechslungsgefahr der Marken „African SIMBA“ und „Simba“ für (Glücks-)Spiele aufgrund<br>der hervorgehobenen Stellung des Begriffs „Simba“<br>EuG, Urt. v. 28.01.2016, T-687/14 – African SIMBA/Simba                   | S. 12 |
| 22. Zu sich ergänzenden Dienstleistungen<br>EuG, Urt. v. 02.02.2016, T-683/13 – EUROMARKER/EURIMARK   | S. 12 |
| 23. Keine Verwechslungsgefahr der Marken „Bon Appétit“ und „Bon Apetí“ für Nahrungsmittel<br>EuG, Urt. v. 02.02.2016, T-485/14 – Bon Appétit!/Бон Анемú, Bon Apetí  | S. 12 |
| 24. Beschreibender Charakter der Marke „Slim Legs by airpressure bodyforming“ für<br>Fitness-/Trainingsgeräte<br>EuG, Urt. v. 05.02.2016, T-842/14 – Slim Legs by airpressure bodyforming                                     | S. 13 |
| 25. Verwechslungsgefahr zwischen „B!O“ und „bo“ für Nahrungsmittel<br>EuG, Urt. v. 18.02.2016, T-364/14 – B!O/bo  | S. 13 |
| <b>BGH</b>  |       |
| 26. Anforderungen an Lizenzgeber und Lizenznehmer bei Erfüllung eines Lizenzvertrags<br>BGH, Urt. v. 21.10.2015, I ZR 173/14 – Ecosoil  | S. 13 |
| 27. Warenformmarken als Herkunftshinweis<br>BGH, Urt. v. 21.10.2015, I ZR 23/14 – Bounty  | S. 13 |
| 28. Prägende und kollisionsbegründende Wirkung eines schutzunfähigen Teils einer<br>Wort-Bild-Marke<br>BGH, Urt. v. 09.07.2015, I ZB 16/14 – BSA/DSA DEUTSCHE<br>SPORTMANAGEMENTAKADEMIE                                      | S. 14 |
| 29. Mehrere Widersprüche, eine Widerspruchsgebührenzahlung<br>BGH, Urt. v. 14.01.2016, I ZB 56/14 – BioGourmet  | S. 14 |
| 30. BGH Pressemitteilung: Werktitelschutz von Smartphone-Apps möglich<br>BGH, Urt. v. 28.01.2016, I ZR 202/14 – wetter.de   | S. 14 |
| <b>OLG</b>  |       |
| 31. Zum Import von Begrifflichkeiten<br>OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.06.2015, I-20 U 42/14 – Shiva Auge   | S. 15 |
| 32. Suchergebnisse bei Internet-Handelsplattformen<br>OLG Köln, Urt. v. 20.11.2015, 6 U 40/15 – NEEDforSEAT & MAXNOMIC  | S. 15 |
| <b>LG</b>   |       |
| 33. Neuerliche Löschungsklage mit abweichendem Streitgegenstand<br>LG Hamburg, Urt. v. 13.08.2015, 327 O 135/15   | S. 15 |
| <b>Patentrecht</b>  |       |
| <b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>   |       |
| <b>BGH</b>  |       |
| 34. Verzinsung des Kostenerstattungsanspruchs bei Klagerücknahme bzw. bei Aufhebung<br>und Wiederherstellung der Kostengrundentscheidung<br>BGH, Beschl. v. 22.09.2015, X ZB 2/15 – Verzinsung des Kostenerstattungsanspruchs | S. 16 |

*Inhaltsverzeichnis (4/6)*

|   |       |
|---|-------|
| 35. Zur Auslegung einer Patentschrift<br>BGH, Ur t. v. 13.10.2015, X ZR 74/14 – Luftkappensystem  | S. 16 |
| 36. Berücksichtigung einer nachveröffentlichten Patentanmeldung bei Neuheitsprüfung<br>trotz Rücknahme<br>BGH, Ur t. v. 08.09.2015, X ZR 113/13 – PALplus   | S. 16 |
| 37. Zur Schutzrechtsübertragung<br>BGH, Beschl. v. 22.09.2015, X ZB 11/14   | S. 16 |
| 38. Berufungsbeklagter als Antragsschuldner<br>BGH, Ur t. v. 19.10.2015, X ZR 54/11   | S. 16 |
| 39. Vertrieb eines Produkts ohne gesundheitsrelevanten Warnhinweis<br>BGH, Ur t. v. 15.12.2015, X ZR 30/14 – Glasfasern II  | S. 16 |
| 40. Widerrechtliche Entnahme<br>BGH, Ur t. v. 20.10.2015, X ZR 149/12 – Kfz-Stahlbauteil  | S. 17 |
| 41. Streitgenossenschaft bei Patentnichtigkeitsklage<br>BGH, Ur t. v. 27.10.2015, X ZR 11/13 – Fugenband  | S. 17 |
| 42. Zur Offenbarung einer Erfindung<br>BGH, Ur t. v. 10.11.2015, X ZR 88/13   | S. 17 |
| <b>BPatG</b>  |       |
| 43. Ersatz von Aufwendungen für eine von einem Patentanwalt durchgeführte Eigenrecherche<br>BPatG, Beschl. v. 20.05.2015, 3 ZA (pat) 2/15 zu 3 Ni 3/12 (EP) (KoF 44/14) –<br>selbst (eigenhändig) durchgeführte Recherche   | S. 18 |
| 44. Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten – Teil 1<br>BPatG, Beschl. v. 21.10.2015, 5 ZA (pat) 26/15 zu 5 Ni 137/09 (EU) führend verb.<br>mit 5 Ni 139/09 (EU), 5 Ni 153/09 (EU) – Streitwert bei mehreren Klägern mit<br>unterschiedlichen Gegenstandswerten | S. 18 |
| 45. Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten – Teil 2<br>BPatG, Beschl. v. 21.10.2015, 5 ZA (pat) 31/15 und 5 ZA (pat) 32/15 zu<br>5 Ni 64/11 (EP) (KoF 6/14 und KoF 7/14) – Streitwert bei mehreren Klägern<br>mit unterschiedlichen Gegenstandswerten          | S. 18 |
| 46. Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren<br>BPatG, Ur t. v. 20.10.2015, 4 Ni 6/14 – Verfahren zum Prüfen von Reifen  | S. 18 |
| 47. Teilurteil bei fehlender Zurückverweisung der Berufung<br>BPatG, Ur t. v. 28.12.2015, 4 Ni 15/10 (EU) verbunden mit 4 Ni 20/10 (EU) –<br>Unterdruckwundverband II   | S. 19 |
| 48. Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte<br>BPatG, Beschl. v. 01.12.2015, 5 ZA (pat) 103/14 und 5 ZA (pat) 104/14 zu<br>5 Ni 58/11 (EP) (KoF59/13 und KoF 60/13) – Erstattungsfähigkeit der Kosten<br>für mehrere Anwälte  | S. 19 |
| <b>OLG</b>  |       |
| 49. Ausschließlicher Lizenznehmer<br>OLG Düsseldorf, Ur t. v. 24.09.2015, I- 2 U 30/15  | S. 19 |
| 50. Zur Unzulässigkeit des Einwands der mangelnden Rechtsbeständigkeit<br>OLG Düsseldorf, Ur t. v. 10.12.2015, I- 2 U 35/15<br>OLG Düsseldorf, Ur t. v. 10.12.2015, I- 2 U 36/15  | S. 20 |
| <b>LG</b>   |       |
| 51. Schadensersatz wegen mittelbarer Patentverletzung<br>LG Düsseldorf, Ur t. v. 29.09.2015, 4a O 49/14 – Vakuumtransportsystem für Abwasser  | S. 20 |
| 52. Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (§ 10 PatG)<br>LG Düsseldorf, Ur t. v. 17.09.2015, 4b O 100/12 – Steuerungskalibrierungsverfahren  | S. 21 |
| 53. Zum vorläufigen Rechtsschutz in Patentsachen<br>LG Düsseldorf, Ur t. v. 01.10.2015, 4c O 34/15 – Prothetischer Stent I  | S. 21 |

*Inhaltsverzeichnis (5/6)*

54. Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bei (verspäteter) Erhebung einer Nichtigkeitsklage  
LG Düsseldorf, Urt. v. 15.10.2015, 4a O 89/14  
und  
LG Düsseldorf, Urt. v. 08.12.2015, 4a O 92/14 **S. 21**

**Urheberrecht****Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

55. Haftung eines Access-Providers für Urheberrechtsverletzungen Dritter **S. 22**  
BGH, Urt. v. 26.11.2015, I ZR 174/14
56. Haftung für Inhalte auf Hyperlink-Internetseiten **S. 22**  
BGH, Urt. v. 18.06.2015, I ZR 74/14 – Haftung für Hyperlin
57. Pressemitteilung des BGH: Übernahme von Exklusivinterviews in Fernsehsendungen **S. 22**
58. Pressemitteilung der BGH: Keine Urhebervergütung für das bloße Bereitstellen von Fernsehgeräten in Hotelzimmern **S. 23**

**OLG**

59. Schadensersatz wegen unberechtigter Fotoverwendung **S. 23**  
OLG Hamm, Urt. v. 17.11.2015, 4 U 34/15
60. Schadensersatzanspruch bei unterlassener Urheberbenennung bei Pixelio.de-Bildern **S. 23**  
KG Berlin, Beschl. v. 26.10.2015, 24 U 111/15
61. Sekundäre Darlegungslast in Filesharing-Fällen **S. 24**  
OLG München, Urt. v. 14.01.2016, 29 U 2593/15
62. Umfang der Nutzungsrechte sind zum Schutz des Urhebers auf den Vertragszweck begrenzt **S. 24**  
OLG München, Urt. v. 17.12.2015, 29 U 2324/15
63. Zur Haftung der Betreiber einer Internet-Plattform, auf der Urheberrechtsverletzungen durch Dritte begangen werden **S. 24**  
OLG München, Urt. v. 28.01.2016, 29 U 2798/15
64. Synchronproduzent ist Filmhersteller i.S.d. § 94 UrhG **S. 24**  
OLG Rostock, Beschl. v. 06.01.2016, 2 W 31/15
65. Veranstalter Eigenschaft i.S.d. 13b UrhWG **S. 24**  
OLG Schleswig, Urt. v. 07.12.2015, 6 U 54/13
66. Zu den Anforderungen der eigenen Sachkunde des Richters bei Urheberrechtsverletzungen **S. 25**  
OLG Zweibrücken, Urt. v. 19.11.2015, 4 U 186/14
67. „Fairnessausgleich“ nach § 32 a Abs. 2 UrhG **S. 25**  
OLG Zweibrücken, Urt. v. 04.02.2016, 4 U 98/14

**LG**

68. Höhe des Schadensersatzes bei Filesharing **S. 25**  
LG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2016, 12 S 22/15
69. Unterlassungsanspruch bei angedrohter Veröffentlichung privater Bilder **S. 25**  
LG Heidelberg, Urt. v. 02.12.2015, 1 O 54/15

**AG**

70. Gewerbliche Nutzung von Photographien gemeinfreier Werke ist zulässig **S. 26**  
AG Nürnberg, Urt. v. 28.10.2015, 32 C 4607/15

**Designrecht****Rechtsprechung in Leitsätzen****OLG**

71. Vertrieb von Betten mit markanter Wellenform **S. 27**  
KG, Urt. v. 16.12.2015, 24 U 121/15
72. Benutzungshandlungen i.S.v. § 38 Abs. 1 S. 2 DesignG **S. 27**  
OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.12.2015, I- 15 U 140/14

*Inhaltsverzeichnis (6/6)***Wettbewerbsrecht****Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

73. Irreführende Werbung bei Einschränkung einer blickfangmäßig herausgestellten Werbeaussage aufgrund weiterer Aussage **S. 28**  
 BGH, Ur. v. 15.10.2015, I ZR 260/14

**OLG**

74. Kein ergänzender Leistungsschutz wegen fehlender Verkehrsbekanntheit (hier: von Trachtenschuhen) **S. 28**  
 OLG Frankfurt, Ur. v. 22.10.2015, 6 U 108/14 – Trachtenpumps
75. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für ein Zubehörteil **S. 28**  
 OLG Köln, Ur. v. 30.10.2015, 6 U 84/15 – Klemmköpfe
76. Nachschaffende Leistungsübernahme durch Produktausstattung für Süßwaren trotz erkennbar unterschiedlicher Herstellerangaben – „merci“ und „Reichard“ **S. 28**  
 OLG Köln, Ur. v. 20.02.2015, 6 U 99/14

**LG**

77. Keine isolierte Betrachtung einzelner Produktmerkmale (hier: von Sohlen) bei der Feststellung einer unlauteren Nachahmung **S. 29**  
 LG Düsseldorf, Ur. v. 23.10.2015, 38 O 82/15



## Allgemeines

### 1. WIPO-Bericht: China bekräftigt Spitzenposition

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat am 14. Dezember 2015 ihren [Bericht World Intellectual Property Indicators 2015](#) veröffentlicht. Er enthält zahlreiche Fakten sowie Statistiken auf dem Gebiet des geistigen Eigentumsrechts für das Jahr 2014. Dem Bericht zufolge stieg die Zahl der Patentanmeldungen 2014 im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 4,5 %. Die Zahl der Markenmeldungen (+ 6 %) sowie der Anmeldungen im Bereich des Sortenschutzrechtes (+ 3,3 %) nahm ebenfalls zu. Im Bereich des Designrechts sank die Zahl der der Anmeldungen hingegen erstmals seit 20 Jahren (- 8,1 %).

Die Volksrepublik China ist auch im Jahr 2014 maßgeblich für den Aufschwung der geistigen Eigentumsrechte verantwortlich.

Quelle: [WIPO, Pressemitteilung v. 14.12.2015 \(engl.\)](#)

## Markenrecht

### 2. Europäische Markenrechtsreform

Das Europäische Parlament hat die Europäische Markenrechtsreform genehmigt.

Mit der [Verordnung \(EU\) 2015/2424](#) soll das erfolgreiche Gemeinschaftsmarkenrecht an die geänderten Gegebenheiten angepasst werden.

Die bisherige Gemeinschaftsmarke wird in Unionsmarke umbenannt, bzw. im Englischen von Community Trademark (CTM) zu European Union Trademark (EUT).

U.a. wurden zwei absolute Schutzhindernisse hinzugefügt: 1.) Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von garantiert traditionellen Spezialitäten dienen, sind von der Eintragung ausgeschlossen. 2.) Ebenso Marken, die aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder nationalem Recht oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen.

Eingeführt wird auch die Unionsgewährleistungsmarke. Sie ist eine Unionsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften – mit Ausnahme der geografischen Herkunft – gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.

Auch die Gebühren werden sich für die Anmeldung einer Unionsmarke ändern. Die Anmeldegebühr bei elektroni-

scher Eintragung wird für eine Klasse EUR 850,- und für zwei Klassen EUR 900,- betragen. Für jede weitere Klasse werden künftig jeweils EUR 150,- fällig. Für Anmeldungen mit einer Klasse wird es also etwas günstiger, für Anmeldungen mit drei und mehr Klassen EUR 150,- teurer.

Die neue Unionsgewährleistungsmarke wird bei den Gebühren der Unionskollektivmarke gleichgestellt. Auch die übrigen Gebühren erhöhen sich weitgehend, so z.B. die Widerspruchsgebühr um EUR 20,-.

Das Europäische Markenamt hat [verschiedene Videos](#) zu den Änderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung veröffentlicht.

Quellen: [EU-Parlament, Pressemitteilung v. 15.12.2015; Verordnung \(EU\) 2015/2424](#)

### 3. Europäische Markenrechtsreform: Kostensenkung der Anmeldegebühr

Unter anderem nimmt die Europäische Kommission den Vorschlag des Rates an, die Verlängerungsgebühren beim HABM auf das Niveau der Anmeldegebühren zu senken. Auf diese Weise würden sich Ersparnisse in Höhe von bis zu 37 % erzielen lassen, insbesondere bei Verlängerungsgebühren für Unternehmen, die den Schutz ihrer EU-Marken über den ursprünglichen Zeitraum von 10 Jahren hinaus anstreben.

Quelle: [COM\(2015\) 589 final](#)

### 4. Umbenennung des HABM in EUIPO im Zuge der Europäischen Markenrechtsreform

„Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) wird gemäß den neuen EU-Rechtsvorschriften, die heute veröffentlicht werden, in „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum“ (EUIPO) umbenannt.

Ab dem 23. März 2016, 90 Tage nach Inkrafttreten der Rechtsvorschriften, wird das HABM unter dem Namen „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum“ (EUIPO) firmieren, und die Gemeinschaftsmarke wird künftig „Unionsmarke“ heißen. Alle bestehenden Gemeinschaftsmarken (GM) und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen werden am 23. März 2016 automatisch zu Unionsmarken bzw. Anmeldungen einer Unionsmarke.

Durch die Änderungsverordnung ändern sich auch die an das Amt zu entrichtenden Gebühren, was u.a. eine allgemeine Senkung der Gebührenbeträge bedeutet, insbesondere bei den Gebühren für die Verlängerung von Marken. Am 23. März 2016 werden die Online-Anmeldeformulare und der Gebührenrechner des Amtes automatisch aktualisiert und auf das neue System umgestellt.“

Quelle: [HABM, Pressemitteilung v. 24.12.2015](#)

### 5. Kosten der Produktpiraterie

„Produktpiraterie verursacht jährlich weltweit einen Schaden in Höhe von 1,8 Billionen US-Dollar(1). Markeninhaber verlieren durch Fälschungen geschätzte



10 Prozent ihres Bruttoumsatzes(2). In Deutschland büßt die Wirtschaft durch Fälschungen zwischen 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr ein, 70.000 Jobs fallen dadurch weg(3): Das sind nur einige der über 200 Daten, die der Online-Markenschutz-Spezialist NetNames in seinem neuen Report „Counting the Cost of Counterfeiting“ aus Dutzenden Untersuchungen aus aller Welt zusammengetragen hat. Vor ihrem Hintergrund beschreibt der Bericht die Kernfragen, mit denen Marken beim Thema Fälschungen konfrontiert sind, und gibt praktische Hinweise zu Gegenmaßnahmen.“

Quellen: [NetNames GmbH, Pressemitteilung v. 19.11.2015](#); [Studie NetNames](#)

### 6. DPMA: Veröffentlichung der Nizza-Klassifikation für 2016

Das DPMA veröffentlicht die 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation in der Version 2016. Darin enthalten sind: Anleitung für Benutzer & Allgemeine Anmerkungen, Klassentitel und Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen.

Quelle: [DPMA](#)

### 7. Laos tritt dem Madrider Markensystem bei

Laos tritt als 97. Mitgliedsstaat dem Madrider Markensystem bei. Das Abkommen tritt in Laos am 07.03.2016 in Kraft.

Quelle: [WIPO](#)

### 8. Plagiarius 2016

Bereits seit 1977 vergibt die Aktion Plagiarius e.V. jährlich den Negativpreis „Plagiarius“ an Hersteller und Händler besonders dreister Nachahmungen. Die Jury traf sich am 16. Januar 2016 und vergab drei Hauptpreise, zwei Sonderpreise und fünf gleichrangige Auszeichnungen aus insgesamt 40 Einsendungen.

Quelle: [plagiarius.de](#)

## Patent- und Sortenschutzrecht

### 9. Einführung des Einheitspatents rückt näher

Auf Vorschlag des Europäischen Patentamts (EPA) wurden einige Vereinbarungen als Sekundärrecht verabschiedet, die der Einführung des europäischen Einheitspatents dienen. Die an dem europäischen Patentsystem beteiligten Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) beschlossen u.a. die Ausführungsvorschriften, die Haushalts- und Finanzordnung, die Höhe der Jahresgebühren sowie Bestimmungen über die Aufteilung der Jahresgebühren in die europäische Rechtsordnung zu integrieren.

Nach Aussage des Präsidenten, Benoît Battistelli, ist das EPA damit in rechtlicher, technischer und operativer Hinsicht in der Lage, Einheitspatente zu gewähren.

