

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Begriff des durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützten Erzeugnisses	S. 101
Pressemitteilung: Antrag auf vorläufige Benutzungserlaubnis für Cholesterinsenker zurückgewiesen	S. 102
Teilung der Anmeldung bei Anhängigkeit der Patentanmeldung in der Beschwerdeinstanz	S. 102
Verwendung von im Internet frei zugänglichen Fotos für eigene Webseite	S. 104
Verfassungsbeschwerde gegen »Verlegeranteil«-Urteil unzulässig	S. 104
Pflicht eines Access-Providers zur Sperrung des Zugangs zu einer Streaming-Plattform	S. 106
Pressemitteilung: Kein Fairnessausgleich im Streit um Porsche-Design	S. 107

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis (1/4)

Aktuelles

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

- | | |
|---|-------|
| 1. Bloße Assoziationen mit Scotch genügen nicht | S. 89 |
| 2. „Ballermann“ in Deutschland nur noch beschreibend? | S. 89 |

Patentrecht

- | | |
|---|-------|
| 3. EPA: Große Herausforderungen für den neuen Präsidenten | S. 89 |
| 4. EPA: Künstliche Intelligenz soll patentierbar sein | S. 90 |
| 5. EPA: Verleihung des Europäischen Erfinderpreises 2018 | S. 90 |
| 6. Facebook vs. Blackberry: Patentstreit | S. 90 |
| 7. Qualcomm vs. Apple: Rechtsstreit geht in die nächste Runde | S. 90 |
| 8. Samsung vs. Apple: Patentstreit außergerichtlich beigelegt | S. 91 |

Urheberrecht

- | | |
|---|-------|
| 9. Update zur EU-Urheberrechtsreform | S. 91 |
| 10. EU-Urheberrechtsreform: Uploadfilter und Leistungsschutzrecht vorerst durch EU-Parlament gestoppt | S. 92 |
| 11. Marrakesch-RL: Schnelles Umsetzungsverfahren | S. 93 |
| 12. Leistungsschutzrecht: Verleger fordern Millionen von Google | S. 93 |
| 13. USA: Vergleich nach elf Jahren Copyright-Streit wegen tanzendem Baby | S. 94 |

Rechtsprechung

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

- | | |
|---|-------|
| 1. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; absolute Eintragungshindernisse; beschreibender Charakter; geografische Herkunftsangabe; Unterscheidungskraft; Bösgläubigkeit
EuGH, Urt. v. 06.09.2018, C-488/16 P – Neuschwanstein | S. 95 |
| 2. Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Nachweis der infolge Benutzung erlangten Unterscheidungskraft
EuGH, Urt. v. 25.07.2018, C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P | S. 95 |
| 3. Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG; Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
EuGH, Urt. v. 25.07.2018, C-129/17 P | S. 96 |
| 4. Vorliegen von früheren Entscheidungen des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), mit denen die Bekanntheit der älteren Marke anerkannt worden war; Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung; Berücksichtigung dieser Entscheidungen in späteren Widerspruchsverfahren
EuGH, Urt. v. 28.06.2018, C-564/16 P | S. 96 |
| 5. Vorabentscheidungsverfahren; Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht; Begriff der ‚Form‘ im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. Iii der Richtlinie 2008/95/EG
EuGH, Urt. v. 12.06.2018, C-163/16 – Louboutin | S. 96 |
| 6. Verhältnis nationaler und europäischer Markeneintragung; Rüge der Tatsachenverfälschung
EuGH, Urt. v. 06.06.2018, C-32/17 | S. 96 |

Inhaltsverzeichnis (2/4)

7. Nachweis der Bekanntheit der Marke; Rechtfertigender Grund im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 EuGH, Urt. v. 30.05.2018, C-85/16 und C-86/16	S. 97
EuG	
8. Ernsthafte Benutzung; Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 47 Abs. 2 und 3 der Verordnung [EU] 2017/1001) EuG, Urt. v. 12.07.2018, T-41/17	S. 97
9. Beschreibender Charakter gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 [jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EU) 2017/1001] EuG, Urt. v. 03.07.2018, T-402/17 und T-403/17	S. 98
10. Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke; Form eines Maßbandgehäuses; Absolutes Eintragungshindernis; Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001) EuG, Urt. v. 29.06.2018, T-691/17	S. 98
11. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Verordnung [EU] 2017/1001) EuG, Urt. v. 27.06.2018, T-362/17	S. 98
12. Gleichartigkeit der Waren; Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung [EU] 2017/1001) EuG, Urt. v. 19.06.2018, T-89/17	S. 99
13. Ernsthafte Benutzung der Marke; Art. 15, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 55 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 18, Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Art. 62 Abs. 1 der Verordnung [EU] 2017/1001) EuG, Urt. v. 07.06.2018, T-72/17	S. 99
14. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001) EuG, Urt. v. 29.05.2018, T-304/17, T-303/17, T-302/17, T-301/17, T-300/17, T-299/17	S. 100
15. Devolutiveffekt der Beschwerde; Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001) EuG, Urt. v. 29.05.2018, T-577/15	S. 100
16. Beschreibender Charakter im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001) EuG, Urt. v. 28.05.2018, T-427/17 und T-426/17	S. 100
BPatG	
17. § 66 MarkenG; Umfang einer Beschwerde gegen mehrere Widersprüche zurückweisenden Beschluss des DPMA BPatG, Beschl. v. 20.07.2018, 30 W (pat) 1/16	S. 101
<i>Patentrecht</i>	
Rechtsprechung in Leitsätzen	
EuGH	
18. Begriff des durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützten Erzeugnisses EuGH, Urt. v. 25.07.2018, C-121/17 P	S. 102
BGH	
19. Berücksichtigung zum allgemeinen Fachwissen zählender Lösungsmittel BGH, Urt. v. 27.03.2018, X ZR 59/16 – Kinderbett	S. 102
20. Zur Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung BGH, Urt. v. 17.05.2018, X ZR 19/16	S. 102
21. Zur Bestimmung der Aufgabe der Erfindung BGH, Urt. v. 13.03.2018, X ZR 44/16	S. 102

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

22. Pressemitteilung: Antrag auf vorläufige Benutzungserlaubnis für Cholesterinsenker zurückgewiesen
BPatG, Urt. v. 06.09.2018, 3 LiQ 1/18 (EP) **S. 103**
23. Berücksichtigung aller Patentierungsvoraussetzungen bei uneigentlicher Erweiterungen
BPatG, Urt. v. 17.04.2018, 4 Ni 10/17 (EP) – Zigarettenpackung **S. 103**
24. Teilung der Anmeldung bei Anhängigkeit der Patentanmeldung in der Beschwerdeinstanz
BPatG, Beschl. v. 12.06.2018, 19 W (pat) 33/17 – Abstandsberechnung **S. 103**
25. Zur Berücksichtigung der Anspruchsgeschichte im Nichtigkeitsverfahren
BPatG, Urt. v. 12.04.2018, 4 Ni 7/17 (EP) – Polsterumformungsmaschine **S. 104**

LG

26. Kriterium des erfinderischen Schritts
LG Düsseldorf, Urt. v. 08.05.2018, 4a O 80/17 – Heizgerät **S. 104**
27. Bezeichnung von Unannehmlichkeiten der Kunden als ausschließlich beruhend auf einer Vollstreckung
LG Düsseldorf, Urt. v. 08.05.2018, 4a O 113/17 – Blasenkatheterset (2) III **S. 104**

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

28. Verwendung von im Internet frei zugänglichen Fotos für eigene Webseite
EuGH, Urt. v. 07.08.2018, C-161/17 **S. 105**

BVerfG

29. Verfassungsbeschwerde gegen »Verlegeranteil«-Urteil unzulässig
BVerfG, Beschl. v. 18.04.2018, 1 BvR 1213/16 **S. 105**

BGH

30. Haftung des Anschlussinhabers für Urheberrechtsverletzung
BGH, Urt. v. 26.07.2018, I ZR 64/17 – Dead Island **S. 105**

OLG

31. Lizenzierung darf nicht von »Framingschutz« abhängig gemacht werden
KG, Urt. v. 18.06.2018, 24 U 146/17 **S. 106**
32. Kohl-Protokolle
OLG Köln, Urt. v. 29. Mai 2018, I-15 U 64/17
OLG Köln, Urt. v. 29.05.2018, 15 U 65/17
OLG Köln, 29.05.2018, 15 U 66/17 **S. 107**
33. Pflicht eines Access-Providers zur Sperrung des Zugangs zu einer Streaming-Plattform
OLG München, Urt. v. 15.06.2018, 29 U 732/18 **S. 107**

LG

34. Pressemitteilung: Schadensersatzpflicht von Sharehostern
LG Hamburg, Urt. v. 22.06.2018, 308 O 314/16 **S. 108**
35. Pressemitteilung: Kein Fairnessausgleich im Streit um Porsche-Design
LG Stuttgart, Urt. v. 26.07.2018, 17 O 1324/17 **S. 108**

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

36. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Pferdebürste („Gumminoppenstriegel“)
OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 19.04.2018, 6 U 56/17 **S. 109**
37. Pflanzenschutzhauben von durchschnittlicher wettbewerblicher Eigenart
OLG Köln, Urt. v. 04.05.2018, 6 U 95/17 **S. 109**

Inhaltsverzeichnis (4/4)

38. Herkunftstäuschung bei Nachahmung durch Luxusartikelhersteller bei entsprechender Kennzeichnung OLG München, Urt. v. 12.07.2018, 29 U 1311/18	S. 109
LG	
39. Wettbewerbliche Eigenart einer Armbanduhr im Art-Déco-Stil LG Köln, Urt. v. 22.05.2018, 33 O 36/16	S. 109
CIPLit	S. 110

Aktuelles

Markenrecht

1. Bloße Assoziationen mit Scotch genügen nicht

Eine deutsche Brennerei vertreibt einen Single Malt Whisky mit dem Namen „Glen Buchenbach“. Gegen diese Bezeichnung erhob die Scotch Whisky Association (SCA) vor dem LG Hamburg Klage. Hierbei verwies die SCA darauf, dass die Verwendung des Begriffs „Glen“ bei Verbrauchern die unrichtige und irreführende Vorstellung wecke, dass aus dem Schwabenland stammende Erzeugnis könne etwas mit Schottland und der eingetragenen geografischen Angabe „Scotch Whisky“ zu tun haben. Immerhin seien viele der in Schottland beheimateten Destillierereien und auch ihre Produkte nach der jeweiligen Ortsbezeichnung (Glenfiddich, Glenmorangie usw.) benannt.

Die mit dem Vorabentscheidungsersuchen des LG Hamburg gestellte Frage, wann eine nach dem Unionsrecht unzulässige „Anspielung“ vorliege, beantwortete der EuGH (Urt. v. 07.06.2018, Az. C-44/17) nun dahingehend, dass hierfür zu prüfen sei, ob ein Verbraucher unmittelbar an Scotch Whisky denkt, wenn er ein vergleichbares Erzeugnis mit der Bezeichnung Glen vor sich hat.

Hierbei sei zu beachten, dass eine bloße, wie auch immer geartete Assoziation mit der geschützten Angabe nicht ausreicht, um die eingetragene geografische Angabe zu verletzen.

Wortlaut, Kontext und Zweck der einschlägigen Verordnung (EG) 110/2008 ergäben, dass eine „indirekte gewerbliche Verwendung“ einer Angabe nur dann zu bejahen sei, wenn der streitige Bestandteil in einer Form verwendet wird, die mit dieser Angabe identisch oder zumindest klanglich/visuell ähnlich sei. Deswegen müsse ein Verbraucher für eine Verletzung auch konkret an Scotch Whisky denken. Eine fernerliegende Assoziation genüge nicht. Weiterhin dürfe das LG Hamburg auch nicht berücksichtigen, ob – wie im vorliegenden Fall – die Herkunft des Produkts auf dem Etikett angegeben ist oder nicht. Solche Angaben dürften keine Aufweichung des Schutzes nach sich ziehen.

Quelle: lto.de

2. „Ballermann“ in Deutschland nur noch beschreibend?

Ein Ehepaar aus Niedersachsen ließ sich vor mehr als 20 Jahren die Bezeichnung „Ballermann“ als Marke umfassend schützen und hat sich damit eine bisher nicht enden wollende Einnahmequelle an Lizenzgebühren und eigenen Veranstaltungen und Unternehmen unter dem Banner des „Ballermann“ erschlossen. In ca. 400 Prozessen schützten die Eheleute Engelhardt ihre Marke erfolgreich, 2000 entschied auch der BGH zu ihren Gunsten.

Nunmehr hat jedoch das OLG München Zweifel am weiteren Bestand der Marke geäußert. Dies begründet es damit, dass die bisherigen Prozesse inzwischen länger zurück lägen und es möglich sei, dass der Begriff „Ballermann“ in Deutschland mittlerweile dergestalt Teil des deutschen Sprachgebrauchs geworden sei, dass es sich inzwischen um eine Beschreibung handle. Für den Fall, dass das OLG München aus diesen Gründen einen Markenschutz verneinen sollte, hat das Gericht bereits angekündigt, die Revision zum BGH zuzulassen.

Quellen: lto.de; focus.de

Patentrecht

3. EPA: Große Herausforderungen für den neuen Präsidenten

Anfang Juli 2018 übernahm der bisherige Leiter der europäischen Behörde für Geistiges Eigentum (EUIPO), António Campinos, die Aufgabe als Präsident des Europäischen Patentamts (EPA). Er löste damit Benoît Battistelli nach acht Jahren im Amt ab. Der neue Präsident muss eine Behörde führen, bei der zuletzt einiges schief lief: Neben Konflikten mit den Mitarbeitern hagelte es Kritik an der Prüfungspraxis der letzten Jahre. Battistelli wurde vorgeworfen, ihm gehe es weniger um Qualität als um eine höhere Effizienz des EPA. Letzteres äußerte sich daran, dass das EPA in den vergangenen Jahren zunehmend höhere Produktivitätsziele anstrebte: Während etwa in 2010 noch nur 58.000 Patente jährlich erteilt wurden, waren es in 2017 mit 105.000 nahezu doppelt so viele. Vier Münchener Patentanwaltskanzleien äußerten daraufhin kurz vor dem Ablauf von Battistellis Amtszeit in einem Offenen Brief Kritik an der beschleunigten Patenterteilungspraxis. Sie folgen damit dem Beispiel einiger EPO-Prüfer, die sich in derselben Sache bereits im März 2018 an Battistelli und den Verwaltungsrat der Behörde gewandt hatten (siehe CIP-Report 2/2018 S. 58).

