

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

Beitrag	NEU: Bericht zu den Werkstattgesprächen 19. Oktober 2016	S. 110
	<hr/>	
Aktuelles	EU-Kommission legt Vorschläge zur Modernisierung des Urheberrechts vor	S. 112
	<hr/>	
Rechtsprechung	Territoriale Reichweite der Feststellung der Verwechslungsgefahr	S. 117
	EUIPO muss erneut über den Markenschutz des sog. Zauberwürfels „Rubik’s Cube“ entscheiden	S. 117
	Neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit bei verspäteter Verteidigung des Streitpatents	S. 125
	Pressemitteilung: BPatG erteilt einstweilige Benutzungserlaubnis für Medikament zur Behandlung von AIDS	S. 126
	Verleih von E-Books	S. 128
	Störerhaftung für Anbieter von freien WLANs	S. 128
<hr/>		
<i>Zum Inhaltsverzeichnis</i>		

### **Hinweis:**

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

*Inhaltsverzeichnis (1/6)***Beitrag**

Bericht zu den Werkstattgesprächen 19. Oktober 2016 **S. 110**

**Aktuelles***Allgemeines*

1. WIPO-Bericht: Mehr als 1 Million Patentanmeldungen in der Volksrepublik China **S. 113**
2. EPA und EUIPO veröffentlichen zweite Studie zu den Auswirkungen von Rechten des geistigen Eigentums auf die europäische Wirtschaft **S. 113**
3. DPMA: Patent- und Markenmeldungen weiterhin im Aufwind **S. 113**

**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

4. Neue Anmeldegebühren für Australien, Syrien, Mexico, UK, Kolumbien, Island und USA **S. 113**
5. Änderung im Madrider Markensystem **S. 113**
6. Wachstumstrend im Bereich der Markenmeldungen beim DPMA setzt sich fort **S. 113**
7. EUIPO: Anstieg von Unionsmarkenmeldungen **S. 113**
8. EUIPO: Jährliche Verluste von 1,3 Mrd. EUR in der EU durch gefälschte Spirituosen und Weine **S. 114**
9. DPMA: Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen und die Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“ **S. 114**
10. WIPO: 11. Ausgabe der Klassifikation von Nizza **S. 114**
11. WIPO: Jahresbericht 2016 zum Madrider Markensystem **S. 114**
12. Brunei Darussalam tritt dem Madrider Markensystem bei **S. 114**
13. Interbrand hat sein „Best Global Brands 2016 Ranking“ veröffentlicht **S. 114**

*Patent- und Sortenschutzrecht*

14. Global Innovation Index 2016 – Schweiz als ewiger Spitzenreiter **S. 114**
15. EU-Kommission veröffentlicht Mitteilung zu Biopatenten **S. 114**
16. EPA baut internationale Kooperation weiter aus **S. 115**
17. EPA gibt Einspruch der Organisation Ärzte der Welt gegen Patent für Hepatitis-C-Medikament teilweise statt **S. 115**
18. Apple vs. Samsung: Doch keine Wende im zweiten großen Patentrechtsstreit **S. 115**
19. Philips geht gegen Android-Geräte vor **S. 115**

*Urheberrecht*

20. EU-Kommission legt Vorschläge zur Modernisierung des Urheberrechts vor **S. 115**
21. EU-Kommission veröffentlicht neue Studie zu Urhebervergütungen im Printbereich **S. 116**
22. Zwei neue Rahmenverträge für die Intranetnutzung an Hochschulen sowie für die Zugänglichmachung von Werken an elektronischen Leseplätzen **S. 116**
23. VG Wort: Verwaltungsrat beschließt Rückabwicklung der Ausschüttungen an Verlage **S. 117**
24. VG Media klagt erfolgreich gegen DPMA **S. 117**
25. LG Stuttgart: Reproduktionen gemeinfreier Bilder unterliegen Urheberrecht **S. 117**
26. GEMA und YouTube unterzeichnen Lizenzvertrag **S. 117**
27. Nintendo wehrt sich gegen Fanprojekte **S. 118**
28. Betreiber des Konvertierungsdienstes YouTube-mp3.org in den USA verklagt **S. 118**

*Inhaltsverzeichnis (2/6)***Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

1. Territoriale Reichweite der Feststellung der Verwechslungsgefahr  
EuGH, Urt. v. 22.09.2016, C-223/15 – Verwechslungsgefahr für einen Teil der Union **S. 119**
2. Nach Entscheidung des EUIPO keine Berücksichtigung des Verfalls einer Widerspruchsmarke  
EuGH, Urt. v. 26.10.2016, C-482/15 P – bambinoLÜK/BAMBINO **S. 119**
3. Art. 8 der Verordnung 40/94 dient nicht dazu, zu verhindern, dass eine beschreibende Angabe monopolisiert wird  
EuGH, Urt. v. 08.11.2016, C-43/15 – compressor technology/KOMPRESSOR PLUS und KOMPRESSOR **S. 119**
4. EUIPO muss erneut über den Markenschutz des sog. Zauberwürfels „Rubik’s Cube“ entscheiden  
EuGH, Urt. v. 10.11.2016, C-30/15 P – Rubik’s Cube **S. 119**
5. Umpacken bei Parallelimport von Arzneimitteln  
EuGH, Urt. v. 10.11.2016, C-297/15 – Umpacken des mit der Marke versehenen Erzeugnisses bei Parallelimport **S. 120**

**EuG**

6. Bei insgesamt nicht unterscheidungskräftiger Marke kein Disclaimer  
EuG, Urt. v. 07.09.2016, T-4/15 – Q10 **S. 120**
7. Das Hinzufügen eines nicht unterscheidungskräftigen Elements zu einer Marke hat keinen Einfluss auf deren Unterscheidungskraft  
EuG, Urt. v. 13.09.2016, T-146/15 – Unionsbildmarke, die ein Vieleck darstellt **S. 120**
8. Ein Standardklingelton (Alarm- oder Telefonklingelton) kann wegen seiner Banalität nicht als Unionsmarke eingetragen werden  
EuG, Urt. v. 13.09.2016, T-408/15 – Tonfolge „Plim Plim“ **S. 121**
9. Verwechslungsgefahr zwischen „KOALA LAND“ und „KOALA“ für Backwaren, Schokolade und Kaugummi  
EuG, Urt. v. 14.09.2016, T-479/15 – KOALA LAND/KOALA **S. 121**
10. Fehlende Unterscheidungskraft von „Gehen wie auf Wolken“ für orthopädische Artikel und Bekleidung  
EuG, Urt. v. 17.10.2016, T-620/15 – Gehen wie auf Wolken **S. 121**
11. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke Brauwelt für Bier, Software, Druckschriften, Veranstaltungen, Seminaren und Verpflegung  
EuG, Urt. v. 18.10.2016, T-56/15 – BRAUWELT **S. 121**
12. Fehlende Unterscheidungskraft von „MEISSEN KERAMIK“ aufgrund beschreibenden Charakters für Keramik, Baumaterialien und Möbel  
EuG, Urt. v. 18.10.2016, T-776/15 – MEISSEN KERAMIK **S. 121**
13. Wellenartiges Muster als Marke nicht unterscheidungskräftig  
EuG, Urt. v. 09.11.2016, T-579/14 – Bildmarke, die ein Muster aus sich kreuzenden Wellenlinien darstellt **S. 122**

**BGH**

14. Farbmarke „Sparkassen-Rot“ bleibt  
BGH, Urt. v. 21.07.2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot **S. 122**
15. Werktitel „Kinderstube“  
BGH, Urt. v. 28.04.2016, I ZR 254/14 – Kinderstube **S. 122**

*Inhaltsverzeichnis (4/6)***BPatG**

16. Hiffenmark als geografische Herkunftsangabe **S. 123**  
 BPatG, Beschl. v. 14.04.2016, 30 W (pat) 35/13 – Hiffenmark II
17. Als Marke eingetragene Warenverpackungsform **S. 123**  
 BPatG, Beschl. v. 04.11.2016, 25 W (pat) 78/14 –  
 Quadratische Schokoladentafelverpackung

**OLG Frankfurt**

18. Schutzbereich einer aus kyrillischen Schriftzeichen bestehenden Marke **S. 124**  
 OLG Frankfurt, Ur. v. 14.07.2016, 6 U 143/15 – Schwiegermutter

*Patentrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

19. Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem Patentverletzungsurteil  
 des Berufungsgerichts **S. 125**  
 BGH, Ur. v. 12.09.2016, X ZR 14/15 – Mähroboter
20. Neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit bei verspäteter Verteidigung des Streitpatents **S. 125**  
 BGH, Ur. v. 23.08.2016, X ZR 81/14 – Photokatalytische Titandioxidschicht
21. Verneinung der Glaubwürdigkeit des Zeugens trotz nicht möglicher erneuter Vernehmung **S. 125**  
 BGH, Ur. v. 16.08.2016, X ZR 96/14 – Yttrium-Aluminium-Granat
22. Verneinung der Verletzung des Streitpatents bei gleichwirkender Ausgestaltung der Erfindung **S. 125**  
 BGH, Ur. v. 23.08.2016, X ZR 76/14 – V-förmige Führungsanordnung
23. Schadensersatzanspruch des Mitberechtigten bei Anmeldung durch Miterfinder  
 in eigenem Namen **S. 125**  
 BGH, Ur. v. 27.09.2016, X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren

**BPatG**

24. Unzulässigkeit des Einspruchs bei nicht zweifelsfrei festzustellender Identität  
 des Einsprechenden **S. 126**  
 BPatG, Beschl. v. 11.08.2016, 11 W (pat) 28/13 – Gabelschlüssel
25. Keine Kostenerstattung bei Doppelvertretung wegen verfahrensübergreifender Tätigkeit **S. 126**  
 BPatG, Beschl. v. 19.02.2014, 14 ZA (pat) 22/13 zu 4 Ni 15/10 –  
 Mitwirkender Vertreter II
26. Akteneinsicht in Patentnichtigkeitsverfahren trotz Interesse an der Geheimhaltung  
 eines frühen gerichtlichen Hinweises **S. 126**  
 BPatG, Beschl. v. 26.09.2016, 7 ZA (pat) 4/16 zu 7 Ni 9/14 – Akteneinsicht betreffend  
 den Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG
27. Pressemitteilung: BPatG erteilt einstweilige Benutzungserlaubnis für Medikament  
 zur Behandlung von AIDS **S. 126**

**OLG**

28. Standardessentielle Patente und FRAND **S. 126**  
 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2016, 6 U 57/16
29. Auskunftsanspruch aufgrund von Patentverletzung **S. 126**  
 OLG Karlsruhe, Ur. v. 24.02.2016, 6 U 51/14

**LG**

30. Pflichten und Beratungsfehler des Patentanwaltes **S. 127**  
 LG Düsseldorf, Ur. v. 20.09.2016, 4b O 84/15 – Patentanwaltshonorar 4

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

31. Digitale Vervielfältigung vergriffener Werke **S. 128**  
 EuGH, Ur. v. 16.11.2016, C-301/15 – Soulier und Doko

*Inhaltsverzeichnis (6/6)*

32. Verleih von E-Books EuGH, Urt. v. 10.11.2016, C-174/15 – Vereinigung Openbare Bibliotheken	S. 128
33. Weiterverkauf von Sicherungskopien eines Computerprogramms EuGH, Urt. v. 12.10.2016, C-166/15 – Ranks und Vasiļevičs	S. 128
34. Störerhaftung für Anbieter von freien WLANs EuGH, Urt. v. 15.09.2016, C-484/14 – Mc Fadden	S. 128
35. Zur Möglichkeit der Urheberrechtsverletzung durch Setzen von Hyperlinks EuGH, Urt. v. 08.09.2016, C-160/15 – GS Media	S. 129
<b>BGH</b>	
36. Zum Erfordernis der Repräsentativität in § 36 Abs. 2 UrhG BGH, Urt. v. 15.09.2016, I ZR 20/15 – GVR Tageszeitungen III	S. 129
<b>OLG</b>	
37. Pressemitteilung: Unbeschränkte Ausschüttungspflicht des Nutzungsentgelts für Urheberrechte KG, Urt. v. 14.11.2016, 24 U 96/14	S. 130
38. Zugänglichmachung kleinster Textausschnitte aus Onlinezeitung OLG München, Urt. v. 14.07.2016, 29 U 953/16	S. 130
<b>LG</b>	
39. Lizenzierungs- und Vergütungspflicht für Antennengemeinschaften LG Halle (Saale), Teilurt. v. 08.08.2016, 4 O 335/15	S. 130
40. Kein Recht auf Privatkopie für Online-TV-Rekorder LG München I, End-Urteil v. 28.09.2016, 37 O 1930/16	S. 131
<b>Wettbewerbsrecht</b>	
<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>	
<b>BGH</b>	
41. Keine zeitliche Begrenzung des ergänzenden Leistungsschutzes; Aufgabe der Rechtsprechung zum Schutz der Leistung als solcher BGH, Urt. v. 04.05.2016, I ZR 58/14 – Segmentstruktur	S. 132
<b>OLG</b>	
42. Keine Pflicht des Unterlassungsschuldners zum Rückruf bereits ausgelieferter Produkte Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Beschl. v. 19.09.2016, 6 W 74/16	S. 132
43. Zur Zulässigkeit vergleichender Werbung bei funktionell gleichwertigen Produkten OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 22.09.2016, 6 U 103/15	S. 132
<b>LG</b>	
44. Zur Wettbewerbslichen Eigenart im Bereich von Nahrungsmitteln (hier: Süßwaren); kein Ausschluss der unlauterer Rufausnutzung durch den Verkauf über für Bioprodukte typische Vertriebswege LG Köln, Urt. v. 23.08.2016, 33 O 82/16	S. 132

## Werkstattgespräch: „Das europäische Patentsystem, der Brexit und die Folgen“

19. Oktober 2016, 18 Uhr, Haus der Universität Düsseldorf

Referenten: **Herr Prof. Dr. Winfried Tilmann**, Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf

**Herr PA Dr. Harald Springorum**, Kiani & Springorum, Düsseldorf

**Frau Dr. Britta Heidkamp-Borchers**, Justizministerium NRW

### I. Begrüßung und Einführung in die Thematik

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Herr *Prof. Dr. Busche* die Zuhörerschaft und stellte kurz die Referenten des Abends vor: Herr *Prof. Dr. Tilmann*, Of Counsel der Kanzlei Hogan Lovells International LLP in Düsseldorf, Herr Patentanwalt *Dr. Springorum* der Kanzlei Kiani & Springorum in Düsseldorf, sowie Frau *Dr. Heidkamp-Borchers* aus dem Justizministerium Nordrhein-Westfalen. Im klassischen Sinne eines Werkstattgespräches beschäftigten sich die Referenten und die Referentin des Abends im Rahmen ihrer Vorträge sowie in der anschließenden Diskussion mit der Frage, wie sich die Ankündigung des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen, auf die Implementierung des einheitlichen europäischen Patentsystems auswirkt.

### II. Prof. Dr. Tilmann, „Das europäische Patentsystem, der Brexit und die Folgen“

Nach kurzen einführenden Worten in die Thematik durch Herr *Prof. Busche* widmete sich zuerst Herr *Prof. Tilmann* der aufgeworfenen Fragestellung. Dazu stellte der Referent seinem Vortrag vier Leitfragen voran:

- a) Ist es möglich, dass das Vereinigte Königreich auch im Falle des Austritts aus der Europäischen Union weiterhin am europäischen Einheitspatent teilnimmt?
- b) Was geschieht, wenn das Vereinigte Königreich zuerst das Übereinkommen zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts (kurz: EPGÜ) ratifiziert, anschließend aber aus der Europäischen Union austritt? Welche Rechtsfolgen ergeben sich bei einem Austritt?
- c) Was geschieht, wenn England nicht ratifiziert?
- d) Was geschieht, wenn England die Ratifikation hinauszögert?

Zu diesen Fragestellungen nahm der Referent im Einzelnen ausführlich Stellung.

1. Herr *Prof. Tilmann* ging zunächst auf seine erste Fragestellung ein. Die Schaffung eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (sog. Einheitspatent), finde ihre Grundlage vor allem in der EPatVO (Verordnung Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes). Dieser Verordnung schrieb der Referent in zweifacher Hinsicht Funktionen zu. Die EPatVO habe zum einen selbstverständlich eine unionsrechtliche Funktion. Zum anderen komme der

EPatVO aber als „besonderem Übereinkommen“ im Sinne von Artikel 142 EPÜ (vgl. Art. 1 Abs. 2 EPatVO) als Übereinkommen einer Gruppe von Vertragsstaaten des EPÜ auch eine internationale Funktion zu. Dies sei die – für diesen Fall – zentrale Funktion und eine genaue Unterscheidung sei für die Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellung essentiell, denn der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union habe zwar den „Tod“ der EPatVO in ihrer unionsrechtlichen Funktion zur Folge, führe jedoch nicht auch zum „Tod“ der EPatVO hinsichtlich ihrer internationalen Ausrichtung.

Für die erste Frage kam Herr *Prof. Tilmann* zu dem Ergebnis, dass das Vereinigte Königreich auch im Falle des Austritts aus der Europäischen Union aufgrund des Bestehenbleibens der internationalen Funktion der EPatVO weiterhin am Einheitspatent teilhaben könne.

2. Anschließend stellte sich Herr *Prof. Tilmann* seiner zweiten Fragestellung, welche Auswirkungen die Ratifizierung vor dem Ausscheiden des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union habe. Dazu verwies der Referent zunächst auf Art. 56 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (WVRK), der für einen Vertrag, der keine Bestimmungen über seine Beendigung enthält, sowie eine Kündigung oder einen Rücktritt nicht vorsieht – wie es beim EPGÜ der Fall ist – weder eine gesonderte Kündigung noch ein Rücktrittsrecht vorsieht. Da auch die Ausnahmetatbestände in lit. a und b nicht vorlägen, handele es sich beim EPGÜ um ein „ewiges Abkommen“, das nicht gekündigt werden könne.

