

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

Beitrag	Kommerzielle Beiträge auf dem Prüfstand – reicht #ad aus?	S. 110
	<hr/>	
Rechtsprechung	Unzulässige Erweiterung	S. 123
	Veranlassung zur Erhebung der Nichtigkeitsklage bei bereits erhobener Verletzungsklage	S. 124
	Aussetzung von Verletzungsprozessen bei fehlender Erfindungshöhe	S. 124
	„Expiry time for a period“	S. 124
	Urheberrechtliche Zulässigkeit des Betriebs eines Online-Videorekorders	S. 127
	Verwendung von Werken im Wahlkampf	S. 127
	Haftungsmaßstab für Links auf urheberrechtsverletzende Inhalte	S. 129

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### **Hinweis:**

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

*Inhaltsverzeichnis (1/4)***Beitrag**

Kommerzielle Beiträge auf dem Prüfstand – reicht #ad aus? **S.110**

**Aktuelles*****Gewerblicher Rechtsschutz******Markenrecht***

1. BGH bestätigt Schutzfähigkeit der „Ritter-Sport“-Verpackungsmarken **S. 112**
2. BGH bestätigt Schutzfähigkeit der „Dextro-Energy“-Traubenzuckertäfelchen **S. 112**
3. Markenrechtsstreit um „Black Friday“ **S. 112**
4. Polaroid verklagt Fujifilm wegen quadratischer Fotos **S. 112**
5. WIPO-Report 2017 veröffentlicht **S. 113**

***Patent- und Sortenschutzrecht***

6. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2016 **S. 113**
7. Global Innovation Index 2017 – Schweiz als ewiger Spitzenreiter **S. 113**
8. Europäisches Patentamt: Chef Battistelli tritt ab **S. 113**
9. DPMA: Patent- und Marktanmeldungen weiterhin im Aufschwung **S. 113**
10. Apple vs. Qualcomm: Qualcomm will iPhone-Produktion stoppen; Apple holt zum Gegenschlag aus **S. 113**
11. Apple vs. Samsung: Samsung scheitert im Patentstreit am obersten US-Gericht **S. 114**
12. Apple vs. Samsung: Neuer Prozess über Schadenszahlung wegen iPhone-Design-Verletzung **S. 114**
13. Apple vs. Uni Wisconsin: Patentstreit geht in nächste Runde **S. 114**
14. Apple vs. VirnetX: Patentstreit um FaceTime-Patente **S. 114**
15. US-Ureinwohner verklagen Amazon und Microsoft **S. 115**

***Urheberrecht***

16. EuGH: Die Vereinbarkeit von Online-Videorekorden mit dem Urheberrecht **S. 115**
17. EU-Parlament: Rechtsausschuss für weitgehende Wahrung des Territorialprinzips **S. 116**
18. EU-Urheberrechtsreform: Allgemeine Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Upload-Filtern **S. 116**
19. Österreich: OGH bestätigt Netzsperrung gegen „The Pirate Bay“ **S. 116**
20. Springer und Burda legen Streit um „Inhalteklau“ vorerst bei **S. 117**
21. Behörden schalten illegales Download-Portal ab und verhaften die mutmaßlichen Betreiber von „kinox.to“ **S. 117**
22. Telemedienauftrag: Ministerpräsidenten verschieben Beschluss **S. 117**
23. Störerhaftung: Bundesrat macht Weg frei für WLAN-Gesetz mit Sperranspruch **S. 117**
24. Einigung mit US-Musikindustrie: Streamripper „Youtube-mp3“ geht offline **S. 117**
25. Musikindustrie: Lizenzstreitigkeit mit Facebook **S. 118**
26. Italien: Gericht spricht Museum ein Urheberrecht an Michelangelos „David“ zu **S. 118**
27. USA: Gericht fällt hartes Urteil gegen Sci-Hub **S. 118**
28. Affen-Selfie: Rechtsstreit zwischen Peta und Fotografen endet mit Vergleich **S. 118**

*Inhaltsverzeichnis (2/4)***Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

1. Abschließender Charakter des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen durch die Verordnung Nr. 1234/2007  
EuGH, Urt. v. 14.09.2017, C-56/16 P – Porto **S. 119**
2. Gefahren von Beeinträchtigungen im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009  
EuGH, Urt. v. 20.09.2017, C-673/15 P bis C-676/15 P **S. 119**
3. Ernsthafte Benutzung i.S.d. Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009  
EuGH, Urt. v. 11.10.2017, C-501/15 P – Cactus **S. 119**
4. Verhältnis zwischen Verletzungsklage und Widerklage auf Nichtigerklärung  
EuGH, Urt. v. 19.10.2017, C-425/16 **S. 119**
5. „Dieselben Handlungen“ iSd Art. 109 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009;  
Klage aus einer nationalen Marke, gefolgt von einer Klage aus einer Unionsmarke;  
Unzuständigkeitserklärung – Umfang  
EuGH, Urt. v. 19.10.2017, C-231/16 **S. 119**
6. Verhältnis von Art. 16 und 18 der der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 zu nationalen Regelungen  
EuGH, Urt. v. 23.11.2017, C-381/16 **S. 120**

**EuG**

7. Aus mehreren Wörtern zusammengesetzte Marke; Verwendung des Begriffs der „Manufaktur“  
EuG, Urt. v. 7.09.2017, T-374/15 **S. 120**
8. Beschreibender Charakter einer Marke im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der  
Verordnung Nr. 207/2009  
EuG, Urt. v. 26.10.2017, T-844/16 **S. 121**

**BGH**

9. Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses in Fällen des Art. 97 Abs. 5 der  
Verordnung (EG) Nr. 207/2009  
BGH, Urt. v. 9.11.2017, I ZR 164/16 **S. 121**

**BPatG**

10. Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG für dreidimensionale Warenverpackungsformen  
BPatG, Urt. v. 17.11.2017, 25 W (pat) 112/14 – Nespresso-Kaffeekapsel **S. 121**

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

11. Gemeinsame Beschwerdeschrift mit nur einer Beschwerdegebühr  
BGH, Beschl. v. 19.09.2017, X ZB 1/17 – Mehrschichtlager **S. 123**
12. Unzulässige Erweiterung  
BGH, Urt. v. 05.09.2017, X ZR 85/15 **S. 123**
13. Beitritt im Einspruchsverfahren  
BGH, Beschl. v. 29.08.2017, X ZB 3/15 – Ratschenschlüssel **S. 123**
14. Beschränkung des Patents  
BGH, Urt. v. 08.08.2017, X ZR 87/15 **S. 123**
15. Unzulässige Erweiterung II  
BGH, Beschl. v. 25.07.2017, X ZB 5/16 – Phosphatidylcholin **S. 123**
16. Zum Stand der Technik als Ausgangspunkt der Bemühungen des Fachmanns  
BGH, Urt. v. 26.09.2017, X ZR 109/15 – Spinfrequenz **S. 123**

*Inhaltsverzeichnis (3/4)***BPatG**

17. Veranlassung zur Erhebung der Nichtigkeitsklage bei bereits erhobener Verletzungsklage  
BPatG, Ur. v. 27.06.2017, 4 Ni 31/15 – Interdentalreiniger **S. 124**

**LG**

18. Aussetzung von Verletzungsprozessen bei fehlender Erfindungshöhe **S. 124**  
LG München I, Ur. v. 21.09.2017, 7 O 15818/16
19. „Expiry time for a period“ **S. 124**  
LG Düsseldorf, Ur. v. 13.07.2017, 4a O 16/16 – Kommunikationsvorrichtung
20. Grundsätzliches zur „Marktbeherrschung“ **S. 125**  
LG Düsseldorf, Ur. v. 13.07.2017, 4a O 27/16 – Mobiles Kommunikationssystem
21. Berufung auf Sachverhalt im Verletzungsprozess wie im Lösungsverfahren **S. 125**  
LG Düsseldorf, Ur. v. 24.08.2017, 4b O 67/16 – Anschlussarmatur

*Designrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

22. Beweislast im Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 der Verordnung Nr. 6/2002;  
Anforderungen an Eigenart im Sinne des Art. 6 der Verordnung Nr. 6/2002 **S. 126**  
EuGH, Ur. v. 21.09.2017, C-361/15 P und C-405/15 P

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

23. Urheberrechtliche Zulässigkeit des Betriebs eines Online-Videorekorders **S. 127**  
EuGH, Ur. v. 29.11.2017, C-265/16 – VCAST Limited / RTI SpA

**BGH**

24. Verwendung von Werken im Wahlkampf **S. 127**  
BGH, Ur. v. 11.05.2017, I ZR 147/16 – Wahlkampfmusik
25. Pressemitteilung: GEMA muss Künstlern Auskunft erteilen **S. 127**  
BGH, Beschl. v. 18.10.2017, I ZR 267/16
26. Pressemitteilung: Bildersuche durch Suchmaschinen verletzt grundsätzlich keine  
Urheberrechte **S. 127**  
BGH, Ur. v. 21.09.2017, I ZR 11/16 – Vorschaubilder III
27. Urheberrechtsverletzung durch Filesharing **S. 128**  
BGH, Ur. v. 21.09.2017, I ZR 58/16 – Sicherung der Drittauskunft

**OLG/VGH**

28. Vorabentscheidungsverfahren zum Zweitveröffentlichungsrecht von Hochschullehrern **S. 128**  
VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 26.09.2017, 9 S 2056/16
29. Pflicht der Staatsanwaltschaft zum Tätigwerden im Falle eines Verdachts von  
Urheberrechtsverletzungen **S. 129**  
OLG Bremen, Beschl. v. 21.09.2017, 1 Ws 55/17
30. Drittauskunft bei Urheberrechtsverletzung **S. 129**  
OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 22.08.2017, 11 U 71/16 – Anspruch auf Drittauskunft

**LG**

31. Schöpfungshöhe bei Computerzeichnungen nach einer Vorlage **S. 129**  
LG Frankfurt a.M., Ur. v. 14.09.2017, 2-03 O 416/16
32. Haftungsmaßstab für Links auf urheberrechtsverletzende Inhalte **S. 129**  
LG Hamburg, Ur. v. 13.06.2017, 310 O 117/17

*Inhaltsverzeichnis (4/4)***Wettbewerbsrecht****Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

33. Hinnehmbare Herkunftstäuschung bei nachschaffender Übernahme einer dem Stand der Technik entsprechenden angemessenen technischen Lösung **S. 130**  
BGH, Ur. v. 14.09.2017, I ZR 2/16 – Leuchtballon
34. Informationspflichten für Unternehmer **S. 130**  
BGH, Ur. v. 14.09.2017, I ZR 231/14 – MeinPaket.de II
35. Zur wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit von Testkäufen im Internet **S. 130**  
BGH, Ur. v. 11.05.2017, I ZR 60/16 – Testkauf im Internet
36. Informationspflichten im Sinne des § 5a Abs. 2 UWG bei Preisportalen im Internet **S. 130**  
BGH, Ur. v. 27.04.2017, I ZR 55/16 – Preisportal
37. Unanwendbarkeit des UWG zwischen konkurrierenden Vertragsärzten **S. 130**  
BSG, Ur. v. 15.03.2017, B 6 KA 35/16 R

**OLG**

38. Kein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Betonsteinpflaster **S. 131**  
OLG Köln, Ur. v. 25.8.2017, 6 U 170/16 – Natursteinpflaster
39. Unbegründeter Unterlassungsantrag; Lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit eines Internetwerbblockers **S. 131**  
OLG München, Ur. v. 17.08.2017, 29 U 1917/16 – Whitelisting III
40. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Damenhandtaschen **S. 131**  
OLG Köln, Ur. v. 21.07.2017, 6 U 178/16
41. Zur Dringlichkeitsvermutung im einstweiligen Verfügungsverfahren wegen Wettbewerbsverstoßes **S. 132**  
KG Berlin, Ur. v. 02.06.2017, 5 U 196/16

**LG**

42. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Badesandalen **S. 132**  
LG Düsseldorf, Ur. v. 01.09.2017, 38 O 37/17

**CIPLit****S. 133**

## Beitrag

### Kommerzielle Beiträge auf dem Prüfstand – reicht #ad aus?

Anmerkung zu OLG Celle Urteil vom 08.06.2017, 13 U 53/17

§§ 3, 5a VI UWG

#### Leitsatz

Das Hashtag #ad genügt jedenfalls dann nicht zur Kennzeichnung des kommerziellen Zwecks eines Beitrags bei *Instagram* oder ähnlichen sozialen Medien, wenn es sich am Ende des Beitrags und dort an zweiter Stelle von insgesamt sechs Hashtags befindet.

#### Sachverhalt

Ein Influencer<sup>1</sup> verfasste über sein Instagramprofil, dem über eine Million Such-Nutzer (Follower) „folgten“, folgenden Werbebeitrag für die Drogeriekette Rossmann:

*„An alle Sparfüchse: AUFGEPASST! NUR morgen gibt es in allen Filialen von #rossmann & im Online Shop 40% Rabatt auf Augen Make-UP! Viel Spaß beim Einkaufen!“*

Am Ende seines Beitrags wurden sechs Hashtags hinzugefügt, namentlich „#b“ „#ad“ „#eyes“ „#shopping“ „#rabatt“ sowie „#40prozent“. Das für die Zwecke der Werbekennzeichnung möglicherweise relevante „#ad“ tauchte dabei an zweiter Stelle auf. Ein Verbraucherschutzverein erkannte in dieser Anzeige aufgrund einer unzureichenden werblichen Kennzeichnung des Beitrags eine Irreführung durch Unterlassen.

Erstinstanzlich lehnte das LG Hannover mit Urteil vom 08.03.2017, 23 O 5/17 eine Irreführung durch Unterlassen und somit eine Verletzung des § 5a Abs. 6 UWG ab. Nach Ansicht des Gerichts wurde der kommerzielle Zweck des Beitrags bereits aus den Umständen deutlich.

#### Entscheidung

Im hier zu besprechenden Urteil hob das OLG Celle die Entscheidung der Vorinstanz auf. Es erkannte in dem relevanten Beitrag eine geschäftliche Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG, deren kommerzieller Zweck unzureichend kenntlich gemacht wurde und sich auch nicht unmittelbar aus den Umständen ergab und gegen § 5a Abs. 6 UWG verstoße.

Grundsätzlich müsse ein solcher den kommerziellen Zweck verfolgender Beitrag so ausgestaltet sein, dass er einen deutlichen Hinweis erhalte, sodass aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds der jeweiligen angesprochenen oder betroffenen Verbraucherkreise kein Zweifel am Vorliegen eines kommerziellen Zweckes bestehe. Der kommerzielle Zweck müsse demnach auf den ersten Blick hervortreten. Der Umfang der Kennzeichnung sei dabei vom jeweiligen Einzelfall abhängig.

<sup>1</sup> Als Influencer bezeichnet man Personen, die aufgrund ihrer starken medialen Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken für Werbung und Vermarktung in Frage kommt (Influencer-Marketing).

Vorliegend sei das „#ad“ lediglich an das Ende des Beitrags und dort erst an zweiter Stelle von insgesamt sechs aufgeführten Hashtags gesetzt worden. Nach Auffassung des OLG Celle sei in dieser Konstellation nicht damit zu rechnen, dass ein durchschnittliches Mitglied der relevanten Zielgruppe der betroffenen Werbung diese als solche durch den Hinweis #ad erkenne. Jedenfalls sei durch die Positionierung der kommerzielle Zweck des Beitrags nicht auf den ersten Blick erkennbar. Auch die farbliche Hervorhebung der Hashtags führe zu keinem abweichenden Ergebnis. Im Gegenteil animiere dies den Leser, sich nur auf den eigentlichen Text zu konzentrieren. Auch ergebe sich aus der professionellen Qualität und der Aufmachung nichts Gegenteiliges, da andere, private Schnappschüsse des *Influencers* dieselbe Qualität aufweisen. Die benutzten *Emojis* seien zudem eine übliche Verwendung mit privatem Charakter.

#### Würdigung

Das Urteil zeigt deutlich auf, dass die Kennzeichnungspflichten kommerzieller Zwecke im sogenannten Influencer Marketing eine große Rechtsunsicherheit herbeiführen. Schon längst handelt es sich beim Influencer Marketing nicht mehr um eine bloße Randerscheinung. Für viele Unternehmen gehört es zum Standardrepertoire ihrer Marktstrategie.

Das OLG Celle versäumt es in seinem Urteil mit Blick auf Influencer Marketing einen festen Rahmen für das Maß an Kennzeichnungspflichten vorzuzeichnen und somit in diesem wirtschaftlich sehr relevanten Bereich zu einem höheren Maß an Rechtssicherheit beizutragen. Anstelle einer basalen Auseinandersetzung begnügt sich das Gericht mit einer grundsätzlichen Skepsis den Einzelfall als unzureichende Kennzeichnung zu erkennen. Auch im Hinblick darauf, dass sowohl *Influencer*, als auch das beauftragende Unternehmen nach dem UWG in gleicher Weise haften, wäre eine solche Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen der Kennzeichnungspflicht in diesem Werbebereich wünschenswert gewesen.