Hinzu tritt eine Klage von Gewerkschaftern des EPA, die vor dem Administrativen Tribunal der Internationalen Arbeitsorganisation (ILOAT) wegen verhängten Disziplinarmaßnahmen und Entlassungen erhoben worden war. Beide Maßnahmen waren Reaktionen auf den Vorwurf, die Beschuldigten hätten vertrauliche Dokumente des EPA veröffentlicht. Da das EPA als zwischenstaatliche Organisation jedoch keinem nationalen Recht unterliegt, ist für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen ausschließlich das ILOAT zuständig. In den Entscheidungen 4042 und 4043 stellte sie fest, dass bereits die Beschlüsse der Disziplinarkommission rechtswidrig waren und gab damit den Klägern Recht. In Ermangelung einer klaren Definition von „Vertraulichkeit“ sei der Vorwurf der Disziplinarkommission nicht haltbar. Dieser Rechtsstreit reiht sich in diverse andere Konflikte des EPA mit den Mitarbeitern ein, die während der Amtszeit von Battistelli auftraten.

Quelle: heise.de

4. EPA: Künstliche Intelligenz soll patentierbar sein

Bei der ersten Konferenz zum Thema Patenting Artificial Intelligence des Europäischen Patentamts (EPA) vertraten Experten die Auffassung, dass künstliche Intelligenz zeitnah aufgrund von computer-implementierten Erfindungen (CI) patentierbar sein wird. Zu diesem Zwecke sollen Patentanmeldern und Patentprüfern entsprechende Hilfestellungen im [vierten Update zur einschlägigen CII-Richtlinie](#) an die Hand gegeben werden.

Der Chefökonom des EPA erklärte, das Patentsystem müsse darauf vorbereitet werden, dass die Technologieentwicklung zunehmend im Software- und weniger in Hardwarebereich erfolge. Dank des aktuellen Systems der Softwarepatentierung bedürfe es zudem keiner gesetzlichen Änderungen; es müsse lediglich auf das aktuelle System aufgebaut werden.

Die Notwendigkeit der Patentierbarkeit von künstlicher Intelligenz ergibt sich laut dem Vizepräsident und Chef von Ant Financial Services daraus, dass bereits für einzelne Gene oder wenigstens deren Isolierung Patente erteilt würden. Demzufolge seien die rechtlichen Hindernisse gegen die Patentierung von Algorithmen unverständlich und überholt. Auch der Chef des US-Patentamts äußerte sich positiv über die Patentierbarkeit von künstlicher Intelligenz. Es wurden jedoch auch Bedenken geäußert. Neben mächtigen Markteffekten, die die Patentierung von Algorithmen bringe, fürchten andere, dass die Patentierung von künstlicher Intelligenz schier unbegrenzte Patentlaufzeiten nach sich ziehe. Audis Informatiker und Lizenzchef wies zudem darauf hin, dass „Maschinen-Erfindungen“ die im Patentsystem notwendigen Schritte von der Offenlegung über die Durchsetzung bis hin zu der Frage verkomplizieren, wer als Erfinder vergütet werden soll.

Quellen: [EPA, Pressemitteilung v. 30.05.2018](#) (engl.); [heise.de](#)

5. EPA: Verleihung des Europäischen Erfinderpreises 2018

Das Europäische Patentamt gab am 7. Juni 2018 die Gewinner des Europäischen Erfinderpreises bekannt. Dieser wird alljährlich an Einzelpersonen und Teams verliehen, die mit ihren Erfindungen zum technologischen Fortschritt, zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen haben. Die herausragenden Erfinder stammen aus Deutschland, Frankreich, Irland, den Niederlanden, der Schweiz und den USA. Unter den Preisträgern aus sieben Ländern sind vier Frauen. Dies ist die bisher größte Anzahl in der Geschichte des seit 2006 verliehenen Preises.

Quelle: [EPA, Pressemitteilung v. 07.06.2018](#)

6. Facebook vs. Blackberry: Patentstreit

Facebook hat gegen Blackberry Klage wegen Verletzungen von Patentrechten eingereicht. Mit seiner Klage kontierte das Online-Netzwerk eine Klage, die der ehemalige Smartphone-Hersteller zuvor im März 2018 vor einem Bundesgericht in Los Angeles eingereicht hat-

te. Darin bezichtigte Blackberry Facebook, mit seiner Facebook-App, den Anwendungen der Kurzmitteilungsdienste Messenger und Whatsapp sowie auf der Fotoplattform Instagram sieben Patent verletzt zu haben. Dazu zählen etwa die Idee, ein App-Symbol mit einem Zähler für die Anzahl der ungelesenen Nachrichten zu versehen sowie bei der Markierung von Leuten in Fotos und Beiträgen Namensvorschläge in der Suchzeile aufzuführen.

In der Klage von Facebook geht es dagegen um Technologien, die der verbesserten Darstellung von Videos und der Auswertung von GPS-Standortdaten dienen. Überdies sei die Voice-Messaging-Technik betroffen. Die Klageschrift ging am 4. September 2018 beim zuständigen Bundesgericht in San Francisco ein. Bisher hat Blackberry zu den Vorwürfen Facebooks noch nicht Stellung bezogen.

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

7. Qualcomm vs. Apple: Rechtsstreit geht in die nächste Runde

Apple eröffnete am 21. Juni 2018 eine weitere Front in dem Patent- und Lizenzstreit der Konzerne: Apple will die Qualcomm-Patente für ungültig erklären lassen, da es sich bei ihnen um keine neuen Ideen handele. Bei den kritisierten Patenten handelt es sich um Patente, die eine automatische Fokussierung bei Digitalkameras, berührungsempfindliche Bildschirme, Schaltkreistechnik und ein bestimmtes Konzept eines Gerätes abdecken, das als Telefon sowie als Personal Digital Assistent dient. Das Patent Trial and Appeal Board des US-Patentamtes muss Apples Eingaben nun prüfen. Erst anschließend kann eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob sich die Patente erfolgreich anfechten lassen.

In dem Patentstreit mit Qualcomm wird Apple von Endkunden unterstützt. Diese wollen sich gegen das vom Chiphersteller geforderte US-Einfuhrverbot für iPhones mit Intel-Modem stellen und eine Verfügung erwirken, die ein Import-Verbot ausschließt. Zu diesem Zwecke argumentieren die Kläger in einer laufenden [Sammelklage](#), dass ein Einfuhrverbot für die Apple-Geräte Qualcomms „illegales Monopol“ über den Markt für LTE-Chips stärke. Die Argumentation folgt derjenigen des US-Branchenverbands Computer and Communications Industry Association (CCIA). Dieser argumentierte, dass der durch Qualcomm angestrebte Verkaufsstopp allen Konsumenten schade, indem er das wettbewerbsfeindliche Verhalten des Chipkonzerns unterstützt. Dem Branchenverband gehören unter anderem IT-Konzerne und Apple-Konkurrenten an wie Samsung, Google, Intel, Microsoft und Facebook.

Die Hintergründe des Lizenzstreits zwischen Qualcomm und Apple sind näher erläutert im [CIP-Report 2/2017 S. 61](#), [CIP-Report 3/2017 S. 85](#), [CIP-Report 4/2017 S. 113](#), [CIP-Report 1/2018 S. 2](#) sowie im [CIP-Report 2/2018 S. 59](#).

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

8. Samsung vs. Apple: Patentstreit außergerichtlich beigelegt

Nachdem Samsung im Mai vor einem Gericht in Kalifornien zur Zahlung von knapp 539 Millionen US-Dollar an Apple verurteilt worden war, ging der Konzern Anfang Juni 2018 gegen Apple in Berufung. In dem Antrag heißt es, dass der südkoreanische Konzern entweder eine Reduzierung der Schadenssumme auf 28 Millionen Dollar oder aber ein neues Verfahren verlange. Die Entscheidung der Jury im Mai 2018 sei „exzessiv“, da die Höhe der Schadenssumme durch die Beweislage nicht gerechtfertigt sei.

Umso überraschender war die Ende Juni 2018 erreichte außergerichtliche Beilegung des seit 2011 andauernden Patentstreits: In einer [Joint Notice of Settlement](#) wird der international geführte Streit von Samsung und Apple für beendet erklärt. Die zuständige Richterin vom Northern District of California in San Jose ordnete daraufhin am 27. Juni 2018 die Einstellung des Verfahrens an. Der Inhalt der Einigung, namentlich die Höhe der Schadenssumme, die Samsung an Apple zahlen muss, ist bislang noch unbekannt.

Die außergerichtliche Einigung ist der zweite Versuch ihrer Art. Bereits 2015 hatten sich der amerikanische und der südkoreanische Konzern zwischenzeitlich auf eine Schadenssumme in Höhe von 550 Millionen geeinigt. Damals lief das Verfahren dennoch weiter und ging vor den Obersten Gerichtshof.

Der Hintergrund des Rechtsstreits ist näher erläutert im [CIP-Report 2/2018 S. 59](#).

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

Urheberrecht

9. Update zur EU-Urheberrechtsreform

Bei seiner Plenarsitzung am 12. September 2018 positionierte sich das Parlament der Europäischen Union zur Urheberrechtsreform. Mit dem Ergebnis von 438 Stimmen bei 226 Gegenstimmen und 39 Enthaltungen ist der Weg für den Trilog mit dem Rat und der Kommission der Europäischen Union frei. Das Parlament hat nach eigenen Angaben in seiner [Pressemitteilung](#) „seine überarbeitete Verhandlungsposition zur Urheberrechtsreform angenommen und Garantien zum Schutz kleinerer Unternehmen und zur Meinungsfreiheit hinzugefügt“. Die Änderungen sollen der Gewährung eines hohen Maßes an Schutz für die Rechteinhaber dienen und die Klärung von Rechten im digitalen Raum erleichtern; zugleich sollen sie eine Anreizschaffung für Innovation, Kreativität, Investition und der Produktion neuer Inhalte ermöglichen, um kulturelle Vielfalt zu erhalten (siehe [Abänderung 1 – Erwägung 2, geänderter Text](#)).

Im Einzelnen wurden folgende Abänderungen zum ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission beschlossen:

- Technologieriesen müssen für Verwendung von Inhalten von Künstlern und Journalisten zahlen

- Kleine Firmen vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen
- Hyperlinks, „neben denen einzelne Wörter stehen“, können frei geteilt werden
- Journalisten müssen an jeglicher urheberrechtlichen Vergütung, die ihrem Verlag zugutekommt, beteiligt werden.

Beim im Vorfeld besonders umkämpften Artikel 13 zur Verantwortlichkeit von Online-Plattformen hat das Parlament festgelegt, dass die betroffenen Betreiber auch nutzergenerierte Inhalte öffentlich zugänglich machen und damit für die Handlungen ihrer Mitglieder sowie damit möglicherweise verknüpfte Urheberrechtsverletzungen haften. Die Betreiber müssen daher künftig „faire“ Lizenzen mit Rechteinhabern aushandeln, um Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen aus dem Weg zu gehen. Da es jedoch keine ausdrückliche Verpflichtung für die Rechteinhaber gibt, die Nutzung geschützter Werke auf ihren Plattformen zuzulassen, steht für [Kritiker](#) des abgeänderten Richtlinienentwurfs außer Zweifel, dass die betroffenen Plattformen dennoch auf Upload-Filter setzen. Nur so könnten sie die Überwachung hochgeladener Inhalte sicherstellen und einer eigenen Haftung bei Urheberrechtsverletzungen entgehen. Die abgeänderte Fassung folge demnach trotz einiger Änderungen der Linie des Richtlinienentwurfs, den der Berichterstatter für die laufende EU-Urheberrechtsreform, Axel Voss, eingebracht hatte und den der Rechtsausschuss des EU-Parlaments am 20. Juni 2018 befürwortet hatte.

Das europaweite Leistungsschutzrecht für Presseverleger und Nachrichtenagenturen im Internet haben die Parlamentarier in dem abgeänderten Richtlinienentwurf auf fünf Jahre festgesetzt. Es erhalte die Tragfähigkeit des Verlagswesens und würdige den organisatorischen sowie finanziellen Beitrag der Verlage bei der Produktion von Presseveröffentlichungen, um auch künftig die Verfügbarkeit verlässlicher Informationen zu garantieren. Diesem Ziel diene die Einführung einer fairen und angemessenen Vergütung für die digitale Nutzung von Pressepublikationen. Von dieser ausgenommen sei jedoch ein privater Gebrauch von Auszügen sowie die Verwendung von Sachinformationen in journalistischen Beiträgen. Überdies sei die Listung in Suchmaschinen nicht als faire und angemessene Vergütung einzuordnen, da sich das Leistungsschutzrecht nicht auf das Verknüpfen mit Hyperlinks beziehe.

Insgesamt gehen die Meinungen über den nun beschlossenen Richtlinienentwurf auseinander. Während Institutionen und Verbände der Rechteinhaber jubeln, warnen Verbraucherschützer, Bürgerrechtsorganisationen und die Internetwirtschaft vor dem Ende des freien Internets sowie vor den schädlichen Folgen von Upload-Filtern und eines EU-weiten Leistungsschutzrechts für die Meinungsfreiheit und andere Grundrechte.