Sodann stellte der Referent aber die in der WVRK enthaltenen Sonderbestimmungen vor, die eine Lösung vom Vertrag dennoch ermöglichen könnten. So sieht zum einen Art. 60 WVRK die Beendigung oder Suspendierung eines Vertrages infolge von Vertragsverletzung vor. Es stellt sich demnach die Frage, ob der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union eine derartige Vertragsverletzung darstellt, die die Kündigung oder Suspendierung des Vertrags zur Folge haben kann. Hierzu vertrat Herr *Prof. Tilmann* die Auffassung, dass das Vereinigte Königreich seinen vertraglichen Verpflichtungen dennoch weiterhin nachkommen könne und lehnte eine schwerwiegende Vertragsverletzung für den Fall des Austritts ab. Zum anderen sieht Art. 62 WVRK die Möglichkeit einer Beendigung vor, sofern sich beim Vertragsschluss gegebene Umstände grundlegend geändert haben, die eine wesentliche Grundlage für die Zustimmung der Vertragsparteien, durch den Vertrag gebunden zu sein, gewesen sind. Eine derartig grundlegende Änderung lehnte der Referent aus den gleichen Erwägungen wie zur schwerwiegenden Vertragsverletzung allerdings ab.

Für den Fall des Austritts des Vereinigten Königreiches nach einer Ratifizierung des Übereinkommens kam Herr *Prof. Tilmann* damit zu dem Ergebnis, dass England sich von dem Vertrag nicht lösen könne, umgekehrt aber auch die anderen Vertragsstaaten England nicht ausschließen könnten.

3. Im Rahmen der dritten Fragestellung, welche Auswirkungen eine Nicht-Ratifikation des Übereinkommens durch England haben kann, stellt Herr *Prof. Tilmann* auf

Art. 18 WVRK ab, der einen Staat infolge der Vertragsunterzeichnung verpflichtet, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und Zweck eines Vertrags vereiteln würden. Da es sich bei England um einen der drei patentstärksten Mitgliedstaaten handelt, deren Ratifikationen für den Erfolg des Abkommens zwingend erforderlich sind (vgl. Art. 89 Abs. 1 EPGÜ), bejahte der Referent eine entsprechende Gefährdung des Vertragszwecks für den Fall der unterbleibenden Ratifikation. Diese Gefährdung könne als Verletzung der Vertragspflichten zu einer Kündigung oder Suspendierung Englands führen. Hier sei die Kündigung das Mittel der Wahl. Allerdings bemerkte Herr Prof. Tilmann, dass es sich hierbei um keinen großen Schaden handele, da England ja schließlich selbst nicht Teil des Übereinkommens sein wolle.

4. Dass England die Ratifikation des Übereinkommens hinauszögern wird, bezeichnete Herr Prof. Tilmann als die wahrscheinlichste Fallvariante, deren Betrachtung er sich aus diesem Grunde besonders annahm. Auch hier auf Art. 18 WVRK zurückgreifend, ging der Referent von einer Gefährdungslage für den Vertragszweck aus. Er führte aus, dass der Zweck des in Art. 89 Abs. 1 EPGÜ festgeschriebenen Ratifizierungserfordernisses der patentstarken Mitgliedstaaten nicht etwa in einer Schutzfunktion gegenüber den entsprechenden Mitgliedstaaten gesehen werden könne, sondern vielmehr in der Bedeutung dieser Staaten begründet liege. Einer Suspendierung des Vereinigten Königreiches nach Art. 60 WVRK stünde infolge der Vertragsverletzung an sich nichts im Wege. Wenn die Suspendierung zur Folge habe, dass das Vereinigte Königreich auch als patentstarker Mitgliedstaat ausfalle, wäre der Weg für Italien als viertstärkstem Staat hinsichtlich des Patentaufkommens frei, als nunmehr drittstärkster Staat nachzurücken und somit durch Ratifizierung die Bedingung des Art. 89 EPGÜ zu erfüllen. Dies birgt nach Auffassung des Referenten jedoch auch die Gefahr, dass Italien die Ratifizierung ebenfalls verzögern könnte, um seine Verhandlungsposition etwa bezüglich einer Verlegung der Zentralkammer nach Italien zu verbessern. Herr Prof. Tilmann machte jedoch deutlich, dass seiner Auffassung nach eine Suspendierung des Vereinigten Königreiches nicht die grundsätzliche Rangfolge verändern würde, sondern für die momentane Betrachtung das Vereinigte Königreich lediglich temporär hinwegzudenken sei und bei Aufhebung der Suspendierung seine alte Position wieder einnehmen würde. Ein gangbarer Weg sei es deshalb, die Arbeit auf die Abteilungen in Paris und München zu verteilen.

### III. PA Dr. Springorum, „UPC ohne UK? – Möglichkeiten einer (raschen) Umsetzung des UPC-A nach dem Brexit-Votum“

Im Anschluss an den Vortrag von Herr Prof. Tilmann widmete sich Herr Dr. Springorum der Frage nach den Möglichkeiten einer (raschen) Umsetzung des „Agreement on a Unified Patent Court“ (UPC-A) nach dem Brexit-Votum. Interessanterweise ähnelte die Vortragsstruktur derjenigen des Vorredners, indem auch Herr Dr. Springorum zwischen folgenden Fallvarianten unterschied:

- a) Das Vereinigte Königreich ratifiziert das UPC-A, solange es noch Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, wobei zugleich Vorkehrungen im Rah-

men des Administrative Comitee, des Select Comitee und des Austrittsvertrages aus der EU für einen weiteren Verbleib im UPC-A nach dem Austritt aus der EU getroffen werden.

- b) Das Vereinigte Königreich ratifiziert das UPC-A, solange es noch Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, wobei es mit dem Ausscheiden aus der Europäischen Union wohl auch aus dem UPC-A ausscheidet.
- c) Das Vereinigte Königreich erklärt, dass es das UPC-A nicht mehr ratifizieren wird.
- d) Das Vereinigte Königreich erklärt derzeit nichts zum UPC-A.

Zunächst präsentierte Herr Dr. Springorum das derzeitige Stimmungsbild im Vereinigten Königreich. Bezüglich der Möglichkeit der Ratifikation des UPC-A, solange das Vereinigte Königreich noch Mitglied der Europäischen Union ist, verlas der Referent Zitate, u. a. aus dem IP-Blog „IPKAT“ sowie auch von der heutigen Premierministerin des Vereinigten Königreichs Theresa May. Hinsichtlich der Möglichkeit, dass das Vereinigte Königreich erklärt, das UPC-A nicht mehr ratifizieren zu wollen, sei in der Öffentlichkeit bislang nichts zu hören gewesen. Die Erklärung der Nicht-Ratifikation hätte zur Folge, dass das Vereinigte Königreich aus dem unter Ratifizierungsvorbehalt stehenden Abkommen sofort ausscheidet und das Abkommen auch ohne dessen Ratifikation in Kraft treten kann, wenn Italien als Mitglied mit der nächst höheren Anzahl an Patentanmeldungen i. S. d. Art. 89 Abs. 1 UPC-A nachrückt.

Gleichwohl sei „hinter den Kulissen“ zu hören, dass dem Vereinigten Königreich nahegelegt werden soll, diese Variante zu wählen, sofern es nicht ratifizieren möchte. Inwieweit das Vereinigte Königreich hierzu aber bereit ist, erscheint nach Auffassung des Referenten jedoch zweifelhaft. Immerhin gebe das Vereinigte Königreich auf diesem Weg ein Stück „Verhandlungsmasse“ für die Austrittsverhandlungen aus der Europäischen Union ab, wenngleich dessen Wert mit fortschreitender Zeit während der Verhandlungen mehr und mehr abnehme.

Gleichwohl bliebe die Gefahr bestehen, dass das Vereinigte Königreich diese Möglichkeit in Betracht zieht und sich entschließt, sich derzeit nicht zur Ratifikation des UPC-A zu äußern. Auch diesbezüglich seien aus kontinentaleuropäischer Sicht beunruhigend klingende Stimmen zu vernehmen. Auf der AIPPI 2016 in Mailand sei aus politischen Kreisen jedoch deutlich zu hören gewesen, dass die verbleibende Staatengemeinschaft der Europäischen Union eine solche Situation auch aus übergeordneten politischen Gründen unbedingt vermeiden will, in der das UPC-A zum Gegenstand der Brexit-Verhandlungen und dort zum potentiellen Erpressungspotential des Vereinigten Königreich gegenüber den anderen Staaten der Europäischen Union wird.

In einem zweiten Teil ging Herr Dr. Springorum sodann auf die Frage ein, welche Möglichkeiten eben dann verbleiben, wenn das Vereinigte Königreich keine Erklärung hinsichtlich der Ratifikation abgibt, um seinen Verhandlungsspielraum hinsichtlich der Austrittsverhandlungen nicht zu reduzieren. Der Referent nennt drei Möglichkeiten:

- a) Abwarten, bis der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union vollzogen ist, sodass Italien nach Art. 89 Abs. 1 UPC-A nachrückt
- b) Das Vereinigte Königreich wird nach der WVRK ausgeschlossen.
- c) Neuabschluss eines angepassten Übereinkommens zwischen den verbleibenden Mitgliedsstaaten ohne die Notwendigkeit der Ratifikation durch das Vereinigte Königreich, was aber eine Neuratifikation erforderlich macht.

Die erstgenannte Variante hält der Referent für untauglich, führe dies schließlich zu erheblichen Verzögerungen von mindestens zwei Jahren ab Ende März 2017, womöglich aber auch länger, falls sich die Austrittsverhandlungen länger hinziehen sollten, was entgegen mancher politischer Bekundungen aufgrund der Schwierigkeit der Materie befürchtet werden müsse.

Ein Ausschluss des Vereinigten Königreichs ist nach Auffassung von Herr *Dr. Springorum* nach Art. 60 Abs. 2 lit. a WVRK aufgrund von Vertragsbrüchigkeit möglich. Ein solcher Vertragsbruch durch das Vereinigte Königreich sei durch die Nicht-Ratifikation in jedem Fall gegeben. Dies könne man auch durch Übertragung der Auffassung des Generalanwalts in seinen Schlussanträgen in der Sache C 146/13 (Königreich Spanien v. Europäisches Parlament und den Rat der Europäischen Union, Rz. 179-182) auf den hiesigen Fall begründen. Seine Auffassung würde entsprechend übertragen eine Verpflichtung des Vereinigten Königreichs, das UPC-A zu ratifizieren, stützen. Für eine Anwendbarkeit des Art. 60 WVRK auch bereits vor Inkrafttreten des Vertrages spreche Art. 18 lit. a) WVRK. Auch die Tatsache, dass Frankreich als Signatarstaat des UPC-A die WVRK nicht ratifiziert hat, spreche nicht gegen seine Anwendung, da insoweit in der WVRK ohnehin nur Völkergewohnheitsrecht kodifiziert sei. Einer parallelen Anwendung von Völkergewohnheitsrecht und einer inhaltlich gleichen vertraglichen Regelung wie hier Art. 60 WVRK stehe unter Berücksichtigung einer entsprechenden Entscheidung des ICJ nichts im Wege (vgl. ICJ, Urt. v. 27.06.1986, Nicaragua .v. U.S., I.C.J. Reports 1986, 14, 85 ff., Nr. 178 – 182).

Weitaus vorzugswürdiger hält der Referent die letztgenannte Möglichkeit des Neuabschlusses eines angepassten Übereinkommens zwischen den verbleibenden Mitgliedstaaten. Hierzu sei eine Neuratifikation erforderlich. Den grundsätzlichen Bedenken gegen diese sehr aufwendig anmutende Lösung einer Neuratifikation kann dadurch begegnet werden, dass die Neuratifikation eines angepassten UPC-A in vielen Ländern nur eines vereinfachten Verfahrens bedarf, das sich nach auf der AIPPI 2016 in Milano zu hörenden Auffassungen wohl in einigen Monaten durchführen ließe. Ein solches vereinfachtes Verfahren könne insbesondere in Frankreich, Dänemark, Belgien, Finnland, den Niederlanden und Luxemburg zur Anwendung kommen.

Abschließend gab der Referent eine Einschätzung ab, welches Szenario seiner Auffassung nach wohl am wahrscheinlichsten eintreten wird. Bezugnehmen vor allem auf den historischen Hintergrund geht Herr

*Dr. Springorum* davon aus, dass das Vereinigte Königreich das Abkommen nicht ratifizieren wird. Seiner Meinung nach solle das Vereinigte Königreich zwar nicht ausgeschlossen werden, allerdings sei es der richtige Weg, sich zu fragen, wie eine Gestaltung auch ohne das Vereinigte Königreich aussehen könne.

#### IV. Dr. Heidkamp-Borchers, Bericht aus dem Justizministerium Nordrhein-Westfalen

Im Anschluss an die Darstellung der rechtlichen sowie politischen Grundlagen in den ersten beiden Referaten, erstatte Frau *Dr. Heidkamp-Borchers* einen kurzen Bericht über den derzeitigen Umgang des Bundesjustizministeriums (BMJV) mit den Auswirkungen des Brexit auf die Implementierung des einheitlichen europäischen Patentsystems und die entsprechenden Vorbereitungsverhandlungen. Die klare Marschroute, die aus dem BMJV vernommen werden könne, sei die bedingungslose Aufrechterhaltung und Weiterführung der bislang erfolgten sowie weiterhin geplanten Maßnahmen und Vorbereitungen wie z. B. die Personalplanung. Entsprechende Treffen und Vorarbeiten würden auch weiterhin unter britischer Beteiligung geschehen.

Selbstverständlich sei die politische Lage unsicher, da es nach wie vor kein eindeutiges Signal aus dem Vereinigten Königreich gebe. Die Stimmungslage im Competitiveness Council Ende September zeichnete sich jedoch dahingehend ab, dass nach wie vor an den Entwicklungen festgehalten werden solle, aber man auch zügig darüber Bescheid wisse wolle, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Näheres sei beim nächsten Treffen des Competitiveness Council Ende November zu erwarten.

Ergänzend fügte die Referentin hinzu, dass es auch einen „Plan B“ des BMJV gebe. Dieser lese sich dergestalt, dass die im Falle eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union verbleibenden Mitgliedstaaten mit der Umsetzung der Planungen bereits beginnen, auch ohne das Vereinigte Königreich. Dies könne keinesfalls als ein Ausschluss Großbritanniens verstanden werden; vielmehr handele es sich um eine „Parallelspur“. Im Ergebnis handele es sich um eine „faktische Suspendierung“ des Vereinigten Königreichs.

Zusammenfassend erklärte Frau *Dr. Heidkamp-Borchers*, die „preferred solution“ sei ein gemeinsamer Weg mit dem Vereinigten Königreich, allerdings ohne blind auszuharren und abzuwarten. Die Referentin äußerte ebenfalls ihre Befürchtung, dass es das „Schlimmste“ sei, wenn die Fragen und Probleme rund um das Abkommen in die Austrittsverhandlungen mit hineingezogen würden.

#### V. Abschluss

Im Anschluss an die Referate folgte eine lebhafte Diskussion unter den Referenten und Teilnehmern des Werkstattgesprächs.

Die Werkstattgespräche werden im November dieses Jahres fortgesetzt. Herr Prof. Busche kündigte an, ein markenrechtliches Thema auswählen zu wollen.

*WissHK Kornelius Fuchs*



## Allgemeines

### 1. WIPO-Bericht: Mehr als 1 Million Patentanmeldungen in der Volksrepublik China

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat am 23. November 2016 ihren Bericht World Intellectual Property Indicators 2016 veröffentlicht. Er enthält zahlreiche Fakten sowie Statistiken auf dem Gebiet des geistigen Eigentumsrechts für das Jahr 2015. Dem Bericht zufolge stieg die Zahl der Patentanmeldungen 2015 im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 7,8 %. Dabei brach die Volksrepublik China mit über 1 Million Patentanmeldungen, die beim dortigen Patentamt SIPO eingereicht wurden, alle Rekorde. Auch die Zahl der Markenmeldungen (+ 15,3 %) erhöhte sich vor allem dank starker chinesischer Anmeldeaktivitäten deutlich. Im Bereich des Designrechts konnte für das Jahr 2015, im Gegensatz zu den rückläufigen Anmeldezahlen 2014, ein Plus von 2,3 % verbucht werden.

Quelle: [WIPO, Pressemitteilung v. 23.11.2016 \(engl.\)](#)

### 2. EPA und EUIPO veröffentlichen zweite Studie zu den Auswirkungen von Rechten des geistigen Eigentums auf die europäische Wirtschaft

Das Europäische Patentamt (EPA) und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) haben im Oktober dieses Jahres ihre [zweite Studie zu den Auswirkungen von Rechten des geistigen Eigentums auf die europäische Wirtschaft](#) veröffentlicht. Hieraus geht hervor, dass schutzrechtsschutzrechtsintensive Wirtschaftszweige über 42 % der gesamten Wirtschaftsleistung in der EU ausmachen. Etwa 38 % der Beschäftigten arbeiten in Unternehmen, die überdurchschnittlich Gebrauch von Rechten des geistigen Eigentums machen. Dabei ist die Vergütung im schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweig um über 46 % höher als in anderen Branchen. Auch der Präsident des EPA, Benoît Battistelli, zeigte sich erfreut von der positiven Wirkung der geistigen Eigentumsrechte und erklärte: *„Unser zweiter gemeinsamer Bericht bestätigt den Nutzen von Patenten und anderen Arten von Rechten des geistigen Eigentums für die europäische Wirtschaft. Immaterielle Vermögenswerte gewinnen für innovative Unternehmen, insbesondere für KMU, aber auch für Forschungszentren und Hochschulen, in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung. Wir stellen erneut fest, dass sich dies positiv auf Beschäftigung, Wachstum und Wohlstand auswirkt. Um jedoch seine Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Wirtschaft zu erhalten, muss Europa die Entwicklung und Anwendung von neuer Technologie und von Innovationen noch stärker fördern.“*

Quelle: [EPA, Pressemitteilung v. 25.10.2016](#)

### 3. DPMA: Patent- und Markenmeldungen weiterhin im Aufwind

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) erwartet auch für 2016 einen Anstieg der Anmeldezahlen von Patenten und Marken. Aller Voraussicht nach werden damit die im Vorjahr erreichten Rekordwerte übertroffen. Dies geht aus vorläufigen Hochrechnungen des DPMA hervor, die anlässlich der Eröffnung der internationalen Fachmesse iENA („Ideen-Erfindungen-Neuheiten“) bekanntgegeben wurden.