Exemplarisch geht das Urteil über die relevante Frage hinweg, ob der Hashtag #ad grundsätzlich den Anforderungen des § 5a Abs. 6 UWG genügt. Einziger Ankerpunkt dieses Urteils ist diesbezüglich, dass das Hashtag bereits am Anfang des eigentlichen Textes auftauchen muss, um den durchschnittlichen Mitgliedern der angesprochenen oder betroffenen Verbraucherkreise den kommerziellen Zweck des Postings zu suggerieren.

Problematisch ist zudem jedoch auch, ob die aus lediglich zwei Zeichen bestehende Abkürzung „ad“, die für advertisement steht, im Kontext mehrerer Worte oder gar Sätze per se ausreichend ist, um den kommerziellen Zweck auf den ersten Blick kenntlich zu machen.

Insbesondere sind durch den sehr jungen Verbraucherkreis *Instagrams* und dem projizierten Vorbildcharakter des *Influencers* als authentischer Bekannter hohe Hürden an die Kennzeichnungspflicht zu stellen. Oftmals werden in einem Posting zudem mehrere Hashtags gleichzeitig verwendet.

Der Blick auf vergleichbare Regelungen ergeben sich aus § 58 Abs. 3 Satz 1 RStV, worunter beispielsweise die soziale Plattform *YouTube* als fernsehähnliches Telemedium fällt. Für das Influencer Marketing auf *YouTube* ist

*Beitrag*

demnach auf die normierten Kennzeichnungspflichten und Werbegrundsätze des §§ 7, 8 RStV zu achten. Um das Verbot der Schleichwerbung nach § 2 Abs. 2 Nr. 8 RStV zu umgehen, sind in der Praxis Kennzeichnungen wie „Dauerwerbesendung“ oder „Anzeige“ bereits üblich. Auch eine Parallele zu analogen Regelungen kommerzieller Werbung zeigt deutlich, dass „#ad“ jedenfalls nicht ausreicht um eine eindeutige Kenntlichmachung sicherzustellen.

#Werbung direkt zu Beginn des Eintrages könnte zwar die Authentizität mancher *Influencer* in Frage stellen, würde jedoch jegliche Zweifel am kommerziellen Charakter des Beitrages ausschließen und den Beitrag ausdrücklich und offensichtlich als das kennzeichnen, was es letztlich ist, kommerzielle Werbung.

*Lars Wasnick*

## Aktuelles

### Markenrecht

#### 1. BGH bestätigt Schutzfähigkeit der „Ritter-Sport“-Verpackungsmarken

Der Schokoladenhersteller Ritter Sport hat im Streit um seine dreidimensionale quadratische Verpackungsmarke einen Erfolg erzielt. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschlüssen vom 18.10.2017 zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts aufgehoben, mit denen die Löschung der Marken angeordnet worden war. Das Gericht verwies darauf, dass die quadratische Form der Tafelschokolade keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade sei (Az.: I ZB 105/16 und I ZB 106/16).

Für Ritter Sport sind dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware „Tafelschokolade“ registriert. Sie zeigen jeweils die Vor- und Rückseite einer neutralen quadratischen Verpackung mit einem quadratischen Verpackungskörper, zwei seitlichen gezackten Verschlusslaschen und einer auf der Rückseite quer verlaufenden Verschlusslasche. Die Löschantragstellerin hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marken beantragt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte die Löschanträge zurückgewiesen. Mit der gegen diese Entscheidung eingelegten Beschwerde machte die Löschantragstellerin geltend, dass die in den Marken gezeigten Verpackungen lediglich typische Gebrauchseigenschaften von darin verpackter Tafelschokolade im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wiedergäben. Das BPatG ordnete daraufhin die Löschung der Marken an.

Der BGH hat jetzt auf die Rechtsbeschwerden der Markeninhaberin die angefochtenen Beschlüsse aufgehoben und die Verfahren an das BPatG zurückverwiesen. Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können dreidimensionale Zeichen Marken sein. Dies gelte grundsätzlich auch für dreidimensionale Zeichen, die die Form einer Ware darstellen. Die Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließe solche Zeichen vom Markenschutz aus, die ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen. Ob in den vorliegenden Fällen sich das Schutzhindernis auch auf die Verpackungen bezieht, habe nicht entschieden werden müssen. Die quadratische Form der Tafelschokolade sei nämlich keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung vom 18. Oktober 2017](#)

#### 2. BGH bestätigt Schutzfähigkeit der „Dextro-Energy“-Traubenzuckertäfelchen

Auch hinsichtlich der Dextro-Energy-Traubenzuckertäfelchen stärkt der BGH den Schutz von dreidimensionalen Formmarken.

Für die Markeninhaberin sind dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware „Traubenzucker“ registriert. Eine Marke zeigt einen

Stapel von acht quaderförmigen Täfelchen mit quadratischer Grundfläche, mittigen Einkerbungen und abgechrägten und abgerundeten Ecken. Die andere Marke zeigt ein entsprechend gestaltetes Einzeltäfelchen aus unterschiedlicher Perspektive.

Anders als das Bundespatentgericht weist der BGH den abgerundeten Ecken keine technische Funktion zu, sondern lediglich eine sensorische Funktion beim Verzehr. Eine Warenformmarke sei nur dann als Marke nicht schutzfähig, wenn alle ihre wesentlichen Merkmale technische Funktionen aufweisen. Dementsprechend sei entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts die Schutzfähigkeit zu bejahen.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung vom 18. Oktober 2017](#)

#### 3. Markenrechtsstreit um „Black Friday“

Auch dieses Jahr hat der Einzelhandel in Deutschland am sogenannten „Black Friday“-Wochenende wieder einen beeindruckenden Umsatz erzielt.

Jedoch hat sich zur gleichen Zeit ein heftiger Streit um die Benutzung der Bezeichnung „Black Friday“ entwickelt.

Denn „Black Friday“ ist eine eingetragene Wortmarke der Medien- und IP-Holding Super Union. Schon 2016 hatte sie vereinzelt Händler in Deutschland abgemahnt, die ihre Rabattaktionen am Freitag nach Thanksgiving mit „Black Friday“ beworben hatten. In diesem Jahr hat sich Super Union den wohl größten aller denkbaren Gegner ausgesucht: Die Holding hat den Online-Handelskonzern Amazon beim LG Hamburg wegen Verletzung der Wortmarke „Black Friday“ verklagt.

Die Klage richtet sich u.a. auf Unterlassung der Markenrechtsverletzung und auf Schadensersatz für die bisherige Nutzung. Amazon benutze die eingetragene Wortmarke ungenehmigt, um eigene Verkaufsveranstaltungen bzw. Rabattaktionen auf verschiedenen Plattformen durchzuführen und zu bewerben. Im Falle einer Verurteilung drohen Amazon bei jeder Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot Ordnungsgelder von bis zu 250.000 Euro. Hinzu kämen ggf. Schadensersatzforderungen.

Quelle: [lto.de](#)

#### 4. Polaroid verklagt Fujifilm wegen quadratischer Fotos

Mit seinen Sofortbildkameras hat Polaroid den Markt für Sofortbildkameras lange dominiert und einen eigenen Fotostil geprägt.

Nach Ansicht von Polaroid seien daher quadratische Fotos untrennbar mit der eigenen Marke verbunden.

Polaroid hat aus diesem Grund Klage gegen den japanischen Konkurrenten Fujifilm eingereicht. Dessen Instax-Film-Serie verletze die eigenen Markenrechte, argumentiert Polaroid. Entsprechend fordert man von Fujifilm mehrere Millionen Dollar Schadensersatz. Problematisch hieran: Während Polaroid seine Sofortbildkameras seit 2008 nicht mehr herstellt, war Fujifilm mit der



Instax-Reihe zuletzt äußerst erfolgreich.

Hinter der Klage steht das Unternehmen PLR IP, das die Markenrechte an Polaroid Sofortbildkameras besitzt – und diese nun offenbar vergolden will. Fujifilm stellt man über die Entschädigung hinaus vor die Wahl entweder jährlich Lizenzgebühren in Höhe von mehreren Millionen Dollar zu zahlen oder die Produktion der Instax-Reihe einzustellen. Fujifilm hat mittlerweile Widerspruch eingereicht, will die Forderung von Polaroid also vor Gericht bekämpfen.

Quellen: [derstandard.de](http://derstandard.de); [petapixel.com](http://petapixel.com) (engl.)

## 5. WIPO-Report 2017 veröffentlicht

Der WIPO-Report 2017 steht zum Download in englischer Sprache bereit. Er befasst sich mit immateriellen Vermögenswerten in globalen Wertschöpfungsketten.

Quelle: [wipo.int](http://wipo.int)

## Patentrecht

### 6. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2016

Die fünf weltgrößten Ämter für geistiges Eigentum (IP5) – namentlich das Europäische Patentamt (EPA), das Japanische Patentamt (JPO), das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USTPO), das Koreanische Amt für geistiges Eigentum (KIPO) und das Staatliche Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) – haben ihren gemeinsamen [statistischen Jahresbericht 2016](#) veröffentlicht. Hieraus geht unter anderem hervor, dass 2016 insgesamt fast 2,6 Millionen Patentanträge bei den IP5-Ämtern eingereicht und davon 1,1 Millionen Patente erteilt worden sind.

### 7. Global Innovation Index 2017 – Schweiz als ewiger Spitzenreiter

Die Schweiz ist laut des am 15.06.2017 veröffentlichten „[Global Innovation Index 2017](#)“ zum siebten Mal in Folge das innovativste Land der Welt, gefolgt von Schweden, den Niederlanden, den USA sowie dem Vereinigten Königreich. Deutschland verbessert sich auf Platz 9. Zudem konnte sich die Volksrepublik China erneut einen Platz unter den ersten 20 Rängen erkämpfen – dieses Jahr befindet sich China auf Platz 19.

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. 15.06.2017](#) (engl.)

### 8. Europäisches Patentamt: Chef Battistelli tritt ab

Der Chef des Europäischen Patentamtes (EPA), Benoît Battistelli, tritt ab. Sein Nachfolger ist der Portugiese António Campinos, früherer Chef des portugiesischen

Patentamtes und aktuell Geschäftsführender Direktor des Europäischen Amtes für Geistiges Eigentum (EUIPO). Er wurde von den Mitgliedern des EPA-Verwaltungsrates in ihrer Sitzung direkt im ersten Wahlgang gewählt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Juli 2018. Damit endet Battistellis zweite, auf drei Jahre begrenzte Amtszeit.

Er wurde jedoch bereits am 28. November 2017 zum Vorsitz des Verwaltungsrats des Centre for Intellectual Property Studies (CEIPI) [gewählt](#). Er ist der Nachfolger von António Campinos, der den Vorsitz seit 2013 führt. Battistellis Mandat ist auf drei Jahre angelegt.

Quelle: [epo.org](http://epo.org) (engl.)

### 9. DPMA: Patent- und Marktanmeldungen weiterhin im Aufschwung

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) erwartet auch für 2017 einen Anstieg der Anmeldezahlen von Patenten und Marken. Aller Voraussicht nach werden damit die im Vorjahr erreichten Rekordwerte übertroffen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2017 mehr Verfahren abgeschlossen und 4,7 Prozent mehr erledigt als im Vorjahreszeitraum. 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. 30.10.2017](#)

### 10. Apple vs. Qualcomm: Qualcomm will iPhone-Produktion stoppen; Apple holt zum Gegenschlag aus

Der juristische Schlagabtausch zwischen Apple und Qualcomm scheint kein Ende zu nehmen: Nachdem der Chipkonzern Qualcomm bereits Mitte des Jahres ankündigte, ein Importverbot von iPhones und iPads in den USA durchzusetzen sowie in Deutschland einen Einfuhr- und Verkaufsstopp erwirken zu wollen (vgl. Meldung im [CIP-Report 3/2017, S. 85](#)), plant der Konzern nun, die iPhone-Produktion in China stoppen. Er reichte zur Erreichung dieses Ziels Klage bei einem auf geistiges Eigentum spezialisiertem Gericht in China ein. Hintergrund der Klage sei, dass Apple von Qualcomm erfundene Technologien nutze, ohne dafür zu bezahlen zu haben. Qualcomm beruft sich auf drei Patente, bei denen es um die Regulierung der Stromaufnahme und um Apples „Force-Touch“-Technologie geht, bei der ein Touchscreen die Stärke des Fingerdrucks erkennt. Ein Apple-Sprecher erklärte in diesem Zusammenhang, dass in den vielen Jahren der Verhandlungen mit Qualcomm nie über diese Patente gesprochen worden sei und zeigte sich daher zuversichtlich, dass der Vorstoß von Qualcomm vor Gericht scheitern werde.

Nachdem Apple schon Anfang des Jahres vor Gericht gezogen war und wegen Patentverletzungen auf Schadensersatz in Millionenhöhe geklagt hatte (vgl. Meldung im [CIP-Report 2/2017, S. 61](#)), holte Apple auf das letzte Vorgehen Qualcomms hin am 29. November 2017 zum Gegenschlag aus: Der Konzern klagte erneut gegen den Chipkonzern wegen weiterer Patentverletzungen.

Namentlich geht es um acht Patente zu Techniken für längere Batterielaufzeiten, die Qualcomm verletzt haben soll. Der iPhone-Hersteller habe diese Patente bereits Jahre vor den Patenten angemeldet, die Qualcomm bei seiner letzten Klage ins Feld führte, erklärt Apple.

Bereits einen Tag später, am 30. November, eskalierte der Patentstreit beider Konzerne noch weiter. Qualcomm konterte Apples Klage mit drei weiteren Klagen. Der Vorwurf lautet, dass Apple sechzehn weitere Patente des Chip-Konzerns in iPhones nutze. Apple will sich zu diesem Vorwurf jedoch nicht äußern.

Quellen: [heise.de](http://heise.de); [macwelt.de](http://macwelt.de); [handelsblatt.com](http://handelsblatt.com)

### 11. Apple vs. Samsung: Samsung scheitert im Patentstreit am obersten US-Gericht

Das oberste Gericht der USA [lehnte](#) am Montag, dem 6. November 2017, Samsungs Antrag zur Überprüfung des bestehenden Urteils aus dem Jahr 2014 ohne Begründung ab. Samsung war damals zur Zahlung von 120 Millionen US-Dollar an Apple wegen der Verletzung dreier Patente verurteilt worden.

Bei diesen Patenten handelte es sich unter anderem um Apples "Slide to Unlock"-Funktion – die klassische Geste, die das iPhone einst durch ein Wischen entsperre – und eine Autokorrekturfunktion von Texteingaben. Darüber hinaus ging es um das automatische Hervorheben von Informationen wie etwa Telefonnummern, die sich sodann antippen lassen. Seitdem der Bundesgerichtshof im August 2015 ein darauf bezogenes Patent für nichtig erklärt hatte, nutzt Apple diese Funktion nicht mehr.

Mit der Ablehnung des Antrags durch den Supreme Court bleibt das gegen Samsung ergangene Urteil zur Zahlung von 120 Millionen Dollar daher bestehen und beendet die zweite große Patentschlacht der Konzerne.

Quellen: [heise.de](http://heise.de); [bloomberg.com](http://bloomberg.com) (engl.)

### 12. Apple vs. Samsung: Neuer Prozess über Schadenszahlung wegen iPhone-Design-Verletzung

Apple und Samsung streiten weiterhin über iPhone-Geschmacksmuster. Damit geht der inzwischen sechsjährige Patentstreit der beiden Konzerne in eine neue Runde. Apple muss, wie von Samsung gefordert, in einem neuen Verfahren erneut darlegen, warum Samsung – wie in einem vorangegangenen Prozess festgestellt wurde – 399 Millionen Dollar für die Verletzung mehrerer iPhone-Geschmacksmuster zahlen musste. Dies entschied ein Gericht in Kalifornien am 22. November 2017, wie aus den veröffentlichten [Gerichtsunterlagen](#) hervorgeht (11-cv-01846-LHK, United States District Court, Northern District of California, San Jose Division).

Namentlich geht es um die US-Geschmacksmuster [D618677](#) und [D593087](#), die eine rechteckige Frontpartie eines Smartphones mit abgerundeten Kanten abdecken sowie um das Design-Patent [D604305](#), das eine Rasterdarstellung von sechzehn bunten App-Icons auf einem schwarzen Bildschirm schützt. Ursprünglich sollte Samsung für die Verletzung dieser Patente eine Milliarde Dollar zahlen; diese Summe wurde jedoch anschließend im Rahmen mehrerer Verfahren schrittweise reduziert.

[Final überwiegt](#) Samsung an Apple 548 Millionen Dollar, davon 399 Millionen Dollar für die Verletzung der Geschmacksmuster.