Quellen: [urheberrecht.org](#); [heise.de](#); [urheber.info](#); [handelsblatt.com](#)

10. EU-Urheberrechtsreform: Uploadfilter und Leistungsschutzrecht vorerst durch EU-Parlament gestoppt

Der Ministerrat der Europäischen Union hatte sich bereits am 25. Mai 2018 auf einen [neuen Kurs](#) für eine neue Urheberrechtsrichtlinie betreffend den Digitalen Binnenmarkt [verständlich](#). Dem folgten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments im Rechtsausschuss (JURI) am 20. Juni 2018, als sie nach einer fast zweijährigen Debatte für Upload-Filter auf Online-Plattformen sowie für ein fünf Jahre andauerndes Leistungsschutzrecht im Internet [stimmten](#). Der Kompromissvorschlag von Axel Voss (CDU), dem Berichterstatter und zugleich für die Urheberrechtsreform Verantwortlichen, erhielt damit die Mehrheit im Rechtsausschuss. Ein in letzter Minute von der Abgeordneten Julia Reda (Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz) vorgelegter [Kompromissvorschlag](#) fand keine Unterstützung. Axel Voss erklärte anschließend, dass die Abstimmung der erste Schritt im parlamentarischen Verfahren zur Verabschiedung von Urheberrechtsgesetzen sei, die den Herausforderungen des modernen Internets gerecht werde.“

Die Upload-Filter stießen bereits in der Vergangenheit auf breiten Widerstand. Als Hauptargument wurde angeführt, dass sie die digitale Kommunikation massiv einschränken und die Digitalwirtschaft Europas schädigen. Hintergrund dieser Argumentation war die Befürchtung, dass Online-Plattformen im Zweifelsfall auch legale Inhalte löschen, um eine Haftbarkeit bei online verbliebenen geschützten Werken zu vermeiden. Überdies gebe es für Algorithmen keine Möglichkeit zu erkennen, ob ausnahmsweise eine Schrankenregelung wie das Zitatrecht greift oder eine Parodie vorliegt. In einer [Mitteilung](#) der Electronic Frontier Foundation (EFF) hieß es daher, dass auf diese Weise legale Beiträge fälschlicherweise für Urheberrechtsverletzungen gehalten und gelöscht würden. Internet-Postings würden damit zur „[Glückssache](#)“. Der IT-Verband Bitkom [warnte](#) daher am 18. Juni 2018 vor einer Grenzüberschreitung zwischen Kontrolle und Zensur im Internet. Die Datenschutzvereinigung Digitalcourage [konstatierte](#) in diesem Zusammenhang, dass Kontroll- und Zensurmittel in Demokratien „nichts zu suchen hätten“, da sie die Meinungsfreiheit einschränken. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VBZB) [verwies](#) überdies darauf, dass das Europäische Parlament bislang keine wirksamen Gegenmaßnahmen für Internetnutzer vorsehe, die der Wiederherstellung zu Unrecht gelöschter Inhalte dienen; diese stünden in der Folge schutzlos dar.

Eben diesen Bedenken begegnete das Europäische Parlament jedoch am 5. Juli 2018 in seiner Plenarabstimmung. Die Abgeordneten stimmten mit einer Mehrheit von 318 zu 278 Abgeordneten bei 31 Enthaltungen gegen die geplante Urheberrechts-Direktive. Die endgültige Entscheidung wurde auf Mitte September vertagt. Bis dahin wollen die Abgeordneten nochmals über Änderungen der Urheberrechtsrichtlinie beraten und neue Änderungsvorschläge erarbeiten. Die Verhandlungen mit dem EU-Rat verzögern sich somit.

Die verschiedenen Lager machen einander nun [Vorwürfe](#) und die Stimmung droht überzukochen: Die Verlegerverbände Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und Verband Deutscher Zeitungsverleger (VDZ)

wiesen darauf hin, dass vor der Abstimmung gezielt Unwahrheiten über die Vorschläge des Rechtsausschusses verbreitet und die Abstimmung dadurch im Vorfeld negativ beeinflusst worden sei. Die Musikverwertungsgesellschaft GEMA beklagte, dass das kulturelle Wertegerüst zum Einsturz gebracht und die Stellung aller Kreativschaffenden geschwächt worden sei. Die Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights (EDRi) jubilierte indes und sprach von einem großen Erfolg, der darauf zurückzuführen sei, dass die Bürger aufgestanden und eine bessere Gesetzgebung gefordert hätten. Dem schloss sich der europäische Handelsverband Edima an, der den Beschluss des Parlaments als Sieg für die Demokratie und evidenzbasierte Politik sieht.

Udo Bullmann, der Chef der sozialdemokratischen EU-Fraktion, [mahnte](#) die verschiedenen Lager jedoch zu mehr Besonnenheit. Obwohl Debatten innerhalb Europas und dem eigenen politischen Lager ein wichtiger Teil des politischen Prozesses seien, dürften die roten Linien nicht überschritten werden. Die beteiligten Lobbygruppen müssten ihre Rhetorik mildern. Diese Mahnung stieß indes bei den Bürgern auf taube Ohren: Am 26. August 2018 [demonstrierten](#) 200 Bürger am Brandenburger Tor in Berlin gegen die über Artikel 13 vorgesehenen Upload-Filter. Diese drohten, das Internet in seiner großen Vielfalt zu zerstören, erklärte Julia Reda. Auch Verlinkungen seien „nur noch mit Erlaubnis und Gebühr“ möglich, beklagte die EU-Abgeordnete gegen das zunächst geplante europäische Leistungsschutzrecht für Presseverleger und Nachrichtenagenturen im Internet. Julia Reda hatte im Vorfeld auf ihrer [Internetseite](#) die Bürger dazu aufgerufen, sich gegen Zensur und Kontrolle zu wenden, und auf die in ganz Europa geplanten Aktionen gegen die EU-Urheberrechtsreform hingewiesen. Diese waren Teil der [Petition](#) „Save the Internet“, die bisher rund eine Millionen Online-Nutzer unterzeichnet haben.

Anfang August 2018 [positionierte](#) sich überraschend auch der Vorsitzende des federführenden Rechtsausschusses (JURI), Pavel Svoboda, gegen den Kompromissvorschlag seines Fraktionskollegen Axel Voss. Da sich das EU-Urheberrecht auf dem Stand des Jahres 2000 befinde, rief der JURI-Vorsitzende dringlich zu Reformen auf, die den Fragestellungen des digitalen Zeitalters Rechnung tragen. Svoboda habe mit vielen Vertretern der Branche gesprochen. Dabei habe sich herausgestellt, dass sich der erhoffte bessere Schutz gegen Missbrauch der monopolistischen Position von Google auf dem Gebiet des Wettbewerbsrecht nicht mithilfe des umstrittenen Leistungsschutzrechts für Presseverleger und Nachrichtenagenturen erlangen lasse. Dies sei von der Kommission in verschärfter Form in Artikel 11 des Richtlinienentwurfs vorgesehen gewesen. Vorzugswürdig sei dagegen die Einführung einer Vermutungsregel, die es Presseverlegern erleichtern würde, selbst gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Auch ohne die Schaffung eines zusätzlichen verwandten Schutzrechts könne so eine entstandene Lücke geschlossen werden. Der JURI-Vorsitzende äußerte sich überdies kritisch über die Filterpflichten für Plattformbetreiber. Für diese müsse näher bestimmt werden, welche genauen Pflichten sie treffen sollen und wie sie sich auf die Nutzer sowie mittelständische Unternehmen auswirken.

Zu Hintergründen des Upload-Filters näher im CIP-Report 2/2018 und [CIP-Report 4/2017, S. 116](#).

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

11. Marrakesch-RL: Schnelles Umsetzungsverfahren

Der [Gesetzesentwurf](#) zur Umsetzung der [Marrakesch-Richtlinie](#) über einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zugunsten von Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung (Drucksache 19/3071), den die Bundesregierung am 6. Juni 2018 beschlossen hatte, wurde am 6. Juli 2018 ohne Debatte in unveränderter Form in erster Lesung in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Das Begehren des Bundesrates, den Erlass der Rechtsverordnung von einer Zustimmung der Länderkammer abhängig zu machen, lehnte die Bundesregierung dagegen ab. Sie [begründete](#) ihren Entschluss damit, dass die Belange der Länder nicht in besonderer Weise betroffen seien. Das Gesetz zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie schaffe lediglich eine Ermächtigungsgrundlage, auf Grund derer die Einhaltung der aufgelegten Sorgfalts- und Informationspflichten von befugten Stellen durch das Deutsche Patent- und Markenamt überwacht werden sollen.

Da im deutschen Urheberrecht mit § 45a UrhG bereits eine Regelung zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen existiert, soll das deutsche Gesetz nur sinnvoll weiterentwickelt werden. Es sollen §§ 45b-45d UrhG eingefügt werden, wonach blinde, seh- oder lesebehinderte Menschen sowie „befugte Stellen“ wie Blindenbibliotheken und Blindenschulen barrierefreie Formate von Texten und zugehörigen Illustrationen ohne Erlaubnis des Urhebers herstellen können sollen – zum Beispiel durch Umwandlung in Hörbücher oder in Brailleschrift. Die befugten Stellen dürfen diese barrierefreien Exemplare mit anderen befugten Stellen austauschen und sie sowohl als physisches Exemplar (offline) als auch in elektronischer Form (online) an Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung verleihen. Die Berechtigten müssen demnach künftig nicht mehr prüfen, ob Verlage barrierefreie Ausgaben zur Verfügung stellen. Wie schon bisher sind solche Nutzungen durch befugte Stellen auf Grundlage des neuen Rechts angemessen zu vergüten, damit die Rechteinhaber einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Die Zeit zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie drängt, da sie bis zum 11. Oktober 2018 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Rechtsausschuss noch vor der ersten Plenarsitzungswoche vom 10. bis 14. September tagen, den Gesetzesentwurf in zweiter und dritter Lesung beschließen, woraufhin der Bundesrat dem Gesetz auf seiner Sitzung am 19. September seine Zustimmung erteilen und es dann bis zum 11. Oktober vom Bundespräsidenten unterschrieben und verkündet werden muss. In Kraft treten wird das Gesetz am 1. November 2018. Dazu muss es vorher im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

Quellen: [Bundestag, Pressemitteilung v. 21.08.2018](#); [urheber.info](#)

12. Leistungsschutzrecht: Verleger fordern Millionen von Google

Vor fünf Jahren, am 1. August 2013, trat das deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Kraft und wurde in § 87f UrhG verankert. Die neue Regelung war vor ihrem Inkrafttreten sehr [umstritten](#), da sie innovationsfeindlich sei und den Internetnutzern ebenso wie der Netzwirtschaft schade. Insbesondere bestünden große Rechtsunsicherheiten für die Betreiber von Blogs und Aggregatoren, die bei wenig finanzstarken Projekten von möglichen Forderungen der Verlage in den Ruin getrieben werden könnten und daher zu Einschränkungen ihrer Service gezwungen würden. Obwohl Google ursprünglich gegen die Verabschiedung des Gesetzes kämpfte, profitierte der Konzern letztlich davon, da einige Aggregatoren ihren Dienst einschränkten oder aufgaben, sodass Googles Marktposition gestärkt wurde.

Google reagierte vor der Einführung des Leistungsschutzrechts mit einem [Opt-In-Verfahren](#), wonach Online-Medien, deren Nachrichten auch in Google News verbreitet werden sollen, dem Nachrichtendienstaggregator explizit ihr Einverständnis erklären mussten. Wer sie versagte, wurde nicht mehr mit Snippets dargestellt und verlor damit den durch Google herbeigeführten Traffic auf der eigenen Website. Aufgrund dieser Aussicht erteilten etliche Verlage ihre Einwilligung.

Daraufhin entbrannte ein Dauerstreit zwischen Google und den deutschen Verlagen. Strittig war vor allem, wie umfangreich die Snippets auf den Google-Seiten sein dürfen, bevor eine Lizenzierungspflicht greift. Die für die Tarife zuständige Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) in München versuchten erfolglos, [einen Kompromiss bei sieben Wörtern vorzuschlagen](#). Der Rechtsstreit ging in 2017 zum Europäischen Gerichtshof (EuGH): Das Berliner Landgericht wollte die Frage klären lassen, ob Deutschland die Europäische Union vor der Verabschiedung des Leistungsschutzrechts hätte informieren müssen. Die Entscheidung des EuGH steht noch aus. Sollte er die obige Frage jedoch bejahen, wird das Gesetz nicht angewendet werden dürfen.

Weitergehende Informationen zu der EuGH-Vorlage sind im [CIP-Report 02/2017 S. 62](#).

Am 4. September 2018 erklärte Google, man wolle keine juristische Auseinandersetzung führen, sondern strebe eine Zusammenarbeit mit den Verlagen an. Der Schlüssel für eine erfolgreiche, nachhaltige und vielfältige Nachrichtenbranche in der EU liege in Innovation und Partnerschaft. Es sei daher von entscheidender Bedeutung, dass die Grundprinzipien für Links, für das Teilen und für Kreativität bewahrt blieben. Diese Auffassung teilen die deutschen Presse-Verlegern jedoch nicht. Sie hätten sich bei dem Rechtsstreit mit Google auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung eingestellt, erklärte der Kölner Verleger Cristian Du-Mont Schütte. Die deutschen Presse-Verleger fordern daher von Google weiterhin eine Vergütung für Snippets und hoffen auf Klärung der grundlegenden Frage, „wem die Inhalte ge-

hören und ob Google sich an geltendes deutsches und europäisches Recht hält oder sich weiter herausreden kann, Inhalte gar nicht zu verwerten“.

Quellen: handelsblatt.com; heise.de; meedia.de

13. USA: Vergleich nach elf Jahren Copyright-Streit wegen tanzendem Baby

Anlass für den seit 2007 andauernden Rechtsstreit über ein 29-Sekunden-Video war, dass Stephanie Lenz aus Pennsylvania ein Video ihres tanzenden Sohnes auf YouTube hochstellte. Im Hintergrund waren einige Takte der Fernsehübertragung eines Prince Liedes zu hören. Der Musikverlag Universal Music Publishing Group (UMPG) behauptete daraufhin, das Video verletze Aufführungsrechte an der Musik und reichte Sperrverfügungen gegen das Video bei YouTube ein. Lenz war dagegen der Auffassung, dass das Video unter die gesetzliche Fair-Use-Doktrin falle und daher zulässig sei. Sie klagte daraufhin mit Unterstützung der Electronic Frontier Foundation (EFF) gegen unbedachte Sperrverfügungen, gerichtet auf Schadensersatz.

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob UMPG wissentlich falsch behauptet hat, dass das Familienvideo US-Copyright verletzt. Nachdem der Fall vom Bundesbezirksgericht über das Bundesberufungsgericht des neunten Bundesgerichtsbezirks gegangen war, riefen beide Parteien den US Supreme Court an, der den Fall jedoch ablehnte. Er wanderte daraufhin zurück zum Bundesbezirksgericht. Stephanie Lenz verlangte dem Musikverlag nun einen Vergleich ab. Wieviel dieser für den Vergleich zahlt, ist jedoch bislang unbekannt.