Quelle: [DPMA, Pressemitteilung v. 25.10.2016](#)

## Markenrecht

### 4. Neue Anmeldegebühren für Australien, Syrien, Mexico, UK, Kolumbien, Island und USA

Wird im Rahmen einer internationalen Registrierung im Madrider Markensystem der Schutz in Australien, Syrien oder Mexico beantragt, gelten neue Gebühren.

[Australien ab 28.10.2016](#)

[Syrien ab 29.10.2016](#)

[Mexico ab 05.11.2016](#)

[UK ab 10.12.2016](#)

[Kolumbien ab 01.01.2017](#)

[Island ab 01.01.2017](#)

[USA ab 14.01.2017](#)

Quelle: [WIPO](#)

### 5. Änderung im Madrider Markensystem

Die World Intellectual Property Organization WIPO informiert über eine grundlegende Änderung im Madrider Markensystem. Bisher war der separate Beitritt zum Madrider Markenabkommen und/oder dem Protokoll zum Markenabkommen möglich. Diese Option fällt nach den aktuellen Beschlüssen jetzt weg.

Quelle: [WIPO](#)

### 6. Wachstumstrend im Bereich der Markenmeldungen beim DPMA setzt sich fort

Im ersten Halbjahr 2016 wurden beim Deutschen Patent- und Markenamt 35.609 Marken angemeldet. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 34.429 Markenmeldungen. Das bedeutet einen Anstieg von 3,4%.

Quelle: [dpma.de](#)

### 7. EUIPO: Anstieg von Unionsmarkenmeldungen

Unverändert positiv stellt sich die Situation bei den Unionsmarken dar. Das EUIPO kann einen Anstieg von 14,5% verzeichnen. Den 61.211 Anmeldungen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 stehen 53.438

Markenanmeldungen im ersten Halbjahr 2015 gegenüber.

Quelle: [EUIPO](#)

### 8. EUIPO: Jährliche Verluste von 1,3 Mrd. EUR in der EU durch gefälschte Spirituosen und Weine

Ein neuer Bericht des EUIPO stellt fest, dass jedes Jahr 4,4 % der legalen Verkäufe bei Spirituosen und 2,3 % bei Wein durch gefälschte alkoholische Getränke verloren gehen. Diese Verkaufseinbußen resultieren in den Branchen Spirituosen und Wein in einem unmittelbaren Verlust von 4 800 Arbeitsplätzen in der EU. Dies hat eine Art „Dominoeffekt“ von Fälschungen bei Wein und Spirituosen auf dem Markt zur Folge: der Wirtschaft in der EU gehen 18 500 Arbeitsplätze verloren, davon 8 600 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und 1 300 in der Lebensmittelbranche. Die jährlichen Verluste bei den staatlichen Einnahmen infolge von Produktfälschungen in diesen Branchen (ausgebliebene Einkommensteuern, Sozialabgaben, Unternehmenssteuern, Mehrwertsteuern und Verbrauchssteuern) belaufen sich in der EU-28 auf schätzungsweise 1,2 Mrd. EUR.

Quelle: [EUIPO, Pressemitteilung v. 26.07.2016](#)

### 9. DPMA: Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen und die Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“

Im Rahmen der europaweiten Harmonisierung der Klassifikation wurde nach Angaben des DPMA eine gemeinsame Interpretation der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation gefunden. Nach dem Urteil des EuGH „IP Translator“ (Urt. v. 19.06.2012, [C-307/10](#)) wurden die Klassenüberschriften darauf überprüft, ob die Oberbegriffe hinreichend klar und eindeutig sind, damit die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf ihrer Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können. Im Ergebnis wurden [fünf Begriffe](#) dieser Klassenüberschriften als zu unbestimmt angesehen. Die Gründe für die Unzulässigkeit dieser Begriffe sind in der [Gemeinsamen Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen vom 28. Oktober 2015](#) zu finden.

Werden Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation verwendet, wird damit Schutz nur für Begriffe erlangt, die sich im Rahmen des Wortsinns der Klassenüberschriften bewegen. Das war zuvor von einigen europäischen Markenämtern anders gehandhabt worden. Eine vollständige Übersicht der Praxis aller europäischen Patent-/Markenämter vor und nach der „IP Translator“-Entscheidung sind in der [Gemeinsamen Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“ vom 24. September 2016](#). zu finden.

Quelle: [DPMA](#)

### 10. WIPO: 11. Ausgabe der Klassifikation von Nizza

DIE WIPO informiert über die 11. Auflage der Nizzaer Klassifikation, die am 01. Januar 2017 in Kraft treten wird.

Quelle: [WIPO](#)

### 11. WIPO: Jahresbericht 2016 zum Madrider Markensystem

Die World Intellectual Property Organization (WIPO) hat den Jahresbericht zum Madrider Markensystem veröffentlicht.

Quelle: [WIPO](#)

### 12. Brunei Darussalam tritt dem Madrider Markensystem bei

Die World Intellectual Property begrüßt das 98. Mitglied im Madrider Markensystem. Am 06.01.2017 wird das Protokoll zum Madrider Markenabkommen in Brunei Darussalam in Kraft treten.

Quelle: [WIPO](#)

### 13. Interbrand hat sein „Best Global Brands 2016 Ranking“ veröffentlicht

Unter den besten 100 sind auch 9 deutsche Unternehmen vertreten.

9. Mercedes-Benz; 11. BMW; 22. SAP; 38. AUDI; 40. VW; 50. Porsche; 51. Allianz; 52. Siemens; 60. adidas

Quelle: [Interbrand](#)

## Patent- und Sortenschutzrecht

### 14. Global Innovation Index 2016 – Schweiz als ewiger Spitzenreiter

Die Schweiz ist laut des am 15.08.2016 veröffentlichten „[Global Innovation Index 2016](#)“ zum sechsten Mal in Folge das innovativste Land der Welt, gefolgt von Schweden und dem Vereinigten Königreich. Deutschland verbessert sich auf Platz 10. Zudem konnte sich die Volksrepublik China erstmals einen Platz unter den ersten 25 Rängen erkämpfen.

Der Global Innovation Index wird gemeinsam von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), der Cornell University sowie der Business School INSEAD herausgegeben.

Quelle: [WIPO, Pressemitteilung v. 15.08.2016 \(engl.\)](#)

### 15. EU-Kommission veröffentlicht Mitteilung zu Biopatenten

Die Europäische Kommission hat in einer [Mitteilung](#) eigene Interpretationsansätze im Hinblick auf die [Richtlinie zum Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen](#) veröffentlicht und u.a. zu der Problematik der Erteilung

von Biopatenten Stellung bezogen. Das supranationale Organ äußerte sich dahingehend, dass es Pflanzen und Tiere, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden, für nicht patentierbar hält.

Das Europäische Patentamt macht seit Jahre auf sich aufmerksam, da es auch Patente auf Tiere und Pflanzen aus konventioneller Züchtung erteilt. Zuletzt sorgte das dänische Unternehmen Calsberg für [Proteste](#), da es sich Gerste, die sich besonders gut für das Bierbrauen eignet, patentieren ließ.

Quelle: [heise online](#)

Vgl. zur Kritik an den Biopatenten auch [CIPReport 3/2016](#), S. 83 f. Nr. 11

## 16. EPA baut internationale Kooperation weiter aus

Das Europäische Patentamt (EPA) hat seine internationalen Beziehungen im Herbst dieses Jahres weiter ausgebaut. Am Rande der Jahresversammlung der Weltorganisation für geistiges Eigentum gelang es einer Delegation des EPA zahlreiche internationale Vereinbarungen u.a. mit dem Eurasischen Patentamt, Rospatent, der Aufsichtsbehörde für Industrie und Handel in Kolumbien und der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum zu schließen. Daneben verständigte sie sich mit Malaysia, den Philippinen und Russland auf die Einführung von Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprojekten. Ferner unterzeichneten Vizepräsident Raimund Lutz sowie der brasilianische Minister für Industrie, Außenhandel und Dienstleistungen, Marcos Pereira, eine gemeinsame Erklärung, in der die Verlängerung der bilateralen Kooperation festgehalten wurde. Auch die Aufnahme von Beratungen über ein gemeinsames PPH-Pilotprogramm wurde vereinbart. Am Rande der von dem EPA organisierten Patentinformationskonferenz schloss das EPA schließlich eine Kooperationsvereinbarung mit dem Spanischen Patent- und Markenamt.

Quellen: [EPA, News v. 10.10.2016 \(engl.\)](#); [EPA, News v. 18.10.2016 \(engl.\)](#); [EPA, News v. 09.11.2016 \(engl.\)](#)

## 17. EPA gibt Einspruch der Organisation Ärzte der Welt gegen Patent für Hepatitis-C-Medikament teilweise statt

Der US-Pharmakonzern Gilead muss Nachbesserungen an seinem Patent für das Hepatitis-C-Medikament mit dem Wirkstoff Sofosbuvir vornehmen. Das Europäische Patentamt (EPA) entschied, dass der ursprüngliche Patentantrag zu weit gefasst wurde. In abgeänderter Form könne das Patent aber Bestand haben. Damit gab das EPA einem Einspruch der Organisation Ärzte der Welt teilweise statt.

Gilead hatte mit seinem Hepatitis-C-Medikament aufgrund der hohen Tablettenpreise weltweit für Schlagzeilen gesorgt. In Deutschland kostet eine Pille um die 600 Euro. Um eine flächendeckende Behandlung mit dem Hepatitis-C-Medikament durch die Herstellung kostengünstigerer Generika zu ermöglichen, hatte die Organisation Ärzte der Welt im Februar 2015 Einspruch vor dem EPA eingelegt.

Quelle: [abendblatt.de](#)

## 18. Apple vs. Samsung: Doch keine Wende im zweiten großen Patentrechtsstreit

Nachdem ein US-Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil im Februar erst [aufgehoben](#) hatte, durch das Samsung zu einer Schadensersatzzahlung von 120 Millionen US-Dollar verpflichtet worden war, wurde das Urteil jetzt wieder hergestellt. Darüber hinaus könnte der endgültige Schadensersatzbetrag noch weiter steigen, denn die Richter des Berufungsgerichts entschieden, dass in erster Instanz eine Erhöhung der Zahlung wegen absichtlicher Patentverletzung geprüft werden muss.

Quelle: [heise online](#)

Zum zweiten großen Patentrechtsstreit siehe auch [CIPReport 1/2016](#), S. 4 Nr. 19 und [CIPReport 4/2014](#), S. 86 Nr. 18

## 19. Philips geht gegen Android-Geräte vor

Der niederländische Konzern Philips geht gerichtlich gegen den Vertrieb von Android-Geräten vor. Philips ist der Auffassung, dass jegliche Geräte, die mit dem Betriebssystem Android 5.0 und höher ausgestattet sind, eines seiner Patente zur Darstellung der Benutzeroberfläche auf Fernsehern verletzt. Vor dem Landgericht (LG) Mannheim konnte Philips bereits erfolgreich ein Verkaufsverbot für Android-Geräte von Asus, einem taiwanischen Hersteller von Computer-Hardware, erwirken. Weitere Verfahren gegen andere Hersteller laufen noch. Nach Angaben von Asus hat Google bereits eine Korrektur seiner Software vorgenommen, durch die das patentrechtliche Problem umgangen werden kann.

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

## Urheberrecht

### 20. EU-Kommission legt Vorschläge zur Modernisierung des Urheberrechts vor

Nachdem bereits in den vergangenen Wochen etliche Dokumente und Entwürfe [geleakt](#) worden sind, hat die Europäische Kommission am 14.09.2016 offiziell ihre Vorschläge zur Modernisierung des Urheberrechts vorgestellt. Wie aus einer Pressemitteilung der Kommission hervorgeht, liegt der Fokus des Reformvorhabens dabei auf drei Punkten: 1. mehr Auswahl und einen leichteren Zugang zu Inhalten, im Internet und über Grenzen hinweg, 2. ein besseres Urheberrecht im Hinblick auf Bildung, Forschung, das Kulturerbe und die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und 3. ein gerechter und tragfähigerer Markt für Urheber, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Presse.

Um einen möglichst grenzübergreifenden Online-Zugang zu Fernseh- und Radioprogrammen zu gewährleisten, hat sich die EU-Kommission u.a. auf einen [Verordnungsentwurf mit Vorschriften für die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Rundfunkveranstaltern und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen](#) verständigt. Hiernach soll es insbesondere Rundfunkveranstaltern erleichtert wer-

den, ihre Sendungen europaweit über das Internet bereitzustellen. So soll für Rundfunkveranstalter in Zukunft auch das Herkunftslandprinzip gelten, wonach Lizenzen zur Verbreitung von Inhalten nur für das Land eingeholt werden müssen, in dem sie hauptsächlich tätig werden. In dem ebenfalls von der Kommission angenommenen [Vorschlag einer Richtlinie über den Urheberrechtsschutz im digitalen Binnenmarkt](#) werden die Mitgliedstaaten darüber hinaus angehalten, Verhandlungsstellen einzurichten, die den Abschluss von Lizenzvereinbarungen (auch für grenzüberschreitende Dienste) zwischen den Inhabern von Rechten an audiovisuellen Werken und den Plattformen für Videoabruf erleichtern. Ebenso sieht der Entwurf einer neuen Urheberrechtsrichtlinie vor, Museen, Archive und andere Einrichtungen zu ermächtigen, vergriffene Werke zu digitalisieren und grenzüberschreitend verfügbar zu machen.

Der Kommissionsvorschlag einer [Richtlinie über den Urheberrechtsschutz im digitalen Binnenmarkt](#) enthält zudem etliche Bestimmungen im Hinblick auf das erklärte Ziel, ein besseres Urheberrecht für Bildung, Forschung und das Kulturerbe zu schaffen. Zu diesem Zweck soll zum einen eine neue, grenzüberschreitende Ausnahmeregelung für die Verwendung von Materialien in digitaler Form zur Veranschaulichung im Unterricht in Bildungseinrichtungen und in Online-Kursen in Kraft treten. Zum anderen soll es Forschern erleichtert werden, Technologien für das Text- und Daten-Mining zur Auswertung großer Datenmengen einzusetzen. Zwecks Erhaltung des kulturellen Erbes wird zudem eine Ausnahmeregelung für Einrichtungen des Kulturerbes angedacht, die es ersteren gestattet, Werke digital aufzubewahren. Zur Umsetzung des internationalen Vertrages von Marrakesch, wonach Sehbehinderten ein besserer Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken ermöglicht werden soll, hat die Europäische Kommission ferner zwei weitere Regelungsvorschläge veröffentlicht: zum einen [Entwurf einer Verordnung über den grenzüberschreitenden Austausch von Kopien bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände in einem zugänglichen Format zwischen der Union und Drittländern zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen](#) und zum anderen [Entwurf einer Richtlinie über bestimmte zulässige Formen der Nutzung urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft](#). Schließlich basieren die Vorschläge für einen gerechteren und tragfähigeren Markt für Urheber, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Presse im Wesentlichen auf zwei Säulen: Host-Provider, wie etwa Videoplattformen, die einen Großteil an urheberrechtlich geschützten Werken speichern und bereithalten, sollen stärker in die Pflicht genommen werden. Der [Entwurf zur Richtlinie über den Urheberrechtsschutz im digitalen Binnenmarkt](#) sieht u.a. eine verstärkte Kooperation zwischen Host-Providern und Rechteinhabern vor. Ferner sollen die Plattform-Betreiber verpflichtet werden, technisch wirksame Mittler zur Erkennung von Liedern oder audiovisu-

ellen Werken einzusetzen. Darüber hinaus schlägt die Kommission die Einführung eines neuen Schutzrechts für Presseverleger vor. Unternehmen, die von Zeitungsverlagen produzierten Artikel für kommerzielle Zwecke online nutzen wollen, müssen hierfür eine Lizenz erwerben. Das Schutzrecht für die Online-Nutzung soll für einen Zeitraum von 20 Jahren bestehen.

Zahlreiche Organisationen und Institutionen haben bereits [Stellung](#) zum Reformpaket der Europäischen Kommission bezogen. Vor allem das geplante Leistungsschutzrecht für Presseverleger wird teils stark [kritisiert](#). Eine Gruppe deutscher EU-Abgeordneter sieht durch die Einführung eines unionsweiten Leistungsschutzrechts die weitverbreitete Technik des Verlinkens in Gefahr und hat zu diesem Zweck die Kampagne „[Save the link](#)“ ins Leben gerufen. Die Bundesregierung unterstützt [Medienberichten zufolge](#) grundsätzlich das Projekt eines europäischen Leistungsschutzrechts.

Die Europäische Kommission hat angekündigt, noch im Herbst dieses Jahres einen Vorschlag zur Verbesserung der Durchsetzung aller Arten von Rechten des geistigen Eigentums, einschließlich des Urheberrechts, vorzulegen.

Quelle: [Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 14.09.2016](#)

## 21. EU-Kommission veröffentlicht neue Studie zu Urhebervergütungen im Printbereich

Die Europäische Kommission hat eine [neue Studie](#) zu Urhebervergütungen im Printbereich veröffentlicht. In den Fokus der Untersuchungen wurden dabei die Länder Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Irland, den Niederlanden, Ungarn und Dänemark genommen.