Um letztgenannte Summe geht es nun erneut im Prozess vor dem Bezirksgericht von San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Zur Festlegung der zu zahlenden Schadenssumme muss Apple zeigen, inwiefern Samsung die Geschmacksmuster verletzt hat und wie viel Gewinn dadurch erwirtschaftet wurde. Der Prozess soll insbesondere klären, welche die richtige Berechnungsgrundlage für welches spezifische, von Apple vorgebrachte Geschmacksmuster darstellt. In Betracht kommt entweder der Gesamtgewinn aus dem Verkauf der jeweiligen Smartphone-Reihe oder aber aus der jeweiligen Komponente. Die Beantwortung dieser Frage obliegt dem kalifornischen Gericht.

Quelle: [heise.de](http://heise.de)

### 13. Apple vs. Uni Wisconsin: Patentstreit geht in nächste Runde

Nachdem Apple zur Zahlung von 506 Millionen US-Dollar an die Universität Wisconsin-Madison verurteilt wurde, versucht Apple nun, das Urteil der ersten Instanz zu kippen. Hintergrund des Rechtsstreits ist, dass Apple soll durch die A-Chip-Reihe in iPhone und iPad ein Patent der Universität verletzt haben soll (vgl. dazu auch Meldung in [CIP-Report 3/2017, S. 84](#)).

Bei Eröffnung des Berufungsverfahrens [beruft sich der Konzern darauf](#), der Prozess sei „voller Fehler an jeder Ecke“ abgelaufen. Die Schadenshöhe sei „nachteilig aufgebläht“ worden, sodass das Urteil so nicht bestehen bleiben könne. Im Übrigen könne keine direkte Verletzung des Patents in den USA vorliegen, da der entscheidende Teil der Chip-Produktion durch Samsung in Südkorea vorgenommen werde. Ohne die dort durchgeführten „strukturellen Modifikationen“ seien Samsungs Wafer noch keine vom Patent abgedeckten „Prozessoren, die Instruktionen ausführen können“. In den USA fertige Samsung hingegen nur große Silicium-Blöcke, argumentiert der iPhone-Hersteller nun.

Ob das Berufungsverfahren Erfolg haben oder ob der Universität ein viertes Mal Recht gegeben werden wird, bleibt abzuwarten.

Quelle: [heise.de](http://heise.de)

### 14. Apple vs. VirnetX: Patentstreit um FaceTime-Patente

Seit Jahren läuft ein Patentstreit zwischen Apple und der Holdinggesellschaft Virnet. Bei dem Streit geht es um technische Verfahren, die Apple für seine Videotechnik FaceTime nutzt. Diese sollen die Patente von VirnetX verletzen. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Klagepunkt, der VPN-on-Demand-Techniken umfasst, die von den VirnetX-Patenten ebenfalls abgedeckt seien.

Der United States District Court for the Eastern District of Texas hat nun geurteilt, dass Apple an die Patentholdingfirma 439,7 Millionen US-Dollar zu zahlen hat und weist damit, in diesem sogenannten „Final Judgment“, alle Einwände Apples zurück. Die von Apple zu zahlende

Summe entspricht 1, 20 US-Dollar pro iPhone, iPad und Mac, ergänzt um Strafzahlungen für ein sogenanntes „Willful Infringement“ sowie Zinsen und Anwaltskosten.

Die Ursprungsklage hatte VirnetX bereits 2010 eingereicht, woraufhin dem Konzern 368, 2 Millionen Dollar im Jahr 2012 zugesprochen worden waren. Aufgrund eines Berufungsverfahrens und eines darauffolgenden zweiten Verfahrens, bei dem VirnetX [zwischenzeitlich](#) über 600 Millionen Dollar zugesprochen wurden, erstreckt sich das Verfahren bereits über insgesamt sieben Jahre. Mit dem im Oktober 2017 ergangenen Urteil gewinnt die Patentholdingfirma in dieser Sache nun das dritte Mal. Apple will sich jedoch mit dem Urteil nicht zufriedengeben und [teilte mit](#), gegen das „Final Judgement“ Berufung einlegen zu wollen. Das soll auch noch möglich sein, obwohl das ursprüngliche Verfahren verloren wurde und eine erste Berufung erfolgte.

Quellen: [heise.de](#); [computerbase.de](#)

### 15. US-Ureinwohner verklagen Amazon und Microsoft

Ein New Yorker Mohawk-Stamm verklagt Amazon und Microsoft wegen der Verletzung von Patenten über Multi-CPU-Systeme vor einem Amerikanischen Bundesgericht in Virginia. Der Stamm hat das Patent nicht erfunden, sondern vermietet ihre speziellen Immunitätsrechte an zahlungskräftige Patentinhaber als neue Einnahmequelle.

Dies funktioniert folgendermaßen: Patentinhaber übertragen den St. Regis Mohawk ihre Patente zum Schein und zahlen eine Million an die Ureinwohner. Vorteil dieser Transaktion ist, dass sie von den Immunitätsrechten profitieren und ihre Patente erheblich schwieriger anfechtbar sind. Die Patentinhaber verstärken mithin den Schutz vor Patentanfechtungen beim US-Patentamt. Die Verfahren, die vor dem Tribunal Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des US-Patentamts stattfinden, sind zumeist bloße Inter Partes (IPR)-Überprüfungen, bei denen sich Patentinhaber und Anfechter ohne Geschworene gegenüberstehen und die bloß präjudizielle Wirkung entfalten. Dies bedeutet, dass ein Dritter selbst bei einem Sieg des Patentinhabers denselben Patentanspruch erneut anfechten kann. Bestimmte Patentinhaber sind jedoch gegenüber den IPR-Entscheidungen und dem damit einhergehende Präjudiz des PTAB immun. Zu diesen „Auserwählten“ gehören unter anderem 562 Ureinwohner-Stämme, darunter auch der Mohawk-Stamm.

Von einer solchen Abmachung profitierte unter anderem das Pharmaunternehmen Allergan. Sie waren die Ersten, die durch ihren Deal mit den US-Ureinwohnern eine breite Aufmerksamkeit in den USA erregten (vgl. *Allergan v. Teva Pharmaceuticals USA*, US District Court Eastern Texas, 2:15-cv-1455). Die Firma SRC Labs schloss ebenfalls einen entsprechenden Deal mit dem Mohawk-Stamm und ist der Grund für die Klage des Ureinwohner-Stamms gegen Amazon und Microsoft: SRC Labs glaubt, dass Amazon und Microsoft „ihr“ Patent verletzen, indem sie dieses nutzen, ohne eine Lizenz erworben zu haben. Da sie ihre Patente jedoch offiziell den St. Regis Mohawk übertragen haben, müssen diese

nun auch gegen Amazon und Microsoft klagen – und das, obwohl im Zentrum des Immunitäts-Deals nicht die aktive Durchsetzung von Patentrechten vor Gericht steht, sondern der Schutz vor bestimmten Patentanfechtungen beim US-Patentamt. Wie der Rechtsstreit nun ausgeht, bleibt abzuwarten.

Quelle: [heise.de](#)

## Urheberrecht

### 16. EuGH: Die Vereinbarkeit von Online-Videorekordern mit dem Urheberrecht

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entschied mit Urteil vom 29. November 2017 (Az. C-265/16), dass sich der Betreiber eines Online-Videorekorders nicht auf die Ausnahmeregelung für Privatkopien berufen kann. Die Zurverfügungstellung von in einer Cloud gespeicherten Kopien von Fernsehprogrammen müsse vom jeweiligen Inhaber der Urheberrechte oder der verwandten Schutzrechte erlaubt werden. Grund dafür sei, dass diese Dienstleistung eine Weiterverbreitung des betreffenden Programms darstelle.

Das englische Unternehmen VCAST stellt seinen Kunden ein System für die automatisierte Aufzeichnung von Fernsehsendungen von italienischen Fernsehanbietern zur Verfügung. Die Kunden wählen eine Sendung und Zeitfenster über die Website von VCAST aus, sodann greift VCAST zur entsprechenden Sendezeit das frei zugängliche Sendesignal auf und speichert die Sendung in einem vom Kunden angegebenen Cloud-Speicher. Dadurch wird dem Kunden die Aufzeichnung der ausgestrahlten Sendungen über das Internet zur Verfügung gestellt. VCAST und der italienische Fernsehsender RTI streiten über die urheberrechtliche Zulässigkeit dieser Tätigkeit: VCAST beehrte bei dem Tribunale Ordinario di Torino (Gericht Turin, Italien) die Feststellung der Rechtmäßigkeit seiner Tätigkeit unter Berufung auf die Ausnahmeregelung für Privatkopien. Danach bedürfen Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch, die weder direkt noch indirekt kommerziellen Zwecken dienen, keine Erlaubnis seitens des Inhabers der Urheberrechte oder der verwandten Schutzrechte, sofern die Rechteinhaber einen gerechten Ausgleich erhalten (Art. 5 Abs. 2 lit. b der Urheberrechtsrichtlinie ([RL 2001/29/EG](#))).

Der EuGH kommt zu dem Schluss, dass die von VCAST angebotene Dienstleistung eine Doppelfunktion besitze: Sie gewährleiste zugleich die Vervielfältigung und Zurverfügungstellung der geschützten Werke. Soweit die Dienstleistung in der Zurverfügungstellung von geschützten Werken bestehe, liege eine erlaubnispflichtige Weiterverbreitung der betreffenden Programme vor. Der EuGH stellt daher fest, dass die (Weiter-)Verbreitung durch VCAST eine von der ursprünglichen Wiedergabe unterschiedliche öffentliche Wiedergabe darstelle, für die somit eine Erlaubnis der Inhaber der Urheberrechte oder der verwandten Schutzrechte erteilt werden müsse. Mithin könne ein solcher Fernaufzeichnungsdienst nicht unter die Ausnahmeregelung für Privatkopien fallen.

Quellen: [EuGH, Pressemitteilung v. 29.11.2017](#); [Ito.de](#)

### 17. EU-Parlament: Rechtsausschuss für weitgehende Wahrung des Territorialprinzips

Nachdem am 9. Oktober kurzfristig das für den 10. Oktober vorgesehene Votum über Veränderungen des von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen [Verordnungsentwurfs](#) über Online-Übertragungen von Rundfunkveranstaltern (sogenannte SatCab-Verordnung) abgesagt worden war, stimmte der Rechtsausschuss des Parlaments der Europäischen Union (JURI) wider Erwarten doch am 21. November 2017 ab. Der Entwurf ist Teil des im September 2016 von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Urheberrechtspakts. Beschlossen wurde mehrheitlich der [Berichtsentwurf](#) über den Verordnungsentwurf von dem SPD-Abgeordneten Timo Wölken. Bei dem strittigen Artikel 2 der Verordnung konnten sich jedoch die Konservativen durchsetzen: Mit 15 zu 8 Stimmen und einer Enthaltung stimmte die Mehrheit des Rechtsausschusses für die weitgehende Erhaltung des Territorialprinzips.

Hintergrund des vorherigen Aufschubs für die Abstimmung waren [Kontroversen](#) im Rechtsausschuss. Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments für den Verordnungsentwurf fand keinen Konsens über seinen neuen Berichtsentwurf und die Kompromissänderungsanträge. Zentraler Streitpunkt war die Verankerung des Territorialprinzips in Artikel 2 des Verordnungsentwurfs: Die Europäische Kommission schlug die Einführung des sogenannten Ursprungslandprinzips vor, wonach TV-Sender die Online-Rechte eines Films nur noch für ein Europäisches Mitgliedsland erwerben und damit die Nutzung ihrer Online-Dienste im gesamten EU-Binnenmarkt ermöglicht worden wäre. Dieses erweiterte Weitersenderecht hätte zudem auch rundfunknahe Dienste wie Mediatheken von TV-Sendern getroffen. Mit seiner Abstimmung beschränkt der Rechtsausschuss nun die Anwendung dieses Ursprungslandprinzips aus der Satelliten- und Kabelrichtlinie ([RL 93/83/EWG](#)) im Online-Bereich auf „news“ und „current affairs content“. Dies hat zur Folge, dass das Territorialprinzip für Auftrags- und Co-Produktionen weitgehend gewahrt wird.

Im Vorfeld äußerten sich Stimmen für und gegen die Wahrung des Territorialprinzips: Die [Befürworter](#) einer solchen Abschaffung, unter anderem die deutschen Fernsehsender ARD und ZDF, sahen den europäischen Gedanken gestärkt. Für die Gegner hingegen gefährdete das Vorhaben die Basis der europäischen Film- und Produktionswirtschaft. Die Deutsche Filmakademie sprach sich in einem [Brandbrief](#) für den Erhalt des Territorialprinzips in der Europäischen Union aus. Sie sieht in der geplanten Abschaffung eine „Bedrohung des für die Wirtschaftlichkeit und Vielfalt des europäischen Films so wichtigen Territorialprinzips“. Letztere begrüßen daher das Abstimmungsergebnis vom 21. November. Der Vorsitzende der Allianz Deutscher Produzenten – Film und Fernsehen e.V. (Produzentenallianz) sowie ihr Geschäftsführer [erklärten](#), dass die Abstimmung eine Entscheidung mit großer Tragweite für das deutsche und europäische Filmschaffen und daher ein Schritt in die richtige Richtung sei.

Quellen: [EU-Parlament, Pressemitteilung v. 21.11.2017](#) (engl.); [urheberrecht.org](#)

### 18. EU-Urheberrechtsreform: Allgemeine Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Upload-Filtern

Wie aus einem als vertraulich eingestuften [Fragenkatalog](#) an den Juristischen Dienst des EU-Rates hervorgeht, den die britische Bürgerrechtsorganisation „Statewatch“ am 19. September 2017 veröffentlichte, hat die Bundesregierung rechtliche Bedenken gegenüber dem [Entwurf](#) der EU-Kommission zur Copyright-Reform. Es sei „zweifelhaft“, ob der Vorschlag der EU-Kommission für Upload-Filter auf Online-Plattformen als Maßnahme gegen Urheberrechtsverletzungen mit den Haftungsprivilegien aus der E-Commerce-Richtlinie ([RL 2000/31/EG](#)) vereinbar sei, schreibt die deutsche Delegation. Eine generelle Verpflichtung, den Internetverkehr zu überwachen, dürfe es daher nicht geben. Die EU-Mitgliedsstaaten Belgien, Finnland, Irland, die Niederlande, Tschechien und Ungarn hatten bereits ähnliche Fragen in einem ebenfalls von „Statewatch“ veröffentlichten [Papier](#) aufgeworfen.

Zudem äußerte sich Ende August die estnische Ratspräsidentschaft zu dem Vorhaben: Sie sprach sich jedoch für den Upload-Filter aus und legte am 31. August 2017 [Kompromissvorschläge](#) zum [Richtlinienentwurf](#) zum „Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt“ vor. Dieser beinhaltet Alternativvorschläge zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger und zur Verantwortlichkeit von Online-Plattformen. Die EU-Ratspräsidentschaft malt zwei Optionen auf. Laut beider müssen Plattformbetreiber mit unterschiedlichen Verantwortungsstufen dafür sorgen, dass Nutzer keine geschützten Inhalte illegal hochladen. Die Haftungsprivilegien aus der E-Commerce-Richtlinie würden damit eingeschränkt.

Es sprachen sich darüber hinaus bereits einige Ausschüsse gegen einen Uploadfilter aus: Bereits im Juni lehnte der Ausschuss für Verbraucherschutz und Binnenmarkt (IMCO) die Einführung von verpflichtenden Upload-Filtern ab. Dieser Einschätzung folgend sprach sich auch der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIEBE) des Parlaments der Europäischen Union am 20. November 2017 dagegen aus. Internetunternehmen dürften nicht dazu verpflichtet werden, die auf ihren Plattformen eingestellten Inhalte generell zu überwachen.

An diesen unterschiedlichen Positionen zeigt sich, dass kein Konsens unter den Mitgliedsstaaten in Sicht ist und die Gespräche über eine gemeinsame Position noch länger dauern dürften. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich der federführende Rechtsausschuss (JURI) zu dem Thema verhält. Er wird voraussichtlich Ende Januar 2018 zu dem Thema abstimmen.

Quellen: [statewatch.org](#) (engl.); [heise.de](#); [urheber.info](#); [urheberrecht.org](#)

### 19. Österreich: OGH bestätigt Netzsperrung gegen „The Pirate Bay“

Mit Urteil vom 24. Oktober 2017 (Az. 4 Ob 121/17y) entschied der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) in Zivilsachen, dass die Bereitstellung und das Betreiben einer Bit-Torrent-Plattform mit dem Zweck des Online-Filesharings unter den Nutzern dieser Plattform eine

den Urhebern vorbehaltene „öffentliche Wiedergabe“ darstellt. Vom Handelnden selbst müsse kein urheberrechtlich geschütztes Material abrufbar gehalten oder übertragen werden. Stattdessen genüge das technische Erleichtern oder Fördern der Urheberrechtsverletzung, sofern sich der Betroffene der Tatsache bewusst sei oder es ihm hätte bewusst sein müssen, dass er einen Beitrag zur Urheberrechtsverletzung leistet. Der OGH kommt daher zu dem Schluss, dass „The Pirate Bay“ strukturell rechtsverletzend ist und entscheidet damit im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), vgl. dazu die [Meldung vom 20. Juni 2017](#).