Quellen: [EFF, Pressemitteilung v. 27.06.2018](#) (engl.); heise.de

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; absolute Eintragungshindernisse; beschreibender Charakter; geografische Herkunftsangabe; Unterscheidungskraft; Bösgläubigkeit

[EuGH, Urt. v. 06.09.2018, C-488/16 P – Neuschwanstein](#)

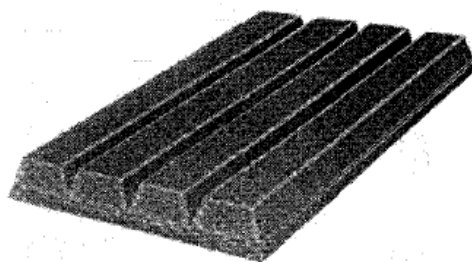
Leitsätze (nichtamtl.)

1. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 steht grundsätzlich der Eintragung von geografischen Bezeichnungen, die den beteiligten Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes bekannt sind, oder auch von Bezeichnungen nicht entgegen, bei denen es wegen der Eigenschaften des bezeichneten Ortes wenig wahrscheinlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise annehmen könnten, dass die betreffende Warengruppe von diesem Ort stammt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230, Rn. 33).
2. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke erfassten Waren ist es für die Beurteilung des beschreibenden Charakters der fraglichen Marke unerheblich, dass sie als Souvenirartikel verkauft werden. Dass einer Ware die Funktion als Souvenir zugedacht wird, ist kein objektives, dem Wesen der Ware innewohnendes Merkmal, da diese Funktion vom freien Willen des Käufers abhängt und allein an seinen Intentionen ausgerichtet ist.
3. Die Angabe der geografischen Herkunft einer Ware ist zwar üblicherweise die Angabe des Ortes, an dem sie hergestellt wurde oder hergestellt werden könnte, doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verbindung zwischen einer Ware und einem geografischen Ort auf anderen Anknüpfungspunkten beruht, z. B. dem Umstand, dass die Ware an diesem geografischen Ort entworfen wurde.
4. Der bloße Umstand, dass Waren und Dienstleistungen an einem bestimmten Ort angeboten werden, kann keine für ihre geografische Herkunft beschreibende Angabe darstellen, da der Ort ihres Verkaufs als solcher nicht geeignet ist, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder Besonderheiten zu bezeichnen, die – wie ein Handwerk, eine Tradition oder ein Klima, die einen bestimmten Ort kennzeichnen – mit ihrer geografischen Herkunft verbunden sind.
5. Selbst dann, wenn der Anmelder ein Zeichen allein deshalb anmeldet, um gegenüber einem Mitbewerber, der ein ähnliches Zeichen verwendet, unlauteren Wettbewerb zu betreiben, ist nicht auszuschließen, dass er mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt. Dies kann insbesondere

dann der Fall sein, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Dritter, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist, versucht, Nutzen aus dem Zeichen zu ziehen, indem er dessen Aufmachung kopiert, was den Anmelder dazu veranlasst, das Zeichen eintragen zu lassen, um die Verwendung dieser Aufmachung zu verhindern (Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 47 bis 49).

2. Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Nachweis der infolge Benutzung erlangten Unterscheidungskraft

[EuGH, Urt. v. 25.07.2018, C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P](#)



Leitsätze (red.)

1. Wie sich aus der Einheitlichkeit der Unionsmarke ergibt, muss ein Zeichen in der gesamten Union Unterscheidungskraft haben, damit es zur Eintragung zugelassen werden kann. Daher ist gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 der Verordnung eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie in einem Teil der Union keine Unterscheidungskraft besitzt. Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, der die Eintragung von Zeichen ermöglicht, die durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben, ist im Licht dieses Erfordernisses zu verstehen. Aus der Einheitlichkeit der Unionsmarke folgt daher, dass ein Zeichen in der gesamten Union originäre oder durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft haben muss, um zur Eintragung zugelassen zu werden.
2. Eine Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten hat, kann nach dieser Bestimmung nur eingetragen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung im gesamten Hoheitsgebiet der Union Unterscheidungskraft erlangt hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/HABM, C-98/11 P, EU:C:2012:307, Rn. 61 und 63).
3. Es ist nicht erforderlich, dass für die Eintragung einer Marke gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, die keine originäre Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union hat, für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, jedoch müssen die vorgebrachten Beweismittel den Nachweis ermöglichen, dass die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde. Somit ist die Frage, ob die vorgelegten Beweismittel für den Nachweis ausrei-

chen, dass ein bestimmtes Zeichen infolge seiner Benutzung in einem bestimmten Teil des Unionsgebiets Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es über keine originäre Unterscheidungskraft verfügte, Teil der Beweiswürdigung ist, die in erster Linie den Stellen des EUIPO obliegt.

3. Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG; Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 25.07.2018, C-129/17 P](#)

Leitsatz

Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem widersetzen kann, dass ein Dritter – wie im Ausgangsverfahren – ohne seine Zustimmung auf in das Zollagerverfahren überführten Waren im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), wo sie noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und andere Zeichen anbringt.

4. Vorliegen von früheren Entscheidungen des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), mit denen die Bekanntheit der älteren Marke anerkannt worden war; Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung; Berücksichtigung dieser Entscheidungen in späteren Widerspruchsverfahren

[EuGH, Urt. v. 28.06.2018, C-564/16 P](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Es steht dem Widersprechenden grundsätzlich frei, die Form des Nachweises zu wählen, dessen Vorlage beim EUIPO er für zweckdienlich erachtet. Daher spricht nichts dagegen, in einem solchen Kontext als Beweise zur Stützung der Bekanntheit einer älteren Marke frühere Entscheidungen des EUIPO, mit denen das Vorliegen einer solchen Bekanntheit im Rahmen von anderen Inter-partes-Verfahren festgestellt wurde, geltend zu machen, insbesondere wenn sie genau bezeichnet werden und ihr wesentlicher Inhalt in der Widerspruchsschrift in der Sprache des Widerspruchsverfahrens dargelegt wird, was hier der Fall war.
2. Für den Fall, dass die Beschwerdekammer selbst zu dem Ergebnis kommt, dass sie die aus dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung abgeleiteten Verpflichtungen und in diesem Zusammenhang insbesondere ihre Begründungspflicht nicht erfüllen kann, ohne über die im Laufe der früheren Verfahren vor dem EUIPO vorgelegten Beweise zu verfügen, ist davon auszugehen, dass diese Dienststelle notwendigerweise von der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeit Gebrauch machen muss, für die Ausübung ihres Ermessens und für die umfassende Prüfung des Widerspruchs um die Vorlage solcher Beweismittel zu ersuchen. Aus

Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 78 dieser Verordnung ergibt sich nämlich, dass die Beschwerdekammer des EUIPO für die Prüfung der Begründetheit der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde nicht nur so oft wie erforderlich die Beteiligten auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden einzureichen, sondern auch eine Beweisaufnahme anordnen kann, zu der die Erhebung von Tatsachen und die Vorlage von Beweismitteln gehören können. Diese Bestimmungen belegen ihrerseits, dass das Tatsachenmaterial in den verschiedenen Stadien des vor dem EUIPO geführten Verfahrens angereichert werden kann (Urteile vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, Rn. 58, und vom 28. Februar 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, Rn. 57).

5. Vorabentscheidungsverfahren; Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht; Begriff der ‚Form‘ im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95/EG

[EuGH, Urt. v. 12.06.2018, C-163/16 – Louboutin](#)



Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgetragenen Farbe besteht, nicht ausschließlich aus der „Form“ im Sinne dieser Bestimmung besteht.

6. Verhältnis nationaler und europäischer Markeneintragung; Rüge der Tatsachenverfälschung

[EuGH, Urt. v. 06.06.2018, C-32/17](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist allein auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung zu beurteilen, so dass das EUIPO und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats ergangene Entscheidung gebunden sind, mit der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird (Urteil vom 16. Juli 2009, American Clothing Associates/HABM und HABM/American Clothing Associates, C-202/08 P und C-208/08 P, EU:C:2009:477, Rn. 58, sowie Beschluss vom 22. Oktober 2014, Repsol YPF/HABM, C-466/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2331, Rn. 90). In den Mitgliedstaaten bereits vorgenommene Eintragungen sind nur ein Umstand, der im Zusammenhang mit der Eintragung einer Unionsmarke berücksichtigt werden kann, da die angemeldete Marke auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden muss, so dass sich das EUIPO weder die von den zuständigen nationalen Behörden gestellten Anforderungen und vorgenommenen Beurteilungen zu eigen machen noch die in Rede stehende Marke auf der Grundlage solcher Überlegungen als Unionsmarke eintragen muss (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/HABM, C-98/11 P, EU:C:2012:307, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Ein Rechtsmittelführer muss angesichts des Ausnahmecharakters einer Rüge der Tatsachenverfälschung nach Art. 256 AEUV, Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union und Art. 168 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichtshofs insbesondere genau angeben, welche Tatsachen das Gericht verfälscht haben soll, und die Beurteilungsfehler darlegen muss, die das Gericht seines Erachtens zu dieser Verfälschung veranlasst haben (Urteil vom 5. Oktober 2017, Wolf Oil/HABM, C-437/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:737, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung). Eine solche Verfälschung muss sich aus den Akten offensichtlich ergeben, ohne dass eine neue Tatsachen- und Beweiswürdigung vorgenommen werden muss (Urteile vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, Rn. 69 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 26. Juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:596, Rn. 36).
3. Die Regelung der Europäischen Union über Marken ist ein autonomes System, dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Die Eintragung einer Unionsmarke tritt daher nicht an die Stelle der Eintragung dieser Marke auf nationaler Ebene in einem oder mehreren Mitgliedstaaten. Die Regelung der Europäischen Union über Marken koexistiert mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Regelungen.

7. Nachweis der Bekanntheit der Marke; Rechtfertigender Grund im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 30.05.2018, C-85/16 und C-86/16](#)

Leitsätze (red.)

1. Benutzungsnachweise und Nachweise der Bekanntheit können so untrennbar miteinander verbunden sein, dass die Benutzungsnachweise als Nachweise der Bekanntheit vorgelegt werden können.
2. Der Umstand allein, dass ein Begriff in der Marke dem Vornamen des Inhabers der jüngeren, angemeldeten Marke entspricht, ist irrelevant für die Frage, ob die Benutzung dieses Begriffs ein rechtfertigender Grund im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ist, da die Prüfung der Abwägung der betroffenen Interessen die Hauptfunktion der älteren Marke, die Herkunft des Erzeugnisses zu gewährleisten, nicht beeinträchtigen darf.
3. Dass sich ein Dritter auf einen rechtfertigenden Grund im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 für die Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens beruft, kann nicht dazu führen, dass ihm die mit einer eingetragenen Marke verbundenen Rechte zuerkannt werden, zwingt aber den Inhaber der bekannten Marke dazu, die Benutzung des ähnlichen Zeichens zu dulden (Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 46).

EuG**8. Ernsthafte Benutzung; Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 47 Abs. 2 und 3 der Verordnung [EU] 2017/1001)**

[EuG, Urt. v. 12.07.2018, T-41/17](#)

**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand einer umfassenden Beurteilung aller für den konkreten Fall relevanter Faktoren zu prüfen, d. h. anhand der Tatsachen und Umstände, die die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die

Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (Urteil vom 8. Juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, Rn. 40). Nach diesem Grundsatz der umfassenden Beurteilung aller relevanten Faktoren, die eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den berücksichtigten Faktoren impliziert, kann eine geringe Menge der unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder große zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. Aufhebungsurteil, Rn. 96 und die dort angeführte Rechtsprechung).

2. Der erzielte Umsatz und die Zahl der unter der älteren Marke verkauften Waren können nicht absolut beurteilt werden, sondern müssen im Zusammenhang mit anderen relevanten Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. Daher braucht die Benutzung der älteren Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden. Anhand der vorgelegten Beweise muss festgestellt werden können, ob die getätigten Verkäufe Benutzungshandlungen darstellen, die objektiv geeignet sind, für die fraglichen Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern; dabei darf das Handelsvolumen dieser Waren gemessen an der Dauer und der Häufigkeit der Benutzung nicht so gering sein, dass daraus zu folgern wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelt, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke dient (Urteil vom 8. Juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, Rn. 49).

9. Beschreibender Charakter gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 [jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EU) 2017/1001]

[EuG, Urt. v. 03.07.2018, T-402/17 und T-403/17](#)

VIENNA HOUSE

Leitsatz (nichtamtl.)

Eine Marke, die aus einem oder mehreren Wörtern mit Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, 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 dem Wort oder den Wörtern und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Wörter aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erwecken, der hinreichend stark von demjenigen abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgehen. Insoweit ist auch die Analyse des fraglichen

Ausdrucks anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (vgl. Urteil vom 21. Juni 2017, LONGHORN STEAKHOUSE, T-856/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:412, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).

10. Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke; Form eines Maßbandgehäuses; Absolutes Eintragungshindernis; Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Urt. v. 29.06.2018, T-691/17](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Je mehr sich die als Marke angemeldete Form der Ware annähert, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso eher ist zu erwarten, dass dieser Form die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 fehlt. Unter solchen Umständen besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, auch Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (Urteile vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 39, und vom 7. Mai 2015, Voss of Norway/HABM, C-445/13 P, EU:C:2015:303, Rn. 91).
2. Bei einer dreidimensionalen Marke, die in der Form der Ware besteht, für die sie angemeldet wird, reicht der bloße Umstand, dass diese Form eine „Variante“ einer der üblichen Formen dieser Warengattung ist, nicht aus, um zu beweisen, dass es der genannten Marke nicht an Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 fehlt. Es ist stets zu prüfen, ob diese Marke es dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, die Ware – ohne Prüfung und ohne besondere Aufmerksamkeit – von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. Urteil vom 7. Mai 2015, Voss of Norway/HABM, C-445/13 P, EU:C:2015:303, Rn. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung).

11. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Urt. v. 27.06.2018, T-362/17](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Zwar ist eine Marke nur unterscheidungskräftig, soweit sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Die Tatsache allein, dass eine Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird und dass grundsätz-

lich andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lobenden Charakter zu eigen machen könnten, reicht jedoch nicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft fehlt. Insoweit ist hervorzuheben, dass der anpreisende Sinn einer Wortmarke es nicht ausschließt, dass sie geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass es, sofern diese Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, für ihre Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird (Urteile vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 44 und 45, und vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, Rn. 29 und 30).

2. Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Anreize zum Kauf der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, enthalten naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine, sei es auch einfache, Sachaussage und können dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (Urteile vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 56 und 57, und vom 30. April 2015, BE HAPPY, T-707/13 und T-709/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:252, Rn. 24).

12. Gleichartigkeit der Waren; Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Urt. v. 19.06.2018, T-89/17](#)

NOVUS

Leitsätze (red.)

1. Nach Regel 2 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) dient die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen nach Regel 2 Abs. 2 dieser Verordnung ausschließlich Verwaltungszwecken, so dass Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen werden dürfen, weil sie in derselben Klasse der Nizzaer Klassifikation

genannt werden, und nicht deswegen als verschieden angesehen werden dürfen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizzaer Klassifikation genannt werden. Diese soll nämlich lediglich die Abfassung und die Behandlung von Markenmeldungen vereinfachen, indem sie bestimmte Klassen und Kategorien von Waren und Dienstleistungen vorschlägt.

2. In Fällen, in denen die Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen ist, so allgemein ist, dass damit ganz unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen gemeint sein können, kann jedoch die Berücksichtigung der vom Kläger nach der genannten Klassifikation gewählten Klassen für die Zwecke der Auslegung oder als Genauigkeitsindiz hinsichtlich der Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen nicht ausgeschlossen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Januar 2018, Brunner/EUIPO – CBM [H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE], T-367/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:28, Rn. 50).

13. Ernsthafte Benutzung der Marke; Art. 15, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 55 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 18, Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Art. 62 Abs. 1 der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Urt. v. 07.06.2018, T-72/17](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Eine Marke wird nach ständiger Rechtsprechung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 „ernsthaft benutzt“, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (Urteil vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 43, vgl. auch Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frotierweberei und Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dass eine Marke benutzt wird, um für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, und nicht nur zur Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte, genügt jedoch nicht, um eine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 zu bejahen. Es ist ebenso unerlässlich, dass diese Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion vorgenommen wird (Urteil vom

8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, Rn. 39 und 40).

- Es liegt keine Benutzung entsprechend der Hauptfunktion der Individualmarke vor, wenn ihre Anbringung auf den Waren nur die Funktion der Identifizierung des geografischen Ursprungs und der diesem zuzurechnenden Eigenschaften der fraglichen Ware hat und nicht die Funktion, überdies zu garantieren, dass die Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt werden und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. entsprechend Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, Rn. 46).

14. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001)

[EuG, Ur. v. 29.05.2018, T-304/17, T-303/17, T-302/17, T-301/17, T-300/17, T-299/17](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

- Die Wahl des Begriffs „Merkmal“ durch den Gesetzgeber hebt den Umstand hervor, dass die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, zu bezeichnen. Daher kann auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 die Eintragung eines Zeichens nur dann verweigert werden, wenn vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird (vgl. Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn es um ausschließlich aus Ziffern gebildete Zeichen geht. Da solche Zeichen nämlich generell Zahlen gleichgesetzt werden, können sie im Handel insbesondere zur Bezeichnung einer Menge oder eines Wertes dienen. Damit die Eintragung eines ausschließlich aus Ziffern bestehenden Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 jedoch mit der Begründung, es bezeichne eine Menge oder einen Wert, zurückgewiesen werden kann, muss vernünftigerweise davon auszugehen sein, dass die Menge oder der Wert, die bzw. der durch diese Ziffern angegeben wird, in den Augen der beteiligten Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen charakterisiert, für die die Eintragung beantragt wird (Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 51 und 52).
- Bei einem aus Ziffern bestehenden Zeichen ist es auch bei fehlender Angabe einer Maßeinheit irrelevant, dass es andere mögliche Bedeutungen des angegriffenen Zeichens gibt, etwa einer Postleitzahl oder eines Herstellungsdatums, sofern feststeht, dass zumindest eine seiner Bedeutungen beschrei-

bend ist. Dies gilt erst recht, wenn auch die anderen möglichen Bedeutungen des Zeichens beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 sind, wie dies bei der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware der Fall ist.

15. Devolutiveffekt der Beschwerde; Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001)

[EuG, Ur. v. 29.05.2018, T-577/15](#)

Leitsätze (red.)

- Die funktionale Kontinuität zwischen den Dienststellen des EUIPO und der Devolutiveffekt der bei der Beschwerdekammer eingelegten Beschwerde führt nicht dazu, dass die Beschwerdekammer automatisch mit den Fragen hinsichtlich der ernsthaften Benutzung der älteren Marke befasst wird, wenn diese Fragen vom Beschwerdeführer nicht ausdrücklich vor ihr aufgeworfen werden.
- Die Berücksichtigung einer Einschränkung des in der Anmeldung der Marke enthaltenen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen im Verwaltungsverfahren kann je nach den Umständen des Einzelfalls dazu führen, dass Waren, die vorher als identisch eingestuft worden wären, nun lediglich als ähnlich zu betrachten sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. September 2015, Gat Microencapsulation/HABM – BASF [KARIS], T-720/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:735, Rn. 40), was bei identischen einander gegenüberstehenden Marken dazu führt, dass gegebenenfalls nicht mehr Art. 8 Abs. 1 Buchst. a, sondern Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 einschlägig ist.

16. Beschreibender Charakter im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Ur. v. 28.05.2018, T-427/17 und T-426/17](#)

Leitsatz (red.)

Es ist gleichgültig, ob die von einem Zeichen beschriebenen Merkmale einer Ware oder Dienstleistung in wirtschaftlicher Hinsicht wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben (vgl. Urteil vom 30. November 2017, REAL, T-798/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:854, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

BPatG

17. § 66 MarkenG; Umfang einer Beschwerde gegen mehrere Widersprüche zurückweisenden Beschluss des DPMA

[BPatG, Beschl. v. 20.07.2018, 30 W \(pat\) 1/16](#)

Leitsatz

Wird gegen einen Beschluss der Markenstelle des DPMA, mit dem mehrere Widersprüche desselben Widersprechenden zurückgewiesen worden sind, ohne weitere Erklärung Beschwerde eingelegt, so ist im Regelfall auch davon auszugehen, dass sich die Beschwerde gegen den angefochtenen Beschluss insgesamt richtet, wenn im Betreff des Beschwerdeschriftsatzes nur eine der betreffenden Widerspruchsmarken genannt ist (Abweichung von BPatG, Beschl. v. 31.1.1995, 30 W (pat) 72/94; vgl. auch BPatG., Beschl. v. 23.11.2004, 24 W (pat) 132/03).

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

18. Begriff des durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützten Erzeugnisses

[EuGH, Ur. v. 25.07.2018, C-121/17 P](#)

Leitsatz

Art. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist dahin auszulegen, dass ein aus mehreren Wirkstoffen mit kombinierter Wirkung bestehendes Erzeugnis im Sinne dieser Bestimmung „durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt“ ist, wenn sich die Ansprüche des Grundpatents notwendigerweise und spezifisch auf die Kombination der Wirkstoffe, aus denen das Erzeugnis besteht, beziehen, auch wenn sie darin nicht ausdrücklich erwähnt wird. Dabei muss aus der Sicht des Fachmanns nach dem Stand der Technik bei der Einreichung oder am Prioritätstag des Grundpatents

- die Kombination der Wirkstoffe im Licht der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der durch das Patent geschützten Erfindung erfasst sein und
- jeder der Wirkstoffe im Licht aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar sein.

BGH

19. Berücksichtigung zum allgemeinen Fachwissen zählender Lösungsmittel

[BGH, Ur. v. 27.03.2018, X ZR 59/16 – Kinderbett](#)

[BPatG, Ur. v. 04.02.2016, 2 Ni 52/13 \(EP\)](#)

Leitsatz

Die generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann nur dann als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt (im Anschluss an BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung, und Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem).

20. Zur Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung

[BGH, Ur. v. 17.05.2018, X ZR 19/16](#)

[BPatG, Ur. v. 15.05.2015, 3 Ni 20/14 \(EP\)](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Bestimmung des technischen Problems dient dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht. Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören oder die sich bei ihrer Erarbeitung herausgestellt haben, sind deshalb bei der Bestimmung des technischen Problems nicht zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 – Repaglinid).
2. Nach der Rechtsprechung des Senats kann Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung auch dann bestehen, wenn diese als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, die Nutzung ihrer Funktionalität in dem betreffenden Zusammenhang sich als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände festzustellen sind, die eine Anwendung als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 – Farbversorgungssystem; Urteil vom 26. September 2017 - X ZR 109/15, GRUR 2018, 509 Rn. 113 – Spinfrequenz).

21. Zur Bestimmung der Aufgabe der Erfindung

[BGH, Ur. v. 13.03.2018, X ZR 44/16](#)

[BPatG, Ur. v. 12.01.2016, 3 Ni 12/14](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Nach der Rechtsprechung des Senats dient die Bestimmung des technischen Problems (der Aufgabe) in einem Nichtigkeitsverfahren dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 – Repaglinid). Dementsprechend hat sie nicht die Funktion, über die Frage der Patentfähigkeit bereits eine Vorentscheidung zu treffen. Daher ist es weder zulässig, Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören, bei der Formulierung der Aufgabe zu berücksichtigen, noch darf ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war

(BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 – Quetiapin).

2. Allerdings kann auch nicht umgekehrt ohne weiteres angenommen werden, ein bestimmtes technisches Problem sei nicht Teil der Aufgabenstellung, weil die hierauf bezogenen Ausführungen in der Streitpatentschrift in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht enthalten gewesen seien. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ergibt sich das einer Erfindung zugrunde liegende technische Problem aus dem, was die Erfindung tatsächlich leistet. Insoweit stehen die Bestimmung der Aufgabe und die Auslegung des Patentanspruchs zwar in einer gewissen Wechselwirkung. Die Bestimmung der Aufgabe darf jedoch angesichts des Vorrangs des Patentanspruchs gegenüber dem übrigen Inhalt der Patentschrift nicht zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinne des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 113/11, GRUR 2012, 1122 Rn. 22 – Palettenbehälter III).

BPatG

22. Pressemitteilung: Antrag auf vorläufige Benutzungserlaubnis für Cholesterinsenker zurückgewiesen

[BPatG, Urt. v. 06.09.2018, 3 LiQ 1/18 \(EP\)](#)

Leitsätze (red.)

1. Ein „Angebot in letzter Minute“, also ein Angebot für einen Lizenzvertrag, dass erst spät im Verlauf eines Rechtsstreits vor den Verletzungsgerichten und nur drei Wochen vor dem Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 85 PatG erfolgt, erfüllt nicht die gesetzliche Voraussetzung, wonach sich der Antragsteller innerhalb eines angemessenen Zeitraumes vor Erhebung der Zwangslizenzklage ausreichend um die Erlaubnis bemühen muss, die Erfindung des Patentbesitzers zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen benutzen zu dürfen.
2. Anlass zu einer notwendigen Intensivierung der Bemühungen um eine Lizenz kann insbesondere das Erscheinen einer Studie sein, die die Wichtigkeit eines Arzneimittels durch erheblich verringerte Gesamtmortalität gegenüber der Placebovergleichsgruppe belegt. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Studie vom Antragsteller selbst als Beleg der Dringlichkeit im Verfahren vorgelegt wird.
3. Auch das öffentliche Interesse an der weiteren freien Verfügbarkeit eines Präparates muss im einstweiligen Verfügungsverfahren ausreichend dargelegt oder glaubhaft gemacht werden.

23. Berücksichtigung aller Patentierungsvoraussetzungen bei uneigentlicher Erweiterungen

[BPatG, Urt. v. 17.04.2018, 4 Ni 10/17 \(EP\) – Zigarettenpackung](#)

Leitsätze

1. Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) ist Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands und erfordert insoweit die in der Rechtsprechung (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) geforderte (inzident) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, und zwar losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt ist.
2. Es spricht viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe und darüber hinausgehende Zulässigkeitsaspekte einzubeziehen.
3. Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung im Patentanspruch durch einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) zu kennzeichnen.
4. Der Senat sieht es als folgerichtig an, dass in den o. g. Fällen bei gebotener modifizierter Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt, auch die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung zulässig ist, welche die Merkmale des verteidigten Anspruchs mit Ausnahme der uneigentlichen Erweiterung offenbart und insoweit prioritätsbegründend ist.

24. Teilung der Anmeldung bei Anhängigkeit der Patentanmeldung in der Beschwerdeinstanz

[BPatG, Beschl. v. 12.06.2018, 19 W \(pat\) 33/17 – Abstandsrechnung](#)

Leitsätze

1. Während der Anhängigkeit der Patentanmeldung in der Beschwerdeinstanz ist die Erklärung der Teilung der Anmeldung ausschließlich gegenüber dem Bundespatentgericht abzugeben. Dies gilt auch für eine Teilung, die nach Erlass eines Beschlusses über die Beschwerde innerhalb der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde erklärt wird. In diesem Fall bleibt das Bundespatentgericht für die Entscheidung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung und – bei wirksamer Teilungserklärung – für die

sachliche Entscheidung über die daraus entstandene Teilanmeldung zuständig (insoweit abw. von BPatG, Beschluss vom 18. November 2004 – 20 W (pat) 46/04, BPatGE 47, 271 – Entwicklungsvorrichtung und Beschluss vom 1. Februar 2017 – 20 W (pat) 7/16, BIPMZ 2017, 334 – Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät).

- Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe einer Teilungserklärung nach § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG ist nicht statthaft, da diese Vorschrift für die Teilung der Anmeldung keine – auch keine inhärente – Frist im Sinne des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG enthält. Notwendige materiell-rechtliche Voraussetzung für die Teilung einer Patentanmeldung ist deren rechtliche Existenz, also deren im Erklärungszeitpunkt noch andauernde Anhängigkeit.