Quelle: [urheber.info](#)

## 22. Zwei neue Rahmenverträge für die Intranetnutzung an Hochschulen sowie für die Zugänglichmachung von Werken an elektronischen Leseplätzen

Die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder, der Bund und die Verwertungsgesellschaft (VG) Wort haben sich auf einen neuen [Rahmenvertrag](#) im Hinblick auf die gemäß § 52a UrhG zulässige Intranetnutzung urheberrechtlich geschützter Werke an öffentlichen Hochschulen verständigt. Die öffentliche Zugänglichmachung von Schriftwerken soll ab dem 1. Januar 2017 nicht mehr über eine angemessene Pauschalzahlung, sondern nunmehr auf Basis einer Einzelerfassung von den Hochschulen selbst vergütet werden. Allerdings haben bereits zahlreiche Hochschulen [Widerstand](#) angekündigt und erklärt, dass sie dem [Rahmenvertrag](#) nicht beitreten wollen. Zudem appellierte die Hochschulrektorenkonferenz an die Politik, möglichst bald eine [weite Bildungs- und Wissenschaftsschranke](#) gesetzlich zu verankern. Die VG Wort tat ihrerseits ihre [Gesprächsbereitschaft](#) kund, hält aber weiterhin an der Einzelvergütung fest.

Des Weiteren haben sich die KMK, die VG WORT und die VG Bild-Kunst auf einen [Rahmenvertrag](#) zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52b UrhG für die Zugäng-

lichmachung von Werken an elektronischen Leseplätzen in öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven geeinigt. Der [Rahmenvertrag](#) findet bereits seit dem 30.09.2016 Anwendung und sieht eine Laufzeit bis zum 31.08.2019 vor. Durch die neuen Regelungen soll dem Urteil des BGH vom 16.04.2016 (Az.: [I ZR 69/11](#)) entsprochen werden, wonach die Schrankenregelung des § 52b UrhG auch ein Ausdrucken und Abspeichern der über die elektronischen Leseplätze abgerufenen Werke gestattet. Mit dem Beitritt zum [Rahmenvertrag](#) verpflichtet sich die entsprechende öffentliche Einrichtung, eine einmalige Vergütung in Höhe von 120% des Nettoladenpreises des jeweiligen Printwerks an die VG WORT zu entrichten.

Quellen: [VG Wort, Pressemitteilung v. 05.10.2016](#); [KMK, Pressemitteilung v. 05.10.2016](#)

Vgl. zum BGH-Urteil v. 16.04.2015 [CIPReport 2/2015](#), S. 42 f. Nr. 47; zur Thematik der Bildungs- und Wissenschaftsschranke siehe auch die [gemeinsame Erklärung des Deutschen Hochschulverbands, der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Verleger, des Verbands Bildungsmedien und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu geplanten Urheberrechtsreformen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich v. 07.11.2016](#)

### 23. VG Wort: Verwaltungsrat beschließt Rückabwicklung der Ausschüttungen an Verlage

Nachdem sich die Mitglieder der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung auf keine gemeinsame Vorgehensweise [einigen](#) konnten, hat nun der Verwaltungsrat über die Rückabwicklung der zwischen 2012 und 2015 erfolgten Ausschüttungen an Verlage beschlossen. In einer Pressemitteilung gab die VG Wort u.a. Folgendes bekannt: „Verlage, die in den Jahren 2012 bis 2015 Auszahlungen von Einnahmen aufgrund der Wahrnehmung von gesetzlichen Vergütungsansprüchen erhalten haben, sind im Grundsatz verpflichtet, diese Beträge nach Aufforderung in Textform durch die VG WORT vollständig bis zum 30. November 2016 zurückzuzahlen. Im Einzelfall kann der Vorstand der VG WORT im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens und unter Berücksichtigung der Treuhänderstellung der VG WORT gegenüber Verlagen Zahlungsaufschub gewähren, sofern der betreffende Verlag glaubhaft macht, zur kurzfristigen vollständigen Rückzahlung außer Stande zu sein oder dadurch in die Gefahr der Insolvenz zu geraten.“ Mit der Rückabwicklung reagiert die VG Wort auf Urteile des EuGH sowie des BGH, die die bisherige Praxis einer pauschalen Verlagsbeteiligung an den von den Verwertungsgesellschaften generierten Einnahmen für unzulässig erklärten.

Quelle: [VG Wort, Pressemitteilung v. 11.10.2016](#)

Zum Urteil des BGH siehe [CIPReport 2/2016](#), S. 73 Nr. 47; zum Urteil des EuGH siehe [CIPReport 1/2016](#), S. 5 Nr. 25 und [CIPReport 4/2015](#), S. 120 Nr. 63

### 24. VG Media klagt erfolgreich gegen DPMA

Die Verwertungsgesellschaft (VG) Media konnte sich vor dem Verwaltungsgericht München erfolgreich einer Aufsichtsmaßnahme des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) erwehren. Das DPMA hatte der VG Media im Rahmen ihrer Stellung als Rechtsaufsichtsbehörde aufgetragen, ihren Tarif zum „Kleinen Wiedergaberecht/Wiedergabe von Funksendungen“ zurückzunehmen. Nach Auffassung des Gerichts ist das DPMA jedoch gar nicht dazu befugt, die von der VG Media festgelegten Tarife einer materiell-rechtlichen Prüfung zu unterziehen. Die Bescheide des DPMA wurden daher aufgehoben.

Quelle: [VG Media, Pressemitteilung v. 26.10.2016](#)

### 25. LG Stuttgart: Reproduktionen gemeinfreier Bilder unterliegen Urheberrecht

Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen konnten sich erfolgreich gegen die öffentliche Zugänglichkeitmachung von Gemälden aus der Sammlung des Museums wehren, die ein Internetnutzer auf der Online-Enzyklopädie Wikipedia hochgeladen hatte. Nach Auffassung des Landgerichts (LG) Stuttgart sind auch fotografische Reproduktionen gemeinfreier Gemälde zumindest als Lichtbilder geschützt. Sofern das Museum die Eigentumsrechte an ausgestellten Gegenständen hält, könne es seinen Besuchern zudem verbieten, hiervon eigenständig angefertigte Fotografien ins Netz hochzustellen.

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

### 26. GEMA und YouTube unterzeichnen Lizenzvertrag

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) und die Videoplattform YouTube haben sich nach sieben Jahren der Verhandlungen auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Der Vorstandsvorsitzende der GEMA, Dr. Harald Heker, spricht von einem Meilenstein. Durch den Vertrag erhalten die Mitglieder der GEMA für die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken, die auf YouTube abgerufen werden können, eine Vergütung. Die Lizenzvereinbarung gilt rückwirkend ab dem Jahr 2009. Zudem sollen die – wohl allgemein bekannten – vor Musikvideos geschalteten Sperrtafeln entfallen, die von YouTube eingesetzt wurden, um Videos kenntlich zu machen, die urheberrechtlich geschütztes Repertoire der GEMA enthielten. Die GEMA ist der Auffassung, dass die Plattform YouTube mit ihrem Angebot selbst und unmittelbar in urheberrechtlich geschützte Positionen eingreift. Mit Schadensersatzforderungen ist die GEMA vor Gericht bislang jedoch gescheitert.

Quellen: [GEMA, Pressemitteilung v. 01.11.2016](#); [heise online](#); [urherrecht.org](#)

### 27. Nintendo wehrt sich gegen Fanprojekte

Der Videospielehersteller Nintendo hat in den USA die Verbreitung von über 560 Spielen verbieten lassen, die auf der Plattform Gamejolt abgerufen werden konnten. Das Unternehmen stütze sein Vorgehen dabei auf die Vorschriften des [Digital Millennium Copyright Act \(DMCA\)](#). Von der Maßnahme sind vor allem Spiele betroffen, die von Hobbyprogrammierern zumeist ohne kommerzielles Interesse entwickelt sowie öffentlich gemacht wurden. Nach Auffassung Nintendos verletzen die Fanprojekte diverse Urheberrechte, die das Unternehmen an den Videospiele-Reihen Super Mario, Zelda und Pokémon hält.

Quelle: [heise online](#)

### 28. Betreiber des Konvertierungsdienstes YouTube-mp3.org in den USA verklagt

Zahlreiche Vertreter der Musikindustrie gehen in den USA gerichtlich gegen den Konvertierungsdienst YouTube-mp3.org vor. Durch ihn können Internetnutzer auf YouTube veröffentlichte Videos in mp3-Dateien umwandeln, die anschließend beliebig gespeichert und vervielfältigt werden können. Dieser Vorgang wird auch als „Rippen“ bezeichnet. Nach Einschätzungen der Kläger werden durch den Dienst Urheberrechte verletzt und zudem fremde Urheberrechtsverletzungen durch die Nutzer unterstützt. Ebenso würden technische Schutzmaßnahmen umgangen. Betreiber des Konvertierungsdienstes YouTube-mp3.org ist der Hannoveraner Philip Matesanz.

Quelle: [Spiegel Online](#)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 1. Territoriale Reichweite der Feststellung der Verwechslungsgefahr

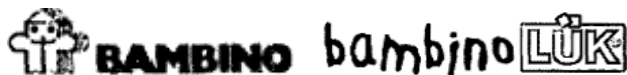
[EuGH, Urt. v. 22.09.2016, C-223/15 – Verwechslungsgefahr für einen Teil der Union](#)

##### Leitsatz

Art. 1 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und Art. 102 Abs. 1 der [Verordnung \(EG\) Nr. 207/2009](#) des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass ein Unionsmarkengericht, wenn es feststellt, dass die Benutzung eines Zeichens in einem Teil des Gebiets der Europäischen Union zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, während in einem anderen Teil dieses Gebiets keine solche Gefahr besteht, zu dem Schluss kommen muss, dass eine Verletzung des durch die Marke verliehenen ausschließlichen Rechts vorliegt, und die Benutzung des Zeichens für das gesamte Gebiet der Europäischen Union mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde, untersagen muss.

#### 2. Nach Entscheidung des EUIPO keine Berücksichtigung des Verfalls einer Widerspruchsmarke

[EuGH, Urt. v. 26.10.2016, C-482/15 P – bambinoLÜK/BAMBINO](#)



ältere Marke

angemeldete Marke

##### Leitsätze (red.)

- Das Gericht kann die von einem einzelstaatlichen Gericht zu treffende Entscheidung über den Verfall der älteren, dem Widerspruch zugrunde liegenden Marke nicht berücksichtigen, wenn es die Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO überprüft.
- Ein nach der Klageerhebung vor dem Gericht eingetretener Verfall der älteren Marke lässt die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO weder gegenstands- noch wirkungslos werden.
- Das Gericht ist bei seiner Prüfung der Rechtmäßigkeit der streitigen Entscheidung nicht gehalten, die Verfallserklärung des EUIPO zu berücksichtigen, wenn der tatsächliche Verfallszeitpunkt der dem Widerspruch zugrunde liegenden älteren Marke nach dem Erlass der ergangenen streitigen Entscheidung liegt.

3. Art. 8 der Verordnung 40/94 dient nicht dazu, zu verhindern, dass eine beschreibende Angabe monopolisiert wird

[EuGH, Urt. v. 08.11.2016, C-43/15 – compressor technology/KOMPRESSOR PLUS und KOMPRESSOR](#)



KOMPRESSOR

KOMPRESSOR PLUS

compressor  
technology

ältere Marken

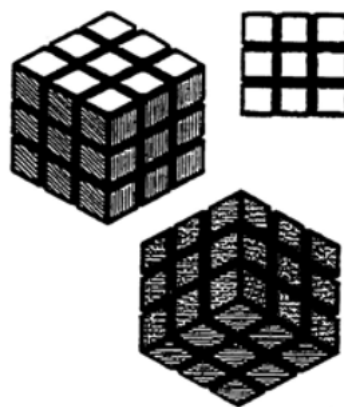
eingetragene Marke

##### Leitsätze (red.)

- Die Unterscheidungskraft einer älteren Marke ist zwar im Rahmen der umfassenden Beurteilung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, stellt aber nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Die Verwechslungsgefahr ist zwar umso größer, je größer die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist, doch ist diese Gefahr nicht ausgeschlossen, wenn die Unterscheidungskraft der älteren Marke gering ist.
- Was das Argument betrifft, dass diese Rechtsprechung unrichtig sei, weil sie dazu führe, dass eine rein beschreibende Angabe monopolisiert werde, ist festzustellen, dass eine solche Monopolisierung nicht mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der [Verordnung Nr. 40/94](#), sondern mit deren Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c sowie Art. 51 und mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der [Richtlinie 2008/95](#) verhindert werden soll.

#### 4. EUIPO muss erneut über den Markenschutz des sog. Zauberwürfels „Rubik's Cube“ entscheiden

[EuGH, Urt. v. 10.11.2016, C-30/15 P – Rubik's Cube](#)



##### Leitsätze (red.)

- Die Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale eines Zeichens kann zwar als solche, soweit sie tatsächliche Feststellungen enthält, vorbehaltlich des Falles einer Verfälschung vom Gerichtshof in einem Rechtsmittelverfahren nicht nachgeprüft werden, dies gilt jedoch nicht für die

Rechtsfragen, die bei der Prüfung der Relevanz der bei dieser Beurteilung angewendeten rechtlichen Kriterien auftreten, sowie insbesondere für die dabei berücksichtigten Faktoren. **(nichtamtl.)**

2. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der [Verordnung Nr. 40/94](#) soll verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird.
3. Da unbestritten ist, dass der Rubik's Cube aus der Form einer konkreten Ware und nicht aus einer abstrakten Form besteht, hätte das Gericht somit die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware, d. h. eines dreidimensionalen Puzzles, bestimmen und diese bei der Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale dieses Zeichens berücksichtigen müssen.

### 5. Umpacken bei Parallelimport von Arzneimitteln

[EuGH, Urt. v. 10.11.2016, C-297/15 – Umpacken des mit der Marke versehenen Erzeugnisses bei Parallelimport](#)

#### Leitsätze

Art. 7 Abs. 2 der [Richtlinie 2008/95/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels durch einen Parallelimporteuer, der das Arzneimittel in eine neue Verpackung umgepackt und hierauf die Marke wieder angebracht hat, widersetzen kann, wenn das Arzneimittel im Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in den es eingeführt wird, in der gleichen Verpackung vertrieben werden kann wie derjenigen, in der es im Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, aus dem es ausgeführt wird, vertrieben wird und der Importeur nicht nachgewiesen hat, dass das eingeführte Erzeugnis nur auf einem begrenzten Teil des Marktes des Einfuhrstaats vertrieben werden kann, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist.

## EuG

### 6. Bei insgesamt nicht unterscheidungskräftiger Marke kein Disclaimer

[EuG, Urt. v. 07.09.2016, T-4/15 – Q10](#)



#### Leitsätze (red.)

1. Die in der Praxis als „Disclaimer“ bekannten Verzichtserklärungen haben die Funktion, deutlich herauszustellen, dass sich das ausschließliche Recht, das dem Inhaber einer Marke verliehen wird, nicht

auf die nicht unterscheidungskräftigen Bestandteile der Marke erstreckt. Dadurch können etwaige spätere Anmelder erkennen, dass die nicht unterscheidungskräftigen Bestandteile einer eingetragenen Marke, die Gegenstand einer solchen Erklärung sind, weiterhin verfügbar sind. **(nichtamtl.)**

2. Eine Anwendung von Art. 37 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) setzt voraus, dass der Anmeldemarke über den durch den Disclaimer nicht erfassten, nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil hinaus zumindest in einem weiteren Bestandteil Unterscheidungskraft zukommt.
3. Die grafische Gestaltung der Marke „Q10“ ist äußerst einfach und von geringfügiger Art, ebenso wie die Buchstaben-Zahlen-Kombination, sodass eine Unterscheidungskraft nicht vorliegt.

### 7. Das Hinzufügen eines nicht unterscheidungskräftigen Elements zu einer Marke hat keinen Einfluss auf deren Unterscheidungskraft

[EuG, Urt. v. 13.09.2016, T-146/15 – Unionsbildmarke, die ein Vieleck darstellt](#)



angemeldete Marke



benutzte Marken

#### Leitsätze (red.)

1. Die Anwendung von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der [Verordnung Nr. 207/2009](#) setzt voraus, dass die Zusätze zu der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft der Marke in der Form, in der sie eingetragen worden ist, insbesondere aufgrund ihrer Nebenrolle in dem Zeichen oder ihrer geringen Unterscheidungskraft nicht beeinflussen.
2. Eine eingetragene Marke kann durch die Hinzufügung eines Elements, dem wie ein Kreis jegliche Unterscheidungskraft fehlt, nicht verändert werden, weil sonst die für Inhaber von Marken, die wie die hier eingetragene Marke nur aus einem einzigen Bildbestandteil bestehen, bestehende Möglichkeit, die eingetragene Marke an den Zeitgeschmack anzupassen, um sie zu modernisieren, in der Praxis beeinträchtigt würde.



### 8. Ein Standardklingelton (Alarm- oder Telefonklingelton) kann wegen seiner Banalität nicht als Unionsmarke eingetragen werden

[EuG, Urt. v. 13.09.2016, T-408/15 – Tonfolge „Plim Plim“](#)



#### Leitsätze (red.)

1. Klänge sind markenfähig, wenn sie sich grafisch darstellen lassen.
2. Die angemeldete Marke (zweimal die Note Gis) wird jedoch von der breiten Öffentlichkeit lediglich als eine bloße Funktion der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen und nicht als ein Hinweis auf deren betriebliche Herkunft. Es handelt sich um einen „Standardklingelton“, der sich bei jedem elektronischen Gerät mit einer Zeitschaltuhr und jedem Telefon findet, so dass das Publikum ohne vorherige Kenntnis nicht in der Lage sein wird, diesen Klingelton als Hinweis darauf zu identifizieren, dass die Waren und Dienstleistungen vom Anmelder stammen. Dieser Klingelton fällt im Allgemeinen nicht auf und bleibt dem Verbraucher nicht im Gedächtnis.