Bevor das Einheitspatentsystem eingeführt werden kann, muss ein Großteil der beteiligten Mitgliedstaaten aber noch das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifizieren. Battistelli hofft, dass dies in diesem Jahr gelingt. Allerdings ist nach derzeitigem Stand vorgesehen, dass mindestens 13 Mitgliedstaaten, auf jeden Fall aber Deutschland, Frankreich und auch Großbritannien das EPGÜ ratifizieren. Nach Angaben der britischen Regierung soll die Ratifizierung nicht von einem möglichen Verbleib in der EU abhängen. In Deutschland hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen [Referentenentwurf](#) im Hinblick auf ein Zustimmungsgesetz zum EPGÜ veröffentlicht. Eine Mitwirkung der Legislative ist gem. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG erforderlich. Ebenso hat das Justizministerium einen [Referentenentwurf](#) vorgelegt, um das deutsche Recht an die Veränderungen bedingt durch die zukünftige Einführung des einheitlichen EU-Patents anzupassen.

Quelle: [EPA, Pressemitteilung v. 15.12.2015](#)

Vgl. zu der Vereinbarung im Hinblick auf die Höhe der Jahresgebühren [CIPReport 3/2015](#), S. 69 Nr. 6 und zur Vereinbarung über die Aufteilung der Jahresgebühren [CIPReport 4/2015](#), S. 98 Nr. 7

Zum Einheitspatentsystem siehe auch die [kritischen Worte](#) des Patentvereins.de

### 10. EPA und Kolumbien einigen sich auf Einführung eines PPH Pilotprojekts

Das Europäische Patentamt (EPA) sowie die kolumbianische Aufsichtsbehörde für Industrie und Handel haben sich auf die Einführung eines Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprojekts verständigt. Ab dem zweiten Halbjahr 2016 können Patentanmelder von einem beschleunigten Prüfverfahren profitieren. Das PPH Pilotprojekt soll zunächst für drei Jahre laufen.

Quelle: [EPA, News v. 05.02.2016](#)

### 11. EPA und Rospatent unterzeichnen Kooperationsabkommen

Das Europäische Patentamt (EPA) und Rospatent, der föderale Dienst für geistiges Eigentum in Russland, wollen ihre Beziehungen ausbauen und haben in diesem Sinne einen zweijährigen Plan zur Kooperation unterschrieben. Das Abkommen sieht u.a. einen verbesserten gegenseitigen Zugriff auf Patentinformationen sowie eine Förderung der Gemeinsame Patentklassifikation (CPC) vor. Ebenso wurde die Einrichtung eines Pilotprojektes zum Patent Prosecution Highway (PPH) vereinbart.

Quelle: [EPA, News v. 17.02.2016](#)

### 12. EPA und CPVO intensivieren ihre Beziehungen

Das Europäische Patentamt (EPA) und das Gemeinschaftliche Sortenamtsamt (CPVO, Community Plant Variety Office) haben ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Die beiden Institutionen wollen in Zukunft noch

enger zusammenarbeiten, indem der Informationsaustausch auf dem Gebiet der pflanzenbezogenen Patente und der Sortenschutzrechte intensiviert wird.

Quelle: [EPA, News v. 11.02.2016 \(engl.\)](#)

### 13. Grüne Technologien im Aufwind

Das Europäische Patentamt (EPA) hat erstmals in Kooperation mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) eine [Studie](#) veröffentlicht, die sich mit der Entwicklung von Patenten auf dem Gebiet der nachhaltigen Technologien beschäftigt. Aus der [Studie](#) geht hervor, dass die Zahl der Patente zur Eindämmung des Klimawandels zwischen 1995 und 2011 signifikant gestiegen ist. Weltweit stammen 18% der nachhaltigen Erfindungen aus Europa; Deutschland ist hieran zur Hälfte beteiligt.

Quelle: [EPA, Pressemitteilung v. 08.12.2015](#)

### 14. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2014

Die fünf weltgrößten Ämter für geistiges Eigentum (IP5) – namentlich das Europäische Patentamt (EPA), das Japanische Patentamt (JPO), das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USTPO), das Koreanische Amt für geistiges Eigentum (KIPO) und das Staatliche Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) – haben ihren gemeinsamen [statistischen Jahresbericht 2014](#) veröffentlicht. Hieraus geht u.a. hervor, dass 2014 insgesamt fast 2,2 Millionen Patentanträge bei den IP5-Ämtern eingereicht wurden, ein Plus von 5,7% im Vergleich zum Jahr 2013. Die Zahl der erteilten Patente ging hingegen leicht zurück.

### 15. DPMA verlängert PPH Pilotprojekt mit dem chinesischen Patentamt

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und das Staatliche Amt für Geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) haben das Pilotprojekt [Patent Prosecution Highway](#) (PPH) um zwei weitere Jahre bis zum 22. Januar 2018 verlängert. Die Kooperation beider Ämter eröffnet Patentanmeldern die Möglichkeit, einen Antrag auf eine beschleunigte Prüfung zu stellen, sobald das Partneramt zumindest einen Patentanspruch für patentfähig erachtet.

Quelle: [DPMA, Hinweis v. 21.01.2016](#)

### 16. IBM belegt zum 23. Mal in Folge Spitzenposition in US-Statistik

Der Patentdienstleister [IFI CLAIMS](#) hat aktuelle [Statistiken](#) für das Jahr 2015 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Zahl der vom US-amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) erteilten Patente [im Vergleich zum Vorjahr](#) insgesamt leicht zurückgegangen ist. Gemessen an den angemeldeten und erteilten Patenten belegt der IT-Konzern IBM - trotz eines ebenfalls leichten Rückgangs - wieder einmal den vordersten Rang. Auf Platz zwei und drei rangieren wie schon die Jahre zuvor

Samsung und Canon. Google konnte sich auch 2015 um einige Plätze verbessern und ist in der Statistik auf dem Listenplatz 5 zu finden; Apple bleibt unverändert auf dem Listenplatz 11. Die deutschen Unternehmen Bosch und Siemens nehmen die Plätze 25 respektive 32 ein.

Für das Jahr 2015 hat IFI CLAIMS ebenfalls [Statistiken](#) für die Patententwicklungen in Deutschland veröffentlicht. Während die Rankings in den [USA](#) von Unternehmen auf dem Gebiet der Computertechnik und Telekommunikation angeführt werden, wird das Feld in [Deutschland](#) von der Automobil- und Zulieferindustrie dominiert: Die Plätze 1 und 3 belegen General Motors und Audi; Platz 2 geht an Siemens.

### 17. Erneut umstrittene Entscheidungen auf dem Gebiet der Biopatente

Gegner von Biopatenten konnten vor dem Europäischen Patentamt (EPA) einen kleinen Erfolg verbuchen: Nach Einspruch mehrerer Umwelt- und Landwirtschaftsorganisationen hat das EPA ein Patent des Saatgut- und Biotech-Konzerns Monsanto widerrufen. Das gewerbliche Schutzrecht betraf eine spezielle Melonensorte, die aufgrund eines konventionellen Züchtungsverfahrens resistent gegen bestimmte Viren ist.

Indes hat das EPA ein Patent des Staates Israel auf eine Schrumpeltomate weitgehend aufrechterhalten. Das vor mehr als zehn Jahren beantragte gewerbliche Schutzrecht soll nun mit verändertem Wortlaut endgültig erteilt werden. Gegenstand des Patents ist die besondere rosinenartige Tomate, welche ohne zu verderben länger am Strauch hängt und dabei schrumpelt. Das Züchtungsverfahren wurde hingegen nicht patentiert.

Quellen: Zum Widerruf des Melonen-Patents [heise online](#); [BR.de](#); zur Schrumpeltomate [focus.de](#)

### 18. Apple vs. Samsung: Samsung wendet sich im ersten großen Patent- und Designrechtsstreit an den US-Supreme-Court

Im ersten großen Patentstreit zwischen Apple und Samsung zieht der südkoreanische Mobilfunkhersteller nun vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Samsung wurde zuletzt vom Berufungsgericht zur Zahlung eines Schadensersatzes in Höhe von etwa 550 Millionen US-Dollar [verurteilt](#). Diese Summe hat Samsung – unter Vorbehalt einer Urteilsänderung – an Apple [ausgezahlt](#). [Nach neuesten Medienberichten](#) fordert Apple allerdings weitere 180 Millionen US-Dollar für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten, da mehrere Samsung-Smartphones nach dem ersten Schuldspruch einer Jury im Jahr 2012 weiter verkauft wurden. Jedoch zweifelt der südkoreanische Mobilfunkhersteller daran, dass die Berechnung auf einer fundierten Grundlage beruht. Als Basis der Ermittlung habe der mit dem Verkauf von Smartphones erzielte Gesamtgewinn gedient und eben nicht nur die jeweilige Funktion, die von Apples geistigen Eigentumsrechten geschützt werde. Der Supreme-Court muss nun darüber befinden, wie die Höhe des Schadensersatzes bei der Verletzung von eingetragenen Designs zu berechnen ist und welche Aspekte eines Produkts durch ein Design geschützt werden können. Medienan-

gaben zufolge ist es der erste Streit auf dem Gebiet des Designrechts, den der Supreme-Court seit 120 Jahren zu entscheiden hat. Der Konzern Apple hat sich seinerseits natürlich [gegen Samsungs Antrag ausgesprochen](#), den ersten großen Streit vor dem obersten US-amerikanischen Gerichtshof erneut zu verhandeln.

Quellen: [heise online](#); [ZDNet](#)

Vgl. zum Hintergrund der Patentstreitigkeit [CIPReport 3/2015](#), S. 71 Nr. 15

### 19. Apple vs. Samsung: Wende im zweiten großen Patentrechtsstreit

Im zweiten großen Patentrechtsstreit mit Samsung erleidet der iPhone-Hersteller Apple eine derbe Niederlage. Ein US-Berufungsgericht hat das erstinstanzliche Urteil [aufgehoben](#), durch das Samsung zu einer Schadensersatzzahlung von 120 Millionen US-Dollar verpflichtet wurde. Zwei der von Apple geltend gemachten gewerblichen Schutzrechte hätten nach Ansicht der Richter gar nicht erst erteilt werden dürfen. Als nicht schutzfähig wurden zum einen das Slide-to-Unlock-Patent sowie zum anderen ein Patent für eine automatische Rechtschreibkorrektur eingestuft. Das entsprechende Europäische Patent zum Entsperren eines Touchscreens per Wischgeste wurde beispielweise auch in Deutschland vom BGH für [ungültig erklärt](#). Ein weiteres Patent betreffend eine Click-to-Call-Technologie habe Samsung überhaupt nicht verletzt. Im Gegenzug bestätigten die Richter eine Patentverletzung seitens Apple: Für die unerlaubte Nutzung einer Technik für die Organisation von Fotos und Videos in Ordnern wurde Samsung erstinstanzlich ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 158.400 US-Dollar zugesprochen.

Noch im Januar dieses Jahres konnte der iPhone-Hersteller Apple [gerichtlich](#) ein [Verkaufsverbot](#) für diverse Samsung-Geräte erzielen. Ursprünglich war Apple mit dieser Forderung im August 2014 [gescheitert](#). Allerdings dürfte Samsung das Verkaufsverbot nicht nachhaltig treffen: Bei den vom Verbot betroffenen Smartphones handelt es sich um ältere Modelle, die größtenteils gar nicht mehr im Handel sind.

Durch das Berufungsurteil müsste jene eher symbolische Unterlassungsverfügung ohnehin hinfällig sein.

Apple kann gegen das Berufungsurteil vor den Supreme Court ziehen.

Quellen: [heise online](#); [ZDNet](#)

Zum zweiten großen Patentrechtsstreit siehe auch [CIPReport 4/2014](#), S. 86 Nr. 18

### 20. Apple und Ericsson unterzeichnen globales Patentabkommen

Der iPhone-Hersteller Apple sowie der schwedische Mobilfunkausrüster Ericsson legen ihre Patentstreitigkeiten bei. Sie unterzeichneten ein Lizenzabkommen mit einer Laufzeit von sieben Jahre, das alle derzeit laufenden Verletzungsverfahren beenden soll. Details zum Abkommen sind nicht bekannt. Die Patentstreitigkeiten der beiden Kontrahenten wurden sowohl in den [USA](#) als

auch in den [europäischen Ländern](#) Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden geführt.

Quellen: [Ericsson, Pressemitteilung v. 21.12.2015 \(engl.\)](#); [heise online](#)

Vgl. zum Hintergrund der Patentstreitigkeiten [CIPReport 2/2015](#), S. 26 Nr. 12 und [CIPReport 1/2015](#), S. 3 Nr. 14

### 21. Samsung und Nokia beenden Patentstreit

Der Smartphone-Marktführer Samsung und der Netzausrüster Nokia haben ihren seit zwei Jahren andauernden Patentstreit beigelegt. Beide Parteien akzeptierten die Entscheidung eines Schiedsgerichts, das Nokia eine nicht näher bekannte Summe an Lizenzgebühren zusprach. Die Einigung gilt rückwirkend von Anfang 2014 bis Ende 2018.

Quellen: [Nokia, Pressemitteilung v. 01.02.2016 \(engl.\)](#); [heise online](#)

## Urheberrecht

### 22. EU-Kommission unterbreitet Reformvorschläge für das Urheberrecht

Die Europäische Union (EU) hat es sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren einen [digitalen Binnenmarkt](#) zu schaffen. Zu diesem Zweck hat die EU-Kommission einen [Verordnungsvorschlag](#) unterbreitet, der es Europäern ermöglichen soll, ihre Online-Inhalte (wie z.B. Filme, Sportsendungen, Musik, e-Bücher oder Spiele) auf Reisen mitzunehmen. Die vorgeschlagene [Verordnung zur Gewährleistung der grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhalten im Binnenmarkt](#) soll voraussichtlich im Jahr 2017 in Kraft treten. Darüber hinaus hat die EU-Kommission einen [Aktionsplan](#) zur Modernisierung des EU-Urheberrechts vorgelegt. Dieser [Aktionsplan](#) beruht auf vier Säulen, die sich gegenseitig ergänzen und von gleicher Bedeutung sind: 1. Ein breiterer Zugang zu Inhalten in der gesamten EU, 2. Ausnahmen vom Urheberrecht für eine innovative und inklusive Gesellschaft, 3. Schaffung eines gerechteren Markts, 4. Bekämpfung der Piraterie. Zur Umsetzung des Konzeptes sollen in den nächsten sechs Monaten weitere konkrete Legislativvorschläge und Politikinitiativen folgen.

Neben den urheberrechtlichen Reformentwürfen wurden seitens der Kommission ebenfalls [zwei Richtlinienvorschläge](#) für ein [modernes Vertragsrecht](#) auf dem Gebiet der Online-Wirtschaft vorgestellt. Verbraucher sollen bei Online-Käufen besser geschützt und den Unternehmen der Verkauf über das Internet leichter gemacht werden.

Quelle: [EU-Kommission, Pressemitteilung v. 09.12.2015](#)

### 23. Bundesregierung legt Parlament Gesetzentwurf zur Umsetzung der Verwertungsgesellschaften-Richtlinie vor

Nachdem sich die Bundesregierung im November 2015 auf einen [Gesetzentwurf](#) zur kollektiven Rechtewahrung durch Verwertungsgesellschaften geeinigt hat,



wurden die [Reformvorschläge](#) im Januar 2016 nunmehr dem Parlament unterbreitet. Mit der Gesetzesänderung soll vor allem die [EU-Richtlinie 2014/26/EU](#) über die kollektive Rechtswahrnehmung ins deutsche Recht umgesetzt werden. Zu diesem Zweck soll nach Vorstellungen der Exekutive ein neues Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) verabschiedet werden, welches dann das bestehende Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (Urh-WahrnG) ablöst.

Quellen: [Deutscher Bundestag](#); [Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Rede v. 15.01.2016](#)

Vgl. auch die [Stellungnahme des Bundesrates](#); eine ausführliche [Dokumentation](#) zum Gesetzgebungsverfahren sowie eine [Übersicht über diverse Stellungnahmen zum Gesetzentwurf](#) findet sich auf der Internetseite [urheberrecht.org](#); siehe ferner [CIPReport 4/2015](#), S. 101 Nr. 22

#### 24. Angeregte Diskussion um den Referentenentwurf des Bundesjustizministers zum Urhebervertragsrecht

Der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas, ist bestrebt, das Urhebervertragsrecht zu reformieren. Insbesondere soll eine faire Beteiligung der Urheber an den Erlösen der Verwertung von kreativen Leistungen sowie deren tatsächlich Durchsetzung sichergestellt werden. Eine gestörte Vertragsparität führe dazu, dass sich Werkschöpfer in vielen Fällen noch immer auf unangemessene Vertragsbedingungen einlassen müssen. Aus diesem Grund sieht der [Referentenentwurf](#) des Bundesjustizministers u.a. die Einführung eines Rechts auf gesonderte Vergütung für mehrfache Nutzungen, eine Pflicht der Werknutzer zur jährlichen Rechnungslegung und die Möglichkeit des Urhebers, Rechte nach fünf Jahren zum Zwecke einer anderweitigen Nutzung zurückzurufen, vor.

Der ausgearbeitete [Referentenentwurf](#) wurde im Herbst des letzten Jahres an interessierte Verbände und Institutionen versandt. Sie konnten bis Ende 2015 zur angestrebten Reform Stellung beziehen. Insbesondere das erwähnte Rückrufrecht stieß nicht auf uneingeschränkte Zustimmung.

Quellen: [urheber.info](#); [urheberrecht.org](#)

Eine detaillierte [Übersicht über die zahlreichen Stellungnahmen zum Referentenentwurf zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung](#) findet sich auf [urheberrecht.org](#)

#### 25. Verwertungsgesellschaften nach EuGH-Urteil zur Privatkopievergütung verunsichert

Der EuGH [entschied](#) am 12.11.2015 in einem viel beachteten Urteil hinsichtlich der Privatkopievergütung, dass Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der [Richtlinie 2001/29/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehen, die es dem Mitgliedstaat gestatten, einen Teil des den

Rechtsinhabern zustehenden gerechten Ausgleichs den Verlegern der von den Urhebern geschaffenen Werke zu gewähren, ohne dass die Verleger verpflichtet sind, die Urheber auch nur indirekt in den Genuss des ihnen vorenthaltenen Teils des Ausgleichs kommen zu lassen. Demnach sind pauschale Beteiligungen von Verlegern an den Ausschüttungen der gesetzlichen Vergütungsansprüche rechtlich fragwürdig. Da aber auch die Verteilungspläne der hiesigen Verwertungsgesellschaften (VG) Ausschüttungen an Verlage vorsehen, bestehen nunmehr Zweifel an deren Europarechtskonformität. Bis zur Entscheidung des BGH, der ein Revisionsverfahren gegen eine Entscheidung des OLG München zum Verteilungsplan der VG WORT ausgesetzt hatte, um das Urteil des EuGH abzuwarten, haben die VG Wort und die VG Bild-Kunst daher einige temporäre Maßnahmen beschlossen: Mit Ausnahme der Bühnen- und Theaterverlage sowie Schulbuchverlage zahlt die VG Media erst einmal keine Ausschüttungen an die Verlage aus. Auch die VG Bild-Kunst setzt die Zahlungen an Verlage und Bildagenturen aus. Die [Verhandlungen](#) vor dem BGH sollen am 10. März 2016 fortgeführt werden.

Quellen: [VG Wort](#); [VG Bild-Kunst](#)

Zum Urteil des EuGH siehe [CIPReport 4/2015](#), S. 120 Nr. 63; siehe auch die [Stellungnahme des Bundesrates zur Reform der Verwertungsgesellschaften](#), in der er die Bundesregierung bittet, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass eine Beteiligung der Verleger an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen künftig möglich bleibt sowie das [gemeinsame Schreiben](#) von Staatsministerin Grütters und Bundesminister Maas an EU-Kommissar Oettinger zur Zusammenarbeit zwischen Verlagen und Autoren, dem ein [Regelungsvorschlag](#) beigelegt ist; in diese Richtung auch die [Resolution](#) des Deutschen Kulturrats zur Beteiligung von Verlagen an gesetzlichen Vergütungsansprüchen, als Hintergrundinformation siehe die [Fragen und Antworten zur Verlegerbeteiligung](#) der VG Wort

#### 26. Intranetnutzung an Hochschulen wird auch 2016 durch Pauschalzahlung vergütet

Die gemäß § 52a UrhG an öffentlichen Hochschulen gesetzlich zulässige Intranetnutzung im Hinblick auf urheberrechtlich geschützte Werke wird auch 2016 über eine angemessene Pauschalzahlung vergütet. Darauf haben sich die Kultusministerkonferenz der Länder und die Verwertungsgesellschaft Wort (VG) Wort verständigt. An der Konzeption eines geeigneten Verfahrens zur Erfassung der Nutzungen wird weiterhin gearbeitet.