25. Zur Berücksichtigung der Anspruchsgeschichte im Nichtigkeitsverfahren

[BPatG, Urt. v. 12.04.2018, 4 Ni 7/17 \(EP\) – Polsterformungsmaschine](#)

Leitsätze

- Auch im Patent-Nichtigkeitsverfahren sind ansonsten nicht auflösbare Widersprüche bei der Auslegung der Patentansprüche im Zweifel dadurch zu vermeiden, dass die „Anspruchsgeschichte“ des Streitpatents heranzuziehen ist, so wenn ein Ausführungsbeispiel nur deshalb mit der Auslegung der Patentansprüche nicht in Einklang zu bringen ist, weil dieses in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen auf einen noch weit gefassten Patentanspruch 1 zugeschnitten war, der im Verlauf des Erteilungsverfahrens derart beschränkt worden ist.
- Die Verteidigung des Streitpatents mit Patentansprüchen im Wege des Kategoriewechsels von einem Herstellungsverfahren zu einem hergestellten Erzeugnis ist auch im Hinblick auf § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG jedenfalls dann unzulässig, wenn das Erzeugnis sich im Vergleich zum Herstellungsverfahren nur als Zwischenprodukt erweist.

LG

26. Kriterium des erfinderischen Schritts

[LG Düsseldorf, Urt. v. 08.05.2018, 4a O 80/17 – Heizgerät](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Das Kriterium des erfinderischen Schritts ist – wie die erfinderische Tätigkeit im Patentrecht – ein qualitatives und nicht etwa ein quantitatives Kriterium (BGH, GRUR 2006, 842, Rn. 11, 18 – Demonstrationsschrank). Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der

Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH, GRUR 2009, 746, 748 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH, GRUR 2012, 378, 379 – Installiereinrichtung).

27. Bezeichnung von Unannehmlichkeiten der Kunden als ausschließlich beruhend auf einer Vollstreckung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 08.05.2018, 4a O 113/17 – Blasenkatheterset \(2\) III](#)

Leitsätze

- Für die Bewertung einer Aussage als herabsetzend ist das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises in der Form des durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Adressaten maßgeblich, welches anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere Inhalt und Form der Äußerung, ihr Anlass und der gesamte Sachzusammenhang sowie die Verständnismöglichkeiten des angesprochenen Verkehrs, zu ermitteln ist (m. w. Nachw. Köhler, ebd., § 4, Rn. 1.13). **(nichtamtl.)**
- Das Bezeichnen des Verhaltens einer Verfügungsklägerin, nämlich ihrer Vollstreckungshandlungen, als „Ursache“ für die durch den Vertriebsstopp bewirkten Unannehmlichkeiten ist unzulässig, wenn auf die weiteren Umstände, insbesondere die Patentverletzung durch das eigene Produkt nicht verwiesen wird. Dabei ist insbesondere eine Hervorhebung durch Ergänzung des Wortes „ausschließlich“ unzulässig. **(red.)**
- Eine Bezeichnung einer Vollstreckung in einer Pressemitteilung aus ausschließlich ursächlich ist insbesondere dann unzulässig, wenn in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der angegriffenen Äußerung für einen juristisch überwiegend laienhaft besetzten Verkehrskreis eine Verbindung zwischen der nach Würdigung des erstinstanzlichen Gerichts bestehenden Patentverletzung durch die Verfügungsbeklagte und dem Vertriebsstopp des patentverletzenden Produktes unerwähnt bleibt. **(red.)**

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

28. Verwendung von im Internet frei zugänglichen Fotos für eigene Webseite

[EuGH, Urt. v. 07.08.2018, C-161/17](#)

[BGH, Urt. v. 23.02.2017, I ZR 267/15 – Cordoba](#)

OLG Hamburg, Urt. v. 03.12.2015, 5 U 38/13

LG Hamburg, Urt. v. 22.01.2013, 310 O 27/12

Leitsatz

Der Begriff „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der [Richtlinie 2001/29/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass er die Einstellung einer Fotografie auf eine Website erfasst, wenn die Fotografie zuvor ohne beschränkende Maßnahme, die ihr Herunterladen verhindert, und mit Zustimmung des Urheberrechtsinhabers auf einer anderen Website veröffentlicht worden ist.

BVerfG

29. Verfassungsbeschwerde gegen »Verlegeranteil«-Urteil unzulässig

[BVerfG, Beschl. v. 18.04.2018, 1 BvR 1213/16](#)

[BGH, Urt. v. 21.04.2016, I ZR 198/13 – Verlegeranteil](#)

BGH, Beschl. v. 18.12.2014, I ZR 198/13 – Verlegeranteil

OLG München, Beschl. v. 13.12.2013, 6 U 2492/12 – Verlegeranteil

[OLG München, Beschl. v. 17.10.2013, 6 U 2492/12 – Verlegeranteil](#)

[LG München I, Urt. v. 24.05.2012, 7 O 28640/11](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie unzulässig ist. Sie genügt nicht den Anforderungen an die Begründung einer Verfassungsbeschwerde gemäß § 23 Abs. 1 S. 2, § 92 BVerfGG.
2. Danach muss der Antrag, der das Verfassungsbeschwerdeverfahren einleitet, das Grundrecht oder das grundrechtsgleiche Recht, das verletzt sein soll, und die Handlung des Organs, durch die der Beschwerdeführer sich verletzt sieht, bezeichnen. Werden gerichtliche Entscheidungen angegriffen, muss sich der Beschwerdeführer auch mit deren Inhalt und Grundlagen auseinandersetzen, soweit diese für seine Beschwerde erheblich sein können (vgl. BVerfGE 85, 36, 52; 101, 331, 345; 105, 252,

264). Stützt sich eine Entscheidung auf mehrere selbständig tragende Begründungen, muss sich der Beschwerdeführer mit jeder dieser Begründungen auseinandersetzen (vgl. BVerfGK 14, 402, 417). Hängt hierbei die geltend gemachte Grundrechtsverletzung von einer bestimmten Rechtslage nach einfachem Recht ab, so ist auch eine Auseinandersetzung hiermit erforderlich (vgl. BVerfGE 101, 331, 345 f.).

BGH

30. Haftung des Anschlussinhabers für Urheberrechtsverletzung

[BGH, Urt. v. 26.07.2018, I ZR 64/17 – Dead Island](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.03.2017, 20 U 17/16 – WLAN-Hotspot](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2016, 12 O 101/15](#)

Leitsätze

1. Der an die Stelle der bisherigen Störerhaftung des Zugangsvermittlers für von Dritten begangene Rechtsverletzungen getretene Sperranspruch nach § 7 Abs. 4 TMG nF ist unionsrechtskonform dahingehend fortzubilden, dass er in analoger Anwendung gegen Betreiber drahtgebundener Internetzugänge geltend gemacht werden kann.
2. Kann der Sperranspruch nach § 7 Abs. 4 TMG nF nicht nur gegen WLAN-Betreiber, sondern auch gegen Anbieter drahtgebundener Internetzugänge geltend gemacht werden, bestehen gegen die Anwendung des Ausschlusses von Unterlassungsansprüchen gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 TMG nF keine durchgreifenden unionsrechtlichen Bedenken.
3. Wird in einem vor Inkrafttreten der § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 1 S. 2 TMG nF anhängig gemachten, nach dem Inkrafttreten dieser Vorschriften andauernden Rechtsstreit der Internetzugangsvermittler wegen Urheberrechtsverletzungen, die Dritte über den von ihm bereitgestellten Internetanschluss begangen haben, auf Unterlassung in Anspruch genommen, so ist dem Kläger Gelegenheit zu geben, seinen Klageantrag an die Erfordernisse eines möglichen Sperranspruchs nach § 7 Abs. 4 TMG nF anzupassen.
4. Soweit für die Inanspruchnahme auf Abmahnkostensatz auf die Rechtslage vor Inkrafttreten des § 8 Abs. 1 S. 2 TMG nF abzustellen ist, haftet der gewerbliche Betreiber eines Internetzugangs über WLAN für von Dritten begangene Urheberrechtsverletzungen mittels Filesharing erst nach Erhalt eines Hinweises darauf, dass über seinen Internetanschluss Urheberrechtsverletzungen im Wege des Filesharing begangen worden sind. Für die Annahme der Haftung ist nicht erforderlich, dass das vom Hinweis erfasste und das durch die erneute Verletzung betroffene Werk identisch sind.

OLG

31. Lizenzierung darf nicht von »Framingschutz« abhängig gemacht werden

[KG, Urt. v. 18.06.2018, 24 U 146/17](#)

[LG Berlin, 25.07.2017, 15 O 251/16](#)

Leitsätze

1. Eine Klage, mit der beantragt wird festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin Nutzungsrechte an ihrem Repertoire von urheberrechtlich genutzten Werken der Bildenden Kunst zum Zwecke der Nutzung in Form von Vorschau-Bildern einzuräumen, ohne die Nutzungsrechtseinzuräumung unter die Bedingung der Implementierung von technischen Maßnahmen zur Verhinderung einer Verlinkung der angezeigten Vorschau-Bilder mittels Framing zu stellen, insbesondere, wenn dies unter Bestehen auf folgender Vertragsklausel geschieht: „Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, bei der Nutzung der vertragsgegenständlichen Werke und Schutzgegenstände wirksame technische Maßnahmen zum Schutze dieser Werke und Schutzgegenstände gegen Framing anzuwenden“ bezieht sich nicht auf eine abstrakte Rechtsfrage, sondern stellt ein hinreichend konkretes Rechtsverhältnis dar. Denn sie bezieht sich auf den zwischen den Parteien ausgehandelten Vertragsentwurf und die von der Beklagten der Klägerin mit Schreiben angebotene Vertragsversion und will die Verpflichtung der Beklagten festgestellt wissen, der Klägerin Nutzungsrechte an ihrem Repertoire von urheberrechtlich genutzten Werken der Bildenden Kunst zum Zwecke der Nutzung in Form von Vorschau-Bildern einzuräumen, ohne die Nutzungsrechtseinzuräumung unter die Bedingung der Implementierung von technischen Maßnahmen zur Verhinderung einer Verlinkung der angezeigten Vorschau-Bilder mittels Framing zu stellen. Damit ist das streitige Rechtsverhältnis hinreichend bezeichnet, das durch den Zusatz („insbesondere“) nur weiter durch die Anführung der Klausel aus der mit Schreiben vom 03. Mai 2017 unterbreiteten Fassung konkretisiert und erläutert wird. Dass die Vertragsklausel in ihrer konkreten Ausgestaltung nicht unmittelbar zum Gegenstand des Unterlassungsgebots gemacht ist, erscheint sachgerecht, um klarzustellen, dass auch eine abweichend formulierte, aber in der Sache kerngleiche Bedingung nicht aus der festgestellten Verpflichtung der Beklagten zur Lizenzeinzuräumung hinausführt. **(red. veränderter nichtamtl. Leitsatz)**
2. Nach § 34 Abs.1 S.1 VGG, der (insoweit) § 11 Abs.1 UrhWG a.F. entspricht, ist die Verwertungsgesellschaft verpflichtet, aufgrund der von ihr wahrgenommenen Rechte jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte einzuräumen. Mit „angemessenen Bedingungen“ ist nicht nur die Angemessenheit der Vergütung gemeint. Vielmehr braucht die Verwertungsgesellschaft dem Verlangen auf Einräumung von Nutzungsrechten auch dann nicht nachzukommen, wenn die Einräumung in sonstiger Weise mit unangemessenen Be-

dingungen verbunden wäre. Aus der tatsächlichen Monopolstellung der Verwertungsgesellschaft, die den Abschlusszwang begründet, folgt nur die Pflicht, die wahrgenommenen Rechte nicht missbräuchlich auszuüben. **(nichtamtl.)**

3. Nach Auffassung des Senats ist es bereits unzutreffend, das sog. Framing unter Umgehung der hier von der Beklagten verlangten technischen Schutzmaßnahmen als öffentliche Wiedergabe und damit als urheberrechtlich relevante Verwertungshandlung anzusehen. Es ist unstreitig, dass die auf der Website der DDB gespeicherten Vorschau-Bilder und Metadaten auch nach Implementierung dieser Schutzmaßnahmen weiterhin sichtbar und frei zugänglich bleiben werden. Die technischen Schutzmaßnahmen sollen lediglich verhindern, dass die geschützten Inhalte im Wege des Framing außerhalb der DDB auf fremden Drittseiten genutzt werden können, ohne aber etwas an dem freien und umfassenden Zugang zu den Seiten der DDB selbst zu ändern. Deren Nutzbarkeit und Abrufbarkeit bleibt ohne erkennbaren Unterschied erhalten; die Schutzmaßnahmen sollen – in den Worten der Beklagten – gleichsam „unsichtbar“ bleiben und erst bei dem Versuch wirksam werden, die öffentlich zugänglichen Inhalte der Webseite der DDB auf fremde Seiten Dritter einzubinden. Letzteres stellt aber keine Verwertungshandlung dar, die dem Ausschließlichkeitsrecht der Rechtsinhaber und damit dem Verbotungsrecht der mit der treuhänderischen Rechtswahrnehmung und –durchsetzung betrauten Verwertungsgesellschaften unterliegt. Denn die Einbettung eines auf einer Internetseite mit Zustimmung des Urheberrechtsinhabers für alle Internetnutzer frei zugänglichen Werkes in eine eigene Internetseite im Wege des „Framing“ stellt grundsätzlich keine öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 2 und 3 UrhG dar (BGH GRUR 2016, 171 – Die Realität II – Ls. und Rdn. 14 und 33f. –nach juris). Die vorgesehenen technischen Schutzmaßnahmen vermögen an dieser rechtlichen Bewertung nichts zu ändern. **(nichtamtl.)**
4. Soweit der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 29.04.2010 (1 ZR 39/08 – GRUR 2011, 56 – Session-1D) geurteilt hat, dass technische Schutzmaßnahmen, die den Zugang zu dem geschützten Werk nur auf einem bestimmten Weg – etwa nur auf dem Weg über die Startseite der Website des Berechtigten – eröffnen, das Werk auch nur in dieser eingeschränkten Weise zugänglich machen, so dass das Setzen eines Hyperlink, der unter Umgehung dieser Schutzmaßnahme einen unmittelbaren Zugriff auf das geschützte Werk ermögliche, in das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach §19a UrhG eingreife (vgl. BGH aaO. Ls. 1 und Rdn. 27 – nach juris), so ist diese Rechtsprechung durch die zeitlich späteren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs vom 13.02.2014 (C-466/12 GRUR 2014, 360 – Svensson), vom 21.10.2014 (0-348/13 – GRUR 2014, 1196 – BestWater) und vom 08.09.2016 (C-160/15 – GRUR 2016, 1152 – GS Media) überholt. **(nichtamtl.)**