Quelle: [OGH, Pressemitteilung v. 24.10.2017](#)

## 20. Springer und Burda legen Streit um „Inhalteklau“ vorerst bei

Die Verlage Axel-Springer-Verlag und Burda Media haben sich nach Informationen von Meedia Anfang Dezember außergerichtlich geeinigt und damit den seit Januar 2017 andauernden Urheberrechtsstreit wegen systematischer Reproduktion („Inhalteklau“) exklusiver, bei BILDPlus abrufbarer Bezahlinhalte durch Focus Online vorerst beigelegt.

Der Axel-Springer-Verlag hatte gegen Burda Media eine Wettbewerbs- und Urheberrechtsklage vor dem Landgericht Köln erhoben. Er berief sich auf eine gezielte Behinderung des digitalen Geschäftsmodells von BILDPlus sowie auf eine Verletzung des Datenbankrechts nach § 87 b UrhG. Burda wies die Vorwürfe von sich (vgl. zur Vertiefung Meldung im [CIP-Report 1/2017 S. 8](#)).

Quelle: [meedia.de](#)

## 21. Behörden schalten illegales Download-Portal ab und verhaften die mutmaßlichen Betreiber von „kinox.to“

Die Behörden gehen gegenwärtig gegen Urheberrechtsverletzungen fördernde Online-Portale vor: Nachdem Anfang September 2017 bereits Kreshnik Selimi, 24, einer der mutmaßlichen Betreiber der illegalen (vgl. [EuGH Urteil v. 26. April 2017, Az. C-527/15](#)) Streaming-Plattform kinox.to, auf der Flucht vor strafrechtlicher Verfolgung ([BGH, Beschluss v. 19. Januar 2017, Az. 5 StR 164/16](#)) vor der deutschen Botschaft im Kosovo verhaftet wurde, nahmen deutsche Behörden Anfang November 2017 das deutschsprachige Download-Portal „usenetrevolution.info“ vom Netz.

Auf Letzterer wurden verbotene Raubkopien von Kinofilmen, Filmserien, Musik, Software, Computerspielen und E-Books zum Download angeboten und hatte etwa 27.000 Mitglieder. Insgesamt sei durch das Download-Portal ein Schaden von mindestens 2,9 Millionen Euro entstanden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt a.M. Sowohl der Server des illegalen Portals als auch eine dazugehörige Vertriebsseite für Usernet-Zugänge wurde in den Niederlanden und Frankreich ausgemacht sowie am 8. November 2017 abgeschaltet.

Quellen: [heise.de](#), [handelsblatt.com](#); [urheberrecht.org](#); [Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und Hessi-](#)

[sches LKA, Gemeinsame Pressemitteilung v. 10.11.2017](#)

## 22. Telemedienauftrag: Ministerpräsidenten verschieben Beschluss

Am 19. und 20. Oktober 2017 fand die Ministerpräsidentenkonferenz statt, bei der der 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag inhaltlich beraten wurde. Dieser setze einerseits die [EU-Datenschutzgrundverordnung](#) in den Staatsverträgen um und stärke andererseits Kooperation zwischen ARD, ZDF und Deutschlandradio entsprechend den Beschlüssen der Bund-Länder-Kommission, [erklärte](#) Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder.

Bei der Konferenz einigte man sich auf eine Erweiterung des Telemedienauftrags. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollen eigene audiovisuelle Beiträge länger als bisher - die Verweildauer beträgt aktuell sieben Tage - im Internet zur Verfügung stellen können und mehr Freiheit bei ihren redaktionellen Angeboten erhalten. Der konkrete Beschluss über den Telemedienauftrag wurde jedoch auf den 1. Februar 2018 verschoben.

Noch am 18. Oktober 2017, einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz, [appellierte](#) die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e-V. (Produktallianz) an die Konferenz, die Interessen der mittelständischen und kreativen Filmwirtschaft bei der Diskussion um den Telemedienauftrag angemessen zu berücksichtigen. Zudem warnte sie vor negativen Auswirkungen auf die deutsche Film- und Fernsehproduktionswirtschaft bei einer erheblichen Ausweitung der Verweildauer von Beiträgen.

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

## 23. Störerhaftung: Bundesrat macht Weg frei für WLAN-Gesetz mit Sperranspruch

Nachdem der Bundestag Ende Juni den [Entwurf](#) zur erneuten Änderung des Telemediengesetzes (TMG) nach langen Kontroversen verabschiedet hatte (vgl. Meldung im [CIP-Report 3/2017, S.89](#)), stimmte nun auch der Bundesrat am 22. September 2017 für den Gesetzesentwurf und besiegelte damit das weitgehende Aus für die Störerhaftung. Die Initiative kann nun in Kraft treten, sobald sie im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist.

Quelle: [heise.de](#)

## 24. Einigung mit US-Musikindustrie: Streamripper „Youtube-mp3“ geht offline

Nach einer Klage von Verbänden der Musikindustrie hat sich der Betreiber von YouTube-mp3.org, einem Streamripping-Dienst, verpflichtet, Youtube-mp3.org einzustellen.

Der Internetdienst ermöglicht es Nutzern, die Tonspur aus Youtube-Videos in ein Audio-Format umzuwandeln und diese anschließend kostenlos herunterzuladen sowie zu speichern (sog. „Streamripping“). Es sei die derzeit weltweit häufigste Form, Urheberrechte im digitalen Raum zu verletzen, heißt es beim Bundesverband Musikindustrie (BVMI). Die in Deutschland ansässige Website Youtube-mp3.org, die weltweit über 60 Millionen

Nutzer im Monat zählt, verpflichtet sich nun, den Dienst einzustellen und die Rechte von Künstler und Tonträgerherstellern zukünftig nicht weiter zu verletzen.

Florian Drücke, Geschäftsführer des BVMI erklärte, die Tatsache, dass YouTube-mp3 offline gehen müsse, sei ein wichtiges Signal für den Umgang mit der Lizenzierung von Musik im digitalen Raum. Vergleichbare Angebote im Netz sollten ihr Geschäftsmodell vor diesem Hintergrund nochmals eingehend hinterfragen.

Quellen: [BVMI, Pressemitteilung v. 07.09.2017](#); [heise.de](#)

### 25. Musikindustrie: Lizenzstreitigkeit mit Facebook

Facebook ist bereit, diversen Musiklabels und Verlagen mehrere hundert Millionen US-Dollar zu zahlen, damit Facebook Nutzer auch weiterhin uneingeschränkt Videos hochladen können, die mit urheberrechtlich geschützter Musik unterlegt sind. Aktuell können die Rechteinhaber verlangen, dass derartige Clips, in denen ihre Musik zu hören ist, entfernt werden. Das Soziale Netzwerk hat zugesagt - wie die Google-Videoplattform YouTube -, ein automatisiertes Erkennungssystem zu installieren, das Musikstücke in und von Nutzern hochgeladenen Videos erkennt, schreibt *Bloomberg*. Hintergrund dieser Bereitschaft ist, dass das weltweitgrößte Online-Netzwerk auf Videoinhalte seiner aktiven Mitglieder setzt und damit YouTube und traditionelle TV-Kanäle im Kampf um Werbegelder herausfordert.

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

### 26. Italien: Gericht spricht Museum ein Urheberrecht an Michelangelos „David“ zu

Mit Urteil vom 23. November 2017 sprach ein italienisches Gericht in Florenz der Galleria dell'Accademia für Abbildungen von Michelangelos – David –, eine der berühmtesten Statuen der Welt, ein Urheberrecht zu. Die Galleria dell'Accademia ist das Museum, das die originale Statue seit dem Jahr 1873 verwahrt und ausstellt. Für Reproduktionen des Kunstwerks, urteilte das Florentiner Gericht, bedürfe es zukünftig der Genehmigung des Museums, sofern die jeweilige Reproduktion kommerziellen Zwecken diene. Es ist jedoch noch unklar, ob die Entscheidung nur für Fotografien oder auch für andere Arten der Reproduktion gilt: Zudem bleibe abzuwarten, wie das Urteil in die Praxis, insbesondere im Hinblick auf die Florentiner Souvenir-Industrie umgesetzt wird.

Die Entscheidung wende sich in erster Linie gegen Agenturen, die mit Fotografien von Kunstschätzen werben, um Touristen Eintrittskarten zu den Florentiner Museen zu verkaufen, berichtet die Süddeutsche. Cecilie Hollberg, die Direktorin der Galleria dell'Accademia, sieht die Entscheidung des Florentiner Gerichts als „einen historischen Sieg“ an, der eine Präzedenz für den Umgang mit historischen Kunstschätzen eröffne.

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

### 27. USA: Gericht fällt hartes Urteil gegen Sci-Hub

Sci-Hub ist eine Guerilla-Bibliothek für wissenschaftliche Veröffentlichungen, auf die viele Forscher zurückgreifen. Die Plattform stellt wissenschaftliche Paper aller Art ins Netz und setzt sich dabei über das Urheberrecht hinweg. Es werden Forschern Arbeiten aller Art zur Verfügung gestellt, die ansonsten wegen Paywall-Einschränkungen keinen Zugang zu den Veröffentlichungen hätten.

Ein US-Bundesgericht entschied nun einerseits, dass Dienstanbieter alle Links zu der Website entfernen müssen, um die Weiterverbreitung des Materials zu verhindern; andererseits müssen die Betreiber 4,8 Millionen Dollar für zu Unrecht kopierte und verbreitete Werke zahlen.

Ob das Urteil in der Forschergemeinde etwas bewirkt, ist zweifelhaft, da ein akuter Bedarf nach dem Dienst besteht. Nichtsdestotrotz können nun Netzbetreiber angewiesen werden, Websites zu blockieren, um weitere Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. Letzteres ist eine Besonderheit in den USA.

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

### 28. Affen-Selfie: Rechtsstreit zwischen Peta und Fotografen endet mit Vergleich

Der seit 2015 andauernde Rechtsstreit um die Frage, wer als Urheber des Affen-Selfies gilt, wurde nun beigelegt: Die Tierrechtsorganisation zog am 11. September 2017 ihre Klage zurück und der Fotograf David Slater verpflichtet sich, 25 Prozent der Einnahmen, die in der Zukunft mit den Fotos der Affen erzielt werden, für den Erhalt ihrer Lebensräume in Indonesien zu spenden. Die Parteien erklärten, dass sie darin übereinstimmen, dass der Fall wichtige und topaktuelle Fragen über die Ausdehnung der Rechte von nicht menschlichen Lebewesen aufwirft.

Vertiefend zu dem Hintergrund des Rechtsstreits in der Meldung im [CIP-Report 3/2017, S. 90](#).

Quellen: [PETA, Pressemitteilung v. 11.09.2017](#) (engl.); [heise.de](#)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 1. Abschließender Charakter des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen durch die Verordnung Nr. 1234/2007

[EuGH, Urt. v. 14.09.2017, C-56/16 P – Porto](#)

##### Leitsätze (red.)

- Die Verordnung Nr. 1234/2007 stellt ein Instrument der gemeinsamen Agrarpolitik dar, das im Wesentlichen darauf abzielt, dem Verbraucher Gewähr dafür zu bieten, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse, die mit einer nach dieser Verordnung eingetragenen geografischen Angabe versehen sind, aufgrund ihrer Herkunft aus einem bestimmten geografischen Gebiet bestimmte besondere Merkmale aufweisen und damit eine auf ihrer geografischen Herkunft beruhende Qualitätsgarantie bieten; damit soll es den Landwirten, die sich zu echten Qualitätsanstrengungen bereit erklärt haben, ermöglicht werden, als Gegenleistung ein höheres Einkommen zu erzielen, und verhindert werden, dass Dritte missbräuchlich Vorteile aus dem Ruf ziehen, der sich aus der Qualität dieser Erzeugnisse ergibt (vgl. entsprechend Urteil vom 8. September 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, Rn. 111).
- Die Verordnung Nr. 1234/2007 enthält eine einheitliche und ausschließliche Schutzregelung.

#### 2. Gefahren von Beeinträchtigungen im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 20.09.2017, C-673/15 P bis C-676/15 P](#)

##### Leitsätze (red.)

- In Bezug auf die Gefahren von Beeinträchtigungen im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ist festzuhalten, dass diese Vorschrift drei unterschiedliche Arten von Gefahren betrifft, nämlich dass die ungerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke erstens die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, zweitens die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigt oder drittens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt.
- Das Bestehen einer Gefahr, dass sich diejenigen Schädigungen verwirklichen, bei denen es sich um Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, ist im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die diese Marke eingetragen ist. Hingegen ist das Vorliegen derjenigen Schädigung, die auf der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke beruht, angesichts des Umstands,

dass hier das Verbotene in dem vom Inhaber der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die die jüngere Marke zur Eintragung angemeldet ist.

#### 3. Ernsthafte Benutzung i.S.d. Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 11.10.2017, C-501/15 P – Cactus](#)

##### Leitsatz (red.)

Eine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 liegt auch dann vor, wenn von einer zusammengesetzten Marke allein der Bildbestandteil verwendet wird, solange die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form nicht beeinflusst wird.

#### 4. Verhältnis zwischen Verletzungsklage und Widerklage auf Nichtigerklärung

[EuGH, Urt. v. 19.10.2017, C-425/16](#)

##### Leitsätze

- Art. 99 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass eine bei einem Unionsmarkengericht nach Art. 96 Buchst. a dieser Verordnung erhobene Verletzungsklage wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes wie des in Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung vorgesehenen nicht abgewiesen werden darf, ohne dass dieses Gericht der vom Beklagten des Verletzungsverfahrens gemäß Art. 100 Abs. 1 der Verordnung erhobenen und auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Widerklage auf Nichtigerklärung stattgegeben hat.
- Die Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass sie es nicht verbietet, dass das Unionsmarkengericht die Verletzungsklage nach Art. 96 Buchst. a dieser Verordnung wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes wie des in Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung vorgesehenen abweisen darf, obwohl die Entscheidung über die gemäß Art. 100 Abs. 1 der Verordnung erhobene und auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützte Widerklage auf Nichtigerklärung nicht rechtskräftig ist.

#### 5. „Dieselben Handlungen“ iSd Art. 109 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Klage aus einer nationalen Marke, gefolgt von einer Klage aus einer Unionsmarke; Unzuständigkeitserklärung – Umfang

[EuGH, Urt. v. 19.10.2017, C-231/16](#)

##### Leitsätze

- Art. 109 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass die darin

genannte Voraussetzung des Vorliegens „derselben Handlungen“, wenn Verletzungsklagen, von denen eine auf eine nationale Marke und die andere auf eine Unionsmarke gestützt ist, zwischen denselben Parteien bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhängig gemacht werden, nur insoweit erfüllt ist, als diese Klagen den Vorwurf der Verletzung einer nationalen Marke und einer damit identischen Unionsmarke im Gebiet derselben Mitgliedstaaten betreffen.

2. Art. 109 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass, wenn Verletzungsklagen, von denen die erste auf die Verletzung einer nationalen Marke im Gebiet eines Mitgliedstaats und die zweite auf die Verletzung einer Unionsmarke im gesamten Gebiet der Europäischen Union gestützt ist, zwischen denselben Parteien bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhängig gemacht werden, sich das später angerufene Gericht für den Teil des Rechtsstreits für unzuständig zu erklären hat, der sich auf das Gebiet eines Mitgliedstaats bezieht, um das es in der beim zuerst angerufenen Gericht erhobenen Verletzungsklage geht.
3. Art. 109 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass die darin genannte Voraussetzung des Vorliegens „derselben Handlungen“ nicht mehr erfüllt ist, wenn die betreffenden Klagen nicht mehr den Vorwurf der Verletzung einer nationalen Marke und einer damit identischen Unionsmarke im Gebiet derselben Mitgliedstaaten betreffen, weil ein Kläger eine auf eine Unionsmarke gestützte Verletzungsklage, die zunächst auf die Untersagung der Benutzung dieser Marke im Gebiet der Europäischen Union gerichtet war, – wirksam – teilweise zurückgenommen hat, und zwar für das Gebiet des Mitgliedstaats, um das es in der auf eine nationale Marke gestützten Klage geht, die beim zuerst angerufenen Gericht erhoben wurde und auf die Untersagung der Benutzung dieser Marke in diesem Mitgliedstaat gerichtet ist.
4. Art. 109 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass sich das später angerufene Gericht im Fall der Identität der Marken zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts nur insoweit für unzuständig zu erklären hat, als die Marken für identische Waren oder Dienstleistungen gelten.