Quelle: [VG Wort, Pressemitteilung v. 08.12.2015](#)

#### 27. Einigung für die Vergütung von Tablets und Smartphones erzielt

Die [Zentralstelle für private Überspielungsrechte](#) (ZPÜ) – ein Zusammenschluss von neun deutschen Verwertungsgesellschaften – und der Digitalverband [Bitkom](#) haben sich im Dezember 2015 erstmals über die Höhe der Vergütungen für Mobiltelefone und Tablets geeinigt. Gemäß § 54 Abs. 1 UrhG müssen Hersteller von Geräten und von Speichermedien, die zur Vervielfältigung

urheberrechtlich geschützter Werke benutzt werden, hierfür eine angemessene Vergütung zahlen. In Reaktion auf die Urheberrechtsabgabe hat beispielsweise der iPhone-Hersteller Apple die Preise für seine Produkte [angehoben](#).

Quelle: [ZPÜ, Pressemitteilung v. 02.12.2015](#)

### 28. VG Media reicht Klage gegen Google ein

Die Verwertungsgesellschaft (VG) Media hat vor dem Landgericht Berlin Klage gegen den Internetriesen Google eingereicht. Die beiden Parteien streiten um die Anwendung und Auslegung des Leistungsschutzrechts für Presseverleger. Insbesondere herrscht Uneinigkeit darüber, wie der vom Leistungsschutzrecht ausgenommene Tatbestand der Nutzung von einzelnen Wörtern und kleinsten Textausschnitten zu verstehen ist. Mit der Zivilklage reagiert die VG Media auch auf das gescheiterte außergerichtliche Verfahren vor der Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Sowohl die Wahrnehmungsgesellschaft als auch Google hatten die Einigungsvorschläge der Schiedsstelle abgelehnt.

Derweil hat das Landgericht Berlin einer Klage von 41 Verlagshäusern gegen Google in kartellrechtlicher Sache [abgewiesen](#). Die Unternehmenspolitik des Internetriesen, keine Textanrisse in Form von Snippets von Verlagen mehr anzuzeigen, die Geld dafür auf Basis des Leistungsschutzrechts verlangen wollen, sei nicht mit einem Missbrauch von Marktmacht gleichzusetzen.

Quellen: [heise online](#); [ZDNet](#)

Zum Schiedsverfahren zwischen der VG Media und Google vgl. [CIPReport 4/2015](#), S. 101 Nr. 23

### 29. OLG München: YouTube muss keinen Schadensersatz an GEMA zahlen

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) ist erneut gerichtlich mit einer Schadensersatzklage gegen YouTube gescheitert. Das OLG München sieht die Google-Tochter nicht in der Pflicht, Abgaben an die Verwertungsgesellschaft für die von den Nutzern hochgeladenen Inhalte mit musikalischer Untermalung abzuführen. YouTube sei vorwiegend eine Plattform, also technischer Dienstleister, und gerade nicht selbst unmittelbar an der Verletzung von Urheberrechten beteiligt. Damit bestätigt das OLG München die Entscheidung der Vorinstanz. Die GEMA hat angekündigt, voraussichtlich in Revision zu gehen.

Quellen: [GEMA, Pressemitteilung v. 28.01.2016](#); [urheberrecht.org](#)

*Der Leitsatz des Urteils ist in diesem CIPReport unter der Rubrik „Rechtsprechung in Leitsätzen“, sowie dort unter der Nr. 63 zu finden*

### 30. Tagebuch der Anne Frank im Netz frei abrufbar

Der niederländische Informationswissenschaftler Oliver Ertzscheid von der Universität Nantes und die französische Grünen-Abgeordnete [Isabelle Attard](#) haben das Tagebuch der Anne Frank in seiner niederländischen Originalversion ins Internet eingestellt. Das Werk ist damit frei verfügbar.

Die Legalität dieses Publikationsaktes ist indes nicht unumstritten. Insbesondere ist man sich uneins über die urheberrechtliche Schutzdauer der Tagebuchaufzeichnungen. Gem. Art. 1 Abs. 1 der [Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte](#) erlischt das Urheberrecht siebenzig Jahre nach dem Tode der Urhebers. Da Anne Frank 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb, wäre der Urheberrechtsschutz am Tagebuch in Europa damit Ende 2015 abgelaufen und das Werk mithin gemeinfrei. Vertreter des [Anne Frank Fonds](#), der von ihrem Vater Otto Frank gegründet wurde und bislang die Autorenrechte innehatte, gehen allerdings von einer längeren Schutzdauer aus: Ihrer Ansicht nach ist Otto Frank als [Miturheber](#) der Tagebuchaufzeichnungen anzusehen, da er die Texte überarbeitet hat. In diesem Fall würde das Urheberrecht gem. § 65 Abs. 1 UrhG, der ebenfalls auf europäischem Recht beruht, erst siebenzig Jahre nach dem Tode des längstlebenden Miturhebers erlöschen. Otto Frank starb im Jahre 1980.

Derweil sah sich die Wikimedia-Foundation angesichts der Rechtslage in den USA dazu gezwungen, die niederländische Ausgabe des Tagebuchs der Anne Frank von den Wikisource-Servern [zu nehmen](#). In den USA sind Werke ab dem Datum ihrer Erstveröffentlichung 95 Jahre lang per Copyright geschützt; die Schutzfrist für das Tagebuch ist demnach noch nicht abgelaufen.

Ebenso fand eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem [Anne Frank Fonds](#) auf der einen sowie dem [Anne Frank Haus](#) und der [Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften](#) (KNAW) auf der anderen Seite statt. Letztere arbeiten an einer wissenschaftlichen Edition des Tagebuchs und sollen nach Ansicht des [Anne Frank Fonds](#) im Wege ihrer Forschungsarbeiten gegen die Urheberrechte des Fonds verstoßen haben. Das zuständige Gericht [wies diesen Vorwurf zurück](#).

Quellen: [heise online](#); [welt.de](#)

### 31. Warner zu Ausgleichszahlungen bereit

Nachdem ein Bundesbezirksgericht in Kalifornien kürzlich entschieden hat, dass Warner keine Urheberrechte an dem Liedtext des weltweit bekannten und beliebten Geburtstagsliedes „Happy Birthday“ hält, wurde gegen den Musikverlag eine Sammelklage eingereicht. Mittels der Klage sollte Warner dazu verpflichtet werden, die in der Vergangenheit zu Unrecht gezahlten Tantiemen auszugleichen. Da Warner gemeinsam mit den Sammelklägern einen [Vergleichsantrag](#) gestellt hat, ist der Prozesstermin vorerst verschoben. Gemäß dem Antrag verzichtet der Musikverlag auf jegliche weitere Tantiemenforderungen, zahlt hingegen bis zu 14 Millionen

US-Dollar. Davon sollen 33 % an die Anwälte der Kläger gehen, die restlichen zehn Millionen US-Dollar in einen Fonds eingezahlt werden, aus dem die Ausgleichszahlungen für die einzelnen Geschädigten entrichtet werden sollen. Schätzungen zufolge hat Warner mit den vermeintlichen Urheberrechten am Liedtext über 40 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Vergleichsantrag muss noch vom zuständigen Gericht akzeptiert werden.

Derweil haben zwei Stiftungen, die auf die Autorinnen des Texts zurückgehen, ein Urheberrecht am Liedtext des Songs „Happy Birthday“ geltend gemacht. Auch sie haben dem Vergleich zugestimmt.

Quellen: [heise online](#); [urheberrecht.org](#)

Vgl. zum Urteil des Bundesbezirksgerichts in Kalifornien [CIPReport 4/2015](#), S. 101 f. Nr. 16

### 32. „Mein Kampf“ als kommentierte Ausgabe erhältlich

Die Urheberrechte des Freistaates Bayern an Hitlers Werk „Mein Kampf“ sind Ende 2015 erloschen. Seit dem 8. Januar 2016 ist eine kritisch wissenschaftliche Edition des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) erhältlich. Medienangaben zufolge war diese kommentierte Neuauflage bereits kurz nach Verkaufsstart im Handel vergriffen.

Quelle: [focus.de](#)

Vgl. zu den unkommentierten Neuauflagen von Hitlers „Mein Kampf“ [CIPReport 3/2014](#), S. 63 Nr. 21

### 33. US-Musiker strengt Verfahren gegen Spotify an

Wegen Verletzung seiner Urheberrechte fordert der US-Musiker David Lowery etwa 150 Millionen US-Dollar Schadensersatz vom Musik-Streamingdienst Spotify. Nach Ansicht Lowerys hat Spotify einige Songs ohne seine Zustimmung verbreitet. Er kündigte ebenfalls an, anderen Betroffenen mittels einer Sammelklage behilflich sein zu wollen.

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

### 34. Affe nicht Urheber eines Selbstportraits

Nach geltendem US-Recht kann ein Affe nicht als Urheber eines Fotos gelten. Dieser Grundsatz wurde kürzlich von einem Gericht in San Francisco bestätigt. Der Makake Naruto hatte 2011 Selfies angefertigt, als ein Fotograf seine Ausrüstung im indonesischen Regenwald liegenließ. Letzterer ist aber ebenfalls nicht als Urheber der Selbstportraits anzusehen.

Bereits im Jahr 2014 hatte das US Copyright Office es abgelehnt, ein Urheberrecht an einem Bild einzutragen, das von einem Tier gefertigt wurde.

Quellen: [heise online](#); [urheberrecht.org](#)

Vgl. zur Entscheidung des US Copyright Office [CIPReport 4/2014](#), S. 87 f. Nr. 28

## Wettbewerbsrecht

### 35. Neues UWG am 10.12.2015 in Kraft getreten

Nachdem das Gesetz zur zweiten Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb am 9.12.2015 im Bundesgesetzblatt (BGBl. 2015 Teil I Nr. 49, Seite 2158) verkündet wurde, ist die Neuregelung des UWG am 10.12.2015 in Kraft getreten.

Gegenstand der Novelle ist eine gesetzessystematische Klarstellung, um die Vorgaben der [Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken \(UGP-RL\)](#), welche eine vollständige Rechtsangleichung bezweckt, auch im Wortlaut des UWG zu erreichen. Wie bisher enthält § 3 Abs. 1 UWG eine Generalklausel für den B2B-Bereich und § 3 Abs. 2 UWG eine Verbrauchergeneralklausel; innerhalb des Anwendungsbereichs der UGP-RL wird Abs. 1 indessen auf die Funktion einer Rechtsfolgenorm für die neugeregelten Spezialtatbestände der §§ 3a bis 6 UWG 2015 reduziert. § 4 UWG 2015 regelt nunmehr den Mitbewerberschutz neu und wird deutlich gekürzt. Die bisherigen Ziffern 1 bis 4 gehen in den §§ 4a bis 5a UWG 2015 auf, während der vormals in § 4 Nr. 11 UWG a.F. geregelte Rechtsbruchtatbestand in den neuen § 3a UWG 2015 ausgelagert wurde. Die bislang in § 4 Nr. 9 UWG a.F. geregelten Tatbestände des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes finden sich inhaltlich unverändert nunmehr in § 4 Nr. 3 UWG 2015.

Quelle: [wettbewerbszentrale.de](#)



## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 1. Zur offensichtlichen Unzulässigkeit eines Rechtsmittels

[EuGH, Beschl. v. 03.12.2015, C-29/15 P – Eau de Cologne](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Ein Rechtsmittel muss, um zulässig zu sein, gewissen Bestimmtheitserfordernissen genügen. Es muss die beanstandeten Teile der Entscheidung, deren Aufhebung beantragt wird, und die rechtlichen Argumente, die diesen Antrag speziell stützen, genau bezeichnen, damit der Gerichtshof seine Rechtmäßigkeitskontrolle ausüben kann. Insbesondere ist ein Rechtsgrund, der zweideutig formuliert ist, zurückzuweisen.
2. Zum anderen darf sich ein Rechtsmittel nicht darauf beschränken, die Klagegründe und Argumente zu wiederholen, die bereits vor dem Gericht vorgebracht worden sind. Ein in dieser Weise beschränktes Rechtsmittel stellt nämlich in Wirklichkeit nur einen Antrag auf erneute Prüfung der beim Gericht eingereichten Klageschrift dar, was nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt.

#### 2. Zum Begriff der Ähnlichkeit in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 GMV

[EuGH, Ur. v. 10.12.2015, C-603/14 – The English Cut/El Corte Inglés](#)



The English Cut

ältere Wort-/Bildmarke      angemeldete Wortmarke

##### Leitsatz (red.)

Nach dem Wortlaut von Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 von Art. 8 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) und nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Begriff der Ähnlichkeit in diesen beiden Absätzen gleich zu verstehen. Der von den beiden Absätzen geforderte Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen ist jedoch unterschiedlich.

#### 3. Keine Umqualifizierung einer bei Anmeldung gewählten Kategorie in eine andere

[EuGH, Beschl. v. 21.01.2016, C-170/15 P – Neueinstufung einer Farbmarke als Bildmarke](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Ist ein Rechtsmittel ganz oder teilweise offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann der Gerichtshof es nach Art. 181 seiner Verfahrensordnung jederzeit auf Vorschlag des Berichterstatters und nach Anhörung des Generalanwalts ganz oder teilweise durch mit Gründen versehenen Beschluss zurückweisen, ohne das mündliche Verfahren zu eröffnen.
2. Der Antrag bezüglich der Kategorie, die Angabe „Farbmarke *per se*“ durch die Angabe „figurative Farbmarke“ zu ersetzen, ist ein Antrag auf Änderung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke im Sinne von Art. 43 Abs. 2 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) und keine Neueinstufung. Es ist also nicht gestattet, die vom Anmelder in seiner Anmeldung gewählte Gemeinschaftsmarkenkategorie in eine andere Markenkategorie umzuqualifizieren.

#### 4. Auslegung der „Anspielung“ im Sinne der Spirituosen-VO

[EuGH, Ur. v. 21.01.2016, C-75/15 – Verladós/Calvados](#)

##### Leitsätze

1. Art. 16 Buchst. b der [Verordnung \(EG\) Nr. 110/2008](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 ist dahin auszulegen, dass bei der Beurteilung, ob eine Anspielung im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, das nationale Gericht auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen hat, wobei dieser Begriff dahin zu verstehen ist, dass er auf einen europäischen Verbraucher und nicht nur auf einen Verbraucher des Mitgliedstaats abstellt, in dem das Erzeugnis hergestellt wird, das zu der Anspielung auf die geschützte geografische Angabe führt.
2. Art. 16 Buchst. b der [Verordnung Nr. 110/2008](#) ist dahin auszulegen, dass das vorliegende Gericht für die Beurteilung der Frage, ob die Bezeichnung „Verladós“ im Sinne dieser Vorschrift eine „Anspielung“ auf die geschützte geografische Angabe „Calvados“ für ähnliche Erzeugnisse darstellt, die klangliche und visuelle Ähnlichkeit zwischen diesen Bezeichnungen sowie etwaige Umstände berücksichtigen muss, die darauf hinweisen könnten, dass eine solche Ähnlichkeit nicht auf Zufall beruht, um zu prüfen, ob der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige europäische Durchschnittsverbraucher durch den Namen eines Erzeugnisses dazu veranlasst wird,

gedanklich einen Bezug zu einem Erzeugnis mit der geschützten geografischen Angabe herzustellen.

- Art. 16 Buchst. b der [Verordnung Nr. 110/2008](#) ist dahin auszulegen, dass die Benutzung einer Bezeichnung, die im Sinne dieser Vorschrift als „Anspielung“ auf eine in Anhang III der Verordnung angeführte geografische Angabe qualifiziert wird, selbst dann unzulässig ist, wenn jegliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann.

### 5. Aktivlegitimation eines Lizenznehmers, der nicht im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist

[EuGH, Urt. v. 04.02.2016, C-163/15 – Lizenz](#)

#### Leitsatz

Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der [Verordnung \(EG\) Nr. 207/2009](#) des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass der Lizenznehmer Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann, obwohl die Lizenz nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden ist.

## EuG

### 6. Keine Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Bekleidungsmarke durch eine Tabakmarke

[EuG, Urt. v. 18.11.2015, T-606/13 – Mustang/MUSTANG](#)



ältere Wort-/Bildmarken      angemeldete Bildmarke

#### Leitsätze (red.)

- Im Hinblick auf die Frage, ob die angemeldete Marke die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigt, sind der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, die von diesen Marken erfasst werden, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen, sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.
- Der Inhaber der älteren Marke ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von

Art. 8 Abs. 5 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) nachzuweisen; er muss aber Anhaltspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann.

- Aufgrund der Tatsache, dass Tabak gesundheitsschädlich ist, kann nicht unterstellt werden, dass die Gefahr besteht, eine Marke, die gedanklich mit Tabak in Verbindung gebracht wird, verliere an Anziehungskraft.

### 7. Nichtigkeit der Marke „PORT CHARLOTTE“ wegen Verletzung von nationalen Ursprungsbezeichnungen „Porto“ und „Port“

[EuG, Urt. v. 18.11.2015, T-659/14 – PORT CHARLOTTE/Porto, Port](#)

#### Leitsätze (red.)

- Der Schutz von Ursprungsbezeichnungen für Weine richtet sich sowohl nach der Verordnung Nr. 491/2009 als auch nach nationalem Recht.
- Weder aus der [Verordnung Nr. 491/2009](#) noch aus der [Verordnung Nr. 207/2009](#) geht hervor, dass der Schutz nach der erstgenannten Verordnung als abschließend in dem Sinne zu verstehen ist, dass er außerhalb seines eigenen Anwendungsbereichs nicht durch eine andere Schutzregelung ergänzt werden könnte. Vielmehr ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut von Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit ihrem Art. 8 Abs. 4 sowie mit Art. 53 Abs. 2 Buchst. d der [Verordnung Nr. 207/2009](#), dass die Nichtigkeitsgründe alternativ oder kumulativ auf ältere Rechte „gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden [Unions]recht oder nationalen Recht“ gestützt werden können. Daraus folgt, dass der Schutz, den die [Verordnung Nr. 491/2009](#) (geschützten) Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben verleiht, durch einen zusätzlichen Schutz nach dem einschlägigen nationalen Recht ergänzt werden kann, sofern die Bezeichnungen oder Angaben „ältere Rechte“ im Sinne der genannten Bestimmungen der [Verordnung Nr. 207/2009](#) darstellen.

### 8. Verletzungsgefahr zwischen „Matratzen Concord“ und der spanischen Marke „MATRATZEN“

[EuG, Urt. v. 19.11.2015, T-526/14 – Matratzen Concord/MATRATZEN](#)

#### Leitsätze (red.)

- Bei einem Widerspruch aus einer nationalen (spanischen) Marke muss die Verwechslungsgefahr aus der Sicht der maßgeblichen, aus der breiten Öffentlichkeit bestehenden spanischen Verkehrskreise, d. h. des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen spanischen Durchschnittsverbrauchers, geprüft werden.
- Speziell zur Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels erbracht

werden, hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht, einem Handel, der neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit umfasst, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäfts anzuregen, und dass diese Tätigkeit insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren besteht, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Leistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen.

### 9. Beschreibender Charakter der Marke „FoodSafe“ für Lacke

[EuG, Beschl. v. 23.11.2015, T-766/14 – FoodSafe](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Nach Art. 76 Abs. 1 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) haben die Prüfer und auf Beschwerde die Beschwerdekammern des HABM bei der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse von Amts wegen den Sachverhalt zu ermitteln, um festzustellen, ob die angemeldete Marke unter eines der Eintragungshindernisse des Art. 7 dieser Verordnung fällt. Infolgedessen können sich die zuständigen Stellen des HABM veranlasst sehen, ihre Entscheidungen auf Tatsachen zu stützen, die vom Anmelder unter Umständen nicht angeführt wurden.
2. Die Instanzen des HABM können ihre Entscheidungen nicht nur auf die von den Verfahrensbeteiligten unterbreiteten Tatsachen und Beweise, sondern auch auf offenkundige Tatsachen stützen, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können.