5. Die Auffassung der Beklagten, dass eine Lizenz für die öffentliche Zugänglichmachung nach § 19a UrhG einholen muss, wer ein Werk auf eigene Internetseiten einbinden will, das durch technische Schutzmaßnahmen gegen Framing gesichert ist, trifft deshalb bereits im rechtlichen Ausgangspunkt nicht zu. In dem hier allein maßgeblichen Fall, dass das Werk bereits zuvor mit Erlaubnis des Rechtsinhabers ohne Einschränkung jedem interessierten gegenüber öffentlich zugänglich gemacht worden ist, bedarf es keiner Lizenz, um auf die frei zugänglichen Webinhalte zu verlinken oder diese als Frame in den eigenen Webauftritt einzubinden. **(nicht-amtl.)**

32. Kohl-Protokolle

[OLG Köln, Urt. v. 29. Mai 2018, I-15 U 64/17](#)

[LG Köln, Urt. v. 27.04.2017, 14 O 323/15](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der Klägerin steht in dem für die rechtliche Beurteilung durch den Senat allein maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung der hier verfolgte Anspruch gegen die Beklagten auf Zahlung einer Geldentschädigung wegen der Veröffentlichung der im Antrag aufgeführten 116 Passagen in dem Buch/Hörbuch unter keinem denkbaren rechtlichen Gesichtspunkt (mehr) zu. Durch den Tod des Erblassers nach Erlass des nicht rechtskräftig gewordenen erstinstanzlichen Urteils kommt es aber – wie eingangs bereits gesagt - auf das zu A. Gesagte letztlich nicht an, weil auch ein - hier unterstellter – zu Lebzeiten entstandener Anspruch des Erblassers auf Geldentschädigung aus Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. § 823 Abs. 1 BGB gegen die Beklagten jedenfalls grundsätzlich nicht vererblich war und mit dem Tod des Erblassers erloschen ist (dazu sogleich I.).
2. Nach der überzeugenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (grundlegend BGH v. 29.04.2014 – VI ZR 246/12, GRUR 2014, 702 Tz. 8 ff.) ist der Anspruch auf Geldentschädigung wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung aus § 823 Abs. 1 BGB, Art 1 Abs. 1, Art 2 Abs. 1 GG – ungeachtet der zwischenzeitlichen Streichung von § 847 Abs. 1 S. 2 BGB a.F. mit seiner Sonderregelung für die Vererblichkeit von Schmerzensgeldansprüchen – im Grundsatz nicht vererblich. Dem schließt der Senat sich an.

[OLG Köln, Urt. v. 29.05.2018, 15 U 65/17](#)

[LG Köln, Urt. v. 27.04.2017, 14 O 261/16](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Die Berufung des Beklagten zu 1) ist insgesamt unbegründet, da das Landgericht der Klägerin zu Recht den gegen diesen geltend gemachten Unterlassungsanspruch zugebilligt hat, der auch nach dem Tod des Erblassers noch in vollem Umfang fortbesteht. Die Berufung der Beklagten zu 2) und 3) hat in geringem Umfang

Erfolg, was zur teilweisen Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung im tenorierten Umfang unter Abweisung der Klage und im Übrigen zur Zurückweisung dieses Rechtsmittels führt. Die Beklagten zu 2) und 3) sind – da aufgrund des zwischenzeitlichen Todes des Erblassers nicht mehr, wie noch im einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Senat (15 U 193/14), über einen lebzeitigen Unterlassungsanspruch zu entscheiden war – nur insoweit zur Unterlassung verpflichtet, als sie Äußerungen des Erblassers in wörtlicher Form wiedergegeben oder aber Fehlzitate bzw. sogenannte Sperrvermerkszitate veröffentlicht haben.

[OLG Köln, 29.05.2018, 15 U 66/17](#)

[LG Köln, 21.08.2017, 14 O 286/14](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Der Beklagte ist der Klägerin nur insoweit zur Auskunft verpflichtet, als er digitale und sonstige Vervielfältigungsstücke von den Tonbandaufnahmen gefertigt hat. Ein dem Erblasser möglicherweise zustehender Anspruch auf Auskunft darüber, welche Unterlagen der Beklagte aus der Zusammenarbeit für die Erstellung der Memoiren noch in seinem mittelbaren oder unmittelbaren Besitz hat, ist bereits verjährt und kann damit auch von der Klägerin nicht mehr durchgesetzt werden kann.

33. Pflicht eines Access-Providers zur Sperrung des Zugangs zu einer Streaming-Plattform

[OLG München, Urt. v. 15.06.2018, 29 U 732/18](#)

[LG München I, Urt. v. 01.02.2018, 7 O 17752/17](#)

Leitsätze

1. Dem Erlass einer einstweiligen Verfügung steht nicht entgegen, dass der Streitfall schwierige rechtliche Fragen aufwirft. Das sich für zivilrechtliche Streitigkeiten aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende Gebot der Gewährleistung effizienten Rechtsschutzes (vgl. BVerfG, Beschl. v. 16. Juni 2016 – 1 BvR 873/15, juris, Tz. 20 m.w.N.) wäre verletzt, wenn sich die Gerichte in Verfügungsverfahren weigerten, komplexe rechtliche Fragen zu klären (vgl. Voß in: Cegl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 940 Rz. 40; Vollkommer in: Zöller, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 935 Rz. 7; Jestaedt in: Ahrens, Der Wettbewerbsprozess, 8. Aufl. 2017, Kap. 47 Rz. 9; Retzer in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 4. Aufl. 2016, § 12 Rz. 343; Drescher in: Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, § 935 Rn. 12: jeweils m.w.N., z.T. auch zur Gegenmeinung). **(nichtamtl.)**
2. Ein Unterlassungsantrag ist hinreichend bestimmt, wenn er sich auf die konkret benannten Domains und die benannte IP-Adresse bezieht. Der Bestimmtheit steht nicht entgegen, dass diesem nicht unmittelbar entnommen werden kann, welche konkreten Handlungs- und Prüfpflichten dem Antragsgegner abverlangt werden sollen, solange sich die zu befolgenden Sorgfalts- und Prüfpflichten aus der

Antragsbegründung und den Entscheidungsgründen ergeben. **(red.)**

3. § 8 Abs. 1 S. 2 TMG ist richtlinienkonform teleologisch dahin zu reduzieren, dass er nur WLAN-Betreiber, nicht aber andere Access-Provider von der Störerhaftung ausnimmt. **(red.)**
4. Die Vermittlung des Internetzugangs ist ein von der Rechtsordnung gebilligtes und gesellschaftlich erwünschtes Geschäftsmodell, das als solches nicht in besonderer Weise die Gefahr von Urheberrechtsverletzungen schafft. Ihr dürfen deshalb keine Kontrollmaßnahmen auferlegt werden, die ihr Geschäftsmodell wirtschaftlich gefährden oder ihre Tätigkeit unverhältnismäßig erschweren. Die Auferlegung einer anlasslosen, allgemeinen Überwachungs- oder Nachforschungspflicht kommt daher vorliegend nicht in Betracht. Eine Prüfpflicht im Hinblick auf die Vermittlung des Zugangs zu dem geschützten Film, deren Verletzung die Wiederholungsgefahr begründen kann, entsteht vor diesem Hintergrund erst, nachdem von der Antragstellerin ein klarer Hinweis auf die konkrete Rechtsverletzung gegeben wurde (vgl. BGH, a.a.O., – Störerhaftung des Access-Providers Tz. 26 f. m.w.N.). **(nichtamtl.)**
5. Im Hinblick darauf, dass der Access-Provider ein von der Rechtsordnung gebilligtes und in Bezug auf Rechtsverletzungen Dritter neutrales Geschäftsmodell verfolgt, ist es im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit von Überwachungs- und Sperrmaßnahmen angemessen, eine vorrangige Rechtsverfolgung gegenüber denjenigen Beteiligten zu verlangen, die – wie die Betreiber beanstandeter Webseiten – entweder die Rechtsverletzung selbst begangen oder zu der Rechtsverletzung – wie der Host-Provider der beanstandeten Webseiten – durch die Erbringung von Dienstleistungen beigetragen haben. Dagegen kommt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Zugangsvermittler unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit nur in Betracht, wenn der Inanspruchnahme des Betreibers der Webseite jede Erfolgsaussicht fehlt und deshalb andernfalls eine Rechtsschutzlücke entstünde. **(nichtamtl.)**

LG

34. Pressemitteilung: Schadensersatzpflicht von Sharehostern

LG Hamburg, Urte. v. 22.06.2018, 308 O 314/16

Das LG Hamburg hat mit Urteil vom 22.06.2018 (Az: 308 O 314/16) entschieden, dass Zugangsdienste wie beispielsweise UseNeXT, deren Geschäftsmodell auf der illegalen Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke beruht, als Täter einer Urheberrechtsverletzung zu Schadensersatz verpflichtet sein können.

Quellen: gema.de; urheberrecht.org

35. Pressemitteilung: Kein Fairnessausgleich im Streit um Porsche-Design

LG Stuttgart, Urte. v. 26.07.2018, 17 O 1324/17

Die Tochter des früheren Porsche-Chefdesigners scheiterte mit einer Millionenklage gegen den Autorhersteller. Die Klägerin hatte einen urheberrechtlichen Fairnessausgleich nach § 32a UrhG in Höhe von 20 Millionen Euro gefordert, da ihr Vater unter anderem an der Entwicklung des Porsche Modells Typ 911 und dem Vorgängermodell 356 beteiligt gewesen war. In ihrer Forderung ist eine Art Nachvergütung für den großen Erfolg des Sportwagens in den vergangenen sieben Jahrzehnten zu sehen, die aus der Notwendigkeit resultiere, ihrem Vater nachträglich das Urheberrecht an dem Sportwagen zuzusprechen. Die Werke ihres Vaters seien in den aktuellen Modellreihen des Modells 911 als unfreie Bearbeitung oder Vervielfältigung enthalten. Porsche schrieb hingegen das Design der Sportwagen maßgeblich den Nachfahren des Firmengründers Ferdinand Porsche zu. Dieser Auffassung gab das Landgericht Stuttgart in seinem Urteil vom 26. Juli 2018 Recht (Az.: 17 O 1324/17). Insbesondere könne die klagende Erbin keine vergütungspflichtigen Nutzungshandlungen durch Porsche nachweisen. Zwischen den ursprünglichen und den aktuellen Modellen des Porsche 911 seien so große Unterschiede zu erblicken, dass es sich nur um freie Benutzungen im Sinne von § 24 UrhG handeln könne. Da diese vergütungsfrei sei, müsse ein nachträglicher Vergütungsanspruch des Urhebers beziehungsweise seiner Erbin verneint werden.

Quellen: tfo.de; urheberrecht.org

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

36. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Pferdebürste („Gumminoppenstriegel“)

[OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 19.04.2018, 6 U 56/17](#)

LG Frankfurt a. M., Urt. v. 07.02.2017, 3-6 O 27/15

Leitsatz

Werden sowohl die gestalterischen als auch die – nicht zwingend erforderlichen – technischen Merkmale eines wettbewerbsrechtlich eigenartigen Erzeugnisses (hier: Pferdebürste) fast identisch übernommen, wird der Gefahr einer vermeidbaren Herkunftstäuschung nicht allein dadurch begegnet, dass das nachgeahmte Erzeugnis ein anderes Kennzeichen trägt als das Originalerzeugnis.

37. Pflanzenschutzhauben von durchschnittlicher wettbewerblicher Eigenart

[OLG Köln, Urt. v. 04.05.2018, 6 U 95/17](#)



Design der Klägerin



Produkt der Beklagten

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Produkte der Klägerin sind von zumindest durchschnittlicher wettbewerblicher Eigenart. Sie sind zwar nach einem einfachen Grundschema gefertigt, aber in einem pfiffigen Design, das das banale Produkt einer Pflanzenschutzhaube zu einer netten Gartendekoration aufwertet.
2. Die Motivvlieshauben heben sich in ihrer figürlichen Gesamtgestaltung von anderen Pflanzenschutzhauben in einem Maße ab, dass der Verkehr auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen schließt.

38. Herkunftstäuschung bei Nachahmung durch Luxusartikelhersteller bei entsprechender Kennzeichnung

[OLG München, Urt. v. 12.07.2018, 29 U 1311/18](#)

LG München I, Urt. v. 05.03.2018, 4 HK O 12615/17

Leitsatz

Auch im Falle einer hohen wettbewerblichen Eigenart eines Produkts schließt der Verkehr bei Vorliegen einer nachschaffenden Nachahmung und einer deutlichen Kennzeichnung des Originalprodukts und des nachahmenden Produkts nur mit den Marken des jeweiligen Produktherstellers nicht auf eine Kooperation eines Herstellers im Bereich von Sport-Lifestyle-Produkten mit einem Luxusartikelhersteller.

LG

39. Wettbewerbliche Eigenart einer Armbanduhr im Art-Déco-Stil

[LG Köln, Urt. v. 22.05.2018, 33 O 36/16](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Machen die den Seriencharakter begründenden Merkmale bei Einzelprodukten nur einen untergeordneten Teil des Gesamteindrucks aus, ist die wettbewerbliche Eigenart der Serie gering bzw. entfällt.
2. Der im Wesentlichen übereinstimmende Gesamteindruck der maßgeblichen Gestaltungsmerkmale aus der Epoche des Art-Déco prägt eine ganze Reihe vorbekannter Uhrenmodelle in erheblichem Maße, sodass diese Gestaltungsmerkmale als üblich und nicht ausreichend individualisierend angesehen werden müssen.

Allgemeines

Ackermann, *MarkenR 2018*, 289

Was bedeutet eigentlich „technisch“ und ist das noch zeitgemäß? - Teil 2: Beispielsfälle

Haddon, *EIPR 2018*, 501

The Allposters Problem: Reproduction, Alteration and the Misappropriation of Value

Markenrecht

Abdelgawad, *JIPLP 2018*, 469

Detention of ‘Non-Union Goods in Transit’ at the EU borders and the right to freedom of transit: a new battle between IP and international trade?