### 9. Verwechslungsgefahr zwischen „KOALA LAND“ und „KOALA“ für Backwaren, Schokolade und Kaugummi

[EuG, Urt. v. 14.09.2016, T-479/15 – KOALA LAND/KOALA](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Ein Gesamtumsatz von mehr als 25.000 € bei Schokoladen-/Keksprodukten schließt eine bloß symbolische Benutzung einer Marke aus.
2. Die Hersteller von „feinen Backwaren“ (im Allgemeinen Bäcker und Konditoren) stellen oft auch Schokolade, Karamell, Eiscreme und Speiseeis her, sodass diese Waren häufig für die Herstellung feiner Backwaren verwendet oder neben feinen Backwaren verkauft werden; Kaugummi kann, ebenso wie die anderen in Rede stehenden Waren, zur Verwendung als verzehrbare Dekoration feiner Backwaren hergestellt werden. Die fraglichen Waren sind daher einander ergänzende Waren.

### 10. Fehlende Unterscheidungskraft von „Gehen wie auf Wolken“ für orthopädische Artikel und Bekleidung

[EuG, Urt. v. 17.10.2016, T-620/15 – Gehen wie auf Wolken](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Allein das Fehlen von Informationen über die Beschaffenheit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen ist nicht ausreichend, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Ein Zeichen

kann nicht nur anpreisend sein, wenn es für konkrete Eigenschaften wirbt, die den erfassten Waren und Dienstleistungen direkt zuzuordnen sind, sondern auch durch Werbung für ihre abstrakten Eigenschaften.

2. Der Slogan „Gehen wie auf Wolken“ lässt sich in Verbindung mit Schuhen, insbesondere mit Einlegesohlen, als werbliche Anpreisung verstehen, die das Gefühl von Weichheit und Komfort hervorhebt, das diese Schuhe und Sohlen dem Verbraucher bei ihrer Benutzung verschaffen.

### 11. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke Brauwelt für Bier, Software, Druckschriften, Veranstaltungen, Seminaren und Verpflegung

[EuG, Urt. v. 18.10.2016, T-56/15 – BRAUWELT](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Die angemeldete Marke „BRAUWELT“ besteht aus einer bloßen, den deutschen Syntax- und Grammatikregeln entsprechenden Aneinanderreihung zweier Bestandteile, die jeweils einen konkreten Bedeutungsgehalt haben; dass sich der Ausdruck „Brauwelt“ nicht in Nachschlagewerken findet, ist insoweit ohne Belang.
2. Die Erlangung von Unterscheidungskraft infolge Benutzung muss grundsätzlich für die gesamte Waren- und Dienstleistungskategorie nachgewiesen werden, für die das betreffende Eintragungshindernis gilt und wie sie im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angemeldeten Marke aufgeführt ist, und nicht für eine Unterkategorie.

### 12. Fehlende Unterscheidungskraft von „MEISSEN KERAMIK“ aufgrund beschreibenden Charakters für Kermik, Baumaterialien und Möbel

[EuG, Urt. v. 18.10.2016, T-776/15 – MEISSEN KERAMIK](#)



#### Leitsätze (red.)

1. Das EUIPO ist weder nach den für die Prüfung von Markenmeldungen geltenden Vorschriften noch nach der einschlägigen Rechtsprechung verpflichtet, eine Markenmeldung anhand eines „wohlwollenden und anmelderfreundlichen Prüfungsmaßstabs“ zu beurteilen; vielmehr muss jede Anmeldung streng und umfassend geprüft werden.
2. Auch grafische Elemente können nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der [Verordnung Nr. 207/2009](#) rein beschreibend sein.

### 13. Wellenartiges Muster als Marke nicht unterscheidungskräftig

[EuG, Urt. v. 09.11.2016, T-579/14 – Bildmarke, die ein Muster aus sich kreuzenden Wellenlinien darstellt](#)



#### Leitsätze (red.)

1. Die Rechtsprechung zu dreidimensionalen Marken, die aus dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware bestehen, ist ebenfalls einschlägig, wenn die fragliche Marke eine Bildmarke ist, die aus der Form der Ware besteht; sie lässt sich auch auf den Fall anwenden, dass ein Zeichen aus einem auf der Oberfläche einer Ware aufgetragenen Muster besteht.
2. Wenn ein Zeichen aus einer sich wiederholenden Sequenz von Bestandteilen besteht und es sich daher wegen seiner ihm innewohnenden Eigenschaften ganz besonders dafür eignet, als Oberflächenmuster verwendet zu werden, besteht grundsätzlich eine dem Zeichen innewohnende Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich als Oberflächenmuster verwendet wird. Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass ein derartiges Zeichen im Hinblick auf die betreffenden Waren nur dann nicht als Oberflächenmuster angesehen werden kann, wenn die Verwendung eines Oberflächenmusters aufgrund der Art der Waren wenig wahrscheinlich ist.
3. Es handelt sich bei der angemeldeten Marke um ein einfaches Muster, das aus einer einfachen Kombination von sich wiederholt kreuzenden Wellenlinien besteht. Der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck ist banal und geht nicht über die Summe der Bestandteile, aus denen sich das Zeichen zusammensetzt, hinaus.

## BGH

### 14. Farbmarke „Sparkassen-Rot“ bleibt

[BGH, Urt. v. 21.07.2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot](#)

[BPatG, Beschl. v. 08.07.2015, 25 W \(pat\) 13/14](#)

#### Leitsätze

1. Im Rahmen einer Befragung zur Erstellung eines demoskopischen Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung ist mit der Eingangsfrage zu ermitteln, ob der Befragte das in Rede stehende Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen schon einmal wahrgenommen hat. Erst im Anschluss daran kann bei dem Personenkreis, der das Zeichen kennt, nachgefragt werden, ob er es als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen sieht. Dabei darf die Eingangsfrage

den herkunftshinweisenden Charakter des Zeichens nicht bereits suggerieren.

2. Steht fest, dass mehrere Dienstleistungen unterschiedlicher Art typischerweise von einem einzigen Unternehmen erbracht werden (hier: Bankdienstleistungen für Privatkunden) und der angesprochene Verkehr erwartet, wenn er die wichtigste dieser Dienstleistungen in Anspruch nimmt (hier: Führung eines Girokontos), dass das Unternehmen auf Anfrage weitere Dienstleistungen (hier: Ausgabe von Debit- und Kreditkarten, Kredite, Geldanlagen usw.) anbietet, kann dieses Dienstleistungsbündel Gegenstand einer einzigen Befragung zur Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens sein, das hierfür Geltung beansprucht.
3. Ein demoskopisches Gutachten kann den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erbringen, wenn es keine grundlegenden methodischen Mängel aufweist und nach Abschlägen einen Kennzeichnungsgrad von über 50% ergibt.
4. Ein demoskopisches Gutachten ist nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens zu widerlegen, wenn auf sein Ergebnis wegen methodischer Mängel Aufschläge gemacht werden müssen, die dazu führen, dass für das in Frage stehende Zeichen ein Kennzeichnungsgrad von über 50% erreicht wird.
5. Ebenso wie größere Zeiträume zwischen Anmeldezeitpunkt und Zeitpunkt der Erstattung eines demoskopischen Gutachtens regelmäßig die Annahme ausschließen, das Gutachtenergebnis könne auf den Anmeldetag zurückbezogen werden, stehen größere Zeiträume zwischen der Erstattung eines demoskopischen Gutachtens und der Entscheidung über den Löschungsantrag im Regelfall dessen Verwertung im Rahmen der Prüfung einer Verkehrsdurchsetzung im Entscheidungszeitpunkt entgegen.

### 15. Werktitel „Kinderstube“

[BGH, Urt. v. 28.04.2016, I ZR 254/14 – Kinderstube](#)

[OLG Köln, Urt. v. 24.10.2014, 6 U 211/13](#)

[LG Köln, Urt. v. 04.12.2013, 84 O 112/13](#)



ältere Wort-/Bildmarke



angemeldete Wort-/Bildmarke

#### Leitsätze

1. Die Annahme eines einheitlichen Werktitelrechts für Druckerzeugnisse und über das Internet zugängliche journalistische oder literarische Angebote setzt voraus, dass der Verkehr die Angebote als einheitliches Produkt mit unterschiedlichen Vertriebswegen,

nicht hingegen lediglich als miteinander verwandte, aber nach Inhalt und Erscheinungsbild eigenständige Angebote ansieht.

2. Ein Klageantrag, der auf die Unterlassung einer Zeichenverwendung „als Titel“ gerichtet ist, enthält keine Beschränkung auf werktitelmäßige Verwendungen, wenn er auf die konkrete Verletzungsform Bezug nimmt und nicht nur auf Werktitel, sondern auch auf Marken gestützt ist.
3. Der Begriff „Erziehung“ der Dienstleistungsklasse 41 erfasst nicht nur die erzieherische Tätigkeit, sondern auch die Vermittlung erzieherischen Wissens durch Beratung und Information über Erziehung.
4. Der Begriff „Kinderstube“ ist für die Dienstleistung „Erziehung“ wegen des ihm innewohnenden beschreibenden Anklangs von unterdurchschnittlicher originärer Unterscheidungskraft.
5. Bestehen Unterschiede in der Zusammen- oder Getrennschreibung der im Übrigen nur durch Groß- oder Kleinschreibung voneinander abweichenden Wortbestandteile (hier: „Kinderstube“/„Kinder STUBE“), liegt regelmäßig keine Zeichenidentität, sondern Zeichenähnlichkeit vor.
6. Wird die Abmahnung auf mehrere Schutzrechte gestützt und hat eine nachfolgende Klage erst aufgrund eines im Prozess nachrangig geltend gemachten Rechts Erfolg, so besteht ein Anspruch auf Abmahnkostenerstattung in voller Höhe des einfachen Gegenstandswerts der Abmahnung, der (anders als der gerichtliche Streitwert im Falle des § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG) nicht zu erhöhen ist.
7. Hat die Klage aufgrund eines nachrangig geltend gemachten Streitgegenstands oder nicht aufgrund sämtlicher kumulativ geltend gemachter Streitgegenstände Erfolg, so bemisst sich im Rahmen des § 92 Abs. 1 ZPO der Prozesserverfolg und -verlust regelmäßig nach dem Verhältnis der Anzahl der erfolgreichen oder erfolglosen Streitgegenstände zum Gesamtstreitwert. Ergeht eine Entscheidung über zwei Streitgegenstände, von denen nur einer der Klage zum Erfolg verhilft, sind die Kosten des Rechtsstreits danach gegeneinander aufzuheben oder hälftig zu teilen.

## BPatG

### 16. Hiffenmark als geografische Herkunftsangabe

[BPatG, Beschl. v. 14.04.2016, 30 W \(pat\) 35/13 – Hiffenmark II](#)

#### Leitsätze

1. Das „Ansehen“ eines Erzeugnisses im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Buchst. b [Verordnung \(EU\) Nr. 1151/2012](#) kann für sich genommen ein „Merkmal“ im Sinne von Art. 49 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b, 2. Halbsatz [Verordnung \(EU\) Nr. 1151/2012](#) darstellen und insoweit die Antragsbefugnis eines Einzel-

antragstellers nach dieser Vorschrift begründen (im Anschluss an BPatGE 53, 95 – Hiffenmark).

2. Für die Bejahung des „Ansehens“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Buchst. b [Verordnung \(EU\) Nr. 1151/2012](#) reicht es aus, dass das Ansehen für das Ursprungsgebiet nachgewiesen ist.
3. Handelt es sich bei dem als geografische Angabe einzutragenden Namen um ein Dialektwort (vorliegend „Hiffenmark“ für eine Hagebuttenkonfitüre), ist eine Eintragung in der Regel auch ohne spezifizierende geographische Angabe (vorliegend: „fränkisch“) möglich, weil das Dialektwort selbst eine geografische Konnektierung ermöglicht (im Anschluss an BPatG BIPMZ 2012, 279, 282 – Obazda). Anders ist es nur, wenn der Name ungeachtet seiner dialektalen Herkunft jeden geografischen Bezug verloren hat.
4. Sind mit gebietsfremden Erzeugnissen erheblichen Umsatzsteigerungen erzielt worden, weil und seit sie mit dem als geografische Angabe einzutragenden Namen bezeichnet worden sind, so stellt dies ein gewichtiges Indiz für das Ansehen der aus dem Gebiet stammenden Erzeugnisse dar.
5. Die Geltendmachung eines Einspruchsgrundes nach Art. 10 Abs. 1 Buchst. c [Verordnung \(EU\) Nr. 1151/2012](#) führt nicht zur Zurückweisung des Schutzantrags, sondern ist lediglich Voraussetzung für die Gewährung einer Übergangsfrist nach Art. 15 Abs. 4 [Verordnung \(EU\) Nr. 1151/2012](#).
6. Die Gewährung einer Übergangsfrist nach Art. 15 Abs. 4 [Verordnung \(EU\) Nr. 1151/2012](#) kommt nur für gebietsansässige Erzeuger in Betracht.

### 17. Als Marke eingetragene Warenverpackungsform

[BPatG, Beschl. v. 04.11.2016, 25 W \(pat\) 78/14 – Quadratische Schokoladentafelverpackung](#)

#### Leitsätze

1. Der Streitgegenstand wird im Lösungsverfahren durch den Lösungsantrag und die Benennung der angegriffenen Registermarke (= Lebenssachverhalt) hinreichend eindeutig definiert und eröffnet bei einem zivilprozessualen Streitgegenstandsverständnis grundsätzlich die Überprüfung einer Markeneintragung unter allen in § 50 Abs. 1 MarkenG aufgeführten rechtlichen Aspekten, mit Ausnahme von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Die Angabe eines Lösungsgrundes durch die Benennung konkreter Vorschriften und/oder deren inhaltliche Wiedergabe ist im Hinblick auf den Rechtsatz „iura novit curia“ nicht erforderlich (Abgrenzung zur Entscheidung des BGH vom 11. Februar 2016 – I ZB 87/14 = GRUR 2016, 500 Rn. 9 ff. – Fünf-StreifenSchuh).
2. Ob es im markenrechtlichen Lösungsverfahren im Hinblick auf das Fristerfordernis des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG angezeigt ist, auch unter dem Gesichtspunkt des Streitgegenstandes zwischen den Schutzhindernissen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG und den übrigen in § 50 Abs. 1 MarkenG

- aufgeführten Schutzhindernissen zu differenzieren oder ob es angezeigt ist, eigene registerrechtliche Fallgruppen zu bilden, die je nach Löschantrag den Prüfungsumfang begrenzen, konnte vorliegend offen bleiben. Soweit die Antragstellerin ihren Antrag nämlich nicht mehr wie ursprünglich mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern nunmehr mit § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG begründet, kann darin jedenfalls weder eine Antragsänderung noch die Einführung eines neuen Streitgegenstand gesehen werden.
3. Als Marke eingetragene Warenverpackungsformen können im Lösungsverfahren in gleicher Weise wie Warenformen auf Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG zu prüfen sein. Dies gilt nicht nur bei notwendigen Verpackungsformen i.S.d. EuGH-Rechtsprechung (Urteil vom 12. Februar 2004 - C-218/01 = GRUR 2004, 428 Rn. 32 und 33 - Henkel), sondern auch bei Warenumverpackungen, welche die Form der verpackten Ware deutlich erkennen lassen (Warenformverpackungen), weil diese Art der Verpackung schon optisch nah an der bloßen (unverpackten) Warenform liegt. Bei einer gegenteiligen Sichtweise könnte nämlich der Schutzzweck der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vereitelt werden, indem nicht die Warenform selbst angemeldet wird, sondern nur eine entsprechend geformte Verpackung.
  4. Die mit dem Löschantrag angegriffene, als verkehrsdurchgesetzt eingetragene dreidimensionale quadratische Verpackungsgestaltung mit weiteren bei Schlauchverpackungen üblichen Gestaltungselementen ist in Bezug auf die beanspruchte Ware „Tafelschokolade“ nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht markenfähig und deshalb im Lösungsverfahren auch nach Ablauf der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu löschen.
  2. Zwischen der unter Ziffer 1. genannten Klagemarke und einem für Wurst verwendeten jüngeren Zeichen, welches aus der Klagemarke und einem vorangestellten weiteren russischen Wort in kyrillischen Schriftzeichen besteht (in deutscher Übersetzung: „satte Schwiegermutter“) besteht mangels Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr, da der Marke innerhalb des angegriffenen Zeichen weder eine prägende noch eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommt; dies gilt für beide in Ziffer 1. genannte Verkehrskreise.

## OLG Frankfurt

### 18. Schutzbereich einer aus kyrillischen Schriftzeichen bestehenden Marke

[OLG Frankfurt, Urt. v. 14.07.2016, 6 U 143/15 – Schwiegermutter](#)

*LG Frankfurt, Urt. v. 24.06.2015, 3-8 O 147/14*

#### Leitsätze

1. Eine für Fleisch und Wurst eingetragene Marke, die aus mehreren, das russische Wort für „Schwiegermutter“ wiedergebenden kyrillischen Schriftzeichen besteht, richtet sich sowohl an den Verkehrskreis sämtlicher Verbraucher von Fleisch- und Wurstwaren als auch an den davon zu unterscheidenden eigenständigen Verkehrskreis russischsprachiger Verbraucher. Für die Bejahung des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes reicht es daher aus, wenn eine Verwechslungsgefahr bei einem dieser Verkehrskreise besteht.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 19. Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem Patentverletzungsurteil des Berufungsgerichts

[BGH, Urte. v. 12.09.2016, X ZR 14/15 – Mähroboter](#)

[OLG Düsseldorf, Urte. v. 29.01.2015, I-15 U 22/14 – Elektronisches Abgrenzungssystem](#)

[LG Düsseldorf, Urte. v. 02.07.2013, 4a O 4/12 – Elektronisches Abgrenzungssystem](#)

#### Leitsatz

Eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem Patentverletzungsurteil des Berufungsgerichts im Revisionsverfahren oder im Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision kommt regelmäßig nicht in Betracht, wenn das Klagepatent in einem nachfolgenden Urteil des Patentgerichts nur teilweise durch die Aufnahme beschränkender Merkmale in einem oder mehreren Patentansprüchen für nichtig erklärt worden ist, das Urteil des Berufungsgerichts tatrichterliche Feststellungen enthält, aus denen sich eine Verwirklichung der Patentansprüche auch in der Fassung des patentgerichtlichen Urteils ergibt und die Beklagte nicht aufzeigt, dass diese tatrichterlichen Feststellungen im Berufungsurteil verfahrensfehlerhaft getroffen worden sind.