### 10. Beschreibender Charakter der Marke „VENT ROLL“ für Abdeckungen

[EuG, Ur t. v. 25.11.2015, T-223/14 – VENT ROLL](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Das Element „vent“ hat in Kombination mit dem Element „roll“ eine beschreibende Konnotation, weil die maßgeblichen Verkehrskreise den Neologismus „vent roll“, der sich aus den genannten Elementen zusammensetzt, als Bezugnahme auf die Merkmale der betreffenden Waren (Präsentation in Rollenform) und deren Verwendungszweck (Luftdurchlässigkeit zur Be- und Entlüftung) wahrnehmen können.
2. Die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse muss sich zwar auf alle Waren oder Dienstleistungen erstrecken, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, doch kann sich die zuständige Behörde auf eine globale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengelassen wird.

### 11. Beschreibender Charakter der Marke „RACE GTP“ für Leichtmetallfelgen

[EuG, Ur t. v. 25.11.2015, T-520/14 – RACE GTP](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise (die sich für Motorsport interessieren, sowie ein Großteil der Autoliebhaber, darunter insbesondere die am Kfz-Tuning interessierten und in diesem Bereich tätige Gewerbetreibende) wird wissen, dass es in der Vergangenheit GTP-Autorennen gab. Wenn diese Verbraucher im Automobilbereich mit der Abkürzung GTP konfrontiert werden, werden sie somit unmittelbar an die GTP-Rennen und die in dieser Serie verwendeten Rennwagen denken.
2. Es ist davon auszugehen, dass auf dem Gebiet der Leichtmetallfelgen der Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der die GTP-Rennserie kennt, das Wortzeichen RACE GTP als Hinweis auf Eigenschaften der mit ihm bezeichneten Waren, im vorliegenden Fall ihr Design und ihre technischen Eigenschaften, und nicht als Angabe der betrieblichen Herkunft der in Rede stehenden Waren auffassen wird.

### 12. Beschreibender Charakter der Marke „TURBO DRILL“ für Baumaterialien

[EuG, Ur t. v. 26.11.2015, T-50/14 – TURBO DRILL](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Es ist zum Nachweis des beschreibenden Charakters einer Marke für eine umfassende Warengruppe (wie z. B. „Baumaterial aus Metall“) nicht erforderlich, dass durch diese Gruppe ganz abstrakt ein Bild generiert wird, das in unmittelbaren und konkreten Zusammenhang mit der Bedeutung des angemeldeten Zeichens gebracht wird.
2. Dies stützt die Feststellung des beschreibenden Charakters des Zeichens „TURBO DRILL“ für die im vorliegenden Fall von der Klägerin definierten umfassenden Warengruppen, weil jede dieser Gruppen Waren enthält, deren Bestimmung das Zeichen angibt.

### 13. Verwechslungsgefahr der Marken „Nordschleife“ und „Management by Nordschleife“ aufgrund des dominierenden Bestandteils „Nordschleife“

[EuG, Ur t. v. 26.11.2015, T-181/14 – Nordschleife/Management by Nordschleife](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Der Begriff „Nordschleife“ stellt den dominierenden und kennzeichnungsstärksten Bestandteil der Marke „Management by Nordschleife“ dar, da der Begriff „Management“ von der großen Mehrheit der maßgeblichen Verkehrskreise in seiner Bedeutung verstanden werden wird.
2. Da die angemeldete Marke vollständig in der älteren

Marke enthalten ist, und zwar als deren kennzeichnungskräftigster Bestandteil, ist der mit der Hinzufügung der Wörter „Management“ und „by“ in der älteren Marke verbundene Unterschied nicht groß genug, um die durch das gemeinsame Wort „Nord-schleife“ geschaffene Ähnlichkeit zu beseitigen.

#### 14. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „UNITED VEHICLES“ und „Junited“ für Werbe- und Unternehmensdienstleistungen

[EuG, Urt. v. 26.11.2015, T-404/14 – UNITED VEHICLES/ Junited](#)

##### Leitsatz (red.)

Ein beschreibender Charakter eines Markenbestandteils lässt nicht die Schlussfolgerung zu, dass der Begriff (hier „vehicles“) in dem vom angemeldeten Zeichen erzeugten Gesamteindruck vernachlässigbar ist.

#### 15. Beschreibender Charakter der Marke „Multi Win“ für Glücksspiele – keine Wortneuschöpfung

[EuG, Urt. v. 02.12.2015, T-529/14 – Multi Win](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Im Hinblick auf eine Marke, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, ist bei der Betrachtung der Neuschöpfung des Begriffs auch die Analyse des fraglichen Ausdrucks anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung.
2. Allein der Umstand, dass das fragliche Zeichen eine grammatikalisch fehlerhafte Struktur aufweist, genügt als solcher noch nicht, um zu dem Schluss zu gelangen, dass kein beschreibender Charakter vorliegt.

#### 16. Unerheblichkeit von Groß- und Kleinschreibung bei Wortmarke

[EuG, Urt. v. 03.12.2015, T-105/14 – iDrive/IDRIVE](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Die Frage des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke muss ausdrücklich und fristgemäß vor der Widerspruchsabteilung erhoben worden sein, da die ernsthafte Benutzung der Marke eine Frage darstellt, die, ist sie vom Markenanmelder einmal aufgeworfen worden, vor der Entscheidung über den Widerspruch selbst beantwortet werden muss.
2. Es ist ohne Bedeutung, ob die einander gegenüberstehenden Zeichen groß- oder kleingeschrieben werden, da Wortmarken, die sich nur durch den Gebrauch von Groß- oder Kleinbuchstaben unterscheiden, als identisch angesehen werden; denn nach ständiger Rechtsprechung besteht eine Wortmarke ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente.

#### 17. Grafikdesigner kein Garant für Unterscheidungskraft

[EuG, Urt. v. 03.12.2015, T-695/14 – weißer Kreis und weißes Rechteck in schwarzem Rechteck](#)



##### Leitsätze (red.)

1. Der EuG ist aufgrund der Abänderungsbefugnis, die ihm durch Art. 65 Abs. 3 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) übertragen wird, zwar befugt, die Entscheidung zu erlassen, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen, doch ist eine Beschwerdekammer nicht befugt, über einen Antrag zu entscheiden, der dahin geht, dass sie eine Gemeinschaftsmarke einträgt.
2. Die Bejahung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der [Verordnung Nr. 207/2009](#) hängt nicht von der Feststellung eines bestimmten Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Vorstellungskraft des Markeninhabers ab. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist es unerheblich, dass es von einem Grafikdesigner entworfen wurde.

#### 18. Zur ernsthaften Benutzung

[EuG, Urt. v. 17.12.2015, T-624/14 – bice/1926 BiCE RISTORANTE](#)



bice

ältere Bildmarke

angemeldete Wortmarke

##### Leitsatz (nichtamtlich)

Das HABM ist nicht dafür zuständig, um über die Einhaltung finanzrechtlicher Vorschriften zu entscheiden. Ebenso wenig sieht Art. 57 Abs. 2 und 3 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) eine Verpflichtung vor, die sich auf die Rechtmäßigkeit der Dienstleistungen oder die Gutgläubigkeiten bei der Benutzung der älteren Marke bezöge.



**19. Elektronische Zustellung einer Entscheidung durch das HABM**[EuG, Beschl. v. 18.12.2015, T-850/14 – Zustellung einer Entscheidung](#)**Leitsätze (red.)**

1. Hat der Prozessbevollmächtigte zugestimmt, die Zustellungen des HABM elektronisch zu erhalten, und hat er zum maßgeblichen Zeitpunkt beim HABM ein elektronisches Benutzerkonto für diese Zustellungen, hat er Sorge dafür zu tragen, dieses Benutzerkonto auf neue Mitteilungen zu überprüfen. Kann das HABM eine elektronische Übermittlung nachweisen, obliegt es dem Prozessbevollmächtigten, Zufall oder einen Fall höherer Gewalt nachzuweisen, aufgrund dessen die Mitteilung nicht angekommen ist.
2. Nach der Rechtsprechung haben Erklärungen an Eides statt einer Person, die enge Bindungen zur Klägerin hat, wie ihres Prozessbevollmächtigten, geringeren Beweiswert als Erklärungen Dritter und können daher für sich allein keinen hinreichenden Beweis darstellen.

**20. Keine Verwechslungsgefahr der Marken „CRETEO“ und „StroCretec“ bzw. „STOCRETE“ bei sogar identischen Waren**[EuG, Urt. v. 28.01.2016, T-640/13 – CRETEO/StroCretec, STOCRETE](#)**Leitsätze (red.)**

1. Handelt es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um zwei Verbraucherkategorien, deren Aufmerksamkeitsgrad unterschiedlich ist, ist das Publikum mit dem geringsten Aufmerksamkeitsgrad maßgeblich.
2. Das Vorhandensein eines Großbuchstabens in der Mitte eines Zeichens kann nicht als ein schöpferisches Element angesehen werden, das ein angemeldetes Zeichen von einem älteren Zeichen unterscheiden kann.
3. Wenn eine Verwechslungsgefahr schon zwischen zwei Waren ausscheidet, die identisch sind, muss dies erst recht für alle anderen Waren gelten, die nur ähnlich sind, wenn der Aufmerksamkeitsgrad und die Unterscheidungskraft für alle diese Waren – wie im vorliegenden Fall – gleich sind.

**21. Verwechslungsgefahr der Marken „African SIMBA“ und „Simba“ für (Glücks-)Spiele aufgrund der hervorgehobenen Stellung des Begriffs „Simba“**[EuG, Urt. v. 28.01.2016, T-687/14 – African SIMBA/Simba](#)

ältere Bildmarke



angemeldete Bildmarke

**Leitsätze (red.)**

1. Da sich die Anmeldemarke und die ältere Marke an unterschiedliche potenzielle Käufer richten, ist nach der Rechtsprechung davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus den Verbrauchern bestehen, die sowohl die Waren der älteren Marke als auch die der angemeldeten Marke nutzen können.
2. Den die Vorstellung von einem Elefanten bzw. einem Löwen vermittelnden Bildelementen ist das Phantasiewortelement „simba“ beigefügt, das die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise stärker auf sich ziehen wird. Die genannten Bildelemente können die sich aus den Wortelementen „simba“ ergebende Ähnlichkeit nicht neutralisieren, zumal sich die Bedeutung des Wortelements „simba“ für die maßgeblichen Verkehrskreise nicht verändert, wenn eines der genannten Bildelemente hinzugefügt wird. Zudem ist die Vorstellung von einem Elefanten bzw. einem Löwen klanglich nicht erkennbar, sie hat daher in klanglicher Hinsicht keine Auswirkung.

**22. Zu sich ergänzenden Dienstleistungen**[EuG, Urt. v. 02.02.2016, T-683/13 – EUROMARKER/EURIMARK](#)**Leitsätze (red.)**

Dienstleistungen, die sich an unterschiedliche Verkehrskreise richten, können sich „per definitionem“ weder gegenseitig ergänzen noch ersetzen und folglich auch nicht als miteinander konkurrierend angesehen werden.

**23. Keine Verwechslungsgefahr der Marken „Bon Appétit“ und „Bon Apetí“ für Nahrungsmittel**[EuG, Urt. v. 02.02.2016, T-485/14 – Bon Appétit!/Bon Anemú, Bon Apetí](#)

ältere Bildmarken

angemeldete Bildmarke

**Leitsätze (red.)**

1. Die Ausdrücke „bon appétit“ und „bon apetí“ sind hinsichtlich der durch die betreffenden Marken erfassten Waren (Nahrungsmittel im weiten Sinne) beschreibend, da zwischen ihnen und diesen Waren ein so unmittelbarer, konkreter Zusammenhang

besteht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in ihnen ohne weiteres Nachdenken sofort eine Beschreibung eines der wesentlichen Merkmale der betreffenden Waren erkennen können.

- Werden die mit den Marken gekennzeichneten Waren üblicherweise in Selbstbedienungsgeschäften verkauft, wo der Verbraucher die Ware selbst auswählt und sich daher hauptsächlich auf das Bild der auf dieser Ware angebrachten Marke verlassen muss, ist eine bildliche Ähnlichkeit der Zeichen in der Regel von größerer Bedeutung. Wird die betreffende Ware hingegen hauptsächlich über Verkaufsgespräche verkauft, ist der klanglichen Ähnlichkeit üblicherweise mehr Gewicht beizumessen.

#### 24. Beschreibender Charakter der Marke „Slim Legs by airpressure bodyforming“ für Fitness-/Trainingsgeräte

[EuG, Urt. v. 05.02.2016, T-842/14 – Slim Legs by airpressure bodyforming](#)

##### Leitsatz (red.)

Der Umstand allein, dass ein Begriff lexikalisch nicht nachgewiesen ist, ermöglicht es nicht, das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen zu lassen, die Waren und Dienstleistungen der Klägerin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

#### 25. Verwechslungsgefahr zwischen „B!O“ und „bo“ für Nahrungsmittel

[EuG, Urt. v. 18.02.2016, T-364/14 – B!O/bo](#)

bo



ältere Wortmarke

angemeldete Bildmarke

##### Leitsatz (red.)

Die allgemeine Erfahrung zeigt, dass sich Verbraucher bei Nahrungsmitteln und Getränken des täglichen Bedarfs häufig ohne sorgfältige Prüfung entscheiden und einen geringen bis durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legen.

## BGH

#### 26. Anforderungen an Lizenzgeber und Lizenznehmer bei Erfüllung eines Lizenzvertrags

[BGH, Urt. v. 21.10.2015, I ZR 173/14 – Ecosoil](#)

*OLG Bremen, Entscheidung v. 27.06.2014,*

*LG Bremen, Entscheidung v. 18.04.2013, 9 O 965/12*

##### Leitsatz

- Der Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrages im kaufmännischen Geschäftsverkehr kann in der Regel nur durch Vorlage einer schrift-

lichen Dokumentation des Vertragsschlusses erbracht werden (Fortführung von BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 Rn. 51 = WRP 2013, 1473 - Baumann).

- Ein Lizenzvertrag ist im Falle eines Lizenzkaufs regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 Abs. 1 InsO), wenn die gegenseitigen Hauptleistungen erbracht sind, also der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis gezahlt hat.
- Ein Lizenzvertrag, mit dem sich eine Konzerngesellschaft gegenüber den übrigen Konzerngesellschaften verpflichtet, ihnen zur Sicherung eines gemeinsamen Markenauftritts ein unentgeltliches Recht zur Nutzung einer Marke für die Dauer des Bestehens des Konzerns einzuräumen und sich die übrigen Konzerngesellschaften im Gegenzug zur entsprechenden Nutzung der Marke verpflichten, ist regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 Abs. 1 InsO), wenn die eine Konzerngesellschaft die Lizenz eingeräumt hat und die anderen Konzerngesellschaften die Lizenz genutzt haben.
- Ein Lizenzvertrag besteht auch nach dem Übergang der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber zwischen dem ursprünglichen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer fort. Der neue Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten (Anschluss an BGH, Urteil vom 23. März 1982 - KZR 5/81, BGHZ 83, 251, 256 bis 258 - Verankerungsteil).
- Bei einem Erwerb von Gesamtheiten einzelner Wirtschaftsgüter eines Unternehmens wird der Erwerber nicht Gesamtrechtsnachfolger des Veräußerers (Anschluss an BGH, Urteil vom 30. Januar 2013 - XII ZR 38/12, NJW 2013, 1083 Rn. 16).
- Die Bestimmung des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GMV setzt nicht voraus, dass der Dritte konkrete Vorstellungen von der fraglichen Rechtshandlung hat. Es genügt, dass er die Umstände kennt, die auf die Vornahme der Rechtshandlung schließen lassen.

#### 26. Warenformmarken als Herkunftshinweis

[BGH, Urt. v. 21.10.2015, I ZR 23/14 – Bounty](#)

[OLG Köln, Urt. v. 20.12.2013, 6 U 85/13](#)

*LG Köln, Entsch. v. 25.04.2013, 81 O 91/12*





**Leitsatz**

Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten dreidimensionalen Klagemarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Gestaltung als herkunftshinweisend wahrnimmt (Fortführung von BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 31 - Pralinenform I; Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 28 = WRP 2010, 1508 - Pralinenform II).

**27. Prägende und kollisionsbegründende Wirkung eines schutzunfähigen Teils einer Wort-Bild-Marke**

[BGH, Urt. v. 09.07.2015, I ZB 16/14 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE](#)

[BPatG, Beschl. v. 28.02.2014, 27 W \(pat\) 554/13](#)

BSA


 DSA  
DEUTSCHE  
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE

ältere Wortmarke

angemeldete Wort-/Bildmarke

**Leitsätze**

1. Der Grundsatz, dass allein wegen der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil keine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit angenommen werden kann, ist nicht ohne weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, dass der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern in der angegriffenen Marke enthalten ist.
2. Ein schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-Bild-Marke kann prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung haben, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird, weil weitere schutzfähige Bestandteile in der zusammengesetzten Marke fehlen.

**28. Mehrere Widersprüche, eine Widerspruchsgebühreinzahlung**

[BGH, Urt. v. 14.01.2016, I ZB 56/14 – BioGourmet](#)

[BPatG, Beschl. v. 16.04.2014, 29 W \(pat\) 547/13](#)



ältere Wort-/Bildmarke

angemeldete Wort-/Bildmarke

**Leitsätze**

1. Ist Widerspruch gegen eine Markeneintragung aus mehreren Zeichen erhoben, jedoch nur eine Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist eingezahlt worden, so kann der Widersprechende nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch klarstellen, auf welchen Widerspruch sich die Gebühreinzahlung bezieht.
2. Im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Ähnlichkeit von Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller Faktoren zu beurteilen, die das Verhältnis zwischen ihnen kennzeichnen. Hierzu gehören Art und Zweck der Dienstleistungen sowie ihr Nutzen für den Empfänger sowie die Frage, ob sie nach Auffassung des angesprochenen Verkehrs regelmäßig unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden.
3. Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen, die auf nicht substituierbare Waren (einerseits Lebensmittel, andererseits Drogerieartikel oder Haushaltswaren) bezogen sind, kann eine Ähnlichkeit bestehen, wenn der Verkehr wegen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg, etwa Überschneidungen in den jeweiligen Einzelhandelsassortimenten, davon ausgeht, dass die jeweiligen Einzelhandelsdienstleistungen unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden.

**29. BGH Pressemitteilung: Werktitelschutz von Smartphone-Apps möglich**

BGH, Urt. v. 28.01.2016, I ZR 202/14 – wetter.de

[BGH Pressemitteilung v. 28.01.2016](#)

[OLG Köln, Urt. v. 05.09.2014, 6 U 205/13](#)

[LG Köln, Urt. v. 10.12.2013, 33 O 83/13](#)

„[...]Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass Domainnamen von Internetangeboten sowie Apps für Mobilgeräte zwar titelschutzfähige Werke im Sinne von § 5 Abs. 3 MarkenG sein können. Der Bezeichnung „wetter.de“ komme aber keine für einen Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG hinreichende originäre Unterscheidungskraft zu.

Unterscheidungskraft fehlt einem Werktitel, wenn sich dieser nach Wortwahl, Gestaltung und vom Verkehr zugemessener Bedeutung in einer werkbezogenen Inhaltsbeschreibung erschöpft. So liegt es im Streitfall. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Bezeichnung „wetter.de“ für eine Internetseite und für Apps, auf denen Wetterinformationen zu Deutschland angeboten werden, glatt beschreibend ist.

Allerdings sind in bestimmten Fällen nur geringe Anforderungen an den erforderlichen Grad der Unterscheidungskraft zu stellen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr seit langem daran gewöhnt ist, dass Werke mit beschreibenden Bezeichnungen gekennzeichnet werden und dass er deshalb auch auf feine Unterschiede in den Bezeichnungen achten wird. Ein derart abgesenkter Maßstab ist von der Rechtsprechung insbesondere für den Bereich der Zeitungen und Zeitschriften anerkannt,

die seit jeher mit mehr oder weniger farblosen und nur inhaltlich oder räumlich konkretisierten Gattungsbezeichnungen gekennzeichnet werden. Diese Grundsätze sind jedoch nicht auf den Bereich der Bezeichnung von Internetseiten und Smartphone-Apps übertragbar.