#### 6. Verhältnis von Art. 16 und 18 der der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 zu nationalen Regelungen

[EuGH, Urt. v. 23.11.2017, C-381/16](#)

##### Leitsatz

Die Art. 16 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] sind dahin auszulegen, dass sie der Anwendung einer nationalen Bestimmung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, wonach eine Person, die durch die Eintragung einer unter Beeinträchtigung ihrer Rechte oder unter Verletzung einer gesetzlichen oder

vertraglichen Pflicht angemeldeten Marke geschädigt wurde, die Übertragung der Inhaberschaft der Marke beanspruchen kann, auf eine Unionsmarke nicht entgegenstehen, sofern der betreffende Sachverhalt nicht unter Art. 18 der Verordnung fällt.

## EuG

#### 7. Aus mehreren Wörtern zusammengesetzte Marke; Verwendung des Begriffs der „Manufaktur“

[EuG, Urt. v. 7.09.2017, T-374/15](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Ein Zeichen fällt nur dann unter das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehene Verbot, wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aufweist, der es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen (vgl. Urteil vom 7. Juli 2011, TRUEWHITE, T-208/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:340, Rn. 14 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, hat selbst einen diese Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung oder dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung oder das Wort infolge der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem entfernt ist, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Insoweit ist auch die Analyse des fraglichen Ausdrucks anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (vgl. Urteil vom 2. Mai 2012, UniversalPHOLED, T-435/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:210, Rn. 18 und die dort angeführte Rechtsprechung).
3. Das deutsche Wort „Manufaktur“ kann auch auf die Vorstellung einer individuellen Produktion von hoher Qualität verweisen und im Hinblick auf Dienstleistungen verwendet werden.



### 8. Beschreibender Charakter einer Marke im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009

[EuG, Urt. v. 26.10.2017, T-844/16](#)

#### Leitsatz (red.)

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ist selbst für die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 beschreibend, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung oder dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung oder das Wort infolge der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck bewirkt, der hinreichend stark von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. Urteile vom 22. Juni 2005, *Metso Paper Automation/HABM* [PAPERLAB], T-19/04, EU:T:2005:247, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 22. Mai 2008, *Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/HABM* [RadioCom], T-254/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2008:165, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).

## BGH

### 9. Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses in Fällen des Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

[BGH, Urt. v. 9.11.2017, I ZR 164/16](#)

#### Leitsätze

- Bei der Bestimmung des für die internationale Zuständigkeit nach Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses in Fällen, in denen demselben Beklagten in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen in Form der "Benutzung" im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgeworfen werden, ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.
- Bietet ein Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite, die sich an Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten richtet, unter Verletzung der Rechte aus einer Unionsmarke Waren zum Kauf an, die auf dem Bildschirm betrachtet und über die Internetseite bestellt werden können, ist der Ort des für die internationale Zuständigkeit maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses im Sinne von Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite in Gang gesetzt worden ist, und nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden kann. Kommt der Kontakt zu Abnehmern in anderen Mitgliedstaaten dadurch zustande, dass der Händler Produkt- und Preislisten per E-Mail versendet, ist der Ort des schadensbegründenden Ereignisses der Ort, an dem die Versendung der E-Mail veranlasst wird.

## BPatG

### 10. Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG für dreidimensionale Warenverpackungsformen

[BPatG, Urt. v. 17.11.2017, 25 W \(pat\) 112/14 – Nespresso-Kaffeekapsel](#)

#### Leitsätze

- Als Marke angemeldete oder eingetragene dreidimensionale Warenverpackungsformen sind im Anmeldeverfahren bzw. Lösungsverfahren in gleicher Weise wie Warenformen auf Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG zu prüfen, wenn es sich um notwendige Verpackungsformen handelt (EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 – C-218/01 = GRUR 2004, 428 Rn. 32 und 33 – Henkel). Dabei ist bei der Prüfung nicht entscheidungserheblich, ob es sich bei der Verpackung um im Großhandel übliche Großgebilde, um im Einzelhandel verwendete Verkaufsverpackungen oder aber um Portionsverpackungen handelt, die regelmäßig nur in einer größeren Umverpackung im Handel erhältlich sind. Außerdem steht der Bejahung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, wenn die Portionsverpackung neben der bloßen Portionierung noch weitere (produktbezogene technische) Funktionen erfüllt, wie hier die Funktion, in einer Kaffeekapselmaschine mit dafür speziell angepassten Merkmalen der Kapsel verwendet zu werden.
- Die angegriffene dreidimensionale Gestaltung, die als IR-Marke seit dem Jahr 2003 u. a. für „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte“ auch in Deutschland geschützt ist, stimmt in ihren wesentlichen Merkmalen mit den äußeren Merkmalen des Patentgegenstands der deutschen Patentschrift DE 27 52 733 (Patenterteilungsbeschluss vom 4. September 1981) überein. Diese wesentlichen Merkmale erfüllen allesamt eine technische Funktion i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingehend, in einer Kaffeekapselmaschine in vorteilhafter Weise verwendet zu werden, was in der Patentschrift im Einzelnen beschrieben wird.
- Ob die wesentlichen Formmerkmale einer Gestaltung zur Erreichung einer technischen Wirkung i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich sind, kann in der Regel nicht isoliert allein anhand der geschützten Form beurteilt werden, sondern nur dann, wenn auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch der

entsprechenden Gestaltung (im Zusammenhang mit den beanspruchten bzw. geschützten Waren) abgestellt wird.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 11. Gemeinsame Beschwerdeschrift mit nur einer Beschwerdegebühr

[BGH, Beschl. v. 19.09.2017, X ZB 1/17 – Mehrschichtlager](#)

[BPatG, Beschl. v. 17.12.2016, 10 W\(pat\) 7/15 – Mehrschichtlager](#)

##### Leitsatz

Haben zwei Beteiligte gemeinsam eine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch nur eine Beschwerdegebühr gezahlt, ist ihre Erklärung im Zweifel dahin auszulegen, dass die Beschwerde, falls sie mangels Entrichtung einer ausreichenden Zahl von Gebühren nicht für beide Beteiligte in zulässiger Weise erhoben wurde, für den im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein soll.

#### 12. Unzulässige Erweiterung

[BGH, Urte. v. 05.09.2017, X ZR 85/15](#)

[BPatG, Urte. v. 25.02.2015, 5 Ni 96/12 \(EP\)](#)

##### Leitsatz (nichtamtl.)

1. Maßgeblich für die Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist der Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen. Eine Anspruchsfassung, die erst während des Prüfungsverfahrens eingereicht worden ist, ist insoweit ohne Bedeutung (BGH, Beschluss vom 17. September 1974 - X ZB 17/73, GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil).
2. Eine verallgemeinernde Fassung des Anspruchs ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 - Kommunikationskanal).

#### 13. Beitritt im Einspruchsverfahren

[BGH, Beschl. v. 29.08.2017, X ZB 3/15 – Ratschenschlüssel](#)

[BPatG, Beschl. v. 10.11.2014, 11 W\(pat\) 12/10](#)

##### Leitsätze

Dem Einspruchsverfahren kann als Einsprechender auch derjenige Dritte beitreten, gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat.

#### 14. Beschränkung des Patents

[BGH, Urte. v. 08.08.2017, X ZR 87/15](#)

[BPatG, Urte. v. 22.04.2015, 6 Ni 7/14](#)

##### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Dienen Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, so ist es grundsätzlich zulässig, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken (st. Rspr. seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; vgl. aus neuerer Zeit etwa Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23 - Kommunikationskanal).
2. Auch in diesem Zusammenhang muss die beanspruchte Erfindung jedoch in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung; Urteil vom 25. November 2014 - X ZR 119/09, GRUR 2015, 249 Rn. 27 - Schleifprodukt).

#### 15. Unzulässige Erweiterung II

[BGH, Beschl. v. 25.07.2017, X ZB 5/16 – Phosphatidylcholin](#)

[BPatG, Beschl. v. 11.09.2015, 14 W\(pat\) 30/13](#)

##### Leitsätze

1. Eine Patentanmeldung ist zurückzuweisen, wenn der Gegenstand des Anspruchs, den der Anmelder zur Prüfung stellt, über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und dieser Mangel nach Aufforderung durch die Prüfungsstelle vom Anmelder nicht behoben wird (Fortführung von BGH, Beschluss vom 17. September 1974 - X ZB 17/73, GRUR 1975, 310 - Regelventil).
2. Die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine bestimmte Substanz nicht enthalten darf, stellt nicht ohne weiteres eine unzulässige Erweiterung dar (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 - Reifenabdichtmittel).

#### 16. Zum Stand der Technik als Ausgangspunkt der Bemühungen des Fachmanns

BGH, Urte. v. 26.09.2017, X ZR 109/15 – Spinfrequenz

[BPatG, Urteil vom 02.07.2015 - 1 Ni 18/14](#)

##### Leitsätze

Für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist die Einord-

nung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch erforderlich (st. Rspr., zuletzt BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 28 - Gestricktes Schuhoberteil).

Die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung hatte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, setzt Feststellungen dazu voraus, dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehörte, dass sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (Fortführung von BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem).

## BPatG

### 17. Veranlassung zur Erhebung der Nichtigkeitsklage bei bereits erhobener Verletzungsklage

[BPatG, Urt. v. 27.06.2017, 4 Ni 31/15 – Interdentalreiner](#)

#### Leitsätze

1. Hat die im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht beklagte Patentinhaberin vor Erhebung der Nichtigkeitsklage bereits eine auf das Streitpatent gestützte Verletzungsklage erhoben, so besteht in der Regel eine Veranlassung zur Klageerhebung auch dann, wenn die Patentinhaberin nicht zuvor zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden ist (Aufgabe von BPatG GRUR-RR 2009, 325 – Kostenauflegung bei Verzicht aus Streitpatent).
2. Im Rahmen der nach gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 PatG auch unter Billigkeitserwägungen zu treffenden Kostenentscheidung findet deshalb § 93 ZPO jedenfalls insoweit keine Anwendung als die Nichtigkeitsklage auf die Validität des im Verletzungsverfahren maßgeblichen Patentgegenstandes abzielt und noch Ausdruck der sich aus § 148 ZPO ergebenden Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist.

## LG

### 18. Aussetzung von Verletzungsverfahren bei fehlender Erfindungshöhe

[LG München I, Urt. v. 21.09.2017, 7 O 15818/16](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Grundsätzlich ist eine Aussetzung eines Patentverletzungsverfahrens nur dann geboten, wenn die Nichtigkeitsklage bzw. der Einspruch mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein wird. Regelmäßig kommt eine Aussetzung nur dann in Betracht, wenn neuheitsschädlicher Stand der Technik geltend gemacht wird, der im Prüfungsverfahren bisher noch nicht beurteilt worden ist.
2. Wird fehlende Erfindungshöhe geltend gemacht, so wird eine Aussetzung gemäß § 148 ZPO (noch) seltener Platz greifen. Sie ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. Lässt sich kein „vernünftiges“ Argument mehr für die Erfindungshöhe finden, ist die Aussetzung des Verletzungsverfahrens geboten. Soll ein (schon im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigter) Stand der Technik lediglich belegen, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, scheidet eine Aussetzung schon dann aus, wenn sich für eine Bejahung der Erfindungshöhe zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.
3. Von dieser Regel können Ausnahmen denkbar sein, z.B. wenn die Erteilungsbehörde (erkennbar) Entgegenhaltungen unzutreffend gewürdigt hat oder sonstigen Fehleinschätzungen unterlegen war.
4. Nichtigkeitsklage und Einspruchsverfahren sind grundsätzlich im Zusammenhang mit der Beurteilung der Aussetzung des Verletzungsverfahrens gleich zu behandeln. Allerdings ist die Aussetzung bei einem erfolversprechenden Einspruchsverfahren eher geboten als bei einer Nichtigkeitsklage. Das ergibt sich aus der unterschiedlichen Regelung der Darlegungs- und Beweislast in den Verfahren.
5. Beschränkt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren sein Patent selbst oder verteidigt er es im Nichtigkeitsverfahren nur noch in beschränktem Umfang, und macht er diese eingeschränkte Anspruchskombination im Verletzungsverfahren geltend, so ist dies zwar zulässig, kann aber dazu führen, dass eine Aussetzung als eher geboten erscheint.
6. Im entschiedenen Fall war der Aussetzungsmaßstab deswegen herabgesetzt, weil ein Einspruch anhängig ist und eine eingeschränkte Merkmalskombination geltend gemacht wurde.

### 19. „Expiry time for a period“

LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, 4a O 16/16 – Kommunikationsvorrichtung

#### Leitsatz (nichtamtl.)

Der nach Art. 70 EPÜ maßgebliche englische Anspruchswortlaut „expiry time for a period“ (deutsche Übersetzung: „Ablaufzeit, für eine Zeitspanne“), der im Übrigen keine Minimal- und/ oder Höchstangaben zu der Ablaufzeit enthält, gibt ein Verständnis, wonach die Ablaufzeit zwingend größer als „Null“ sein muss, nicht vor. Zwar mögen die Begriffe „period“/ „Zeitspanne“ nahelegen, dass sich die Ablaufzeit aus der Differenz zweier unterschiedlicher Zeitwerte ergibt. Bei diesem rein sprachlich-philologischen Verständnis darf jedoch

die Auslegung des Anspruchs nicht verbleiben. Begriffe und Beschreibungen sind vielmehr so zu deuten, wie der angesprochene Durchschnittsfachmann diese bei Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Patentschrift sowie von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (BGH, NJW-RR 2000, 259 (261) – Spanschraube). Nach dieser Maßgabe ergibt sich für den Fachmann, dass auch der Wert „Null“ eine klagepatentgemäße Ablaufzeit darstellen kann.

## 20. Grundsätzliches zur „Marktbeherrschung“

LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, 4a O 27/16 – Mobiles Kommunikationssystem

### Leitsätze (nichtamtl.)

1. „Marktbeherrschung“ meint die wirtschaftliche Macht, die es einem Unternehmen erlaubt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem (zeitlich, räumlich und sachlich relevanten) Markt zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, Abnehmern und den Verbrauchern gegenüber in nennenswertem Umfang unabhängig zu verhalten (EuGH Slg. 78, 207 Rn. 65 f. – United Brands; EuGH Slg 79, 461 Rn. 38 f. – Hoffmann-La Roche). Die notwendige exakte Abgrenzung des Marktes in sachlicher und räumlicher Hinsicht erfolgt mittels des sog. Bedarfsmarktkonzepts. Es sind diejenigen Wettbewerbskräfte zu eruieren, denen die betreffenden Unternehmen unterliegen. Ferner werden diejenigen Unternehmen bestimmt, welche tatsächlich in der Lage sind, dem Verhalten der beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen und einen Entzug vom Wettbewerbsdruck verhindern. Es ist zu klären, welche Produkte bzw. Dienstleistungen aus der Sicht der Nachfrager funktionell gegeneinander austauschbar sind. Demselben sachlichen Markt wird zugeordnet, was aufgrund der jeweiligen Eigenschaften, Preise und Verwendungszwecke aus Sicht der Nachfrager nicht durch andere Produkte bzw. Dienstleistungen substituierbar ist. Zu berücksichtigen ist dabei ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren.
2. Anbieter ist der Patentinhaber, dem allein eine Lizenzvergabe am jeweiligen Patent möglich ist; Nachfrager ist der an der patentgeschützten Technik interessierte Anwender. Mit der bloßen Inhaberschaft von Patenten alleine ist noch keine marktbeherrschende Stellung verbunden. Erhält der Patentinhaber allerdings aufgrund hinzutretender Umstände die Möglichkeit, mittels seiner Monopolstellung wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten Markt zu verhindern, so liegt eine marktbeherrschende Stellung vor (EuGH GRUR Int. 1995, 490 – Magill TVG Guide; EuGH WuW 2013, 427 – Astra Zeneca; BGH, NJW-RR 2010, 392 ff. – Reisestellenkarte). Ein solcher nachgeordneter Produktmarkt besteht für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen.
3. Nicht jedes standardessentielle Patent (SEP) begründet als solches eine Marktbeherrschung (LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08379). Ist die Nutzung des jeweiligen SEP eine Marktzutrittsvoraussetzung, ist eine marktbeherrschende Stellung selbst

dann zu bejahen, wenn zwar die aus dem jeweiligen SEP resultierende technische Wirkung die Marktteilnahme nicht entscheidend beeinflusst, jedoch aus technischen Gründen zutrittsrelevante Funktionen nicht genutzt werden könnten, so dass die generelle Interoperabilität/Kompatibilität nicht mehr gesichert wäre. Entsprechendes gilt, wenn ein wettbewerbsfähiges Angebot ohne eine Lizenz am betreffenden SEP nicht möglich wäre (z. B. weil für nicht patentgemäße Produkte nur ein Nischenmarkt besteht). An einer marktbeherrschenden Stellung fehlt es jedoch, wenn das SEP eine Technik bereitstellt, die für die Mehrzahl der Nachfrager am betreffenden Produktmarkt allenfalls eine untergeordnete Bedeutung hat. Aus dem zuvor Gesagten folgt umgekehrt, dass mangelnde Standardessentialität eines Patents der Annahme einer Marktbeherrschung nicht zwangsläufig entgegensteht. Eine Marktbeherrschung kann sich auch ohne Standardessentialität aus einer technischen oder wirtschaftlichen Überlegenheit der patentierten Erfindung ergeben.