#### 20. Neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit bei verspäteter Verteidigung des Streitpatents

[BGH, Urte. v. 23.08.2016, X ZR 81/14 – Photokatalytische Titandioxidschicht](#)

[BPatG, Urte. v. 25.03.2014, 3 Ni 31/12](#)

#### Leitsatz

Verteidigt der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht das Streitpatent in einer geänderten Fassung, die Merkmalen eines zuvor gestellten Hilfsantrags weitere, einem geltenden Unteranspruch entnommene Merkmale hinzufügt, darf ein in der mündlichen Verhandlung vom Kläger vorgebrachtes neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit dieser technischen Lehre jedenfalls dann nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn der qualifizierte Hinweis des Patentgerichts dem Beklagten Veranlassung gab, die in der mündlichen Verhandlung verteidigte Fassung des Patents bereits innerhalb der vom Patentgericht gesetzten Frist zu formulieren.

#### 21. Verneinung der Glaubwürdigkeit des Zeugens trotz nicht möglicher erneuter Vernehmung

[BGH, Urte. v. 16.08.2016, X ZR 96/14 – Yttrium-Aluminium-Granat](#)

[BPatG, Urte. v. 24.09.2014, 2 Ni 11/12 \(EP\)](#)

#### Leitsatz

Das Berufungsgericht ist nicht gehindert, die vom Erstgericht bejahte Glaubhaftigkeit der Bekundungen eines Zeugen zu verneinen, wenn konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellungen gebieten, der Zeuge jedoch verstorben ist oder seine erneute Vernehmung aus anderen Gründen nicht möglich ist.

#### 22. Verneinung der Verletzung des Streitpatents bei gleichwirkender Ausgestaltung der Erfindung

[BGH, Urte. v. 23.08.2016, X ZR 76/14 – V-förmige Führungsanordnung](#)

[OLG Düsseldorf, Urte. v. 08.07.2014, I-15 U 29/14 – Austauschbares Verschleißteil](#)

[LG Düsseldorf, Urte. v. 13.08.2013, 4a O 23/12](#)

#### Leitsatz

Die Orientierung der Überlegungen des Fachmanns, mit denen er ein im Sinne des Merkmals der Erfindung gleichwirkendes Austauschmittel als gleichwirkend auffinden kann, am Patentanspruch und damit die Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln kann regelmäßig nicht mit der Begründung verneint werden, der Patentinhaber habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals auf eine dessen Wortsinn entsprechende Ausgestaltung festgelegt.

#### 23. Schadensersatzanspruch des Mitberechtigten bei Anmeldung durch Miterfinder in eigenem Namen

[BGH, Urte. v. 27.09.2016, X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren](#)

[OLG München, Urte. v. 29.11.2012, 6 U 1591/11](#)

[LG München I, Urte. v. 04.02.2011, 7 O 10417/09](#)

#### Leitsatz

Stehen Miterfindern die Rechte an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zu, ist die Anmeldung zum Patent durch einen Miterfinder jedenfalls dann nicht als notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Gegenstands gerechtfertigt, wenn der Anmelder die Anmeldung nur im eigenen Namen vornimmt. Einem auf diese Weise übergangenen Mitberechtigten steht ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann (Weiterführung von BGH, Urteil vom 22. März 2005 – X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 – Gummielastische Masse II).

## BPatG

### 24. Unzulässigkeit des Einspruchs bei nicht zweifelsfrei festzustellender Identität des Einsprechenden

[BPatG, Beschl. v. 11.08.2016, 11 W \(pat\) 28/13 – Gabelschlüssel](#)

#### Leitsätze

1. Reichen die innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur Bezeichnung des Einsprechenden nicht aus, um die Identität des Einsprechenden zweifelsfrei festzustellen, ist der Einspruch unzulässig (Anschluss an BGH Beschluss v. 7. November 1989 – Az. X ZB 24/88 – in GRUR 1990, 108 f. – Meßkopf).
2. Die Bezeichnung einer natürlichen Person lediglich mit üblichen chinesischen Vornamen und einem der häufigsten chinesischen Nachnamen in „Taichung, Taiwan“, einer Millionenstadt, reicht ohne weitere Angaben, wie vornämlich der Anschrift, nicht aus, um den Einsprechenden eindeutig und zweifelsfrei zu identifizieren.

### 25. Keine Kostenerstattung bei Doppelvertretung wegen verfahrensübergreifender Tätigkeit

[BPatG, Beschl. v. 19.02.2014, 14 ZA \(pat\) 22/13 zu 4 Ni 15/10 – Mitwirkender Vertreter II](#)

#### Leitsatz

Keine Kostenerstattung bei Doppelvertretung wegen verfahrensübergreifender Tätigkeit.

### 26. Akteneinsicht in Patentnichtigkeitsverfahren trotz Interesse an der Geheimhaltung eines frühen gerichtlichen Hinweises

[BPatG, Beschl. v. 26.09.2016, 7 ZA \(pat\) 4/16 zu 7 Ni 9/14 – Akteneinsicht betreffend den Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG](#)

#### Leitsatz

Der Wunsch, dass ein nach § 83 Abs. 1 PatG ergangener früher gerichtlicher Hinweis Dritten, insbes. Wettbewerbern, nicht zur Kenntnis gelangt, stellt – soweit der Hinweis keine geheimhaltungsbedürftigen betrieblichen Interna der Parteien enthält – kein der Einsicht in die Akten eines Patentnichtigkeitsverfahrens entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dar.

### 27. Pressemitteilung: BPatG erteilt einstweilige Benutzungserlaubnis für Medikament zur Behandlung von AIDS

Der dritte Senat des Bundespatentgerichts (BPatG) hat mit Urteil vom 31. August 2016 (Az.: 3 LiQ 1/16) entschieden, für das zur Behandlung von AIDS-Patienten eingesetzte Medikament mit dem Wirkstoff Raltegravir eine einstweilige Benutzung zu gestatten. Letzterer soll den Einbau der Virus-DNA in das Erbgut der mensch-

lichen Zellen verhindern. Nach Ansicht des BPatG sind die Voraussetzungen einer Zwangslizenz gem. § 24 Abs. 1 PatG und insbesondere das Vorliegen eines öffentlichen Interesses an der Erteilung einer Zwangslizenz glaubhaft gemacht worden. So werde das Medikament für bestimmte Gruppen HIV-infizierter und/oder an AIDS erkrankter Patienten aus medizinischen Gründen benötigt. Vor allem Schwangere, Säuglinge und Kinder sowie langjährig gegen HIV behandelte Patienten könnten nicht ohne erhebliche gesundheitliche Risiken auf andere Präparate ausweichen.

Das Verfahren in der Hauptsache ist weiterhin anhängig.

Quelle: [BPatG, Pressemitteilung v. 01.09.2016](#)

## OLG

### 28. Standardessentielle Patente und FRAND

[OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2016, 6 U 57/16](#)

*LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14*

#### Leitsätze

1. Ob und unter welchen Voraussetzungen der Erhebung einer Klage durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents (SEP) Art. 101 AEUV entgegensteht, ist offen.
2. Ob und unter welchen Voraussetzungen die FRAND-Bereitschaftserklärung des SEP-Inhabers den Schadensersatzanspruch und die begleitende Rechnungslegung auf solche Angaben beschränkt, die für eine FRAND-Lizenzberechnung erforderlich sind, ist ungeklärt.
3. Hinsichtlich der Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen und der gewerblichen Angebotsempfänger ist dem Verletzer regelmäßig ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen.
4. Die Verwertung des Klagepatents über einen Patentpool führt nicht per se dazu, dass die nach §§ 719, 707 ZPO vorzunehmende Interessenabwägung zu Lasten des Patentinhabers ausfallen muss.

### 29. Auskunftsanspruch aufgrund von Patentverletzung

[OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.02.2016, 6 U 51/14](#)

*LG Mannheim, Urt. v. 21.03.2014, 7 O 100/13*

#### Leitsätze

1. Der sich aus einer Patentverletzung ergebende Auskunftsanspruch gemäß § 242 BGB i.V. mit § 259 BGB umfasst im Falle der Internetwerbung auch Angaben über die Domain, die Zugriffszahlen und die Schaltungszeiträume.
2. Eine Auskunft in elektronischer Form ist dagegen weder nach § 140 b PatG noch nach § 242 BGB i.V. mit § 259 BGB geschuldet.

- Ein Anspruch auf Auskunft über die Einkaufspreise und die Verkaufsstellen besteht auch hinsichtlich vor Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes (BGBl. 2008 I, 1191) begangener Handlungen nach § 242 BGB (vgl. BGH, GRUR 2013, 638 - Vökl).

dungshöhe nicht mehr bezweifelt werden (Steinacker, GRUR 2011, 1011,1013). Schließlich ist es durchaus üblich, die Patentansprüche zunächst unter Inkaufnahme negativer Prüfungsbescheide weit zu fassen und erst anschließend gerade so weit einzugrenzen, wie es nach dem Ergebnis der Prüfung für eine Abgrenzung zum Stand der Technik notwendig ist.

## LG

### 30. Pflichten und Beratungsfehler des Patentanwaltes

[LG Düsseldorf, Urt. v. 20.09.2016, 4b O 84/15 – Patentanwaltshonorar 4](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

- Der für einen Beratungsfehler des Patentanwalts darlegungsbelastete Beklagte muss vortragen, dass und aus welchem Grund der ihm erteilte Rat, einen Prüfungsantrag nicht zeitgleich mit der Patentanmeldung zu stellen, unrichtig gewesen sein soll. Zwar hat der Anmelder eines Patents bei einem sogleich gestellten Prüfungsantrag die Möglichkeit, innerhalb der Prioritätsfrist der Anmeldung einen Prüfungsbescheid zu erhalten und diesen bei seinem weiteren Vorgehen zu berücksichtigen. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Empfehlung eines sofortigen Stellens des Prüfungsantrags die einzige rechtsfehlerfreie Beratung des Patentanwalts sein kann, so dass ein entsprechender Vortrag des Beklagten entbehrlich wäre. Es sind vielmehr auch Gründe denkbar, aus denen zunächst von einem Prüfungsantrag ebenso wie von einem Rechercheantrag (Ermittlung des Standes der Technik ohne Prüfung) abgesehen werden kann. Beispielsweise kann es Fälle geben, in denen der Anmelder zunächst abwarten möchte, wie sich die erfindungsgemäße Technik bei ihm weiterentwickelt und für welche Zwecke er das Patent benötigt, bevor er über das weitere Vorgehen entscheidet.
- Es besteht keine grundsätzliche Pflicht des Patentanwalts, von sich aus den Stand der Technik zu ermitteln, der der Patentfähigkeit entgegenstehen könnte (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.1967 – 10 W 133/67, GRUR 1969, 104).
- Der Patentanwalt ist auch nicht gehalten, dem Auftraggeber grundsätzlich die Durchführung einer privaten Recherche vor Erarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung zu empfehlen. Er kann vielmehr im Regelfall auf den Erfahrungssatz, wonach ein Prüfungsantrag die kostengünstigere Lösung ist, zurückgreifen (vgl. Steinacker, GRUR 2011, 1011, 1013).
- Eine grundsätzliche Pflicht des Patentanwalts, seinem Mandanten nach Eingang negativer Prüfungsbescheide von der Weiterverfolgung erfolgversprechender Patentanmeldungen abzuraten, besteht nicht. Seine Aufgabe ist es in diesem Fall vielmehr, mit dem Mandanten die Argumente zu erörtern, die geeignet sind, den Kern der Erfindung klarer herauszustellen und in einer Weise gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, dass Neuheit und Erfin-

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 31. Digitale Vervielfältigung vergriffener Werke

[EuGH, Urt. v. 16.11.2016, C-301/15 – Soulier und Doke](#)

##### Leitsatz

Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 1 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 sind dahin auszulegen, dass sie dem entgegenstehen, dass eine nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft die Ausübung des Rechts überträgt, die Vervielfältigung und die öffentliche Wiedergabe sogenannter „vergriffener“ Bücher – das sind in Frankreich vor dem 1. Januar 2001 veröffentlichte Bücher, die nicht mehr gewerbsmäßig verbreitet und nicht mehr in gedruckter oder digitaler Form veröffentlicht werden – in digitaler Form zu erlauben, und es den Urhebern dieser Bücher oder deren Rechtsnachfolgern unter den von ihr festgelegten Voraussetzungen gestattet, dieser Ausübung zu widersprechen oder sie zu beenden.

#### 32. Verleih von E-Books

[EuGH, Urt. v. 10.11.2016, C-174/15 – Vereniging Openbare Bibliotheken](#)

##### Leitsätze

1. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 Buchst. b und Art. 6 Abs. 1 der [Richtlinie 2006/115/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums sind dahin auszulegen, dass der Begriff „Verleihen“ im Sinne dieser Vorschrift das Verleihen einer digitalen Kopie eines Buches erfasst, wenn dieses Verleihen so erfolgt, dass die in Rede stehende Kopie auf dem Server einer öffentlichen Bibliothek abgelegt ist und es dem betreffenden Nutzer ermöglicht wird, diese durch Herunterladen auf seinem eigenen Computer zu reproduzieren, wobei nur eine einzige Kopie während der Leihfrist heruntergeladen werden kann und der Nutzer nach Ablauf dieser Frist die von ihm heruntergeladene Kopie nicht mehr nutzen kann.
2. Das Unionsrecht, namentlich Art. 6 der [Richtlinie 2006/115](#), ist dahin auszulegen, dass es einen Mitgliedstaat nicht daran hindert, die Anwendung von Art. 6 Abs. 1 der [Richtlinie 2006/115](#) mit der Bedingung zu verknüpfen, dass die von der öffentlichen Bibliothek zur Verfügung gestellte digitale Kopie eines Buches durch einen Erstverkauf oder eine andere erstmalige Eigentumsübertragung dieser Kopie in der Europäischen Union durch den Inhaber des Rechts zur Verbreitung an die Öffentlichkeit

oder mit dessen Zustimmung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 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 in den Verkehr gebracht worden ist.

3. Art. 6 Abs. 1 der [Richtlinie 2006/115](#) ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung der von ihm vorgesehenen Ausnahme für das öffentliche Verleihwesen auf die Zurverfügungstellung einer digitalen Kopie eines Buches durch eine öffentliche Bibliothek in dem Fall entgegensteht, dass diese Kopie aus einer illegalen Quelle stammt.

#### 33. Weiterverkauf von Sicherungskopien eines Computerprogramms

[EuGH, Urt. v. 12.10.2016, C-166/15 – Ranks und Vasiļevičs](#)

##### Leitsatz

Art. 4 Buchst. a und c und Art. 5 Abs. 1 und 2 der [Richtlinie 91/250/EWG](#) des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen sind dahin auszulegen, dass der Ersterwerber der mit einer Lizenz zur unbefristeten Nutzung verbundenen Kopie eines Computerprogramms zwar berechtigt ist, die benutzte Kopie und seine Lizenz an einen Zweiterwerber zu verkaufen, doch darf er, wenn der körperliche Originaldatenträger der ihm ursprünglich gelieferten Kopie beschädigt oder zerstört wurde oder verloren gegangen ist, seine Sicherungskopie dieses Programms dem Zweiterwerber nicht ohne Zustimmung des Rechteinhabers übergeben.

#### 34. Störerhaftung für Anbieter von freien WLANs

[EuGH, Urt. v. 15.09.2016, C-484/14 – Mc Fadden](#)

##### Leitsätze

1. Art. 12 Abs. 1 der [Richtlinie 2000/31/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) in Verbindung mit Art. 2 Buchst. a dieser Richtlinie und mit Art. 1 Nr. 2 der [Richtlinie 98/34/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft in der durch die [Richtlinie 98/48/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass eine Leistung wie die im Ausgangsverfahren fragliche, die von dem Betreiber eines Kommunikationsnetzes erbracht wird und darin besteht, dass dieses Netz der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, einen „Dienst der Informationsgesellschaft“ im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der [Richtlinie 2000/31](#) darstellt, wenn



diese Leistung von dem Anbieter zu Werbezwecken für von ihm verkaufte Güter oder angebotene Dienstleistungen erbracht wird.