Die Bezeichnung „wetter.de“ genießt auch keinen Werktitelschutz unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsgeltung. [...]“

## OLG

### 30. Zum Import von Begrifflichkeiten

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.06.2015, I-20 U 42/14 – Shiva Auge](#)



#### Leitsatz

Wort-/Bildmarken, die aus einem beschreibenden Wort sowie einer grafischen Gestaltung zusammengesetzt sind, werden nicht allein durch die Benutzung des Wortes verletzt (hier: Wort-Bildmarke „Shiva Auge“ für Schmuck).

### 31. Suchergebnisse bei Internet-Handelsplattformen

[OLG Köln, Urt. v. 20.11.2015, 6 U 40/15 – NEEDforSEAT & MAXNOMIC](#)

#### Leitsätze

1. Werden bei der Eingabe eines geschützten Zeichens in die Suchfunktion einer Internet-Handelsplattform in der Ergebnisliste nur Produkte von Mitbewerbern ohne Hinweis darauf gezeigt, dass es sich dabei nicht um Produkte des Zeicheninhabers handelt, so kann darin eine Zeichenverletzung vorliegen.
2. In diesem Fall ist es unerheblich, dass die Ergebnisliste durch einen Algorithmus generiert worden ist, der frühere Nutzeranfragen auswertet. Der Betreiber einer Plattform, der einen solchen Algorithmus einsetzt, muss sich die von diesem generierten Ergebnisse zurechnen lassen.
3. Wenn auf die Eingabe von beschreibenden Begriffen (hier „need“, „for“, „seat“) dagegen ein Produkt angezeigt wird, in dessen Beschreibung die eingegebenen Begriffe enthalten sind, liegt darin keine Verletzung der Rechte des Inhabers eines Zeichens, das aus diesen Begriffen zusammengesetzt ist (hier „NEEDforSEAT“).

## LG

### 32. Neuerliche Löschungsklage mit abweichendem Streitgegenstand

LG Hamburg, Urt. v. 13.08.2015, 327 O 135/15

#### Leitsätze

1. Einer neuerlichen Löschungsklage wegen Nichtbenutzung steht nicht die Rechtskraft eines Vorprozesses zwischen denselben Parteien und wegen der derselben Marke entgegen, wenn der Streitgegenstand der neuen Löschungsklage nicht mit dem Streitgegenstand des Urteils im ersten Lösungsverfahren identisch ist, insbesondere weil der geltend gemachte Zeitraum der Nichtbenutzung nicht komplett identisch ist.
2. Die Feststellung, dass zum Schluss der mündlichen Verhandlung keine fünf Jahre andauernde Nichtbenutzung der Marke vorgelegen habe, ist nicht der Rechtskraft fähig, da es sich insoweit um reine Tatsachen handelt, welche der Rechtskraft nicht fähig sind.
3. Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen des Lösungsanspruchs, insbesondere für die Nichtbenutzung während eines ununterbrochenen fünfjährigen Zeitraums, trägt die Klägerin. Allerdings obliegt der Beklagten die sekundäre Darlegungslast, da die Klägerin regelmäßig keine genaue Kenntnis von den Benutzungsumständen hat.
4. Für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke bestehen keine festen quantitativen Grenzen, die die Einordnung einer Benutzung als ernsthaft oder nicht ernsthaft bewirken können. Auch in der Textilindustrie sind keine verallgemeinernden Anforderungen aufzustellen, die sich an Großunternehmen, wie der Klägerin, zu orientieren hätten.
5. Dem Eingreifen der Heilungsvorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG steht nicht entgegen, wenn in anderen Ländern gegen gleichnamige ausländische Marken der Beklagten bereits Lösungsanträge gestellt worden waren.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 33. Verzinsung des Kostenerstattungsanspruchs bei Klagerücknahme bzw. bei Aufhebung und Wiederherstellung der Kostengrundentscheidung

[BGH, Beschl. v. 22.09.2015, X ZB 2/15 – Verzinsung des Kostenerstattungsanspruchs](#)

*OLG Karlsruhe, Urt. v. 27.01.2015, 6 W 114/14*

*LG Mannheim, Urt. v. 06.10.2014, 2 O 119/06*

#### Leitsätze

1. Wird eine zugunsten des Beklagten ergangene Kostengrundentscheidung aufgrund einer Klagerücknahme wirkungslos, so ist der Anspruch auf Kostenerstattung gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO dennoch vom Zeitpunkt des Eingangs eines auf der Grundlage der ersten Entscheidung eingereichten Kostenfestsetzungsantrags an zu verzinsen, soweit gemäß § 269 Abs. 4 ZPO eine inhaltsgleiche Kostenentscheidung zugunsten des Beklagten ergangen ist.
2. Wird eine Kostengrundentscheidung aufgehoben oder zu Ungunsten des Gläubigers abgeändert, zu einem späteren Zeitpunkt aber wiederhergestellt, so ist eine Verzinsung des Anspruchs auf Kostenerstattung gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO frühestens von dem Zeitpunkt an möglich, in dem die wiederherstellende Entscheidung verkündet worden ist.

#### 34. Zur Auslegung einer Patentschrift

[BGH, Urt. v. 13.10.2015, X ZR 74/14 – Luftkappensystem](#)

*OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.06.2014, 6 U 92/12*

*LG Mannheim, Urt. v. 17.08.2012, 2 O 33/12*

#### Leitsatz

Werden in einer Patentschrift zwei sich nur graduell unterscheidende Maßnahmen (hier: Blockieren und Drosseln eines Luftstroms) ohne nähere Differenzierung als Ausgangspunkt für eine im Stand der Technik auftretende Schwierigkeit benannt, so kann aus dem Umstand, dass im Patentanspruch nur die stärker wirkende Maßnahme (hier: Blockieren) erwähnt ist, nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die schwächer wirkende Maßnahme zur Verwirklichung der geschützten Lehre nicht ausreicht.

#### 35. Berücksichtigung einer nachveröffentlichten Patentanmeldung bei Neuheitsprüfung trotz Rücknahme

[BGH, Urt. v. 08.09.2015, X ZR 113/13 – PALplus](#)

[BPatG, Urt. v. 03.07.2013, 5 Ni 19/12 \(EP\)](#)

#### Leitsatz

Eine ältere nachveröffentlichte Patentanmeldung ist bei der Neuheitsprüfung auch dann zu berücksichtigen, wenn sie nach ihrer Veröffentlichung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt.

#### 36. Zur Schutzrechtsübertragung

[BGH, Beschl. v. 22.09.2015, X ZB 11/14](#)

[BPatG, Urt. v. 12.12.2013, 11 W\(pat\) 5/13](#)

#### Leitsatz (nichtamtlich)

Es gilt, dass der Inhaber eines Schutzrechts oder einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Urheberrechts sein Recht im Zweifel nur insoweit übertragen will, als dies zur Erreichung des Zwecks der getroffenen Vereinbarung erforderlich ist (BGH, Urteil vom 27. September 1995 - I ZR 215/93, BGHZ 131, 8, 12 - Pauschale Rechtseinräumung; Urteil vom 11. April 2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788, 19 20 21 22 - 9 - 789 - Gleichstromsteuerschaltung). Lässt sich kein abweichender Parteiwille feststellen, spricht deshalb eine gewollte gemeinsame Nutzung der Erfindung nur für die Einräumung eines Nutzungsrechts der Gesellschaft.

#### 37. Berufungsbeklagter als Antragsschuldner

[BGH, Urt. v. 19.10.2015, X ZR 54/11](#)

[BPatG, Urt. v. 02.03.2011, 5 Ni 106/09 \(EU\)](#)

#### Leitsätze

1. Bei Erinnerungen gegen den Kostenansatz in Rechtsmittelverfahren, die vor Inkrafttreten des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes am 1. August 2013 beim Bundesgerichtshof eingeleitet worden sind, liegt die funktionelle Entscheidungszuständigkeit weiterhin beim Senat.
2. Schließt sich der Berufungsbeklagte der Berufung an, wird er regelmäßig neben dem Berufungskläger zum weiteren Antragsschuldner im Sinne von § 22 Abs. 1 Satz 1 GKG.

#### 38. Vertrieb eines Produkts ohne gesundheitsrelevanten Warnhinweis

[BGH, Urt. v. 15.12.2015, X ZR 30/14 – Glasfasern II](#)

[OLG Karlsruhe, Urt. v. 26.02.2014, 6 U 50/12](#)

*LG Mannheim, Urt. v. 17.04.2012 – 2 O 129/09*

#### Leitsätze

1. Ein Unternehmen, das ein Produkt, dessen Vertrieb für einen bestimmten Verwendungszweck nur unter bestimmten, dem Schutz der Gesundheit dienen-

den Voraussetzungen rechtlich zulässig ist, zu diesem Verwendungszweck anbietet oder in Verkehr bringt, gibt damit unter gewöhnlichen Umständen zu erkennen, dass es diese Voraussetzungen als erfüllt ansieht.

2. Ist der Vertrieb eines Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck nur mit einem gesundheitsrelevanten Warnhinweis rechtlich zulässig, gibt ein Unternehmen, das ein solches Produkt ohne entsprechenden Hinweis zu diesem Verwendungszweck anbietet oder in Verkehr bringt, unter gewöhnlichen Umständen zu erkennen, dass es das Produkt als ohne Warnhinweis verkehrsfähig ansieht.
3. Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland in den Verkehr bringt, ist dem Verletzten zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen unterlässt, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt werden.
4. Für die Annahme, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft, die ein Produkt herstellt oder in den inländischen Markt einführt, auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht, bedarf es im Regelfall keines näheren Klägervortrags und keiner näheren tatrichterlichen Feststellungen zu den dafür maßgeblichen Handlungen des gesetzlichen Vertreters.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

### 39. Widerrechtliche Entnahme

[BGH, Urt. v. 20.10.2015, X ZR 149/12 – Kfz-Stahlbauteil](#)

*OLG München, Urt. v. 08.11.2012, 6 U 3743/11*

*LG München I, Urt. v. 30.06.2011, 7 O 18657/09*

#### Leitsatz

Ob ein Berechtigter die Übertragung einer Patentanmeldung oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann bzw. ob ein Anspruch auf Nennung als (Mit-)Erfinder besteht, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dazu ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Ob eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (Weiterführung von BGH, Urteil vom 11. November 1980 - X ZR 58/79, BGHZ 78, 358 ff. - Spinturbine II und Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 - Gummielastische Masse I).

### 40. Streitgenossenschaft bei Patentnichtigkeitsklagen

[BGH, Urt. v. 27.10.2015, X ZR 11/13 – Fugenband](#)

[BPatG, Urt. v. 04.10.2012, 10 Ni 36/10 \(EU\)](#)

#### Leitsätze

1. Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.
2. Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO.

### 41. Zur Offenbarung einer Erfindung

[BGH, Urt. v. 10.11.2015, X ZR 88/13](#)

[BPatG, Urt. v. 04.06.2013, 4 Ni 16/11](#)

#### Leitsatz (nichtamtlich)

Für die deutliche und vollständige Offenbarung einer Erfindung ist es nicht erforderlich, dass alle denkbaren, unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen mit Hilfe der im Patent offenbarten Informationen ausgeführt werden können. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es regelmäßig den Anforderungen von § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, wenn zumindest ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erfindung für einen Gegenstand oder ein Verfahren mit einer generisch definierten technischen Eigenschaft oder Anweisung offenbart ist, die erstmals der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird (vgl. BGH, Urteile vom 3. Mai 2001 - X ZR 168/97, BGHZ 147, 306 unter IV - Taxol; vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 36 - Polymerisierbare Zementmischung). Etwas anders gilt nur dann, wenn aus fachmännischer Sicht keine technische Lehre in verallgemeinerter Form offenbart ist, die anhand eines Ausführungsbeispiels veranschaulicht ist. Der durch das Patent geschützte Bereich mag dann zwar im Patentanspruch generalisierend umschrieben sein, wäre damit aber über die erfindungsgemäße, dem Fachmann in der Beschreibung lediglich ganz konkret an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinert. Der Patentschutz ist dann auf diesen konkret offenbarten Weg beschränkt.



## BPatG

**42. Ersatz von Aufwendungen für eine von einem Patentanwalt durchgeführte Eigenrecherche**

[BPatG, Beschl. v. 20.05.2015, 3 ZA \(pat\) 2/15 zu 3 Ni 3/12 \(EP\) \(KoF 44/14\) – selbst \(eigenhändig\) durchgeführte Recherche](#)

**Leitsätze**

1. Führt der Kläger eines Nichtigkeitsverfahrens eine Recherche nach einschlägigem Stand der Technik selbst (eigenhändig) durch, anstatt eine entgeltliche professionelle Recherche in Auftrag zu geben, so handelt es sich bei dem damit verbundenen Zeit- und Müheaufwand nicht um Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, sondern um allgemeinen Prozessaufwand i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO, der grundsätzlich nicht erstattet wird.
2. Soweit nach der Rechtsprechung (vgl. OLG Nürnberg MDR 2001, 1439), ausnahmsweise eine Erstattung von allgemeinem Prozessaufwand in Betracht kommt, etwa bei Unzumutbarkeit der Eigenleistung oder Fehlen der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zur sachgerechten Prozessführung, sind die zu § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entwickelten Grundsätze über die Notwendigkeit von Kosten heranzuziehen, insbesondere das Kostenschonungsgebot und die Schadensminderungspflicht. Zudem ist der Partei ein erheblicher Zeitaufwand zuzumuten.
3. Jedenfalls bei einer mit einem völlig überzogenen Zeitaufwand selbst durchgeführten Recherche wird der damit verbundene Zeit- und Müheaufwand nicht erstattet.

**43. Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten – Teil 1**

[BPatG, Beschl. v. 21.10.2015, 5 ZA \(pat\) 26/15 zu 5 Ni 137/09 \(EU\) führend verb. mit 5 Ni 139/09 \(EU\), 5 Ni 153/09 \(EU\) – Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten](#)

**Leitsatz**

Werden im Falle der Parteihäufung (hier: Klägermehrheit nach Verbindung dreier Nichtigkeitsklagen) ein einheitlicher Streitwert, aber für die einzelnen auf Kläger- oder Beklagtenseite beteiligten Parteien unterschiedliche Gegenstandswerte festgesetzt, ist für eine „Auslegung“ der für die Gerichtsgebühren maßgebenden Streitwertfestsetzung derart, dass die auf Kläger- oder Beklagtenseite beteiligten Personen jeweils Gerichtsgebühren nur auf der Grundlage des für sie festgesetzten Gegenstandswertes schulden, kein Raum.

**44. Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten – Teil 2**

[BPatG, Beschl. v. 21.10.2015, 5 ZA \(pat\) 31/15 und 5 ZA \(pat\) 32/15 zu 5 Ni 64/11 \(EP\) \(KoF 6/14 und KoF 7/14\) – Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten](#)

**Leitsätze**

1. Zur Höhe der Terminsgebühr, wenn ein Patentanwalt in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht mehrere Kläger gleichzeitig vertritt, die vom Streitpatent unterschiedlich betroffen sind.
2. Zur Bedeutung des (Gesamt-)Streitwerts nach Verbindung mehrerer gegen dasselbe Streitpatent gerichteter Nichtigkeitsklagen für die Anwaltsgebühren.
3. Zur Bedeutung eines nach Urteilserlass getroffenen außergerichtlichen Vergleichs, in dem eine von der streitigen Gerichtsentscheidung abweichende Kostenregelung getroffen wurde, für das Kostenfestsetzungsverfahren, das von einer Partei aufgrund der gerichtlichen streitigen Entscheidung betrieben wird.

**45. Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren**

[BPatG, Urt. v. 20.10.2015, 4 Ni 6/14 – Verfahren zum Prüfen von Reifen](#)

**Leitsätze**

1. Wird im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zur Verteidigung des Streitpatents ein Anspruchssatz aufgestellt, welcher neue nebengeordnete Ansprüche mit Unteransprüchen enthält, so begründet dies als solches – bei inhaltlich beschränktem Patentgegenstand – keine unzulässige Neugestaltung des Patents, sondern eine Selbstbeschränkung.
2. Diese gewählte Form der Selbstbeschränkung ist jedenfalls dann zulässig, wenn die verteidigte Fassung der Ansprüche durch den konkreten Nichtigkeitsangriff veranlasst ist, hier der Beschränkung des Hauptanspruchs des wegen fehlender Patentfähigkeit angegriffenen Streitpatents durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung (im Anschluss an BPatG GRUR 2013, 487 – Fixationssystem).
3. Im Rahmen der erweiterten Zulässigkeitsprüfung einer Selbstbeschränkung des erteilten Patents im Nichtigkeitsverfahren kommt nur eine entsprechende Anwendbarkeit der für das Anmeldeverfahren zu beachten Vorschriften nach dem Patentgesetz und Patentverordnung in Frage. Ordnungsvorschriften, wie § 34 PatG oder §§ 9, 10 PatV, können deshalb der Zulässigkeit einer Änderung des Patents und der Neuformulierung erteilter Patentansprüche nur entgegenstehen wenn ihr Ordnungszweck nicht mit der Erteilung des Patents entfallen ist (so § 34 Abs. 5 PatG).

**46. Teilurteil bei fehlender Zurückverweisung der Berufung**

[BPatG, Urt. v. 28.12.2015, 4 Ni 15/10 \(EU\) verbunden mit 4 Ni 20/10 \(EU\) – Unterdruckwundverband II](#)

**Leitsätze**

1. Hat der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsberufungsverfahren das angefochtene Urteil des Bundespatentgerichts aufgehoben und das Streitpatent für nichtig erklärt soweit sein Gegenstand über die im Urteilsausspruch enthaltene Fassung hinausgeht, ohne zugleich die Berufung im Übrigen zurückzuweisen, sondern im Übrigen die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, so liegt ein Teilurteil vor.
2. Wegen der durch das Berufungsurteil eingetretenen Teilrechtskraft ist die Verteidigung des Streitpatents nur noch insoweit zulässig, als dieses in der im Urteilsausspruch des Berufungsurteils genannten Fassung oder einer weiter eingeschränkten Fassung verteidigt wird.
3. Zum Umfang der Bindungswirkung nach § 119 Abs. 4 PatG für die Beurteilung der erweiterten Zulässigkeitsprüfung von geänderten Patentansprüchen.

**47. Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte**

[BPatG, Beschl. v. 01.12.2015, 5 ZA \(pat\) 103/14 und 5 ZA \(pat\) 104/14 zu 5 Ni 58/11 \(EP\) \(KoF59/13 und KoF 60/13\) – Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte](#)

**Leitsätze**

1. Erheben mehrere Kläger gegen dasselbe Streitpatent eine gemeinsame Klage mit demselben Klageantrag und demselben Nichtigkeitsgrund, ist nur eine Klagegebühr zu zahlen (Aufgabe von BPatGE 53, 182 – Bitratenreduktion; Anschluss an BPatGE 53, 147 – Verfahrensgebühr bei Klageverbindung). Die danach zuviel entrichteten Gerichtsgebühren sind mangels rechtlicher Grundlage niederzuschlagen und zurückzuzahlen.
2. Ob der Kostenerstattungsberechtigte im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens Kosten für mehrere Anwälte – hier: für Patent- und Rechtsanwalt - erstattet verlangen kann, hängt nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO davon ab, ob sie dem Kostenerstattungsberechtigten „erwachsen“ sind. Beauftragt der Erstattungsberechtigte mit seiner Prozessvertretung eine Anwaltssozietät, liegt dabei grundsätzlich ein Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB) mit nur einem einzigen Auftragnehmer - nämlich der Sozietät – vor. Etwas Anderes ist aber anzunehmen, wenn der Erstattungsberechtigte mehrere Anwälte entweder ausdrücklich einzeln beauftragt hat oder sich aus den Gesamtumständen eindeutig ergibt, dass nicht nur die Sozietät als solche, sondern – insbesondere bei gemischten, aus Patent- und Rechtsanwälten bestehenden Sozietäten - mehrere bei ihr tätige Anwälte gesondert

beauftragt werden sollen. Bei gemischten Sozietäten liegt die Beauftragung sowohl eines Patent- als auch eines Rechtsanwalts dabei vor allem dann nahe, wenn neben dem Nichtigkeitsverfahren auch ein Verletzungsverfahren anhängig war (vgl. hierzu BGHZ 196, 52; GRUR 2013, 427; Mitt. 2013, 145 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren) oder zumindest eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliegt. Letzteres ist aber nicht bereits zu bejahen, wenn sich die Parteien hinsichtlich der streitigen Verletzung geeinigt und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen nur noch vom Bestand des Streitpatents abhängig gemacht haben. Auch die bloße Vereinbarung eines Zeithonorars reicht für die Annahme der Beauftragung von mehreren Anwälten noch nicht aus.