## 21. Berufung auf Sachverhalt im Verletzungsprozess wie im Lösungsverfahren

[LG Düsseldorf, Urt. v. 24.08.2017, 4b O 67/16 – Anschlussarmatur](#)

### Leitsatz (nichtamtl.)

Dem Schutzrechtsinhaber steht es frei, sich in einem nur zwischen den Parteien Wirkung entfaltenden Verletzungsprozess unmittelbar auf einen Sachverhalt zu berufen, den er auch im Lösungsverfahren geltend machen könnte. Insoweit ist lediglich entscheidend, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durch die maßgebliche ursprüngliche Offenbarung gestützte und im Rahmen der Gebrauchsmustereintragung zu Grunde liegenden Schutzansprüche liegende Fassung des Schutzbegehrens zurückgezogen hat, die die angegriffene Handlung erfasst (BGH, Urt. v. 13.05.2003, X ZR 226/00, GRUR 2003, 867, 868 – Momentanpol).

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

**22. Beweislast im Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 der Verordnung Nr. 6/2002; Anforderungen an Eigenart im Sinne des Art. 6 der Verordnung Nr. 6/2002**

[EuGH, Urt. v. 21.09.2017, C-361/15 P und C-405/15 P](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Es ist Sache des Antragstellers, im Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 der Verordnung Nr. 6/2002, dem EUIPO die erforderlichen Angaben und insbesondere eine genaue und vollständige Bezeichnung und Darstellung des Geschmacksmusters, dessen zeitlicher Vorrang behauptet wird, vorzulegen, um darzutun, dass das angegriffene Geschmacksmuster nicht rechtsgültig eingetragen werden kann.
2. Der Umstand, dass das angegriffene Geschmacksmuster nur aus einer Kombination von bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Geschmacksmustern besteht, die zusammen verwendet werden sollen, ist für die Prüfung der Neuheit im Sinne von Art. 5 der Verordnung Nr. 6/2002 nicht relevant, wenn die vollständige Angabe und Wiedergabe des Geschmacksmusters, dessen zeitlicher Vorrang behauptet wird, fehlt.
3. Der Begriff des informierten Benutzers in Art. 6 der Verordnung Nr. 6/2002 kann nicht in dem Sinne ausgelegt werden, dass nur dann, wenn dieser Benutzer das ältere Geschmacksmuster kennt, dieses ältere Geschmacksmuster der Anerkennung einer Eigenart des jüngeren Geschmacksmusters entgegensteht.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 23. Urheberrechtliche Zulässigkeit des Betriebs eines Online-Videorekorders

[EuGH, Urt. v. 29.11.2017, C-265/16 – VCAST Limited / RTI SpA](#)

##### Leitsatz

Die [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, insbesondere ihr Art. 5 Abs. 2 Buchst. b, ist dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegensteht, die es einem gewerblichen Unternehmen gestattet, für Private mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems eine Dienstleistung der Fernbildaufzeichnung von Privatkopien urheberrechtlich geschützter Werke in der „Cloud“ durch aktiven Eingriff seinerseits in die Aufzeichnung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers zu erbringen.

### BGH

#### 24. Verwendung von Werken im Wahlkampf

[BGH, Urt. v. 11.05.2017, I ZR 147/16 – Wahlkampfmusik](#)

[OLG Jena, Urt. v. 22.06.2016, 2 U 868/15 – Wahlkampfmusik](#)

[LG Erfurt, 25.09.2015, 3 O 102/15](#)

##### Leitsätze

1. Der Urheber eines geschützten Werkes hat nach § 14 UrhG das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seiner Werke, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden, zu verbieten (vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 23/06, GRUR 2009, 395 Rn. 14 = WRP 2009, 313 - Klingeltöne für Mobiltelefone I). Dabei setzt ein Anspruch nach § 14 UrhG nicht notwendig voraus, dass das Werk selbst verändert wird. Es genügt, wenn die urheberpersönlichkeitsrechtlichen Interessen des Urhebers an seinem Werk - ohne inhaltliche Änderung des Werkes - durch Form und Art der Werkwiedergabe und Werknutzung beeinträchtigt werden (vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 1981 - I ZR 137/79, GRUR 1982, 107, 110 - KirchenInnenraumgestaltung; Urteil vom 7. Februar 2002 - I ZR 304/99, BGHZ 150, 32, 41 - Unikatrahmen; BGH, GRUR 2009, 395 Rn. 14 - Klingeltöne für Mobiltelefone I). **(nichtamtl.)**
2. Wird ein Werk im Zeitraum zwischen der Rede des Landesvorsitzenden einer Partei und von diesem geführten Gesprächen mit Bürgern wiedergegeben, so ist diese Wiedergabe in die laufende politische

Wahlkampfveranstaltung integriert und dient damit nicht zur Überbrückung einer Wartezeit. **(red.)**

3. Die Verwendung von Musikwerken im Wahlkampf einer politischen Partei, und sei es nur durch einen Transfer der von den Werken ausgehenden Stimmung, ist besonders geeignet, die Interessen der Urheber zu beeinträchtigen. Dabei muss der Urheber von Unterhaltungsmusik mit der Vereinnahmung durch verfassungsfeindliche Parteien nicht rechnen. **(nichtamtl.)**

#### 25. Pressemitteilung: GEMA muss Künstlern Auskunft erteilen

Mit Beschluss vom 18. Oktober 2017 (Az. I ZR 267/16) wies der Bundesgerichtshof (BGH) die Nichtzulassungsbeschwerde der Verwertungsgesellschaft GEMA gegen ein Urteil des Kammergerichts Berlin zur Verlegerbeteiligung zurück.

Das Kammergericht hatte im November 2016 entschieden, dass Musikverlage kein Recht haben, pauschal an den Urheberrechten von Komponisten und Textern beteiligt zu werden. Stattdessen sei eine Einzelfallprüfung durch die GEMA dahingehend erforderlich, ob eine solche Beteiligung zwischen Urheber und Verleger vereinbart wurde. Geklagt hatte ein Urheber, Bruno Kramm. Er war der Ansicht, dass die zu diesem Zeitpunkt geltende Regelung – 40 Prozent der Vergütungen wurden an Musikverlage ausgeschüttet, die restlichen 60 Prozent zwischen dem Komponisten und Texter aufgeteilt – unzulässig sei. Das Kammergericht schloss sich mit seinem Urteil dieser Beurteilung an.

Der BGH wies die Nichtzulassungsbeschwerde der GEMA aus rein formalen Gründen mit der Folge zurück, dass die GEMA nun die Rechtsbeziehungen zwischen ihren Mitgliedern individuell abfragen und den klagenden Künstlern Auskunft über entsprechende Verlegeranteile erteilen muss.

##### Quellen:

[GEMA, Pressemitteilung v. 27.10.2017](#); [Piraten, Pressemitteilung v. 26.10.2017](#); [urheberrecht.org](#)

##### Instanzen:

BGH, Beschl. v. 18.10.2017, I ZR 267/16

[KG, Urt. v. 14.11.2016, 24 U 96/14 – Musikverlegeranteil](#)

[LG Berlin, Urt. v. 13.05.2014, 16 O 75/13](#)

#### 26. Pressemitteilung: Bildersuche durch Suchmaschinen verletzt grundsätzlich keine Urheberrechte

Mit Urteil vom 21. September 2017 entschied der Bundesgerichtshof (Az. I ZR 11/16 – Vorschaubilder III), dass eine Anzeige von urheberrechtlich geschützten Bildern durch eine Suchmaschine, die von dieser im Internet aufgefunden und indiziert worden sind, grundsätzlich keine Urheberrechte verletzt.

Die Klägerin betreibt eine Internetseite, auf der sie Fotografien anbietet. Teile ihres Internetauftritts können nur von registrierten Kunden gegen Zahlung eines Entgelts

und nach Eingabe eines Passworts genutzt und bei Bedarf auf ihre Rechner heruntergeladen werden. Die Klägerin behauptete daher, dass die Beklagte die von ihr erworbenen ausschließlichen Nutzungsrechte aus § 15 Abs. 2 UrhG, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe der Lichtbilder, durch Anzeige der Vorschaubilder verletzte.

Der BGH verneinte eine derartige Verletzung in Anlehnung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Haftung für das Setzen von Hyperlinks (GRUR 2016, 1152 - GS Media/Sanoma u.a.). Für die Annahme einer öffentlichen Wiedergabe müsse feststehen, dass der Anbieter der Suchfunktion von der fehlenden Erlaubnis des Rechtsinhabers zur Veröffentlichung der Werke im Internet wusste oder hätte wissen müssen. Im Streitfall habe das Berufungsgericht jedoch rechtsfehlerfrei angenommen, es könne nicht festgestellt werden, dass die Beklagte bei der Wiedergabe der Fotografien als Vorschaubilder auf ihrer Internetseite damit rechnen musste, dass die Bilder unerlaubt ins frei zugängliche Internet eingestellt worden waren. Der BGH wies die Revision der Klägerin daher zurück.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 21.09.2017](#)

Instanzen:

BGH, Urt. v. 21.09.2017, I ZR 11/16 – Vorschaubilder III

OLG Hamburg, 10.12.2015 – 5 U 6/11

LG Hamburg, 03.12.2010 – 310 O 331/09

## 27. Urheberrechtsverletzung durch Filesharing

[BGH, Urt. v. 21.09.2017, I ZR 58/16 – Sicherung der Drittauskunft](#)

OLG Hamburg, Urt. v. 04.02.2016, 5 U 10/12

LG Hamburg, Urt. v. 16.12.2011, 308 O 64/11

### Leitsätze

1. Begehrt der Rechtsinhaber, es dem Internet-Provider zu untersagen, diejenigen Daten zu löschen, die für die Erteilung der Auskunft gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG über Name und Anschrift von Personen erforderlich sind, denen dynamische IP-Adressen zugeteilt waren, unter denen urheberrechtsverletzende Handlungen im Internet vorgenommen wurden, ist der Rechtsweg zur streitigen ordentlichen Gerichtsbarkeit eröffnet. Dieses Begehren ist nicht nach den Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit geltend zu machen.
2. Der Internet-Provider ist in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzungen bis zum Abschluss des Gestattungsverfahrens nach § 101 Abs. 9 UrhG verpflichtet, die Löschung der von ihm nach § 96 Abs. 1 Satz 1 TKG erhobenen Verkehrsdaten zu unterlassen, die die Auskunftserteilung nach § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG gegenüber dem Rechtsinhaber ermöglichen.

## OLG/VGH

### 28. Vorabentscheidungsverfahren zum Zweitveröffentlichungsrecht von Hochschullehrern

[VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 26.09.2017, 9 S 2056/16](#)

### Leitsätze

1. Indem § 44 Abs. 6 LHG als Soll-Vorschrift den Hochschulen auferlegt, die Angehörigen ihres wissenschaftlichen Personals durch Satzung zu verpflichten, das Recht auf nichtkommerzielle Zweitveröffentlichung nach einer Frist von einem Jahr nach Erstveröffentlichung für wissenschaftliche Beiträge wahrzunehmen, die im Rahmen der Dienstaufgaben entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen sind, greift die Vorschrift in den Regelungsbereich des Urheberrechts über. In der Bestimmung ist angelegt, den Urhebern der tatbestandlich erfassten wissenschaftlichen Beiträge das Ob und das Wie einer bestimmten Zweitverwertung ihrer Werke durch Satzung vorzugeben. Dies geschieht im Übrigen schon textlich unter ausdrücklicher Anknüpfung an das in § 38 Abs. 4 UrhG normierte „Recht auf nichtkommerzielle Zweitveröffentlichung“ sowie mit der ebenfalls § 38 Abs. 4 UrhG entsprechenden, dem Landeshochschulgesetz aber sonst fremden Begrifflichkeit „wissenschaftliche Beiträge“, die im Gegensatz zu dem an anderen Stellen genannten Terminus „Forschungsergebnisse“ steht (vgl. zu diesen formalen Auffälligkeiten bereits Schmidt, a.a.O., S. 247 f.). **(nichtamtl.)**
2. Die Regelung in § 44 Abs. 6 des [Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg \(Landeshochschulgesetz - LHG\)](#) in der Fassung des Dritten Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften (Drittes Hochschulrechtsänderungsgesetz - 3. HRÄG) vom 01.04.2014 (GBl. S. 99, 140), wonach die Hochschulen die Angehörigen ihres wissenschaftlichen Personals durch Satzung verpflichten sollen, das Recht auf nichtkommerzielle Zweitveröffentlichung nach einer Frist von einem Jahr nach Erstveröffentlichung für wissenschaftliche Beiträge wahrzunehmen, die im Rahmen der Dienstaufgaben entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen sind, verstößt (*nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg*) gegen die in Art. 71, Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 GG verankerte Kompetenzverteilung. **(red. Änderung des amtl. Leitsatzes kursiv hervorgehoben)**
3. Die Frage nach der Gesetzgebungskompetenz macht die Vorlage beim Bundesverfassungsgericht unabhängig von der Klärung der unionsrechtlichen Fragen erforderlich. **(red.)**



## 29. Pflicht der Staatsanwaltschaft zum Tätigwerden im Falle eines Verdachts von Urheberrechtsverletzungen

[OLG Bremen, Beschl. v. 21.09.2017, 1 Ws 55/17](#)

### Leitsätze

1. Der Strafvorschrift des § 106 UrhG ist der Verbreitungsbegriff des § 17 UrhG zugrunde zu legen (vgl. BGH, Urteil vom 11.10.2012 - 1 StR 213/10, juris Rn. 41, BGHSt 58, 15). **(nichtamtl.)**
2. Ein Händler, der seine Werbung auf in einem bestimmten Mitgliedstaat ansässige Mitglieder der Öffentlichkeit ausrichtet und ein spezifisches Lieferungssystem und spezifische Zahlungsmodalitäten schafft oder für sie zur Verfügung stellt und diese Mitglieder der Öffentlichkeit so in die Lage versetzt, sich Vervielfältigungen von Werken liefern zu lassen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat urheberrechtlich geschützt sind, in dem Mitgliedstaat, in dem die Lieferung erfolgt, nimmt eine Verbreitung an die Öffentlichkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der [Richtlinie 2001/29/EG](#) vor. **(nichtamtl.)**
3. Bei Bestehen eines Anfangsverdachts kommt – bei Fehlen jeglicher oder völlig unzureichender Ermittlungen der Staatsanwaltschaft – ausnahmsweise die Anordnung in Betracht, dass die Staatsanwaltschaft die nach der Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts erforderlichen Ermittlungen durchzuführen hat (vgl. dazu Beschluss des Senats vom 27.08.1982 - Ws 71/82, vom 10.07.1989 - Ws 22/89 sowie vom 18.07.2007 - Ws 50/07). **(red.)**

## 30. Drittauskunft bei Urheberrechtsverletzung

[OLG Frankfurt a.M., Urte. v. 22.08.2017, 11 U 71/16 – Anspruch auf Drittauskunft](#)

[LG Frankfurt a.M., Urte. v. 03.05.2016, 3 O 476/13](#)

### Leitsätze

1. Der Anspruch auf Drittauskunft gem. § 101 Abs. 3 Nr. 1 UrhG umfasst im Rahmen der dort geschuldeten Angaben zur „Anschrift“ auch die E-Mail Adresse. „Anschrift“ und „Adresse“ sind gleichbedeutend; unter Berücksichtigung der geänderten Kommunikationsgewohnheiten umfasst „Adresse“ auch die E-Mail-Adresse.
2. Die Herausgabe der Telefonnummer kann indes nicht unter Verweis auf die Verpflichtung, die Anschrift bekanntzugeben, verlangt werden. Anschrift und Telefonnummer verkörpern unterschiedliche Kontaktdaten. Der Begriff der „Telefonanschrift“ ist auch nicht gebräuchlich.
3. Ebenfalls nicht geschuldet, ist die Bekanntgabe der IP-Adresse, da dieser bereits - anders als der Anschrift - keinerlei Kommunikationsfunktion zukommt. Sie dient lediglich der Identifizierung des Endgerätes.

## LG

## 31. Schöpfungshöhe bei Computerzeichnungen nach einer Vorlage

[LG Frankfurt a.M., Urte. v. 14.09.2017, 2-03 O 416/16](#)

### Leitsätze

1. Wird eine Fotografie (hier: von einem Kleckerlatz) lediglich in Form einer Bleistiftzeichnung abgezeichnet, kann es an einer hinreichenden künstlerischen Leistung und damit der erforderlichen Schöpfungshöhe nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG fehlen.
2. Bei einer Zeichnung nach einer Fotografie handelt es sich weder um ein Lichtbildwerk noch um ein Lichtbild. Die Erstellung einer solchen Zeichnung ist nicht „fotografieähnlich“ i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG.