2. Art. 12 Abs. 1 der [Richtlinie 2000/31](#) ist dahin auszulegen, dass der in dieser Bestimmung genannte Dienst, der darin besteht, Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, bereits dann als erbracht anzusehen ist, wenn dieser Zugang den Rahmen des technischen, automatischen und passiven Vorgangs, der die erforderliche Übermittlung von Informationen gewährleistet, nicht überschreitet, ohne dass eine zusätzliche Anforderung erfüllt sein müsste.
3. Art. 12 Abs. 1 der [Richtlinie 2000/31](#) ist dahin auszulegen, dass die in Art. 14 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie vorgesehene Voraussetzung nicht im Rahmen von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie entsprechend gilt.
4. Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. b der [Richtlinie 2000/31](#) ist dahin auszulegen, dass es keine anderen Anforderungen als die in dieser Bestimmung genannte gibt, denen ein Diensteanbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, unterläge.
5. Art. 12 Abs. 1 der [Richtlinie 2000/31](#) ist dahin auszulegen, dass es ihm zuwiderläuft, dass derjenige, der durch eine Verletzung seiner Rechte an einem Werk geschädigt worden ist, gegen einen Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, Ansprüche auf Schadensersatz und auf Erstattung der für sein Schadensersatzbegehren aufgewendeten Abmahnkosten oder Gerichtskosten geltend machen kann, weil dieser Zugang von Dritten für die Verletzung seiner Rechte genutzt worden ist. Hingegen ist diese Bestimmung dahin auszulegen, dass es ihr nicht zuwiderläuft, dass der Geschädigte die Unterlassung dieser Rechtsverletzung sowie die Zahlung der Abmahnkosten und Gerichtskosten von einem Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt und dessen Dienste für diese Rechtsverletzung genutzt worden sind, verlangt, sofern diese Ansprüche darauf abzielen oder daraus folgen, dass eine innerstaatliche Behörde oder ein innerstaatliches Gericht eine Anordnung erlässt, mit der dem Diensteanbieter untersagt wird, die Fortsetzung der Rechtsverletzung zu ermöglichen.
6. Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der [Richtlinie 2000/31](#) ist unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Grundrechtsschutzes und der Regelungen der [Richtlinien 2001/29](#) und [2004/48](#) dahin auszulegen, dass er grundsätzlich nicht dem Erlass einer Anordnung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, mit der einem Diensteanbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz, das der Öffentlichkeit Anschluss an das Internet ermöglicht, vermittelt, unter Androhung von Ordnungsgeld aufgegeben wird, Dritte daran zu hindern, der Öffentlichkeit mittels dieses Internetanschlusses ein bestimmtes urheberrechtlich geschütztes Werk oder Teile davon über eine Internetaustauschbörse („peer-to-peer“) zur Verfügung zu stellen, wenn der Diensteanbieter die Wahl hat, welche technischen Maßnahmen er ergreift, um dieser Anordnung zu

entsprechen, und zwar auch dann, wenn sich diese Wahl allein auf die Maßnahme reduziert, den Internetanschluss durch ein Passwort zu sichern, sofern die Nutzer dieses Netzes, um das erforderliche Passwort zu erhalten, ihre Identität offenbaren müssen und daher nicht anonym handeln können, was durch das vorliegende Gericht zu überprüfen ist.

### 35. Zur Möglichkeit der Urheberrechtsverletzung durch Setzen von Hyperlinks

[EuGH, Urt. v. 08.09.2016, C-160/15 – GS Media](#)

#### Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 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 ist dahin auszulegen, dass zur Klärung der Frage, ob das Setzen von Hyperlinks auf eine Website zu geschützten Werken, die auf einer anderen Website ohne Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers frei zugänglich sind, eine „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt, zu ermitteln ist, ob die Links ohne Gewinnerzielungsabsicht durch jemanden, der die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung der Werke auf der anderen Website nicht kannte oder vernünftigerweise nicht kennen konnte, bereitgestellt wurden oder ob die Links vielmehr mit Gewinnerzielungsabsicht bereitgestellt wurden, wobei im letzteren Fall diese Kenntnis zu vermuten ist.

### BGH

#### 36. Zum Erfordernis der Repräsentativität in § 36 Abs. 2 UrhG

[BGH, Urt. v. 15.09.2016, I ZR 20/15 – GVR Tageszeitungen III](#)

[OLG Brandenburg, Urt. v. 22.12.2014, 6 U 30/13 – Vergütungsregeln](#)

[LG Potsdam, Urt. v. 13.02.2013, 2 O 181/12](#)

#### Leitsätze

1. Aus den in § 36 Abs. 2 UrhG geregelten allgemeinen Voraussetzungen für die zur Aufstellung von gemeinsamen Vergütungsregeln zugelassenen Vereinigungen (Repräsentativität, Unabhängigkeit und Ermächtigung) kann sich ein eingeschränkter (räumlicher) Anwendungsbereich der gemeinsamen Vergütungsregel ergeben.
2. Das Erfordernis der Repräsentativität ist im Hinblick auf den Sinn und Zweck des § 36 Abs. 2 UrhG auszulegen. Das Merkmal soll mit Blick auf die weitreichende Vermutung der Angemessenheit im Sinne von § 32 Abs. 2 Satz 1 UrhG sicherstellen, dass mit der Aufstellung von gemeinsamen Vergütungsregeln kein Missbrauch betrieben wird, sondern diese nur von Vereinigungen vereinbart werden, welche die Gewähr für eine sachorientierte und interessen-

gerechte Festlegung von angemessenen Regeln bieten. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass der jeweiligen Vereinigung entweder nach ihrer Anzahl und Größe oder nach ihrer Marktbedeutung eine tatsächliche Position zukommt, die es rechtfertigt, im konkreten Fall in legitimer Weise „für die Branche zu sprechen“.

3. Nach diesen Maßstäben scheidet eine formale Betrachtung aus, wonach gemeinsame Vergütungsregeln mit bundesweiter Bedeutung allein durch bundesweit tätige Vereinigungen abgeschlossen werden und regional tätige Verbände nur im Hinblick auf ihr Regionalgebiet repräsentativ sein können. Bei der gebotenen Anwendung eines gemischt qualitativen und quantitativen Maßstabs kann auch ein Regionalverband über die Grenzen seines Tätigkeits- oder Mitgliederbereichs hinaus repräsentativ im Sinne von § 36 Abs. 2 UrhG sein.

## OLG

### 37. Pressemitteilung: Unbeschränkte Ausschüttungspflicht des Nutzungsentgelts für Urheberrechte

KG, Urt. v. 14.11.2016, 24 U 96/14

Mit Urteil vom 14.11.2016 hat das Kammergericht entschieden, dass die GEMA gegenüber den klagenden Künstlern nicht berechtigt ist, die diesen zustehenden Vergütungsanteile um die sogenannten Verlegeranteile zu kürzen.

Das Kammergericht hat danach die Rechtsprechung des BGH zur Beteiligung der Verleger fortgeführt und auf die Frage nach der Ausschüttungshöhe von Urheberrechtsnutzungen übertragen: Die GEMA muss danach die Vergütung an die Berechtigten ausschütten, die der Verwertungsgesellschaft ihre Rechte übertragen haben. Den Verlegern stehe kein eigenes Leistungsschutzrecht zu. Dementsprechend könnten sie auch nicht beanspruchen, an den Einnahmen aus Nutzungsrechten beteiligt zu werden.

Quellen: [KG, Pressemitteilung v. 14.11.2016](#); [urheberrecht.org](#)

### 38. Zugänglichmachung kleinster Textausschnitte aus Onlinezeitung

[OLG München, Urt. v. 14.07.2016, 29 U 953/16](#)

[LG München I, Urt. v. 05.02.2016, 37 O 23580/15](#)

#### Leitsätze

1. Werden Inhalte einer Internetseite, deren Zugang durch eine Metered Paywall beschränkt ist, auf einer anderen Internetseite wiedergegeben, so kann eine öffentliche Zugänglichmachung i. S. d. § 19a UrhG vorliegen.
2. Textausschnitte mit einem Umfang von mindestens 25 Worten können nicht als kleinste Textausschnitte i. S. d. § 87f Abs. 1 Satz 1 UrhG angesehen werden.

3. Erfolgt die ursprüngliche Zugänglichmachung unter Einsatz einer Metered Paywall, die bewirkt, dass ein Internetnutzer täglich nur eine bestimmte Anzahl an Artikeln aufrufen kann, wird durch eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung weiterer Artikel, ein neues Publikum eröffnet, indem auch solchen Kunden, die ihr durch die Metered Paywall vorgegebenes Kontingent an Artikeln bereits ausgeschöpft haben, weitere Textausschnitte zugänglich gemacht werden. Dasselbe gilt auch, wenn anderen Kunden Textausschnitte in einem Umfang angeboten werden, der diesen durch die Ursprungsseite nicht eröffnet war. **(red.)**
4. Die Voraussetzungen einer rechtfertigenden schlichten Einwilligung liegen in jedem Fall dann nicht vor, wenn der Rechteinhaber beschränkende technische Vorkehrungen getroffen hat. Eine Metered Paywall stellt eine solche Sicherungsmaßnahme dar. **(red.)**
5. Für die Rechtswidrigkeit eines bloßen Hyperlinks auf einen durch eine technische Schutzmaßnahme geschützten Internetinhalt reicht es aus, dass die Schutzmaßnahme den Willen des Berechtigten erkennbar macht, den öffentlichen Zugang zu dem geschützten Werk nur mit den von ihm vorgesehenen Einschränkungen zu ermöglichen (vgl. BGH GRUR 2011, 56 - Session-ID Tz. 30). Für den intensiveren Eingriff, der in der Wiedergabe eines solchen Inhalts auf einer anderen Internetseite liegt, kann nichts anderes gelten. **(nichtamtl.)**
6. Erschöpft sich anders als bei einer Bildersuchmaschine das Angebot der Antragsgegnerin nicht in der reduzierten Wiedergabe des gefundenen Internetinhalts, verbunden mit der Verlinkung auf den Inhalt, sondern wird eine wesentlich umfassendere Tätigkeit als Medienbeobachtungsunternehmen mit Inhalteaufbereitung angeboten, kann insgesamt keine Einwilligung angenommen werden. Fehlt es aber an einer Einwilligung, ist es ohne Belang, dass ein Teil dieser Nutzung sachlich mit den Nutzungen übereinstimmt, die einem bloßen Suchmaschinenbetreiber erlaubt wären. Auf das Vorliegen technischer Schutzmaßnahmen kommt es dann nicht an. **(red.)**

## LG

### 39. Lizenzierungs- und Vergütungspflicht für Antennengemeinschaften

[LG Halle \(Saale\), Teilurt. v. 08.08.2016, 4 O 335/15](#)

#### Leitsätze

1. Das Recht zur Kabelweitersendung im Sinne von § 20b UrhG stellt einen besonderen Fall des Senderechts im Sinne von § 20 UrhG und damit einen besonderen Fall der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 2 S. 1 UrhG dar (BGH, Urteil vom 17.09.2015, Az. I ZR 228/14, Rn. 29; nach juris). **(nichtamtl.)**

2. Der Begriff der „Öffentlichkeit“ ist nur bei einer unbestimmten Anzahl potentieller Adressaten und recht vielen Personen erfüllt. **(nichtamtl.)**
3. Diesbezüglich sind sowohl der Vereinszweck als auch die in der Vereinssatzung enthaltenen Regelungen zum Mitgliederbeitritt maßgebend. Sind danach Beitritte weiterer Mitglieder möglich, die zu einer nicht unwesentlichen Erhöhung von deren Gesamtzahl führen können, ist das Merkmal der „unbestimmten Zahl potentieller Adressaten“ grundsätzlich erfüllt und kann dann lediglich deshalb im Ergebnis noch zu verneinen sein, weil die (aus der Vereinssatzung nicht ersichtlichen) tatsächlichen Gegebenheiten (z.B. Bebauung etc.) einen weiteren Mitgliederzuwachs gar nicht zulassen würden. **(red.)**
4. Das Merkmal „recht viele Personen“ ist bei einer Anzahl von rund 250 Mitgliedern zweifellos erfüllt. **(red.)**
5. Ein Verein, der seinen Mitgliedern über ein Kabelnetz den Empfang von Rundfunkprogrammen ermöglicht, ist gegenüber der Verwertungsgesellschaft lizenzpflichtig, wenn sich weder aus der Vereinssatzung noch nach den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort eine Ausweitung der Anzahl der Nutzer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen lässt.

#### 40. Kein Recht auf Privatkopie für Online-TV-Rekorder

[LG München I, End-Urteil v. 28.09.2016, 37 O 1930/16](#)

##### Leitsätze

1. Eine Privilegierung in Gestalt einer zulässigen Vervielfältigung kommt nach § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG nur in Betracht, wenn sie durch eine natürliche Person selbst, d.h. den Nutzer des Angebots erfolgt. Ist der Kunde allein Hersteller der Aufzeichnung, ist eine Vervielfältigung zum privaten Gebrauch hiernach zustimmungsfrei. **(nichtamtl.)**
2. Der Kunde ist Hersteller, wenn er durch Programmierung einen Aufnahmeprozess veranlasst. **(nichtamtl.)**
3. Maßgeblich ist zwar der technisch-mechanische Vorgang. Entscheidend ist jedoch nicht jeder x-beliebige Knopf, der im Endergebnis dazu führt, dass eine Sendung aufgezeichnet wird. **(nichtamtl.)**
4. Hat der Kunde keine Möglichkeit, Sendungen auszuwählen, fertigt er nicht die Aufzeichnung der Sendung (unter Nutzung der vollständig automatisierten Vorrichtung) an. **(red.)**
5. Die Speicherung ist daher keine nach den §§ 87 Abs. 4, 53 Abs. 1 UrhG zulässige Vervielfältigung durch eine natürliche Person zum privatem Gebrauch, da sie weder durch den Kunden als alleinigen Hersteller erfolgt (§ 53 Abs. 1 S. 1 UrhG) noch dieser die Speicherung unentgeltlich durch die Beklagte herstellen lässt (§ 53 Abs. 1 S. 2 UrhG). **(nichtamtl.)**

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 41. Keine zeitliche Begrenzung des ergänzenden Leistungsschutzes; Aufgabe der Rechtsprechung zum Schutz der Leistung als solcher

[BGH, Urt. v. 04.05.2016, I ZR 58/14 – Segmentstruktur](#)

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.11.2013, 11 U 48/08](#)

*LG Frankfurt a.M., Urt. v. 06.06.2008, 2/3 O 629/00*

#### Leitsätze

- Um eine revisionsrechtliche Nachprüfung der Annahme der wettbewerblichen Eigenart eines Produktes zu ermöglichen, muss das Berufungsgericht in seinem Urteil den für die Feststellung der Schutzfähigkeit entscheidenden Gesamteindruck einer Gestaltung, die ihn tragenden einzelnen Elemente sowie die die Besonderheit des nachgeahmten Produkts ausmachenden Elemente nachvollziehbar darlegen.
- Die Maßstäbe einer unlauteren Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers unter dem Gesichtspunkt der Behinderung ergeben sich nicht aus § 4 Nr. 3 UWG und § 4 Nr. 9 UWG a.F., sondern aus § 4 Nr. 4 UWG und § 4 Nr. 10 UWG a.F.
- Solange die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Erzeugnisses fortbesteht und die besonderen unlauterkeitsbegründenden Umstände nicht weggefallen sind, kommt eine zeitliche Begrenzung des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes nicht in Betracht.
- Für den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gegen Nachahmungen eines wettbewerblich eigenartigen Produkts ist stets ein unlauteres Verhalten des Mitbewerbers gemäß § 4 Nr. 3 UWG und § 4 Nr. 9 UWG a.F. oder § 4 Nr. 4 UWG und § 4 Nr. 10 UWG a.F. erforderlich (Aufgabe der Rechtsprechung zum Schutz der Leistung als solcher nach den Fallgruppen des „Einschiebens in eine fremde Serie“ und des Saisonschutzes für Modeuheiten).

### OLG

#### 42. Keine Pflicht des Unterlassungsschuldners zum Rückruf bereits ausgelieferter Produkte

[Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Beschl. v. 19.09.2016, 6 W 74/16](#)

*LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 06.06.2016, 3-10 O 126/15*

#### Leitsatz

Ein auf den Vertrieb von Produkten gerichteter Unterlassungstenor umfasst nicht die Verpflichtung des Schuldners, diese Produkte von Händlern, die nicht in seine Vertriebsstruktur eingegliedert sind, zurückzurufen (Ab-

grenzung zu BGH GRUR 2016, 720 [[BGH 19.11.2015 - I ZR 109/14](#)] - HOT SOX).

#### 43. Zur Zulässigkeit vergleichender Werbung bei funktionell gleichwertigen Produkten

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 22.09.2016, 6 U 103/15](#)

*LG Frankfurt a.M., Urt. v. 19.05.2015, 3-6 O 98/14*

#### Leitsatz

Die – sachlich richtige – Behauptung, das eigene Produkt sei einem bestimmten Konkurrenzprodukt funktionell gleichwertig und eine preiswerte Alternative hierzu, stellt eine am Maßstab von § 6 II Nr. 2 UWG zulässige vergleichende Werbung dar, wenn die sich gegenüberstehenden Produkte hinreichend individualisiert und gekennzeichnet sind und der angesprochene Verkehr in der Lage ist, durch eine einfache Internet-Recherche die jeweiligen Preise zu ermitteln und die Gleichwertigkeit der Produkte zu beurteilen.

### LG

#### 44. Zur Wettbewerbsrechtlichen Eigenart im Bereich von Nahrungsmitteln (hier: Süßwaren); kein Ausschluss der unlauteren Rufausnutzung durch den Verkauf über für Bioprodukte typische Vertriebswege

[LG Köln, Urt. v. 23.08.2016, 33 O 82/16](#)

#### Leitsätze (red.)

- Im Bereich von Nahrungsmitteln ist der Verkehr daran gewöhnt, aus der individuellen Formgebung von Produkten auch auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb zu schließen. Denn an solchen individuellen Erkennungsmerkmalen werden regelmäßig Güte- und Qualitätsvorstellungen angeknüpft, die wiederum häufig auch mit bestimmten Geschmackserwartungen verbunden sind. Erst recht gilt dies für den sog. Süßwarenbereich, in dem die Formgebung sehr oft vom Hersteller nahezu frei wählbar ist.
- Der Annahme einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne des § 4 Nr. 3 lit. b) UWG steht nicht entgegen, dass die beanstandeten Produkte über Reformhäuser und Bio-Supermärkte vertrieben werden und deutlich teurer sind als das Originalerzeugnis. Denn zum einen ist davon auszugehen, dass auch den Käufern in diesen Geschäften der allgemeine Markt bekannt ist, da nach der Lebenserfahrung der Mitglieder der Kammer, die zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, hier kein geschlossener Abnehmerkreis besteht, der nur und ausschließlich in Reformhäusern und Bio-Supermärkten einkauft. Zum anderen haben gerade im Süßwarenbereich sog. Bioprodukte vielfach noch mit der Vorstellung zu kämpfen, dass sie nicht so gut schmecken könnten wie herkömmlich hergestellte und am Markt erfolgreich eingeführte Produkte.