3. Besondere juristische Probleme, die sich während des Nichtigkeitsverfahrens ergeben (hier: kostenrechtliche Fragen), können die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten als Doppelvertretungskosten jedenfalls dann nicht rechtfertigen, wenn objektive Umstände nicht vorliegen, aus denen sich eine Tätigkeit des Rechtsanwalts zu diesen besonderen Rechtsfragen ergibt, insbesondere wenn die hierzu eingereichten Schriftsätze allein vom Patentanwalt unterzeichnet worden sind und die zur Klärung dieser Rechtsfragen erforderlichen Kenntnisse kraft seiner Ausbildung auch von einem Patentanwalt erwartet werden können.

**OLG****48. Ausschließlicher Lizenznehmer**

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.09.2015, I- 2 U 30/15](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 21.04.2015, 4b O 10/15](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Wie der Patentinhaber selbst ist auch der ausschließliche Lizenznehmer aus originärem Recht aktivlegitimiert. Ihm steht ein eigenes Klagerecht zu. Wird sein Patent und damit auch sein ausschließliches Benutzungsrecht verletzt, so stehen ihm die Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG selbständig zu. Als ausschließlicher Lizenznehmer kann jedoch nur angesehen werden, wer das Patent „ausschließlich“, also unter Ausschluss jeglicher Dritter nutzen darf.
2. Einfache Lizenzen, die vor der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz erteilt wurden, bleiben wirksam (vgl. § 15 Abs. 3 PatG). Der Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG bewirkt keinen Eintritt des neuen Berechtigten in den bereits bestehenden Lizenzvertrag.



**49. Zur Unzulässigkeit des Einwands der mangelnden Rechtsbeständigkeit**

OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.12.2015, I- 2 U 35/15

LG Düsseldorf, Urt. v. 12.06.2015, 4c O 17/15

OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.12.2015, I- 2 U 36/15

LG Düsseldorf, Urt. v. 12.06.2015, 4c O 18/15

**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. Die Frage der Rechtsbeständigkeit kann sich für das Verletzungsgericht im einstweiligen Verfügungsverfahren zwar nur dann stellen, wenn das Schutzrecht in seinem Bestand tatsächlich durch Einlegung eines Rechtsmittels angegriffen ist. Lediglich mögliche Einspruchs- und/oder Nichtigkeitsgründe, von deren Geltendmachung vor der zuständigen Behörde bzw. dem zuständigen Gericht abgesehen wird, gefährden den Rechtsbestand des Schutzrechts nicht. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Vernichtung des Schutzrechts besteht dann nicht. Vielmehr bleibt das unangefochtene Verfügungspatent ohne Einschränkung im erteilten Umfang in Kraft und gibt in eben diesem Umfang dem Schutzrechtsinhaber ein Ausschließlichkeitsrecht (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 219, 220 – Kleinleistungsschalter; InstGE 12, 114, 121-Harnkatheterset).
2. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es zwingend eines eigenen Angriffs des Verfügungsbeklagten auf den Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts bedarf. Ebenso wie für die Frage der Aussetzung im Hauptsacheverfahren ist es vielmehr auch im einstweiligen Verfügungsverfahren unerheblich, ob das Rechtsbestandsverfahren unter Beteiligung des (Verfügungs-)beklagten oder ausschließlich von einem externen Dritten geführt wird. Entscheidend ist allein, dass die durch den Verfügungsbeklagten aufgezeigten Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe tatsächlich auch in einem Rechtsbestandsverfahren vorgebracht werden. Ist dies der Fall, besteht – unabhängig davon, wer das Rechtsbestandsverfahren führt – die tatsächliche Möglichkeit, dass das Verfügungspatent im Hinblick auf diese Einwendungen gegenüber jedermann (vgl. § 22 Abs. 1 PatG/ Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG) vernichtet bzw. ganz oder teilweise widerrufen wird. Vor diesem Hintergrund macht es keinen Sinn und wäre bloße Förmerei, zusätzlich auch einen eigenen Einspruch bzw. eine eigene Nichtigkeitsklage des Verfügungsbeklagten zu verlangen.
3. Die Möglichkeit der Rücknahme der Nichtigkeitsklage steht den vorstehenden Ausführungen bereits deshalb nicht entgegen, weil eine derartige Rücknahmemöglichkeit nicht nur bei einem durch Dritte erhobenen Angriff auf den Rechtsbestand des Verfügungspatents, sondern in gleicher Weise auch bei einer durch die Verfügungsbeklagte selbst erhobenen Nichtigkeitsklage bestünde. Entscheidend ist allein, ob im Verhandlungsschlusszeitpunkt vor dem Senat die Möglichkeit besteht, dass die gegen den Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts vorgebrachten Argumente tatsächlich auch zu einer

Vernichtung des Verfügungspatents führen können. Dies ist auch bei einer durch Dritte erhobenen und noch anhängigen Nichtigkeitsklage der Fall.

**LG****50. Schadensersatz wegen mittelbarer Patentverletzung**

[LG Düsseldorf, Urt. v. 29.09.2015, 4a O 49/14 – Vakuumtransportsystem für Abwasser](#)

**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. Nach § 139 Abs. 2 PatG ist der mittelbare Verletzer verpflichtet, dem Patentinhaber den Schaden zu ersetzen, der diesem dadurch entstanden ist, dass der mittelbare Verletzer entgegen § 10 PatG Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, an zur Benutzung der Erfindung nicht Berechtigte geliefert hat. Zwar genügt es für den Unterlassungsanspruch, bezogen auf eine mittelbare Verletzung, wenn die Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmt sind. Ein Anspruch auf Schadensersatz setzt allerdings darüber hinaus voraus, dass das Mittel im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland bestimmungsgemäß verwendet worden ist, also eine unmittelbare Patentverletzung vorliegt.
2. Nach § 11 Abs. 4 PatG erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht auf an Bord eines Schiffes eines anderen Mitgliedsstaats der PVÜ vorgenommene Handlungen, wenn das Schiff nur vorübergehend oder zufällig in den Geltungsbereich des PatG gelangt. Diese Vorschrift dient dem Schutz des internationalen Verkehrs und soll Interessenkonflikte in den Fällen lösen, in welchen ein Schiff, auf dem im patentfreien Ausland oder außerhalb der Hoheitsgebiete von einer patentgemäßen Lehre Gebrauch gemacht wird, im Verlaufe seiner Verkehrstätigkeit vorübergehend in Gebiete gelangt, in denen die Erfindung geschützt ist. Aus diesem Grund ist der Begriff „vorübergehend“ einschränkend in der Weise auszulegen, dass er lediglich den Aufenthalt des Schiffes im Rahmen seiner Verkehrstätigkeit umfasst.
3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist Voraussetzung eines Schadenersatzanspruchs wegen mittelbarer Patentverletzung eine tatsächlich stattgefundene unmittelbare Patentverletzung (BGH, Urt. V. 07.06.2005, Az. X ZR 247/02 – Antriebsscheibenaufzug). Diese zusätzliche Voraussetzung für einen Schadenersatzanspruch ist allerdings für die Fallkonstellation entwickelt worden, in welcher ein Mittel sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann. Dann ist es notwendig, über die zusätzliche Voraussetzung einer stattgefundenen unmittelbaren Patentverletzung diejenigen Handlungen vom Schadenersatzanspruch auszunehmen, bei welchen das Mittel ausschließlich patentfrei genutzt wird. Andernfalls würde der Schutz des Patentinhabers überspannt.

**51. Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (§ 10 PatG)**

[LG Düsseldorf, Ur. v. 17.09.2015, 4b O 100/12 – Steuerungskalibrierungsverfahren](#)

**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. Nach § 10 ist es Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Mittel ist dabei jedenfalls jeder körperliche Gegenstand, wozu auch flüssige oder gasförmige Produkte zählen. Aber auch für Erfindungen, bei denen Anspruchsmerkmale mit Hilfe einer Software realisiert werden, kann die Software als Mittel im Sinne des § 10 PatG anzusehen sein. Ein Mittel bezieht sich dann auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem solchen bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken.
2. Eine Erschöpfung eines Verfahrenspatents scheidet aus, wenn lediglich die Vorrichtung veräußert worden ist, mit deren Hilfe das Verfahren ausgeübt werden kann (BGH, GRUR 1980,38 – Fullplastverfahren).
3. Die Beklagte ist gemäß § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, da das Anbieten der angegriffenen Ausführungsform ohne Berechtigung erfolgt. Grundsätzlich sind, sofern auch patentfreie Nutzungsmöglichkeiten in Betracht kommen, nur eingeschränkte Verbote gerechtfertigt, die sicherstellen, dass einerseits der wirtschaftliche Verkehr mit der angegriffenen Ausführungsform außerhalb des Schutzrechtes unbeeinträchtigt bleibt und andererseits der unmittelbar patentverletzende Gebrauch durch den Abnehmer mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wird. Ausnahmsweise kann trotz patentfreier Verwendungsmöglichkeit ebenfalls ein Schlechthinverbot ergehen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn weder ein Warnhinweis noch eine Vertragsstrafenvereinbarung Gewähr dafür bieten können, dass es unter Verwendung des Mittels nicht zu einer Patentverletzung kommt, eine etwaige Patentverletzung für den Schutzrechtsinhaber praktisch nicht feststellbar wäre und es dem Lieferanten ohne Weiteres zumutbar ist, das Mittel so umzugestalten, dass es nicht mehr patentgemäß verwendet werden kann.

**52. Zum vorläufigen Rechtsschutz in Patentsachen**

[LG Düsseldorf, Ur. v. 01.10.2015, 4c O 34/15 – Prothetischer Stent I](#)

**Leitsätze (nichtamtlich)**

Die Tatsache, dass bereits das Vorliegen einer

erstinstanzlichen, positiven kontradiktorischen Rechtsbestandsentscheidung zugunsten des Schutzrechtsinhabers es diesem grundsätzlich ermöglicht, sich aus dem Schutzrecht auch mit Mitteln des vorläufigen Rechtsschutzes gegen eine Schutzrechtsverletzung zu wehren, ohne den rechtskräftigen Abschluss eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abwarten zu müssen, muss umgekehrt im Rahmen der zeitlichen Dringlichkeit auch zu Lasten des Schutzrechtsinhabers gelten, dass er sich nunmehr in Kenntnis aller Umstände unter Beachtung der Restriktionen der zeitlichen Dringlichkeit entscheiden muss, ob er gegen den Verletzer im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes vorgehen will oder nicht.

**53. Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bei (verspäteter) Erhebung einer Nichtigkeitsklage**

LG Düsseldorf, Ur. v. 15.10.2015, 4a O 89/14

und

LG Düsseldorf, Ur. v. 08.12.2015, 4a O 92/14

**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. Nach ständiger Rechtsprechung des LG Düsseldorf, die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf [...] und vom Bundesgerichtshof [...] gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Eine Aussetzung ist vielmehr grundsätzlich erst dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird [...]. Dies kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.
2. Bei einer verspäteten Erhebung der Nichtigkeitsklage gilt ein noch strengerer Maßstab. Denn dem Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens kommt ein umso höheres Gewicht zu, je später die Nichtigkeitsklage erhoben worden ist (BGH, Beschluss v. 28.09.2011, Az. X ZR 68/10 – Klimaschrank). Dem steht eine Verzögerung des Nichtigkeitsverfahrens durch nicht ordnungsmäße Verfahrensführung gleich. Denn die Interessen des Verletzungsklägers sind hiervon in gleicher Weise betroffen.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 54. Haftung eines Access-Providers für Urheberrechtsverletzungen Dritter

[BGH, Ur. v. 26.11.2015, I ZR 174/14](#)

[OLG Köln, Ur. v. 18.07.2014, 6 U 192/11](#)

[LG Köln, Ur. v. 31.08.2011, 28 O 362/10](#)

#### Leitsätze

1. Ein Telekommunikationsunternehmen, das Dritten den Zugang zum Internet bereitstellt, kann von einem Rechteinhaber als Störer darauf in Anspruch genommen werden, den Zugang zu Internetseiten zu unterbinden, auf denen urheberrechtlich geschützte Werke rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden. In die im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung vorzunehmende Abwägung sind die betroffenen unionsrechtlichen und nationalen Grundrechte des Eigentumsschutzes der Urheberrechtsinhaber, der Berufsfreiheit der Telekommunikationsunternehmen und der Informationsfreiheit und der informationellen Selbstbestimmung der Internetnutzer einzubeziehen.
2. Eine Störerhaftung des Vermittlers von Internetzugängen kommt nur in Betracht, wenn der Rechteinhaber zunächst zumutbare Anstrengungen unternommen hat, gegen diejenigen Beteiligten vorzugehen, die - wie der Betreiber der Internetseite - die Rechtsverletzung selbst begangen haben oder - wie der Host-Provider - zur Rechtsverletzung durch die Erbringung von Dienstleistungen beigetragen haben. Nur wenn die Inanspruchnahme dieser Beteiligten scheitert oder ihr jede Erfolgsaussicht fehlt und deshalb andernfalls eine Rechtsschutzlücke entstünde, ist die Inanspruchnahme des Zugangsvermittlers als Störer zumutbar. Bei der Ermittlung der vorrangig in Anspruch zu nehmenden Beteiligten hat der Rechteinhaber in zumutbarem Umfang Nachforschungen anzustellen.
3. Bei der Beurteilung der Effektivität möglicher Sperrmaßnahmen ist auf die Auswirkungen der Sperren für den Zugriff auf die konkret beanstandete Internetseite abzustellen. Die aufgrund der technischen Struktur des Internets bestehenden Umgehungsmöglichkeiten stehen der Zumutbarkeit einer Sperranordnung nicht entgegen, sofern die Sperren den Zugriff auf rechtsverletzende Inhalte verhindern oder zumindest erschweren.
4. Eine Sperrung ist nicht nur dann zumutbar, wenn ausschließlich rechtsverletzende Inhalte auf der Internetseite bereitgehalten werden, sondern bereits dann, wenn nach dem Gesamtverhältnis rechtmäßige gegenüber rechtswidrigen Inhalten nicht ins Gewicht fallen. Dass eine Sperre nicht nur für den klagenden Rechteinhaber, sondern auch für Dritte geschützte Schutzgegenstände erfasst, zu deren

Geltendmachung der Rechteinhaber nicht ermächtigt ist, steht ihrer Zumutbarkeit nicht entgegen.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

Ebenfalls zur Haftung des Accessproviders mit vergleichbarem Inhalt:

[BGH, Ur. v. 26.11.2015, I ZR 3/14](#)

[OLG Hamburg, Ur. v. 21.11.2013, 5 U 68/10](#)

[LG Hamburg, Ur. v. 12.03.2010, 308 O 640/08](#)

#### 55. Haftung für Inhalte auf Hyperlink-Internetseiten

[BGH, Ur. v. 18.06.2015, I ZR 74/14 – Haftung für Hyperlink](#)

[OLG Köln, Ur. v. 19.02.2014, I-6 U 49/13](#)

[LG Köln, Ur. v. 26.02.2013, 33 O 181/12](#)

#### Leitsätze

1. Eine Haftung für die Inhalte einer über einen Link erreichbaren Internetseite wird nicht allein dadurch begründet, dass das Setzen des Links eine geschäftliche Handlung des Unternehmers darstellt. (Rn. 15)
2. Wer sich fremde Informationen zu Eigen macht, auf die er mit Hilfe eines Hyperlinks verweist, haftet dafür wie für eigene Informationen. Darüber hinaus kann, wer seinen Internetauftritt durch einen elektronischen Verweis mit wettbewerbswidrigen Inhalten auf den Internetseiten eines Dritten verknüpft, im Fall der Verletzung absoluter Rechte als Störer und im Fall der Verletzung sonstiger wettbewerbsrechtlich geschützter Interessen aufgrund der Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht in Anspruch genommen werden, wenn er zumutbare Prüfungspflichten verletzt hat. (Rn. 23)
3. Ist ein rechtsverletzender Inhalt der verlinkten Internetseite nicht deutlich erkennbar, haftet derjenige, der den Link setzt, für solche Inhalte grundsätzlich erst, wenn er von der Rechtswidrigkeit der Inhalte selbst oder durch Dritte Kenntnis erlangt, sofern er sich den Inhalt nicht zu eigen gemacht hat. (Rn. 25)
4. Der Unternehmer, der den Hyperlink setzt, ist bei einem Hinweis auf Rechtsverletzungen auf der verlinkten Internetseite zur Prüfung verpflichtet, ohne dass es darauf ankommt, ob es sich um eine klare Rechtsverletzung handelt. (Rn. 27)

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

#### 56. Pressemitteilung des BGH: Übernahme von Exklusivinterviews in Fernsehsendungen

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 17.12.2015, I ZR 69/14 – Exklusivinterview, über die Zulässigkeit der Übernahme von Teilen eines Exklusivinterviews in Fernsehsendungen eines konkurrierenden Senders entschieden.

Die Klägerin sah in der Übernahme eine Verletzung ihrer Schutzrechte als Sendeunternehmen und begehrte



im Verfahren Unterlassung, Auskunft, Ersatz von Abmahnkosten sowie die Feststellung des Bestehens einer Schadensersatzpflicht.

Der Bundesgerichtshof hat die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

Er nahm an, dass die Beklagte durch die Übernahme von Teilen des Interviews in das der Klägerin zustehende Leistungsschutzrecht eingegriffen habe. Allerdings rechtfertigten die vom Oberlandesgericht getroffenen Feststellungen noch nicht die Annahme, dass der Eingriff widerrechtlich erfolgte.

Der Bundesgerichtshof stellte jedenfalls fest, dass sich die Beklagte nicht auf die urheberrechtliche Schrankenregelung der Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG) berufen könne.

Allerdings konnte er nicht ausschließen, dass sich die Beklagte auf das Zitatrecht (§ 51 UrhG) berufen kann. Anders als das Oberlandesgericht angenommen hatte, erfordere das Eingreifen der Schranke nicht, dass sich der Zitierende in erheblichem Umfang mit dem übernommenen Werk auseinandersetzt. Vielmehr reiche es aus, dass das fremde Werk als Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen des Zitierenden erscheint.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 17.12.2015](#)

### 57. Pressemitteilung der BGH: Keine Urhebervergütung für das bloße Bereitstellen von Fernsehgeräten in Hotelzimmern

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 17.12.2015, I ZR 21/14 – Königshof, entschieden, dass der Betreiber eines Hotels der GEMA keine Vergütung für das Bereitstellen von Fernsehgeräten in den Hotelzimmern zahlen muss, wenn die Hotelgäste mit diesen Geräten die ausgestrahlten Fernsehprogramme nur über eine Zimmerantenne (DVB-T) empfangen können.

Die Klägerin machte geltend, dass die Beklagte durch das Bereitstellen der Fernsehgeräte in das Recht der Urheber und Leistungsschutzberechtigten zur öffentlichen Wiedergabe ihrer Werke und Leistungen eingegriffen habe.