## 32. Haftungsmaßstab für Links auf urheberrechtsverletzende Inhalte

[LG Hamburg, Urte. v. 13.06.2017, 310 O 117/17](#)

### Leitsatz

Wer mit Gewinnerzielungsabsicht eine Verlinkung auf anderweitig urheberrechtswidrig, öffentlich zugänglich gemachte Inhalte setzt, nimmt keine öffentliche Wiedergabe i.S. von Art. 3 Abs. 1 [RL 2001/29/EG](#) vor, wenn er von der Rechtswidrigkeit der verlinkten anderweitigen Wiedergabe keine Kenntnis hat und die Linksetzung im Rahmen eines solchen Geschäftsmodells erfolgt, in welchem dem Linksetzenden vorherige Nachforschungen, die zur Kenntnis der Rechtswidrigkeit geführt hätten, nicht zumutbar sind. Eine solche Unzumutbarkeit ist im Fall der automatisierten Framing-Einblendungen im Rahmen eines sogenannten Affiliate-Programms zu bejahen

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 33. Hinnehmbare Herkunftstäuschung bei nachschaffender Übernahme einer dem Stand der Technik entsprechenden angemessenen technischen Lösung

[BGH, Urt. v. 14.09.2017, I ZR 2/16 – Leuchtballon](#)

*OLG Köln, Urt. v. 11.12.2015, I-6 U 77/15*

*LG Köln, Urt. v. 30.04.2015, 84 O 115/14*

#### Leitsatz

Im Falle der nachschaffenden Übernahme unter Verwendung einer dem Stand der Technik entsprechenden angemessenen technischen Lösung kann eine verbleibende Herkunftstäuschung hinzunehmen sein, wenn der Nachahmer die ihm zumutbaren Maßnahmen trifft, um einer Herkunftstäuschung entgegenzuwirken.

#### 34. Informationspflichten für Unternehmer

[BGH, Urt. v. 14.09.2017, I ZR 231/14 – MeinPaket.de II](#)

[EuGH, Urt. v. 30.03.2017, C-146/16](#)

[BGH, EuGH-Vorlage v. 28.01.2016, I ZR 231/14](#)

*OLG Köln, Urt. v. 26.09.2014, I-6 U 56/14*

*LG Bonn, Urt. v. 06.03.2014, 14 O 75/13*

#### Leitsätze

1. Das Aufrufen eines Verkaufsportals im Internet ist eine geschäftliche Entscheidung im Sinne von § 5a Abs. 3 UWG.
2. Räumliche oder zeitliche Beschränkungen des Kommunikationsmittels im Sinne von § 5a Abs. 5 Nr. 1 UWG sind nicht erst dann anzunehmen, wenn es objektiv unmöglich ist, die fraglichen Angaben schon bei der Aufforderung zum Kauf zu machen.
3. Für die Frage, welche Informationen der Unternehmer im Rahmen einer Aufforderung zum Kauf erteilen muss, ist eine Prüfung des Einzelfalls erforderlich, bei der es einerseits auf die vom Unternehmer gewählte Gestaltung des Werbemittels und den Umfang der insgesamt erforderlichen Angaben ankommt, und andererseits die Entscheidung des Gesetzgebers zu beachten ist, bestimmte Angaben als wesentlich anzusehen.

#### 35. Zur wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit von Testkäufen im Internet

[BGH, Urt. v. 11.05.2017, I ZR 60/16 – Testkauf im Internet](#)

*OLG Brandenburg, Urt. v. 16.02.2016, 6 U 92/14*

*LG Neuruppin, 09.04.2014, 6 O 51/13*

#### Leitsätze

1. Hat ein Testkäufer bei einem Kauf im Internet im Einklang mit einem objektiv verfolgten gewerblichen Geschäftszweck zunächst bestätigt, die Bestellung als Unternehmer vorzunehmen und versucht er anschließend durch Eintragung im Online-Bestellformular, sich als Verbraucher darzustellen, handelt er unredlich.
2. Auf ein entsprechendes Verhalten eines Testkäufers kann der Gläubiger die Verwirkung einer vereinbarten Vertragsstrafe nicht stützen.
3. Der fragliche Testkauf begründet keine Erstbegehungsgefahr für ein rechtswidriges Verhalten des Gegners gegenüber einem Verbraucher

#### 36. Informationspflichten im Sinne des § 5a Abs. 2 UWG bei Preisportalen im Internet

[BGH, Urt. v. 27.04.2017, I ZR 55/16 – Preisportal](#)

*KG Berlin, Urt. v. 16.02.2016, 5 U 129/14*

*LG Berlin, Urt. v. 02.09.2014, 91 O 19/14*

#### Leitsatz

Bei dem über das Internet erfolgenden Angebot eines Preisvergleichs für Bestattungsdienstleistungen ist die Information darüber, dass der Preisvergleich nur solche Anbieter erfasst, die sich gegenüber dem Anbieter des Vergleichsportals für den Fall eines Vertragsabschlusses zur Zahlung einer Provision verpflichtet haben, eine wesentliche Information im Sinne des § 5a Abs. 2 UWG.

#### 37. Unanwendbarkeit des UWG zwischen konkurrierenden Vertragsärzten

[BSG, Urt. v. 15.03.2017, B 6 KA 35/16 R](#)

*LSG Saarland, Urt. v. 30.08.2016, L 3 KA 2/16 WA*

*SG Saarland, Urt. v. 23.05.2012, S 2 KA 132/11*

#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Soweit die Klägerin wegen des Betriebs der ausgelagerten Praxisstätte Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche in unmittelbarer Anwendung von Vorschriften des UWG oder des BGB geltend machen möchte, steht dem § 69 SGB V entgegen.
2. Die Anwendung des Wettbewerbsrechts kann entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht damit begründet werden, dass der Vertragsarzt nicht als Verwaltungshelfer der Krankenkasse oder der KÄV tätig werde, sondern eine freiberufliche Tätigkeit ausübe.

3. Entsprechendes gilt für Vorschriften des UWG, für die [§ 69 Abs. 2 SGB V](#) von vornherein keine Ausnahme von dem in Abs. 1 geregelten Grundsatz regelt. [§ 4 Abs. 3 Satz 2 SGB V](#) i.d.F. des Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 26.6.2013 (BGBl I 1738) regelt zwar Unterlassungsansprüche und sieht in diesem Zusammenhang eine entsprechende Anwendung von Vorschriften des UWG vor. Gegenstand ist aber nicht das im vorliegenden Fall maßgebende Verhältnis der Leistungserbringer, sondern allein das Verhältnis der Krankenkassen untereinander, und zwar beschränkt auf konkret bezeichnete Verfahrensvorschriften ([§ 12 Abs. 1 bis 3 UWG](#)). Diese Bestimmungen zur Anwendbarkeit bestimmter Vorschriften für spezielle – hier nicht vorliegende – Konstellationen bestätigen, dass das UWG für den Regelfall im Bereich der Leistungserbringung nach dem SGB V nicht zur Anwendung kommen kann.

## OLG

### 38. Kein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Betonsteinpflaster

[OLG Köln, Urt. v. 25.8.2017, 6 U 170/16 – Natursteinpflaster](#)

*LG Köln, Urt. v. 28.09.2016, 84 O 69/16*

#### Leitsätze (red.):

1. Für das Vorliegen wettbewerblischer Eigenart ist auf den Zeitpunkt der Markteinführung des Produktes abzustellen.
2. Der wettbewerblischen Eigenart eines Betonsteinpflasters steht es nicht entgegen, dass es einem Natursteinpflaster nachempfunden ist und damit geworben wird, das Design sei von der Natur vorgegeben.
3. Für die Annahme einer Nachahmung muss der Hersteller im Zeitpunkt der Herstellung des Produkts das Original als Vorbild kennen, weil eine Nachahmung anderenfalls begrifflich ausscheidet. Darüber hinaus muss das Produkt mit dem Originalprodukt übereinstimmen oder ihm zumindest so ähnlich sein, dass es sich in ihm wiedererkennen lässt. Das Originalprodukt muss zwar nicht in allen seinen Gestaltungsmerkmalen übernommen worden sein. Bei einer nur teilweisen Übernahme muss sich die wettbewerblische Eigenart des Originals aber gerade aus dem übernommenen Teil ergeben. Es müssen also gerade die übernommenen Gestaltungsmerkmale geeignet sein, die wettbewerblische Eigenart zu begründen (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm, 35. Aufl., § 4 Rn. 3.34, m.w.N.).
4. Gegenstand des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes ist allerdings nicht die abstrakte Idee, einen gealterten Betonstein zu produzieren, der einem (gealterten) Naturstein nahekommt. Stimmen daher weder die konkrete Formgebung der Steine noch deren Anmutung im Rahmen der

Verlegung überein oder sind nahezu identisch, liegt weder eine identische oder fast identische Nachahmung, noch eine nachschaffende Übernahme vor, weil das Erscheinungsbild des Produkts der Bekl. sich erheblich von dem des klägerischen Produkts absetzt.

### 39. Unbegründeter Unterlassungsantrag; Lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit eines Internetwerbblockers

[OLG München, Urt. v. 17.08.2017, 29 U 1917/16 – Whitelisting III](#)

*LG München I, Urt. v. 22.03.2016, 33 O 5017/15*

#### Leitsätze:

1. Hat ein Kläger erklärt, dass sein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsantrag auch Handlungen umfassen solle, die sich als nicht unlauter erweisen, ist der Antrag unabhängig davon, ob er auch unlautere Handlungen umfasst, insgesamt als unbegründet abzuweisen. Es ist nicht Sache der Gerichte, einen zu weit gefassten Antrag so umzuformulieren, dass er Erfolg hat oder haben könnte.
2. Das kostenlose Angebot einer Software, die Werbung im Internet grundsätzlich blockiert, aber den Betreibern werbefinanzierter Seiten die Möglichkeit eröffnet, die Blockierung gegen Entgelt zu vermeiden, stellt weder eine gezielte Mitbewerberbehinderung (§ 4 Nr. 4 UWG) noch eine aggressive geschäftliche Handlung (§ 4a UWG) dar.

### 40. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Damenhandtaschen

[OLG Köln, Urt. v. 21.07.2017, 6 U 178/16](#)

*LG Köln, Urt. v. 4.10.2016, 33 O 61/15*

#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Da es zum Zeitpunkt der Einführung der M eine solche Kombination nicht gab und sich die Faltbarkeit der Tasche zudem als Pionierleistung einordnen lässt, ergab sich ohne weiteres aus der konkreten Ausgestaltung die ursprüngliche wettbewerblische Eigenart, nämlich deren Geeignetheit, den interessierten Verkehr auf die betriebliche Herkunft der Handtasche bzw. auf ihre Besonderheit hinzuweisen. Weiter hat das Landgericht festgestellt, dass die wettbewerblische Eigenart weder durch Produkte im wettbewerblischen Umfeld noch durch eigene Sondereditionen oder Fortentwicklungen durch die Klägerin geschmälert wurde, sondern sogar durch die lange Marktpräsenz sowie der werbewirksamen Erwähnung und Abbildung der Handtasche mit bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Presse und im Internet sowie der gerichtsbekannten Präsenz in der gelebten Modewelt gesteigert sei. Dem schließt sich der Senat an.
2. Bei der Tasche der Beklagten handelt es sich nicht um eine identische oder quasi-identische, sondern eine an die prägenden Merkmale des Originals angelehnte Übernahme. Eine nachschaffende Über-

nahme ist bereits gegeben, wenn die Nachahmung wiedererkennbare wesentliche Elemente des Originals aufweist und sich nicht deutlich davon absetzt. Geringfügige Abweichungen sind unerheblich, solange das Original als Vorbild erkennbar bleibt (s. Senat, Urt. v. 7.3.2014 – I-6 U 160/13, WRP 2014, 759 ff. Rn. 42 m.w.N.).

- Es ist auch eine vermeidbare Herkunftstäuschung zu bejahen. Eine solche ist anzunehmen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck gewinnen können, die Nachahmung stamme vom Hersteller des Originals oder einem mit ihm geschäftlich oder organisatorisch verbundenen Unternehmen. Das Hervorrufen bloßer Assoziationen an das Originalprodukt reicht nicht aus. Maßgebend ist die Sichtweise des durchschnittlich informierten, situationsadäquat aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers, der sich für das Produkt interessiert. Da die Taschen einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen und dem Verkehr auch bekannt ist, dass es verschiedene Ausführungsformen und Sondermodelle gibt, wird der Verkehr aufgrund des übereinstimmenden Gesamteindrucks annehmen, dass es sich bei der Tasche der Beklagten um ein Sondermodell der Klägerin mit gemustertem Korpus handelt. Das Muster und der Umstand, dass der Korpus nicht aus Nylon besteht, schließen jedenfalls die Gefahr einer betrieblichen Herkunftstäuschung nicht aus, weil das, was sich durch alle M-Damen-Handtaschenmodelle zieht, nämlich die Trapezform, die ledernen „Ohren“, Henkel und Überwurf, die sich vom Korpus farblich und vom Material her abheben, auch bei der Tasche der Beklagten zu finden sind. Nur das, was auch in Sondermodellen bereits seitens der Klägerin selbst abgewandelt wurde, nämlich die Gestaltung des Korpus, ist von der Beklagtentasche abgeändert worden.

#### 41. Zur Dringlichkeitsvermutung im einstweiligen Verfügungsverfahren wegen Wettbewerbsverstoßes

[KG Berlin, Urt. v. 02.06.2017, 5 U 196/16](#)

*LG Berlin, Urt. v. 23.11.2016, 97 O 115/16*

##### Leitsätze (nichtamtl.)

Nach § 12 Abs. 2 UWG müssen die in den §§ 935, 940 ZPO geregelten Dringlichkeitsvoraussetzungen bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen nicht dargelegt oder glaubhaft gemacht werden. Die Dringlichkeit wird insoweit vielmehr vermutet, ist aber namentlich dadurch widerlegbar, dass ein Verletzter durch sein eigenes Verhalten zu erkennen gegeben hat, dass die Verfolgung des beanstandeten Verstoßes für ihn selbst nicht eilig ist. Wer in Kenntnis der maßgeblichen Umstände und der ihm fortdauernd drohenden Nachteile ohne überzeugenden Grund längere Zeit untätig geblieben ist und dadurch die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs verzögert, hat damit zu erkennen gegeben, dass die Sache für ihn nicht so eilig ist. Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Zuwarten bis zwei Monate regelmäßig nicht dringlichkeitsschädlich (Senat v. 01.08.2014 – 5 W 240/14 – juris [Rn. 9](#), 11-13), wobei der Senat Ausnahmen von dieser Regel aus Gründen

der Rechtssicherheit nur in besonders extremen Fällen annimmt (Senat v. 07.01.2011 – [5 U 103/09](#) – juris [Rn. 21](#) f.; insoweit nicht abgedruckt in [GRUR-RR 2011, 425](#), und [MMR 2011, 666](#)).

## LG

#### 42. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Badesandalen

[LG Düsseldorf, Urt. v. 01.09.2017, 38 O 37/17](#)

##### Leitsätze (nichtamtl.)

- Die von der Antragstellerin seit dem 22. April 2016 vertriebene Badesandale „The Fur Slide“ weist wettbewerbliche Eigenart auf. Sie unterscheidet sich von den bisher am Markt vertretenen Badesandalen im Wesentlichen durch die Gestaltung des Riemens, der durch ein Kunstfell in der Farbe des Schuhs gebildet wird, wobei die Oberfläche eine schuppenartige Struktur aufweist. Diese wettbewerbliche Eigenart wird nicht durch die von der Antragsgegnerin benannten Schuhmodelle Dritter aufgehoben oder eingeschränkt.
- Durch die Nachahmung wird auch eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeigeführt. Ausreichend ist insoweit bereits die Gefahr einer Herkunftstäuschung oder dass der Verkehr annimmt, es bestünden lizenz- oder gesellschaftsvertragliche Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen. Die Ähnlichkeit der jeweiligen Schuhe ist groß, die wettbewerbliche Eigenart des Modells der Antragstellerin erreicht einen hohen Grad, so dass insoweit keine allzu hohen Anforderungen an das Maß etwaiger Unlauterkeit zu stellen sind.
- Die jeweils markenmäßigen Kennzeichen einerseits auf den Schuhriemen, andererseits im Fußbett, sind nicht ausreichend geeignet, die Verbraucher auf unterschiedliche betriebliche Herkunft hinzuweisen. Die eingestickten Markenzeichen fallen wegen ihrer farblich unauffälligen Gestaltung kaum ins Auge. Aus einiger Entfernung sind Sie in dem Fell kaum mehr erkennbar. Die Zeichen der Antragsgegnerin im Fußbett und auf der Sohle sind ebenfalls eher unauffällig. Zudem könnte es sich auch entweder um eine Zweitmarke oder ein verbundenes Betriebsunternehmen handeln.