## Allgemeines

**Barnitzke**, *GRUR* 2016, 908

Zwei sind einer zu viel - Zur ungerechtfertigten Kostenerstattungspflicht für die Mitwirkung von Patentanwälten in Kennzeichen- und Designstreitsachen

**Buck**, *GRUR Int.* 2016, 737

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Südafrika

**Fuchs/Hahn**, *MMR* 2016, 503

Erkennbarkeit und Kennzeichnung von Werbung im Internet - Rechtliche Einordnung und Vorschläge für Werbefragen in sozialen Medien

**Gruber**, *GRUR Int.* 2016, 1025

Kostenerstattung in Kennzeichen- und Patentstreitsachen bei Einschaltung ausländischer Patentanwälte

**Grütmacher**, *CR* 2016, 485

Dateneigentum - ein Flickenteppich - Wem gehören die Daten bei Industrie 4.0, Internet der Dinge und Connected Cars?

**Hüttermann**, *Mitt.* 2016, 353

Was Bedeutet die „Brexit“ - Abstimmung für den gewerblichen Rechtsschutz in Europa?

**Indenhuck/Strobl**, *ITRB* 2016, 251

Freunde finden: Zulässige Ausgestaltung von Empfehlungsfunktionen

**Lorenz**, *MMR* 2016, 652

Die Fachanwaltschaften für Gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht sowie IT-Recht

**McGuire**, *GRUR* 2016, 1000

Der Schutz von Know-how im System des Immaterialgüterrechts

**Schaub**, *GRUR* 2016, 1017

Lauterkeitsrechtliche Beurteilung von Werbeempfehlungen und Datennutzung in sozialen Netzwerken

**Schnichels/Stege**, *EuZW* 2016, 728

Die Entwicklung des europäischen Zivilprozessrechts im Bereich der EuGVVO im Jahr 2015

**Sloboshanin/Gimbel**, *Mitt.* 2016, 387

Aktuelles aus Russland und Polen

**Wiebe**, *GRUR Int.* 2016, 877

Protection of industrial data – a new property right for the digital economy?

## Markenrecht

**Ackermann**, *MarkenR*, 2016, 429

Zur Unzulässigkeit der Erweiterung der Markenbeschreibung

**Albrecht**, *GRUR-Prax* 2016, 433

Praktische Hinweise zur Anmeldung von Positionsmarken für Dienstleistungen

**Alcantar**, *IDEA* 2016, 359

You can't sit with us: Furniture's Future in Fighting Phonies

**Arnold**, *GRUR Int.* 2016, 884

Infringement under Art. 10(2)(a) Trade Marks Directive (Recast)/Art. 9(2)(a) European Union Trade Mark Regulation and effect on the functions of the trade mark

**Blythe**, *EIPR* 2016, 563

A Useful Test for Trade Mark Use: An Analysis of Current CJEU Guidance and the Difference between Defining Use Online and Offline

**Dagne**, *EIPR* 2016, 598

The Narrowing Transatlantic Divide: Geographical Indications in Canada's Trade Agreements

**De Meyer/Gommers**, *JiPLP* 2016, 739

Moving forward: the new trade mark provisions on goods in transit

**Dück**, *WRP* 2016, 1092

Himalaya Salz - Geographische Herkunftsangaben nach der Anerkennung als Kennzeichenrechte auf dem Gipfel?

**Fleischer/Friederichs/Ammelburger**, *ZUM* 2016, 853

Der kennzeichenrechtliche Filmtitelschutz - Ein Plädoyer für eine interessensgerechte Anwendung in der Praxis

**Geier**, *EIPR* 2016, 545

Hybrid Shapes and Disclaimers in European Trade Mark Law

**Grabrucker/Blanke-Roeser**, *MarkenR* 2016, 333

Zur territorialen Reichweite der Benutzung einer Unionsmarke

**Grigoriadis**, *JiPLP* 2016, 745

Exhaustion of trade mark rights and parallel imports in Canada

**González**, *JiPLP* 2016, 698

Ceilings for trade mark protection: some thoughts on s 92 TMA 1994

**Hans/Nilgen**, *MarkenR*, 2016, 440

Kommerzielle Teilhabeoptionenan Olympia - Zur Reichweite des Schutzes olympischer Bezeichnungen und Embleme

**Henn/Apel**, *MarkenR* 2016, 345

Der Drittauskunftsanspruch nach § 19 Abs. 2 MarkenG - Ein Plädoyer für eine restriktive Auslegung

**Klett**, *WRP*, 2016, 1094

Alles eitel Sonnenschein? Zum Werktitelschutz für internet-Domainnamen und Smartphone-Apps

**Kochendörfer**, *GRUR* 2016, 778

Die Einheitlichkeit der Unionsmarke im Verletzungsfall

**Krüger**, *MarkenR* 2016, 353

Zur markenrechtlichen Verwirkung

**Krüger**, *WRP* 2016, 1214

Die Verwirkung von Unterlassungsansprüchen aus Unternehmenskennzeichen - Zugleich Anmerkung zu BGH, 05.11.2015 - I ZR 50/14 - ConText

**Scherer**, *WRP* 2016, 941

Einschränkung der Verantwortlichkeit des Werbenden für Marken- und Wettbewerbsrechtsverletzungen im Internet

**Schulz**, *MarkenR* 2016, 507

Die nicht benutzte Marke

**Tessensohn**, *JIPLP* 2016, 413

Non-traditional trade marks thriving in Japan

**Thiering**, *GRUR* 2016, 983

Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2015

**Töbelmann**, *MarkenR*, 2016, 437

Schwabenpost revisited - Die Berücksichtigung von Voreintragungen im Markeneintragungsverfahren

**Tresper**, *GRUR-Prax* 2016, 435

Verletzung der Unionsmarke durch Benutzung prioritäts-älterer Marken?

**von Bomhard/Geier**, *MarkenR* 2016, 497

Nicht eingetragene Marken als relative Eintragungshindernisse

**Vrins**, *JIPLP* 2016, 752

The new grounds for refusal based on designations of origin and geographical indications in the 'trade mark package': revolution or status quo?

**Wiltschek**, *WRP*, 2016, 1082

Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich - Eine Übersicht über die im Jahr 2015 veröffentlichten Entscheidungen

**Zappalaglio**, *EIPR* 2016, 610

The Exhaustion of Trade Marks in the PRC compared with the US and EU Experience: A Dilemma that still needs an Answer

## Patentrecht

**Ballestrem**, *Mitt.* 2016, 358

Dreidimensionales Drucken - aus patentrechtlicher Sicht

**Bartenbach/Volz**, *Mitt.* 2016, 371

Zur Vergütung von in Anspruch genommenen Dienstleistungen durch den Arbeitgeber in Österreich nach dem Patentgesetz 1970 - zugleich eine vergleichende Betrachtung mit der deutschen Rechtssituation

**Bechtold**, *IIC* 2016, 517

3D Printing, Intellectual Property and Innovation Policy

**Bostyn**, *IPQ* 2016, 203

Medical Treatment Methods, Medical Indication Claims and Patentability: A Quest into the Rationale of the Exclusion and Patentability in the Context of the Future of Personalised Medicine

**Butriy**, *JIPLP* 2016, 682

Self-collision' of European patent applications under the European Patent Convention: what about partial priority?

**Czettritz**, *PharmR* 2016, 349

Schutzzertifikate auch für Medizinprodukte?

**Dunlop**, *EIPR* 2016, 595

What Now for the Unified Patents Court Following the Brexit Referendum?

**England**, *JIPLP* 2016, 689

The scope of protection of patent claims in Europe and the UPC

**Farrand**, *IPQ* 2016, 260

Human Embryonic Stem Cells and Patent Law in the EU and China: Convergence in Standards through Divergence in Institutions

**Grundwald**, *GRUR* 2016, 1126

Die Reichweite der Registervermutung bei nicht beurkundeten Zwischenerwerben im Patentrecht

**Hoppe**, *GRUR-RR* 2016, 385

Die Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht seit dem Jahr 2015

**Karl/Melullis**, *GRUR* 2016, 755

Grenzen des Sukzessionsschutzes bei patentrechtlichen Unterlizenzen

**Kock/ten Haven**, *JIPLP* 2016, 496

The 'International Licensing Platform—Vegetables': A prototype of a patent clearing house in the life science industry

**Lai**, *IIC* 2016, 537

D'Arcy v. Myriad Genetics: A Demand for the "Made" or "Non-Information" and Clear Subject Matter?

**Macedo/Capasso**, *JIPLP* 2016, 723

Supreme Court rejects Seagate test for enhanced damages in patent cases

**Meier**, *sic* 2016, 369

International-prozessrechtliche Herausforderungen des EU-Patentsystems für die Schweiz

**Meier-Beck**, *GRUR* 2016, 865

Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2015

**Melullis**, *Mitt.* 2016, 433

Zu Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Beschränkungen des Patentrechtes

**Minn**, *JIPLP* 2016, 537

European regulatory incentives for common drugs and the power of patents—working together towards innovation, against it or just getting lost in the middle?

**Nieder**, *GRUR Int.* 2016, 906

Einheitspatent, SPC und UPC

**Ohly**, *GRUR* 2016, 1120

Wirkung und Reichweite der Registervermutung im Patentrecht

**Schallmoser/Grabinski**, *Mitt.* 2016, 425

The Rules of Procedure of the Unified Patent Court (Part I)

**Shao**, *IPQ* 2016, 247

Beyond the Patent Totem: Australian and Chinese National Innovation Systems in the „Asian Century“

**Strath**, *EIPR* 2016, 638

Revocation of Cubist Patents for Obviousness: Strictly the Same Invention?

**Straus**, *EIPR* 2016, 533

Can Antitrust Adequately Assess Patent Settlement Agreements Disconnected from Patent Law Relevant Facts? The Servier Case - Ist Public Perception and ist Underlying Facts

**Teschemacher**, *Mitt.* 2016, 364

Aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA - Notizen für die Praxis

**Tochtermann**, *GRUR* 2016, 755

Die Lizenzierung des Einheitspatents aus kollisionsrechtlicher Perspektive

**Woller/Solek**, *Ecolex* 2016, 805

EuGH zur Lizenzzahlungspflicht bei Nichtigerklärung und Nichtverletzung des lizenzierten Patents

**Yamthieu**, *EIPR* 2016, 551

The Search for a Balance between the Legitimacy of Industrial Property Rights and the Need for Food Security

## Urheber- und Designrecht

**Alcantar**, *IDEA* 2016, 359

You can't sit with us: Furniture's Future in Fighting Phonies

**Bildhäuser**, *GRUR-Prax* 2016, 369

Modelfotografie: Lizenzschaden und Urhebernennung bei unerlaubter Folgenutzung

**Brost**, *ZUM* 2016, 689

Der lange Schatten von »Murphy« – droht das Ende der Exklusivität nationaler Urheberrechtslizenzen?

**Dannacher**, *SIC* 2016, 423

Eine <<digitale Seniorin>>, aber kein altes Eisen - Beitrag zum 75-jährigen Bestehen der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK)

**Dubovitskaya/Kashanin**, *GRUR Int.* 2016, 753

Die neue russische Rechtsprechung zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit: ein Fall ins Bodenlose?

**Ehlen/Brandt**, *CR* 2016, 570

Die Schutzfähigkeit von Daten - Herausforderungen und Chancen für Big Data Anwender

**Eichelberger**, *WRP* 2016, 947

Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2014 (Teil 1)

**Elam**, *JIPITEC* 2016, 146

CAD Files and European Design Law

**Ferrill/Roorda**, *JIPLP* 2016, 762

Amazing grace periods for registered designs and design patents: a sweet sound or a funeral toll?

**Franz/Sakowski**, *CR* 2016, 524

Die Haftung des WLAN-Betreibers nach der TMG-Novelle und den Schlussanträgen des Generalanwalts beim EuGH - Handelnden- und Störerhaftung nach dem Stand der deutschen Rechtsprechung, der TMG-Novelle und den Schlussanträgen des Generalanwalts in Rs. C-484/14

**French High Council for Literary and Artistic Property**, *JIPITEC* 2016, 88

Mission to Link Directives 2000/31 and 2001/29 - Report and Proposals

**Griffiths**, *JIPITEC* 2016, 70

Proposals from Berlin and Paris - Intermediary Liability in European Copyright Law

**Grünberger**, *GRUR* 2016, 977

Einheit und Vielfalt im Recht der öffentlichen Wiedergabe

**Heermann**, *ZUM* 2016, 835

Kein Ende nationaler Urheberrechtslizenzen nach der »FAPL/Karen Murphy«-Entscheidung des EuGH

**Hartwig**, *GRUR* 2016, 882

„What you see is what you get“ – Erzeugnisangabe und Schutzzumfang im Geschmacksmusterrecht

**Hoeren**, *CR* 2016, 557

Die Vergütungshöhe bei der Privatkopieabgabe und deren Berechnung nach dem VGG im Lichte der EuGH-Rechtsprechung

**Kersting/Dworschak**, *ZUM* 2016, 840

Win-Win-Situation auf mehrseitigen Märkten: Google muss nicht zahlen!

**Klass**, *ZUM 2016*, 801

RE-USE: Kompilation, Parodie, Doku-Fiction – Rechtliche Rahmenbedingungen abhängigen Werkschaffens im Film

**Koolen**, *JIPLP 2016*, 585

The use of hyperlinks in an online environment: putting links in chains?

**Kreutzer**, *JIPITEC 2016*, 76

The Berlin Gedankenexperiment on the restructuring of Copyright Law and Author's Rights

**Lai/Graber**, *EIPR 2016*, 391

Is Digital Text-Watermarking the Long-Desired User Friendly Digital Rights Management? Copyright and Fundamental Values from a Comparative Perspective

**Maier**, *GRUR-Prax 2016*, 397

Meme und Urheberrecht

**Martiny**, *MMR 2016*, 579

Geoblocking – eine wirksame technische Schutzmaßnahme? Voraussetzungen des § 95a UrhG und die Konsequenzen für Nutzer und Rechteinhaber

**Mezei**, *GRUR Int. 2016*, 887

Enter the matrix: the effects of the CJEU's case law on linking and streaming technologies

**Michels**, *EIPR 2016*, 407

The Effectiveness of the Trans Pacific Partnership's Internet Service Provider Copyright Safe Harbour Scheme

**Nordemann/Wolters**, *ZUM 2016*, 846

Google, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger und das Kartellrecht

**Olwan**, *EIPR 2016*, 416

The Adoption of the American Fair Use in the Gulf States: A Comparative Analysis of Authors' Exceptions in Common Law and Civil Law Countries

**Pech**, *ZUM 2016*, 821

RE-USE: Kompilation, Parodie, Doku-Fiction – Rechtliche Rahmenbedingungen abhängigen Werkschaffens im Film

**Peifer**, *ZUM 2016*, 805

Parodie, Mashup, Medienkritik: Das urheberrechtlich geschützte Werk als Gegenstand und Beiwerk der filmischen Auseinandersetzung – Möglichkeiten und Grenzen im Lichte des aktuellen Urheberrechtsgesetzes

**Rauer/Vonau**, *GRUR-Prax 2016*, 430

Urheberrechtsreform II: Ein Blick auf die kürzlich veröffentlichten Dokumente

**Schellekens**, *EIPR 2016*, 401

Reframing Hyperlinks in Copyright

**Sesing/Putzki**, *MMR 2016*, 660

Störerhaftung als Grundlage für Netzsperrungen - Gedanken zur Kritik am deutschen Weg bei der Umsetzung der unionsrechtlichen Vermittlerhaftung

**Sims**, *EIPR 2016*, 570

The Perils of Full Copyright Protection for Tattoos

**Smith**, *IDEA 2016*, 399

Why Can't My Waiter Sing Happy Birthday: The Chilling Effect of Corporate Copyright Control

**Stone**, *JIPLP 2016*, 662

Trunki - How did things go so wrong?

**Supasiripongchai**, *EIPR 2016*, 620

The Development of the Copyright Execution in Thailand. Where has it Come from, Where is it now under the Thai Copyright Amendment Act 2015, and Where is it Heading?

**Wagner**, *GRUR 2016*, 874

Streaming aus der Sicht des Endnutzers – noch Graubereich oder bereits tiefschwarz?

**Wagner**, *MMR 2016*, 513

Sampling als Kunstform und die Interessen der Tonträgerhersteller - Auswirkungen der BVerfG-Rechtsprechung auf die Kunstfreiheit

**Walter**, *GRUR Int. 2016*, 900

Aufstellen unerlaubter Nachbauten urheberrechtlich geschützter Möbel in einer Hotel-Lobby – Verbreiten und Vermieten nach deutschem und österreichischem Recht

**Wimmers/Barudi/Rendle**, *CRI 2016*, 129

The CJEU's Communication to the Public: Better Check Before Placing a Hyperlink?

### **Berücksichtigte Zeitschriften**

*AfP, AIPLA Quarterly Journal, CR CRI, Ecolex, eipr, EuZW, GRUR, GRUR Int., GRUR Prax., GRUR-RR, IDEA, IIC, IPQ, IPRB, IT-Report, ITRB, JIPITEC, 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):

### ► Wintersemester 2016/2017

20. Februar 2017 - 18:00 Uhr

26. April 2017 - 18:00 Uhr

21. Juni 2017 - 18:00 Uhr

18. Oktober 2017 - 18:00 Uhr

22. November 2017 - 18:00 Uhr

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 2017

### ► 23./24. März 2017

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.

## [www.duesseldorfer-archiv.de](http://www.duesseldorfer-archiv.de)

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

Die Übersicht über marken-, patent- und urheber-/geschmacksmusterrechtliche Aufsätze (VAMP) wird ebenfalls erneuert, befindet sich jedoch noch im Aufbau.

### ► 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