Der Bundesgerichtshof verneinte dies und führte zur Begründung an, dass der Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien [2001/29/EG](#) und [2006/115/EG](#) und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union auszulegen ist. Danach setze eine öffentliche Wiedergabe eine Handlung der Wiedergabe, also eine Übertragung geschützter Werke oder Leistungen durch den Nutzer voraus. So nehme beispielsweise der Betreiber eines Hotels, der die Sendesignale von Fernsehprogrammen über eine Verteileranlage an die Fernsehgeräte in den Gästezimmern weiterleitet, eine Handlung der Wiedergabe vor. Das bloße Bereitstellen von Einrichtungen, die eine Wiedergabe ermöglichen oder bewirken, stellt dagegen keine Wiedergabe dar. Der Betreiber eines Hotels, der Gästezimmer lediglich

mit Fernsehgeräten ausstattet, mit denen die Fernsehsendungen über eine Zimmerantenne empfangen werden können, gibt die Fernsehsendungen daher nicht wieder und schuldet keine Urhebervergütung.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 17.12.2015](#)

## OLG

### 58. Schadensersatz wegen unberechtigter Fotoverwendung

[OLG Hamm, Urt. v. 17.11.2015, 4 U 34/15](#)

[LG Bochum, Urt. v. 15.01.2015, 8 O 267/14](#)

#### Leitsatz

Zur Bestimmung des Umfangs eines Nutzungsrechts nach dem Übertragungszweckgedanken. Zur Schadensersatzberechnung nach der sog. Lizenzanalogie und zur Ermittlung einer angemessenen Lizenzgebühr im Falle einer Folgelizensierung an Vertriebspartner des Auftraggebers sowie zur Ermittlung eines Aufschlages für einen unterlassenen Urhebervermerk.

### 59. Schadensersatzanspruch bei unterlassener Urheberbenennung bei Pixelio.de-Bildern

[KG Berlin, Beschl. v. 26.10.2015, 24 U 111/15](#)

[LG Berlin, Urt. v. 04.06.2015, 16 O 415/14](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Zur Auslegung des Lizenzvertrages zwischen Kläger und Beklagtem.
2. Der auf pixelio.de vorgesehene Lizenzvertrag zwischen dem (Kläger als) Urheber und der (Beklagten als dort registrierter) Nutzerin für die redaktionelle und kommerzielle Nutzung ist auch in Verbindung mit den in Parallelrechtsstreiten vorgetragenen Nutzungsbedingungen bei pixelio nicht dahin auszulegen, dass die Einräumung eines nicht übertragbaren Nutzungsrechts an einen registrierten Nutzer nicht durch die Urheberbenennung und Quellenangabe pixelio im Rechtssinne bedingt worden ist. Vielmehr statuiert die vertraglich getroffene Regelung dazu lediglich eine Vertragspflicht des Nutzers, ohne dass die Nutzungsrechtseinräumung im Rechtssinne hieran gekoppelt worden ist.
3. Eine echte Bedingung der Nutzungsrechtseinräumung ist aus dem Zusammenspiel von Ziffern II. und IV. des Vertrages nicht herauszulesen. Das bloße Verwenden des Wortes „Bedingungen“ in der Präambel ist unter diesen Umständen - gerade in AGB's - nicht genügend, um auf ein solches rechtstechnisches Abhängigmachen der Nutzungsrechtseinräumung auslegend schließen zu dürfen. Eine gegenteilige Auslegung würde auch erhebliche Unsicherheiten in die gesamten Vertragsbeziehungen hineinragen, die so nicht als gewollt anzunehmen sind. Denn welche „übliche Weise“ zur Benennung

jeweils besteht und wann diese „soweit technisch möglich am Bild selbst“ anbringbar ist, löst Unwägbarkeiten aus, von denen nicht anzunehmen ist, dass die Rechtseinräumung als solche hiervon abhängig gemacht werden sollte, wenn die Interessen des Nutzers angemessen mitberücksichtigt werden.

#### 60. Sekundäre Darlegungslast in Filesharing-Fällen

[OLG München, Urt. v. 14.01.2016, 29 U 2593/15](#)

[LG München I, Urt. v. 01.07.2015, 37 O 5394/14](#)

##### Leitsatz

In Filesharing-Fällen betrifft die sekundäre Darlegungslast des Anschlussinhabers die der Feststellung der Täterschaft vorgelagerte Frage, ob die Voraussetzungen für die tatsächliche Vermutung vorliegen, er sei der Täter. Erst wenn der Anschlussinhaber dieser sekundären Darlegungslast genügt, trifft den Anspruchsteller die Last der dann erforderlichen Beweise; genügt der Anschlussinhaber seiner sekundären Darlegungslast dagegen nicht, so muss er zur Widerlegung der dann für den Anspruchsteller streitenden tatsächlichen Vermutung den Gegenbeweis erbringen.

#### 61. Umfang der Nutzungsrechte sind zum Schutz des Urhebers auf den Vertragszweck begrenzt

[OLG München, Urt. v. 17.12.2015, 29 U 2324/15](#)

[LG München I, 33 O 12192/14](#)

##### Leitsätze (nichtamtlich)

1. Eine konkludente Zustimmung des Klägers zu einer entsprechenden Rechteeinräumung an die Händler ergibt sich - wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat - nicht durch Auslegung unter Beachtung der in § 31 Abs. 5 UrhG zum Ausdruck kommenden Zweckübertragungslehre unter ergänzender Berücksichtigung der allgemeinen Auslegungsregeln der §§ 133, 157 BGB.
2. Auch aus einer Gesamtbetrachtung aller Umstände ergibt sich vorliegend keine Zustimmung des Klägers zu einer Nutzung der Bilder auch durch die Händler.
3. Dass der Kläger Kenntnis von der Weitergabe von Bildern an bestimmte Händler hatte, bedeutet nicht, dass er generell mit der Weitergabe der Bilder einverstanden war. Das Zurverfügungstellen der Bilder durch den Kläger in elektronischer Form, ohne verfremdenden Schriftzug und ohne Kopierschutz hat zwar dazu geführt, dass der Nebenintervenientin die Weitergabe der Bilder ohne weiteres möglich war, rechtfertigt aber nicht die Annahme, dass der Kläger mit einer Weitergabe auch einverstanden war. Es war Sache der Nebenintervenientin, sich genaue Kenntnis von den ihr eingeräumten Rechten zu verschaffen. Es ist auch nicht entscheidend, ob der Kläger die Bilder noch eigenständig verwerten konnte und ob es für die Verwendung von Werbefotografien durch Händler einen eigenen Markt gibt.

#### 62. Zur Haftung der Betreiber einer Internet-Plattform, auf der Urheberrechtsverletzungen durch Dritte begangen werden

[OLG München, Urt. v. 28.01.2016, 29 U 2798/15](#)

[LG München I, Urt. v. 30.06.2015, 33 O 9639/14](#)

##### Leitsatz

Der Betreiber der Internetplattform ist weder Täter noch Teilnehmer der Urheberrechtsverletzungen, welche durch die Einstellung von Videoclips mit urheberrechtlich geschützten Musikwerken auf dieser Plattform begangen werden.

#### 63. Synchronproduzent ist Filmhersteller i.S.d. § 94 UrhG

[OLG Rostock, Beschl. v. 06.01.2016, 2 W 31/15](#)

[LG Rostock, Beschl. v. 18.12.2013, 3 O 692/13](#)

##### Leitsatz

Der Synchronproduzent ist unabhängig davon, ob die Aufnahme rechtmäßig zustande kommt oder bei der Herstellung des Films andere Urheber- oder Leistungsschutzrechte verletzt werden, Filmhersteller im Sinne des § 94 UrhG.

#### 64. Veranstaltereigenschaft i.S.d. 13b UrhWG

[OLG Schleswig, Urt. v. 07.12.2015, 6 U 54/13](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Bei Darbietungen ausübender Künstler, also insbesondere bei öffentlichen Darbietungen von Musikern, ist gemäß § 81 UrhG Veranstalter derjenige, der sie angeordnet hat oder durch dessen Tätigkeit sie „ins Werk gesetzt“ worden sind.(red.)
2. Zu den typischen Handlungen eines Konzertveranstalters gehören insbesondere der Abschluss von Verträgen mit den ausübenden Künstlern und dem Publikum, die Gestaltung des Programms, die Anmietung des Veranstaltungsraums, die Übernahme von Nebengeschäften, wie z. B. Werbung und Kartenverkauf, sowie technische Unterstützungsleistungen. (nichtamtlich)
3. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Konzertveranstaltungen ist vielfach eine ausgeprägte Arbeitsteilung anzutreffen. Zudem kennen sich die Kooperationspartner angesichts moderner Kommunikationsmittel wie Telefax oder Email oft nicht einmal persönlich. Aufgrund dessen kann die Eigenschaft als Veranstalter nicht nur einer Person oder einem Unternehmen obliegen. Es können vielmehr unter Umständen weitere Organisatoren als Mitveranstalter verantwortlich sein. (red.)
4. Nicht Veranstalter ist derjenige, der lediglich die für die Aufführung erforderlichen äußerlichen Vorkehrungen trifft. Das bloße Zurverfügungstellen eines Veranstaltungsraumes macht den Betreffenden noch nicht zum Veranstalter. (nichtamtlich)
5. Entscheidend ist, dass der Veranstalter einen maß-

gebenden Einfluss auf die Veranstaltung hat, und dass - bei einer arbeitsteiligen Organisation - in der Gesamtschau die jeweiligen Beiträge ein solches Gewicht haben, dass eine Aufführung gemeinsam ins Werk gesetzt worden ist. (nichtamtlich)

#### 65. Zu den Anforderungen der eigenen Sachkunde des Richters bei Urheberrechtsverletzungen

OLG Zweibrücken, Urt. v. 19.11.2015, 4 U 186/14

LG Frankenthal, Urt. v. 28.10.2014, 6 O 161/14

##### Leitsätze

1. Bei Musikwerken stehen für die Beurteilung, ob eine freie oder eine unfreie Bearbeitung vorliegt, die Übereinstimmungen nicht die Unterschiede der zu vergleichenden Werke im Vordergrund. Hierzu ist festzustellen, welche Elemente des älteren Werkes schutzfähig sind und welche das jüngere Werk übernommen hat.
2. Diese Feststellung bedarf grundsätzlich der Hilfe eines Sachverständigen. Wenn das Gericht aus eigener Sachkunde entscheidet, ist diese darzulegen. Eine allgemeine schulische Ausbildung oder die hobbymäßige Beschäftigung von Mitgliedern des Gerichts mit Musik genügen zur Begründung einer Sachkunde nicht.
3. Für die Anhörung eines Musikwerkes durch das Gericht zu Beweis Zwecken gelten die Regeln des Strengbeweises.

#### 66. „Fairnessausgleich“ nach § 32 a Abs. 2 UrhG

[OLG Zweibrücken, Urt. v. 04.02.2016, 4 U 98/14](#)

LG Frankenthal, Urt. v. 10.06.2014, 6 O 21/14

##### Leitsätze (nichtamtlich)

1. Nach der Vorschrift des am 1. Juli 2002 in Kraft getretenen § 132 Abs. 3 Satz 2 UrhG (n. F.) kann der Urheber eine angemessene weitere Beteiligung nach § 32 a UrhG nur wegen Sachverhalten beanspruchen, die nach dem 28. März 2002 entstanden sind.
2. Der vorbereitende Auskunftsanspruch aus § 242 BGB verjährt im Verhältnis zum Hauptanspruch selbständig nach § 195 BGB innerhalb von drei Jahren.
3. Für den Beginn der Verjährung des Auskunftsanspruchs kommt es nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Klägers von greifbaren Anhaltspunkten an, die auf ein auffälliges Missverhältnis aus den Erträgen und Vorteilen der Beklagten aus der Filmverwertung im Sinne von § 32 a Abs. 2 Satz 1 UrhG schließen lassen. Dabei genügt jede Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers von einer überdurchschnittlich erfolgreichen Filmverwertung.
4. Der Auskunftsanspruch setzt voraus, dass aufgrund solcher Tatsachen nach den Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage ein An-

spruch auf Anpassung des Vertrages an veränderte Verhältnisse besteht. Ein Anspruch auf Anpassung des Vertrages kommt nur in Betracht, wenn anders ein unerträgliches mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin unvereinbares Ergebnis nicht zu vermeiden wäre. Ein auffälliges Missverhältnis in diesem Sinne liegt vor, wenn die vereinbarte Vergütung nur die Hälfte der angemessenen Vergütung beträgt.

## LG

#### 67. Höhe des Schadensersatzes bei Filesharing

LG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2016, 12 S 22/15

[AG Düsseldorf, Urt. v. 24.03.2015, 57 C 9341/14](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Eine Schätzung der Höhe des Schadensersatzes nach Grundsätzen der Lizenzanalogie ist auch für Fälle des Filesharing möglich und geboten.
2. Die Höhe des Schadens ist von der hypothetischen Zahl von Weiterverbreitungen, die mangels eines Anhaltspunkts der Downloadvorgänge in der Luft hängen würde, zu lösen. Abzustellen ist vielmehr auf das, was vernünftige Lizenzvertragsparteien bei objektiver Betrachtung sinnvollerweise vereinbart hätten; jedenfalls ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls ein Mindestschaden zu schätzen.

#### 68. Unterlassungsanspruch bei angedrohter Veröffentlichung privater Bilder

[LG Heidelberg, Urt. v. 02.12.2015, 1 O 54/15](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Ein Unterlassungsanspruch bei angedrohter Veröffentlichung privater Bilder ergibt sich insbesondere nicht aus § 97 Abs. 1 UrhG i.V.m. § 22 KunstUrhG, wenn die Androhung nur zu dem Zweck erfolgt, die Gegenseite, die den Kontakt nach der Geltendmachung von Mängelrechten, verweigert, zu einer Antwort zu bewegen.
2. Das Hochladen von Bildern in eine Cloud stellt keine öffentliche Zurschaustellung der Bilder i. S. d. § 22 Abs. 1, 2. Alt. KunstUrhG dar, sodass ein Anspruch auf Unterlassung auch dann nicht besteht, wenn die Fotos in eine Cloud hochgeladen wurden.
3. Das - automatische - Hochladen von Fotos in eine Internet-Cloud stellt keine rechtswidrige Verbreitung von Bildnissen gem. § 22 Satz 1, 1. Alt. KunstUrhG dar.



**AG****69. Gewerbliche Nutzung von Photographien gemeinfreier Werke ist zulässig**

[AG Nürnberg, Urt. V. 28.10.2015, 32 C 4607/15](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Bei einer sogenannte Reproduktionsfotografie eines gemeinfreien Werkes liegt kein Lichtbildwerk i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG vor.
2. Die Reproduktionsfotografie zeichnet sich insbesondere nicht durch eine geistig schöpferische oder persönliche Leistung des Fotografen aus. Vielmehr wird das Gemälde lediglich in einer handwerklichen bzw. professionellen Weise abgebildet.
3. Ein Lichtbildschutz gemäß § 72 UrhG ist zu verneinen, da § 72 Abs. 1 UrhG teleologisch reduziert werden muss, damit Wertungen der Gemeinfreiheit nicht umgangen werden.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### OLG

#### 70. Vertrieb von Betten mit markanter Wellenform

KG, Urt. v. 16.12.2015, 24 U 121/15

*LG Berlin, Urt. v. 28.04.2015, 16 O 21/15*

##### Leitsätze (red.)

1. Nach § 52a DesignG können sich die Verfügungsbeklagten auf die fehlende Rechtsgültigkeit nur berufen, indem sie eine Widerklage erheben, was im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes allerdings ausscheidet, oder einen Antrag nach § 34 DesignG auf Feststellung bzw. Erklärung der Nichtigkeit beim Deutschen Patent- und Markenamt stellen.
2. § 52a DesignG ist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren anwendbar.
3. Für den Fall, dass § 52a DesignG für im einstweiligen Verfügungsverfahren unanwendbar angesehen wird, kommt dem Verfügungskläger § 39 DesignG zugute. Dessen Anwendbarkeit im einstweiligen Verfügungsverfahren ist unstreitig.
4. Hinsichtlich der Verletzungshandlung ist keine völlige Identität des eingetragenen Designs und des verwendeten Designs zu fordern, um eine Verletzung feststellen zu können.

#### 71. Benutzungshandlungen i.S.v. § 38 Abs. 1 S. 2 DesignG

OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.12.2015, I- 15 U 140/14

*LG Düsseldorf, Urt. v. 16.10.2014, 4a O 116/13*

##### Leitsatz (nichtamtlich)

Nach § 38 Abs. 1 S. 2 GeschmMG (ab dem 01.01.2014: § 38 Abs. 1 S. 2 DesignG) umfasst eine Benutzung zwar insbesondere das Anbieten und – da die Aufzählung von Benutzungshandlungen lediglich beispielhaft ist – auch die Wiedergabe eines Geschmacksmusters, zu der jede Art und jede Form der Erzeugnisabbildung gehören (BGH, GRUR 2011, 1117 – ICE [...]). Dies betrifft jedoch nur das Anbieten und die Abbildung eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird. Lichtbilder von einem Erzeugnis, die im Rahmen eines Angebotes bloß irrtümlich den Eindruck erwecken, es werde das eingetragene Geschmacksmuster eines Dritten verwendet, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall ist, erfüllen diese Voraussetzung einer auf das Erzeugnis bezogenen Benutzungshandlung nicht.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 72. Irreführende Werbung bei Einschränkung einer blickfangmäßig herausgestellten Werbeaussage aufgrund weiterer Aussage

[BGH, Urt. v. 15.10.2015, I ZR 260/14](#)

OLG Karlsruhe, Urt. v. 7.11.2014, 4 U 80/14

LG Offenburg, Urt. v. 9.4.2014, 5 O 89/13 KfH

#### Leitsatz

Die Annahme, der Verbraucher werde die Einschränkung einer blickfangmäßig herausgestellten Werbeaussage durch eine andere Aussage in der Werbung erkennen, zu der er nicht durch einen klaren und unmissverständlichen Hinweis an der blickfangmäßig herausgestellten Aussage hingeführt wird, ist nur unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 18. Dezember 2014 - I ZR 129/13 - Schlafzimmer komplett).

### OLG

#### 73. Kein ergänzender Leistungsschutz wegen fehlender Verkehrsbekanntheit (hier: von Trachtenschuhen)

[OLG Frankfurt, Urt. v. 22.10.2015, 6 U 108/14 – Trachtenpumps](#)

LG Frankfurt, Urt. v. 30.04.2014, 2-3 O 321/13

anhängig: BGH, I ZR 249/15

#### Leitsätze (red.)

1. Die Kombination von klassisch-eleganten Pumps mit Elementen der Trachtenmode verleiht einem Schuh eine besondere Originalität, die geeignet ist, dem Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen.
2. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen eine vermeidbare Herkunftstäuschung setzt jedoch eine gewisse Bekanntheit des nachgeahmten Produkts voraus, weil ansonsten die Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht bestehen kann. Zwar ist insoweit eine Verkehrsgeltung nicht erforderlich. Ausreichend, aber erforderlich, ist es, dass das wettbewerbsliche eigenartige Erzeugnis bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise eine solche Bekanntheit erreicht hat, dass sich in relevantem Umfang die Gefahr der Herkunftstäuschung ergeben kann, wenn Nachahmungen vertrieben werden
3. Bezogen auf den Verkehrskreis der Interessentinnen für hochwertige Trachtenmode ist der Absatz von circa 1000 Paar Schuhen in einem Zeitraum von fast drei Jahren für sich allein genommen nicht ausreichend, um den Schluss auf eine gewisse Bekanntheit des Erzeugnisses zuzulassen.

#### 74. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für ein Zubehörteil

[OLG Köln, Urt. v. 30.10.2015, 6 U 84/15 – Klemmköpfe](#)

LG Köln, Urt. v. 12.05.2015, 33 O 167/14

#### Leitsatz

Dem untergeordneten Element einer Hauptsache, wie dem Befestigungselement („Klemmkopf“) für Fahrräder auf einem Fahrradträger für Pkw, kann keine wettbewerbsliche Eigenart zukommen, wenn der Abnehmer den komplexen Gegenstand (Fahrradträger) nicht allein wegen des Einzelelements erwirbt.