## Allgemeines

**Anderson/Allebone/Subramaniam**, *JIPLP 2017*, 837  
Contract law for IP lawyers

**Brunner**, *Mitt. 2017*, 444  
Trendstudie zur Zukunft des geistigen Eigentums

**Chatry**, *JIPLP 2017*, 768  
Rubik's Cube: an IP allegory

**Dissmann**, *GRUR 2017*, 986  
Unterlassung und Rückruf – die europäische Perspektive

**Hermanns**, *GRUR 2017*, 977  
Der Unterlassungsanspruch als verkappter Rückrufanspruch? - Eine dogmatische Untersuchung der Ausdehnung tenorierter Unterlassungspflichten auf eine generelle Rückrufpflicht

**Larsen**, *JIPLP 2017*, 747  
Multiple defendants in IP litigation

**Mäder/Schlieper**, *GRUR-Prax 2017*, 420  
Gewerbliche Schutzrechte als Gegenstand von Transaktionen

**Schrey/Kielkowski/Gola**, *MMR 2017*, 656  
Chatten für den Arbeitgeber

**Ska/Werner/Paul**, *JECLAP 2017*, 437  
Pay-for-delay Agreements: Why the EU Should Judge them by their Effects

## Markenrecht

**Ackermann**, *MarkenR 2017*, 300  
Neurobiologische und andere Hypothesen zum Markenrecht - Teil 3: Zeichenähnlichkeit, Schutzzumfang und Beurteilungsfehler

**Albrecht/Hoffmann**, *MarkenR 2017*, 399  
Markenrechtlich schützenswerter Besitzstand in öffentlicher Hand

**Bacon/Rooth**, *JIPLP 2017*, 851  
Justiciability and litigation of foreign patents in the English courts

**Chronopoulos**, *IPQ 2017*, 286  
De Jure Functionality of Shapes Driven by Technical Considerations in Manufacturing Methods

**Engels/Lehr**, *GRUR Int. 2017*, 687  
Sweets, cars and bottles – three-dimensional trade marks

**Gregshammer/Jung**, *Ecolex 2017*, 828  
Die Bedeutung zivilrechtlicher Aspekte bei Markenlizenzen im Konzern

**Grübler**, *GRUR-Prax 2017*, 417  
EU-Markenrechtsreform: Neue Regeln für Hör-, Bewegungs- und Multimediemarken

**Grüger**, *GRUR-Prax 2017*, 455  
Zwischenrechte als Einrede in Verletzungsverfahren vor Unionsmarkengerichten, Art. 16 UMV

**Hecht**, *MarkenR 2017*, 381  
Der Schutz von Warenformen als Marke - Voraussetzungen und Grenzen des Formmarkenschutzes nach der neueren (und strengeren) Rechtsprechung

**Lambrecht/Thiering**, *GRUR-RR 2017*, 361  
Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Markenrecht seit 2016

**Senftleben**, *IIC 2017*, 683  
Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain

**Marshall**, *JIPLP 2017*, 860  
Colour trade marks: certainty, utility or impossibility

**Mostert/Wu**, *JIPLP 2017*, 650  
The importance of the element of bad faith in international trade mark law and its relevance under the new Chinese trade mark law provisions

**Nägele/Apel**, *WRP 2017*, 775  
Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke für Open Source Software

**Pflüger**, *GRUR 2017*, 992  
Rechtsdemoskopische Gutachten – Fallstricke bei der Verkehrsbefragung

**Sattler**, *EuZW 2017*, 789  
Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung zum europäischen Markenrecht

**Sharoni**, *EIPR 2017*, 467  
The Mark of a Culture: The Efficacy and Propriety of Using Trade Mark Law to Deter Cultural Appropriation: Part 2: Practical Consequences and Legal Hurdles

**Stone**, *JIPLP 2017*, 642  
CJEU embraces forum shopping in Hummel v Nike

**Torelli**, *JIPLP 2017*, 779  
EUTM infringement is subject to specific considerations: confronting Nikolajeva and combit Software

**Ullrich**, *JIPITEC 2017*, 111  
Standards for Duty of Care? Debating Intermediary Liability from a Sectoral Perspective

**Wiltschek/Majchrzak**, *WRP 2017*, 909  
Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich - Eine Übersicht über die im Jahr 2016 veröffentlichten Entscheidungen

**Wirtz**, *Mitt.* 2017, 388  
Aktuelles aus dem Markenrecht

## Patentrecht

**Abbott**, *Mitt.* 2017, 429  
Autonomous Machines and their Inventions

**Ackermann**, *Mitt.* 2017, 383  
Ergänzende Schutzzertifikate: Erzeugnisse mit einem auf Null reduzierten Schutzzumfang

**Bacon/Rooth**, *JIPLP* 2017, 851  
Justiciability and litigation of foreign patents in the English courts

**Bérubé-Côté/Süzeroglu-Melchioris**, *Mitt.* 2017, 447  
Between now and 2030: New paths to IP protection

**Broß**, *GRUR Int.* 2017, 670  
Die Patenterteilungspraxis nach dem EPÜ - Erosion des Rechtsstaates?

**Canty/Swanson**, *Mitt.* 2017, 400  
Aktuelles aus den USA

**Dent**, *IPQ* 2017, 245  
The Purpose of Patents for Invention: Regulation of Exchange versus Incentive

**Eckel**, *NZKart* 2017, 408  
Anspruch auf Lizenzeinräumung aus FRAND-Erklärungen bei standardessentiellen Patenten - Teil 1

**Eckel**, *NZKart* 2017, 469  
Anspruch auf Lizenzeinräumung aus FRAND-Erklärungen bei standardessentiellen Patenten - Teil 2

**England**, *JIPLP* 2017, 739  
Novelty of patents in Europe and the UPC

**Fisher**, *EIPR* 2017, 639  
Secons Medical Indications: and the Swiss-Forum Claim: Taming Frankenstein's Monster: Part 2 - Putting the Problem in Context

**Fisher**, *EIPR* 2017, 574  
Secons Medical Indications: and the Swiss-Forum Claim: Taming Frankenstein's Monster: Part 1 - Solving One Problem Creates Another

**Franz/Podszun**, *ZWeR* 2017, 205  
Nach Huawei/ZTE: Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentverletzungsprozess

**Haedicke**, *GRUR Int.* 2017, 661  
Lehren aus der Huawei v. Unwired Planet-Entscheidung für das deutsche Patentrecht

**Kock/Zech**, *GRUR* 2017, 1004  
Pflanzenbezogene Erfindungen in der EU - aktueller Stand

**Kolasiński**, *ECLR* 2017, 451  
Transatlantic perspectives on Reverse Patent Settlements

**Larsen**, *JIPLP* 2017, 747  
Multiple defendants in IP litigation

**Leistner/Simon**, *GRUR Int.* 2017, 825  
Auswirkungen des Brexit auf das europäische Patentsystem

**Liddicoat**, *IIC* 2017, 626  
Standing on the Edge - What Type of "Exclusive Licensees" Should be Able to Initiate Patent Infringement Actions?

**McGuire**, *Mitt.* 2017, 377  
Neue Anforderungen an den Know-How-Schutz: 3 Gründe, sich schon heute mit der neuen Geschäftsgeheimnis-RL zu befassen

**Mikalsen**, *EIPR* 2017, 543  
Offshore Patent Protection: The Geographical Scope of Coastal State Patents in the Exclusive Economic Zone and above the Continental Shelf

**Rektorschek**, *Mitt.* 2017, 438  
Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz - Risiko oder Chance für den gewerblichen Rechtsschutz

**Thambisetty**, *IPQ* 2017, 221  
The Construction of Legitimacy in European Patent Law

**Tillian**, *Ecolex* 2017, 874  
Biopatent: Hopfen und Malz verloren?

**Ubertazzi**, *GRUR Int.* 2017, 674  
Brexit and the EU Patent Part II: What Shall We Do?

**Utku/Strowel**, *EIPR* 2017, 582  
Developements Regarding the Patentability of Computer-Implemented Inventions within the EU and the US: Part 2 - Analysis of the Impact of the Patent Eligibility Rules for Computer-Implemented Inventions

**Van Dycke/Van Overwalle**, *JIPITEC* 2017, 151  
Genetically Modified Crops and Intellectual Property Law: Interpreting Indian Patents on Bt Cotton in View of the Socio-Political Background

**Wortmann/Seifert/Wurth**, *Mitt.* 2017, 451  
PAFA 4.0: Chance im Wandel - Zur Zukunft der Patentanwaltsfachangestellten

## Urheber- und Designrecht

**Al-Balushi**, *JIPLP* 2017, 734  
Through the eyes of Omani courts: Copyright protection of photographs

- Apel**, *K&R 2017*, 563  
„Metall auf Metall“ und § 24 UrhG im „Trans Europa Express“ nach Luxemburg
- Berger**, *GRUR 2017*, 953  
Urheberrecht in der Wissensgesellschaft
- Bonadio**, *IPQ 2017*, 187  
Copyright Protection of Street Art and Graffiti under UK Law
- Davies**, *ZGE 2017*, 125  
The Origins of the Rome Convention - 1926-1961
- Dölemeyer**, *ZGE 2017*, 149  
Hessen-Homburgs Nachdruckprivileg für Goethe
- Dreier**, *ZGE 2017*, 135  
Bilder im Zeitalter ihrer vernetzten Kommunizierbarkeit
- Duhanic**, *JIPLP 2017*, 685  
The selfie with Angela Merkel and the falsely labelled terrorist: A legal analysis of the Syrian refugee defamation case under German media law
- Eginger**, *ZUM 2017*, 698  
Die neue Portabilitätsverordnung – Auswirkungen auf die Verbraucherverträge
- Fontaine/Celeyron**, *JIPLP 2017*, 775  
Beyond the cliché: are authors' moral rights under French law as inflexible as they are said to be?
- Garnett**, *ZGE 2017*, 160  
Artikel 6 of the Revised Berne Convention - A modest success story?
- Gärtner/Brimsted**, *EIPR 2017*, 461  
Let's Talk about Data Ownership
- Grandjean**, *ZUM 2017*, 727  
Portabilität von Inhalten in Europa – Herausforderungen für die Filmwirtschaft
- Götz von Olenhusen**, *ZGE 2017*, 210  
Das Droit Moral des Urhebers und der Film der Zwanziger Jahre
- Grünberger**, *ZGE 2017*, 188  
Vergütungsansprüche im Urheberrecht
- Grünberger**, *ZUM 2017*, 697  
Portabilität von Inhalten in Europa – Herausforderungen für die Filmwirtschaft
- Guadamuz**, *IPQ 2017*, 169  
Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works
- Hauck**, *ZGE 2017*, 47  
Digitale Inhalte - Verkehrsfähigkeit oder Lizenzketten?
- Heyde**, *ZUM 2017*, 712  
Die Portabilitätsverordnung – Auswirkungen auf die Lizenzverträge
- Holznapel**, *ZUM 2017*, 615  
Das Compliance-System des Entwurfs des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes
- Homar**, *GRUR Int. 2017*, 834  
Einhebung und Verteilung des gerechten Ausgleichs des Art. 5 Abs. 2 lit. b InfoSoc-RL
- Höppner/Schaper**, *MMR 2017*, 512  
Frame sucht Einwilligung: Die neue Google-Bildersuche auf dem Prüfstand
- Hua**, *JIPLP 2017*, 673  
Copyright protection of works of applied art: Rethinking conceptual separability and the aesthetic requirement
- Inguanez**, *JIPLP 2017*, 660  
Considerations on the modernization of EU copyright: Where is the user?
- Jongsma**, *IIC 2017*, 652  
Parody After Deckmyn – A Comparative Overview of the Approach to Parody Under Copyright Law in Belgium, France, Germany and The Netherlands
- Jütte/Maier**, *JIPLP 2017*, 784  
A human right to sample—will the CJEU dance to the BGH-beat?
- Klett/Schlüter**, *K&R 2017*, 447  
Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2016
- Kraft**, *ZUM 2017*, 720  
Die Portabilitätsverordnung aus der Sicht eines Rundfunkveranstalters
- Kuzniar**, *Sic 2017*, 179  
Inpflichtnahme der Internet-Provider bei Urheberrechtsverletzungen: Ist die Umsetzung der Providerhaftung im Vorentwurf vom 15. Dezember 2015 zum URG geglückt?
- Leistner**, *GRUR 2017*, 755  
Die „The Pirate Bay“ - Entscheidung des EuGH: Ein Gerichtshof als Ersatzgesetzgeber
- Liebenau**, *GRUR Int. 2017*, 843  
Star Athletica v. Varsity Brands – U.S. Copyright Protection for Applied Art – Part I
- Liu**, *EIPR 2017*, 623  
Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights
- Ludyga**, *AfP 2017*, 284  
Urheberrechtlicher Schutz von Tweets

**Mantz**, *GRUR* 2017, 969

Die (neue) Haftung des (WLAN-)Access-Providers nach § 8 TMG

**Marshall**, *EIPR* 2017, 565

Aggravated or Exemplary Damages for Copyright Infringement?

**McBride**, *IPQ* 2017, 262

The “New Public” Criterion after Svensson: The (Ir) relevance of Website Terms and Conditions

**Metzger/Hoppen**, *CRI* 2017, 625 Zur Zuverlässigkeit von Nutzungsbechränkungen in Lizenzverträgen bei Verwendung von Drittanbietersoftware

**Midelieva**, *EIPR* 2017, 479

Rethinking Hyperlinking: Addressing Hyperlinks to Unauthorised Content in Copyright Law and Policy

**Moon**, *CRI* 2017, 113

Revisiting UsedSoft v. Oracle: Is Software Property an Can It Be Sold?

**Obergfell/Zurth**, *ZGE* 2017, 21

Nach der Reform der Reform: Das neue Urhebervertragsrecht

**Ohly**, *GRUR* 2017, 964

Hip Hop und die Zukunft der „freien Benutzung“ im EU-Urheberrecht

**Oprysk/Matulevičius/Kelli**, *JIPITEC* 2017, 128

Development of a Secondary Market for E-books

**Podszun**, *ZUM* 2017, 732

Freibrief für Verwertungsgesellschaften?

**Ramalho/Gomez Gracia**, *JIPLP* 2017, 669

Copyright after Brexit

**Raue**, *CRI* 2017, 656

Text und Data Mining

**Renner**, *GRUR* 2017, 772

Renner: Persönlichkeitsschutz im Wahlkampf

**Rossa**, *MMR* 2017, 665

Kunstoffreiheit und Eigentumsschutz im Lichte des Europarechts

**Savola**, *JIPITEC* 2017, 139

EU Copyright Liability for Internet Linking

**Schmidt-Gabain**, *sic!* 2017, 451

Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG - insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet

**Senftleben/Kerk/Buiten/Heine**, *IIC* 2017, 538

New Rights or New Business Models? An Inquiry into the Future of Publishing in the Digital Era

**Senn**, *Sic* 2017, 521

Die urheberrechtliche Individualität - eine methodische Annäherung

**Sesing/Baumann**, *MMR* 2017, 583

Sesing/Baumann: Sperranspruch statt Störerhaftung?

**Siegrist/Bühner**, *ZGE* 2017, 233

Die Vertragspraxis des Leipziger Musikverlages Hofmeister im 19. und frühen 20. Jahrhundert

**Stieper**, *GRUR* 2017, 765

Urheber- und wettbewerbsrechtlicher Schutz von Werbefiguren (Teil 2)

**Ullrich**, *JIPITEC* 2017, 111

Standards for Duty of Care? Debating Intermediary Liability from a Sectoral Perspective

**Van Overwalle/Leys**, *IIC* 2017, 504

3D Printing and Patent Law: A Disruptive Technology Disrupting Patent Law?

**von Ungern-Sternberg**, *GRUR* 2017, 760

Zum Recht auf Anerkennung der Urheberschaft

**von Ungern-Sternberg**, *ZGE* 2017, 1

Ausschüttungsansprüche von Berechtigten gegen ihre Verwertungsgesellschaft

**Walser/Feurstein**, *ZUM* 2017, 639

Aufi aufn Berg – Der steile Weg zur unionsrechtlichen Dogmatik der »öffentlichen Wiedergabe«

**Wandtke/Leidl**, *ZUM* 2017, 609

Zur Kündigung gemeinsamer Vergütungsregeln (GVR)

### **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 2017/18

24. Januar 2018

Lookalikes in der Lebensmittelindustrie

Referent: RA Dr. David Slopek, LL.M., Hamburg  
im Haus der Universität, Shadowplatz 14,  
40212 Düsseldorf

25. April 2018

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 2018

### ► 15./16. März 2018

Weitere Informationen wie das [Tagungsprogramm](#) und das [Anmeldeformular](#) finden Sie auf der Homepage [www.patentrechtstage.de](http://www.patentrechtstage.de).

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

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

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

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

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

ISBN 978-3-943460-92-6



## Impressum

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

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

**Text CIPReport:** **Marken- und Domainrecht:** Paul Hertelt  
**Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht:** Alexandra Wachtel  
Kornelius Fuchs

**Urheber- und Designrecht:** Alexandra Wachtel  
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