#### 75. Nachschaffende Leistungsübernahme durch Produktausstattung für Süßwaren trotz erkennbar unterschiedlicher Herstellerangaben – „merci“ und „Reichard“

[OLG Köln, Urt. v. 20.02.2015, 6 U 99/14](#)

LG Köln, Urt. v. 24.04.2014, 31 O 259/11



#### Leitsätze (red.)

1. Zwar stehen einer unmittelbaren Herkunftstäuschung die unterschiedlichen, optisch markanten Produktbezeichnungen „merci“ und „Reichard“ entgegen, auf Grund derer der angesprochene Verkehrskreis, der Schokolade kaufende und/oder essende Verbraucher, die Produkte nicht miteinander verwechseln wird.
2. Jedoch ist von einer mittelbaren Herkunftstäuschung auszugehen, da die Gesamtaufmachung der Produktausstattungen einander so ähnlich ist, dass die Unterschiede in der Gestaltung im maßgeblichen Erinnerungseindruck als geringfügig zurücktreten und trotz der Kennzeichnungen ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen wird, dass es sich bei dem Produkt der Beklagten entweder um eine Zweitmarke im Sinne einer Ausstattungsvariante der Klägerin handelt, oder dass jedenfalls die Beklagte mit der Herstellerin der „merci“-Produkte in lizenz- oder gesellschaftsvertraglichen oder sonstigen organisatorischen Beziehungen steht.
3. Unterschiedliche Herstellerangaben sind zwar in der Regel ein Indiz gegen eine Herkunftstäuschung auch im weiteren Sinne, im konkreten Fall ist dieses Indiz jedoch dadurch entkräftet, dass – aus welchem Grund auch immer – fast ein Drittel der Verbraucher sich bei der Beurteilung der betrieblichen Herkunft tatsächlich nicht an der Bezeichnung der Beklagten orientiert.

## LG

**76. Keine isolierte Betrachtung einzelner Produktmerkmale (hier: von Sohlen) bei der Feststellung einer unlauterer Nachahmung**

[LG Düsseldorf, Urt. v. 23.10.2015, 38 O 82/15](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen Nachahmung können nur Leistungsergebnisse genießen, die über wettbewerbliche Eigenart verfügen. Hieran bestehen vorliegend insofern Zweifel, als maßgeblich für die Beurteilung die angesprochenen Verkehrskreise, also der allgemeine Verbraucher als potentieller Erwerber von Sportschuhen, sind. Einem solchen Verbraucher wird aber die hier allein streitgegenständliche Sohle nicht isoliert präsentiert, sondern stets in Form eines kompletten Schuhs. Eine abstrakte Betrachtung der Sohlenseitengestaltung unabhängig von üblichen Herkunftshinweisen dürfte unüblich und eher fernliegend sein, zumal die Gestaltung innerhalb der Serie nicht jeweils identisch ist.
2. Weitere Zweifel hinsichtlich der wettbewerblichen Eigenart ergeben sich daraus, dass es sich bei der als mosaikartig beschriebenen Struktur um einen Hinweis auf ein Herstellungsverfahren als solches und ein bestimmtes Material handelt, welches auch von anderen Herstellern verwendet wird.
3. Unterstellt man eine grundsätzlich schutzfähige wettbewerbliche Eigenart, lässt sich aber dennoch nicht mit der für eine Entscheidungsfindung notwendigen Sicherheit eine Nachahmung feststellen. Voraussetzung einer Nachahmung ist, dass dem Hersteller im Zeitpunkt der Herstellung das Original bekannt war und dass das Produkt so ähnlich ist, dass es sich in ihm wiedererkennen lässt. Es dürfte jedoch schon an einer wiedererkennbaren Produktähnlichkeit fehlen, da wiederum gilt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die fragliche Sohlengestaltung nicht isoliert wahrnehmen, sondern jeweils in der Form des gesamten Schuhs. Herausgestellt und beworben wird zudem nicht die bestimmte Ästhetik der Sohle, sondern der Einsatz eines besonderen Werkstoffs für die Sohle.



## Allgemeines

- Brown, IDEA 2016, 31**  
Having your cake and eating it too: Intellectual property protection for cake design
- Burgstaller, ecolex 2016, 57**  
Urheber- und Patentlizenzen in der Insolvenz
- Cantatore/Crawford-Spencer, IPQ 2015, 328**  
Intellectual Property Rights Management in Small and Medium-sized Social Enterprises in Australia
- Falce, IIC 2015, 940**  
Trade Secrets – Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union
- Fezer, GRUR 2016, 30**  
Theorie der Funktionalität der Immaterialgüterrechte als geistiges Eigentum - Zugleich eine rechtstheoretische Grundlegung zum Vorabentscheidungsverfahren „Ford/Wheeltrims“
- Henry, GRUR Int. 2015, 1110**  
An Ecological Analysis of Law: A New Field of Research for Legal Specialists
- Hoene, K&R 2016, 16**  
Aktuelle Entwicklungen des Titelschutzes
- Klawitter, GRUR-Prax 2016, 4**  
Die „Ersatzteilfrage“ im Design-, Marken- und Kartellrecht
- Krüger, GRUR-Prax 2015, 479**  
Plädoyer für eine behutsame Ausweitung des Streitgegenstands begriffes
- Schmoll/Ballestrem/Hellenbrand/Soppe, GRUR 2015, 1041**  
Dreidimensionales Drucken und die vier Dimensionen des Immaterialgüterrechts - Ein Überblick über Fragestellungen des Urheber-, Design-, Patent- und Markenrechts beim 3D-Druck
- Silverman, EIPR 2016, 5**  
Optimising Protection: IP Rights in 3D Printing
- Stollwerck, ZUM 2015, 867**  
Der rechtliche Schutz von Werbeslogans
- Toki, IPQ 2015, 370**  
An Indigenous Right to Intellectual Property
- von Falck/Slopek/Thiermann, GRUR 2015, 1050**  
„Life-Cycle-Management“ für Arzneimittel und gewerbliche Schutzrechte

## Markenrecht

- Bender, MarkenR 2016, 10**  
Was von der Reform übrig blieb: Das neue Markenrecht in Europa und in Deutschland - Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen
- Blythe, EIPR 2015, 709**  
In Search of Mr Average: Attempting to Identify the Average Consumer and his Role within Trade Mark Law
- Bugdahl, MarkenR 2015, 538**  
BOUBA und KIKI - Über den emotionalen Signalcharakter von Lauten in Wörtern und Markennamen.
- Dück, MarkenR 2015, 528**  
Von „Made in Germany“ zu „Made to German quality standards“ - Alternativen zur Kennzeichnung von Herkunft und Qualität
- Engelhardt, IIC 2015, 781**  
Geographical Indications Under Recent EU Trade Agreements
- Friedmann, JIPLP 2015, 931**  
EU opens door for sound marks: will scent marks follow?
- Griffiths, IPQ 2015, 343**  
“On the Back of a Cigarette Packet”: Standardised Packaging Legislation and the Tobacco Industry’s Fundamental Right to (Intellectual) Property
- Heath/Marie-Vivien, IIC 2015, 819**  
Geographical Indications and the Principles of Trade Mark Law – A Distinctly European Perspective
- Hofmann, MarkenR 2016, 23**  
Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche im Falle der Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke - Zugleich Besprechung von BGH, Urt. v. 23.09.2015 - I ZR 15/14 - Amplidect/ampliteq
- Jacobs, GRUR-Prax 2015, 521**  
Markenverletzung durch Veränderung von Markenprodukten
- Jaeger/Weller, Ecolex 2015, 1066**  
Das neue europäische Markenrecht
- Kefferpütz/Wrage, GRUR-Prax 2015, 451**  
Parodie und Marke: Ein ewiger Konflikt
- Klett / Schlüter, GRUR Int. 2016, 16**  
Nachträgliche Korrektur einer markenrechtlichen Entscheidung – die Petition for Panel Rehearing im Fall Multi Time Machine v. Amazon
- Knaak, IIC 2015, 843**  
Geographical Indications and Their Relationship with Trade Marks in EU Law

**Lerach**, *GRUR-Prax* 2015, 473

Reproduktion von Marken auf Fahrzeuersatzteilen – BMW-Emblem

**Maierski**, *MarkenR* 2016, 27

„Meet the Judges“ - Tagungsbericht vom Expertengespräch mit Richtern der deutschen Markengerichte

**Reinisch**, *Mitt.* 2016, 4

Internet-Domains in markenrechtlicher Sicht - Im Besonderen: Zeichenkollision und Verwechslungsgefahr

**Scherer**, *WRP* 2016, 8

Migrationsfolgen im Marken- und Lauterkeitsrecht

**Schmidhuber/Haberer**, *WRP* 2015, 1296

Zwischen „Natur-Aktien-Index“ und „myschwiegermutterkäse“ - Überlegungen zur Vereinheitlichung der Prüfungspraxis absoluter Schutzhindernisse von Marken

**Sieber**, *sic!* 2015, 673

Gewerbsmäßige Markenverletzung bei Privatverkäufen über Auktionsplattformen

**Sosnitza**, *MarkenR* 2016, 1

Die markenformübergreifende Ähnlichkeit

**Stürmann**, *GRUR-Prax* 2016, 30

Verfahren vor dem HABM: Anregungen zur Vermeidung typischer Verfahrensmängel Teil 2: Das Widerspruchsverfahren

**Szalai**, *MarkenR* 2015, 533

Markenverunglimpfungen, Markenparodien und das Anspielen auf bekannte Marken beim BGH - Zugleich Anmerkung zu BGH, Urt. v. 2.4.2015 - I ZR 59/13 - Springender Pudel

**Werner**, *MarkenR* 2015, 521

Beschreibende fremdsprachige Begriffe als Teile von Marken - Neue Rechtssprechung zur Schutzfähigkeit, Verwechslungsgefahr und rechtserhaltenden Benutzung

**Widmer**, *sic!* 2105, 611

Utilisation licite de la marque d'autrui: un point de situation

## Patentrecht

**Aldrich**, *IDEA* 2016, 1

RECENT SUPREME COURT CASES MAY REQUIRE MORE DEFERENCE IN REVIEW OF OBVIOUSNESS CASES

**Ballardini/Norrgård/Minssen**, *JIPLP* 2015, 850

Enforcing patents in the era of 3D printing

**Chen**, *IDEA* 2016, 99

„PROBLEMATIC FEDERAL DISTRICT COURT APPROACHES TO THE JOINDER CLAUSE UNDER THE AMERICA INVENTS ACT“

**Dauletschina**, *JIPLP* 2015, 830

Antitrust and IP overlap: patent pooling in the United States and the Russian Federation

**Deichfuß**, *GRUR* 2015, 1170

Gebühren im patentrechtlichen Verfahren bei Beteiligung mehrerer Personen

**Fabry**, *Mitt.* 2015, 500

Das Recht des Arbeitnehmererfinders in Österreich

**Fonseca De Siervi**, *EIPR* 2015, 798

Conflict Arising from the Cumulative Effect of the Grace Period and the Right of Priority under Brazilian Patent Law

**Gutermuth**, *Mitt.* 2015, 529

Hinweis, Fristsetzung und Präklusion im reformierten Patentnichtigkeitsverfahren 1. Instanz

**Haberl/Schallmose**, *GRUR Prax* 2016, 28

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht starten voraussichtlich Anfang 2017

**Hetmank**, *Mitt.* 2015, 494

Die Patentierbarkeit der Auswahl aus numerischen Bereichen

**Hoffmann/Albrecht**, *Mitt.* 2015, 548

Was nicht passt, wird passend gemacht? - Zur unmittelbaren Anwendung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes auf Patentanwälte in gemeinsamer Berufsausübung mit Rechtsanwälten

**Hoppe-Jänisch**, *GRUR* 2015, 1075

Das Zögern zu Gunsten Dritter - Verlust der Dringlichkeit durch Zögern gegenüber Dritten unter Berücksichtigung des Patentverletzungsverfahrens

**Hüttermann**, *Mitt.* 2015, 498

Der EuGH und das Einheitspatentgericht - Erkenntnisse aus den „Spanien“-Urteilen C-146/13 und C-147/13?

**Manu**, *JWIP* 2015, 298

Examining the Legality of Affordability Requirements as a Substantive Condition for Granting Compulsory Licences Pursuant to the TRIPS Agreement

**McGuire**, *Mitt.* 2015, 537

European Patent Package: Das Zusammenspiel von EPVO, EPGÜ und nationalem Patentrecht

**Melullis**, *Mitt.* 2015, 481

Offenbarung im Patentrecht

**Michael**, *Mitt.* 2016, 1

Europäische (Bündel) Patente – Restschadensersatzanspruch

**Nieder**, *GRUR* 2015, 1178

Mittelbare Verletzung europäischer (Bündel)Patente - Wegfall des doppelten Inlandsbezugs mit Inkrafttreten des EPGÜ?

**Rimmer/Lloyd/Mokhsi/Spielthener/Driver, JWIP 2015, 271**

Intellectual Property and Biofuels: The Energy Crisis, Food Security, and Climate Change

**Ware/Warren, JIPLP 2016, 37**

Rule of reason for post-expiration patent royalties

**Wuttke, Mitt. 2015, 489**

Äquivalenz und erfinderische Tätigkeit: was liegt hier nahe?

## Urheber- und Designrecht

**Adam, MMR 2015, 783**

„Versehentliche“ Veröffentlichung urheberrechtlicher Werke im Internet Setzt der Öffentlichkeitsbegriff gem. § 15 Abs. 3 UrhG einen subjektiven Veröffentlichungswillen voraus?

**Allende, EIPR 2015, 721**

A Comparative Study of the “Reproduction by Natural persons for Private Use” Exception to Copyright in the UK

**Bania, JIPLP 2015, 940**

Apportioning copyright damages: the case of ‘Blurred Lines’

**Berger, GRUR 2016, 13**

„Rückrufsrecht wegen anderweitiger Nutzung“ – zum Vorschlag eines neuen § 40a UrhG

**Bolwin, ZUM 2015, 963**

Das Theater und das Urheberrecht in der täglichen Praxis

**Brancusi, EIPR 2016, 23**

Designs Determined by the Product’s Technical Function: Arguments for an Autonomous Test

**Brennan, IPQ 2015, 289**

The Root of Title to Copyright in Works

**Brüggemann, CR 2015, 697**

Urheberrechtlicher Schutz von Computer- und Videospielen - Ein gordischer Knoten bzw. eine Aufgabe für den Gesetzgeber

**Dörr, ZUM 2015, 954**

Geoblocking und öffentlich-rechtlicher Rundfunk - Die DSM-Strategie oder wie können europäische Inhalte grenzüberschreitend zugänglich gemacht werden?

**Ehrhardt, ZUM 2015, 971**

Dramatisch live, digital und online – Reform des Urheberrechts aus Sicht von Theaterverlagen

**Federrath, ZUM 2015, 929**

Geoblocking und die Möglichkeiten der Technik

**Forsch, GRUR Prax 2016, 1**

Beweisführung im Filesharing-Prozess unter Berücksichtigung der BGH-Urteile „Tauschbörse I-III“

**Frenz, ZUM 2016, 13**

Wissenschaftliches Fehlverhalten und Urheberrecht

**Gabriel/Cornels, ITRB 2016, 14**

Neue Rechtsfragen im Zusammenhang mit Live-Streaming-Angeboten

**Grütmacher, CR 2015, 779**

“Software aus der Datendose” - Outsourcing, Cloud, SaaS & Co.

**Günther, EIPR 2016, 43**

The Plan for a Digital Single Market in Europe and Reforming EU Copyright Rules to Develop a Market-Oriented Approach to Reduce Infringement on the Internet

**Hartwig, Mitt. 2015, 544**

Schutzumfang im Designrecht

**Hofmann/Handschi, ZUM 2016, 25**

„Die Urheberbezeichnung im Web  
Ein Vorschlag zur rechtskonformen technischen Umsetzung der Urheberbezeichnung im isolierten Dateiabruf“

**Hönisch, GRUR Int. 2016, 1**

Die österreichische Urheberrechts-Novelle 2015 – aus Alt mach’ Neu?

**Hyland, EIPR 2015, 773**

At a Crossroads: Irish Copyright

**Jütte, EIPR 2016, 11**

The Beginning of a (Happy?) Relationship: Copyright and Freedom of Expression in Europe

**Kreile/Schley, ZUM 2015, 837**

Reform der Reform – Wie viel vom Kölner und Münchner Entwurf steckt im Referentenentwurf zum Urhebervertragsrecht?

**Kulow, K&R 2015, 700**

Die Axt an den Wurzeln ... - Zugleich Kommentar zu BGH, Urteil vom 16.4.2015 - I ZR 69/11, K&R 2015, 732 ff.

**Lambrech/Cabay, JIPLP 2016, 21**

Remix allowed: avenues for copyright reform inspired by Canada

**Letai, EIPR 2015, 765**

Don’t Think Twice, It’s All Right: Toward a New Copyright Protection System

**Liesegang, CR 2015, 777**

Technische Aspekte der Fernnutzung von Software im Kontext urheberrechtlicher Fragen

**Moon, *JIPLP* 2015, 921**

Another nail in the coffin for non-literal software copyright infringement?

**Nebel/Stiemerling, *CR* 2016, 61**

Aktuelle Programmieretechniken und ihr Schutz durch § 69a UrhG - Warum steuernde Artefakte einheitlichen urheberrechtlichen Schutz genießen

**Ohly, *ZUM* 2015, 942**

Geoblocking zwischen Wirtschafts-, Kultur-, Verbraucher- und Europapolitik

**Pech, *ZUM* 2015, 959**

Geoblocking und Portability aus urheber- und europarechtlicher Sicht - Diskussionsbericht zum gleichnamigen Medienrechtssymposium des Instituts für Urheber- und Medienrecht, München, am 9. Oktober 2015

**Peifer, *GRUR* 2016, 6**

Der Referentenentwurf zum Urhebervertragsrecht

**PieBekalla, *ZUM* 2015, 858**

Urheberrechte an Beitragsleistungen in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Zweckübertragungslehre vs. § 718 Abs. 1 BGB

**Samuelson, *EIPR* 2015, 702**

Three Fundamental Flaws in CAFC's Oracle v Google Decision

**Schneider, *CR* 2016, 37**

Offene Fragen zur Urhebernennung nach Pixelio - Widersprüche in der aktuellen Rechtsprechung zum Urhebernennungsrecht und Lösungsmöglichkeiten

**Schwarz, *ZUM* 2015, 950**

Geoblocking und Portability aus urheber- und europarechtlicher Sicht - Geoblocking und Portability aus der Sicht der Filmwirtschaft

**Specht/Koppermann, *ZUM* 2016, 19**

Vom Verhältnis der §§ 14 und 24 UrhG nach dem »Deckmyn«-Urteil des EuGH

**Spina Ali, *EIPR* 2015, 756**

A Bay of Pigs Crisis in Southern Europe? Fan-dubbing and Parody in the Italian Peninsula

**Stieper, *GRUR* 2015, 1145**

Grenzüberschreitender Zugang zu digitalen Inhalten – oder Reform des europäischen Urheberrechts?

**Wiebe, *ZUM* 2015, 932**

Geoblocking im Lichte von europäischem Recht und europäischer Rechtsprechung

**Yeoh, *JIPLP* 2015, 911**

Choreographers and copyright ownership: investigating an apparent dysfunction

**Zemann, *ECOLEX* 2015, 980**

Speichermedienvergütung NEU

**Zemann, *ECOLEX* 2015, 984**

Und die Reprographievergütung?

**Zemer/Gaon, *JIPLP* 2015, 836**

Copyright, disability and social inclusion: the Marrakesh Treaty and the role of non-signatories

### *Berücksichtigte Zeitschriften*

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



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

## Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

### ► Winter-/ Sommersemester 2016

27. April 2016

„Der Kampf um den Endverbraucher – Wettbewerb im liberalisierten Energie-Markt“

Referent: RA Andreas Auler – SIEBKE LANGE WILBERT, Düsseldorf

18 Uhr im Haus der Universität, Raum 4a,  
3. OG, Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf

15. Juni 2016

19. Oktober 2016

23. November 2016

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

## Düsseldorfer Patentrechtstage 2016

### ► 10./11. März 2016

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

### ► Ist erschienen:

## 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:** Pia Christine Greve  
**Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht:** Linn-Karen Fischer  
Kornelius Fuchs

**Urheber- und Designrecht:** Linn-Karen Fischer  
Benedikt Walesch

**Wettbewerbsrecht:** Behyad Hozuri

**Layout:** Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky

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

**Internet:** [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)

**E-Mail:** [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)

**ISSN:** 1864-2586