Aktekin/Alkan, *JIPLP 2018*, 477

Well-known trade marks in Turkish legal practice: Scope of protection

Brodsky, *JIPLP 2018*, 644

General damages and an account of profits—an Irish innovation?

Chai, *GRUR Int. 2018*, 636

The New Anti-Unfair Competition Law of the People’s Republic of China 2018

Geiger/Kringer, *MarkenR 2018*, 359

Die Einführung der Gewährleistungsmarke in das deutsche Markenrecht - Überblick und Analyse der neuen Markenform

Goldmann, *MarkenR 2018*, 347

Annäherungen an die Branchennähe - Bemerkungen anlässlich der Entscheidung babware.net GmbH/babware der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 14.03.2018 - R 2612/2017-1

Gruber, *GRUR 2018*, 585

Ist die Streitwertbegünstigung mit dem Verfassungs- und dem Unionsrecht zu vereinbaren?

Hille, *ZGE 2018*, 202

Schadensersatz im Immaterialgüterrecht. Eine ökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Markenrechts

Holland-Letz, *MarkenR 2018*, 368

Die Anmeldung von Unionsgewährleistungsmarken in der Praxis: Zwei Fallstudien

Huang, *EIPR 2018*, 429

Comparative Analysis of US and Australian Trade Mark Applications for THE SLANTS

Humphreys, *EIPR 2018*, 530

A Selective Review of Some Recent Cases of the EUIPO Boards of Appeal: Practical Application of the Jurisprudential Criteria of the CJEU

Jestaedt, *Mitt. 2018*, 325

Zurück zu nationalen Schutzrechten! - Probleme bei der Rechtsdurchsetzung von Unionsschutzrechten nach EuGH - Nintendo und BGH-Parfummarken

Lubberger, *MarkenR 2018*, 333

Wo steht der Selektivvertrieb?

Malaurie-Vignal, *JIPLP 2018*, 657

Could fashion copies become lawful?

Marshall, *EIPR 2018*, 510

Wrong-Way-Round and Initial “Disinterest” Confusion

Omolo, *JIPLP 2018*, 649

Criminal procedures and penalties for infringement of intellectual property rights in Kenya

Prutzman, *JIPLP 2018*, 458

Disparaging or offensive trade mark registrations in the United States—are there any limits after the US Supreme Court’s decision in *Matal v Tam*?

Ringelhann, *JIPLP 2018*, 625

Defining the EU certification mark

Schacht, *Mitt. 2018*, 319

Downfall of Community Trademarks and Designs - Revival of their German Equivalents?

Sosnitza, *WRP 2018*, 647

„Davidoff“ im Recht der geographischen Herkunftsangaben? - Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit als schutzbegrenzendes Element in der Herkunftskennzeichnung

Tenkhoff, *MarkenR 2018*, 182

Anything but ordinary: Where insights from behavioural economics meet the “average consumer” in EU trade mark law

Voogd, *GRUR-Prax 2018*, 278

Keine markenrechtliche Erschöpfung bei rufschädigendem Vertrieb

Walicka, *GRUR-Prax 2018*, 251

Kontrolle von Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO durch das Gericht der EU (Teil 1)

Walicka, *GRUR-Prax 2018*, 273

Kontrolle von Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO durch das Gericht der EU (Teil 2)

Wiltschek/Majchrzak, *WRP 2018*, 917

Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich - Eine Übersicht über die im Jahr 2017 veröffentlichten Entscheidungen

Sattler, *GRUR* 2018, 565
In bad shape? – Der Schutz dreidimensionaler Registermarken

Wilkof, *JIPLP* 2018, 611
Branding, co-branding and innovation: expectations and limitations

Patentrecht

Ackermann, *Mitt.* 2018, 256
Ergänzende Schutzzertifikate: Schluss mit der Diskussion über erfinderische Tätigkeit

Ackermann, *MarkenR* 2018, 289
Was bedeutet eigentlich „technisch“ und ist das noch zeitgemäß? - Teil 2: Beispielsfälle

Ackermann, *GRUR* 2018, 772
Schützt ein Wirkstoffpatent vor „Prodrugs“?

Ali, *JWIP* 2018, 201
The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over “Unfair Commercial Use”

Baldus, *Mitt.* 2018, 261
Zur Definition von Begriffen in Patentanmeldungen - Der Mut zur Auslegung

Basheer, *IDEA* 2018, 229
The End of Exclusivity: Towards a Compensatory (Patent) Commons

Czetztritz/Schallmoser, *Mitt.* 2018, 309
Supplementary Protection Certificates in the Unitary Patent System

de Castro/Wollgastzur/Accornero, *GRUR Int.* 2018, 645
Drafting Effective Mediation and Arbitration Clauses and Submission Agreements for Intellectual Property Disputes

Ferreira/Ribeiro, *GRUR Int.* 2018, 736
Minimum term of protection for patents: a matter of justice or a threat to legal certainty? Some developments in the ongoing Brazilian discussion

Ghafele/Dennery, *JIPLP* 2018, 633
Patent licensing in the shadow of the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights

Gruber, *Mitt.* 2018, 264
Ein Plädoyer für den Kostenerstattungsanspruch des vor Gericht in eigener Sache tätigen Patentanwalts

Gundt/Neuhaus, *GRUR-Prax* 2018, 321
Der Verfügungsgrund bei der einstweiligen Verfügung im Patentrecht

Haberl/Schallmoser, *GRUR-Prax* 2018, 341
Aktueller Stand zum EPGÜ: Weitere Hürden wurden genommen – Bei positiver Entwicklung voraussichtlicher Start Anfang/Mitte 2019

Haedicke, *Mitt.* 2018, 249
Vorlagepflichten und Schutz vertraulicher Informationen im Patentverletzungsprozess

Hayal/Çelik, *GRUR Int.* 2018, 748
Das neue türkische Gesetz über das gewerbliche Eigentum – ein Überblick über die Neuerungen

Hinkelmann, *Mitt.* 2018, 267
Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des japanischen Patentrechts - Gerichtsentscheidungen aus den Jahren 2016 und 2017

Holtorf/Traumann, *GRUR-Prax* 2018, 295
Neuer Fokus auf der patentrechtlichen Zwangslizenz: Was folgt aus der jüngeren Rechtsprechung von BPatG und BGH?

Karky, *JWIP* 2018, 140
Bioinformatics innovations and patent eligibility

Kathuria/Lai, *EIPR* 2018, 357
Royalty Rates and Non-Disclosure Agreements in SEP Licensing: Implications for Competition Law

Kellenter/Verhauven, *GRUR* 2018, 761
Systematik und Anwendung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands nach „Huawei/ZTE“ und „Orange-Book“

Lai/Kathuria, *JWIP* 2018, 256
“Restrictive Conditions” in patent law and the competition law interface

Leistner, *GRUR* 2018, 697
Exzenterzähne 2.0 - Zum weiteren Schicksal einer problematischen BGH-Rechtsprechung in ihrer praktischen Umsetzung durch die Tatsacheninstanz

Lukacher, *IDEA* 2018, 95
The Future of Patenting Antibodies After Amgen v. Sanofi

Marshall, *EIPR* 2018, 421
Employee Compensation for Patented Invention

Mastrelia, *EIPR* 2018, 460
Patent Information and Technology Transfer in the Information Society Era: From the Current Scenario to New Business Ideas

McDonald/Ugryumov/Kolesnikov, *AIPLA* 2018, 1
Compulsory licensing of pharmaceutical patents in the russian federation threatens foreign & domestic drug developers

McGuire, *Mitt.* 2018, 297
Wer bestimmt was FRAND ist? - Über Rahmenbedingungen, Maßstab und Zuständigkeit für die Beurteilung der FRAND-Konformität

Meier-Beck, *GRUR* 2018, 657
Kein Schutzzertifikat für Äquivalente? - Oder: What is meant by „the product is protected by a basic patent in force“?

Metzger/Bartels, *ZGE 2018*, 123

Wirksamkeit und Schutzzumfang von Pflanzenpatenten

Nieder, *GRUR 2018*, 666

SEP-Lizenzen – ein Fall für die Gesamtgläubigerschaft?

Picht, *WuW 2018*, 300

“FRAND wars 2.0” - Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH (Teil 2)

Schmoch, *GRUR Int.* 218, 742

Messen der technologischen Leistungsfähigkeit mit Patentindikatoren

Schreiber, *IDEA 2018*, 1

Go (En)Fish: Drawing CAD Files from the Patent Eligibility Pool

Schwab, *GRUR 2018*, 670

Rechtsprobleme einer Miterfindung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz

Sharma/Kumar, *JWIP 2018*, 123

Intellectual property rights and informal sector innovations: Exploring grassroots innovations in India

Sherliker, *EIPR 2018*, 524

A Look to the East: IP in China is a Serious Business

Teschemacher, *Mitt.* 2018, 314

Aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA - Notizen für die Praxis

Thikkavarapu, *JWIP 2018*, 243

The overlap between the Patents Acts and the plant variety protection & Farmer's Rights Act in India: A seed of doubt

Üstünkaya, *EIPR 2018*, 374

A Counterfeit Catastrophe: Consideration of Illegal Prescription Drugs produced by 3D-Printing Technology

Vivant, *EIPR 2018*, 466

Open Source: A Way for a Reasonable Standard Implementation?

Watson, *IDEA 2018*, 65

A Mind of Its Own - Direct Infringement by Users of Artificial Intelligence Systems

Urheber- und Designrecht

Adam-van Straaten/Varela, *GRUR Int.* 2018, 423

Passing off is gaining grounds in the Netherlands – Dutch slavish imitation doctrine

Allen-Franks, *EIPR 2018*, 311

Copyright Protection for Individual Words of an Invented Language

Apel, *ZGE 2018*, 162

Interpretenrecht (§§ 73 ff. UrhG) und Teileschutz - „Metall auf Metall“ remixed?

Carvalho, *JWIP 2018*, 176

The beginnings of copyright law in Macau

Eichelberger, *WRP 2018*, 774

Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2017/2018

Erickson/Kretschmer, *JIPITEC 2018*, 75

“This Video is Unavailable”: Analyzing Copyright Takedown of User-Generated Content on YouTube

Geier, *ZGE 2018*, 82

Unterscheidungskraft und Originalität statt Neuheit und Eigenart

Gervais, *EIPR 2018*, 349

The Cultural Role(s) of Collective Management Organisations

Gocha, *IDEA 2018*, 131

A modern system for resolving online copyright infringement disputes: administrative rulemaking and adjudication, a one-stop fix to the digital millennium copyright act

Grandjeane, *ZUM 2018*, 500

Kunst und (Urheber-)Recht

Grünberger, *ZUM 2018*, 321

Die Entwicklung des Urheberrechts im Jahr 2017 – Teil II

Hauck/Blaut, *NJW 2018*, 1425

Die (quasi-)vertragliche Haftung von Plattformbetreibern

Hetmank/Lauber-Rönsberg, *GRUR 2018*, 574

Künstliche Intelligenz – Herausforderungen für das Immaterialgüterrecht

Hofmann, *EuZW 2018*, 517

Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung zum europäischen Urheberrecht

Höppner, *IPQ 2018*, 1

EU Copyright Reform: The Case for a Publisher's Right

Klass, *ZUM 2018*, 481

Kunst und (Urheber-)Recht

Koo, *JIPLP 2018*, 542

Away we Ziggo: the latest chapter in the EU communication to the public story

Kostova, *IPQ 2018*, 68

UK Developments in Private Copying: A Case Study of Organisational Stakeholders and their Impact on Copyright Law and Policy

Lee, *IPQ 2018*, 22

The Persistence of the Tet: The Concept of the Work in Copyright Law - Part I

Lee, IPQ 2018, 107

The Persistence of the Text: The Concept of the Work in Copyright Law - Part 2

Liu, EIPR 2018, 446

Public Art, Copyright and Cross-Jurisdiction Enforcement

Lucas-Schloetter, GRUR Int. 2018, 430

Die urhebervertragsrechtlichen Bestimmungen des Richtlinienvorschlags über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt

Lucas-Schloetter, ZUM 2018, 494

Fotografieren von Kulturgütern und Street-Art: Die Panoramafreiheit in Deutschland, Frankreich und der EU

Nordemann, GRUR Int. 2018, 526

EuGH-Urteile GS Media, Filmsepler und ThePirateBay: ein neues europäisches Haftungskonzept im Urheberrecht für die öffentliche Wiedergabe

Noto La Diega, JIPITEC 2018, 3

Against the Dehumanisation of Decision-Making – Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information

Ohly, GRUR Int. 2018, 517

The broad concept of “communication to the public” in recent CJEU judgments and the liability of intermediaries: primary, secondary or unitary liability?

Paschold, GRUR Int. 2018, 621

Unionsrechtskonformität der Rechtsprechung des BGH zur sekundären Darlegungslast des Anschlussinhabers im Rahmen von Filesharing-Fällen mit Familienbezug nach der Entscheidung Afterlife

Peifer, AfP 2018, 109

Das neue Urhebervertragsrecht - Herausforderungen für die Vertragsgestaltung

Pötzlberger, GRUR 2018, 675

Pastiche 2.0: Remixing im Lichte des Unionsrechts - Zu § 24 UrhG und Art. 5 III Buchst. k InfoSoc-RL im Kontext der „Metall auf Metall“-Rechtsprechung

Raue, CR 2018, 277

Reichweite der vertraglichen Pflicht zur Aktualisierung von IT-Lösungen aufgrund von Gesetzesänderungen

Reber, ZUM 2018, 417

Der »Werknutzer«-Begriff im Recht der gemeinsamen Vergütungsregeln (§§ 36, 36a UrhG) – alle Fragen offen?

Richter, JIPITEC 2018, 51

Open Science and Public Sector Information – Reconsidering the exemption for educational and research establishments under the Directive on re-use of public sector information

Riesenhuber, ZUM 2018, 407

Urheber und Verleger in Verwertungsgesellschaften

Saha/Saha, JIPLP 2018, 393

Safe harbour law in India: raising the red flag in the wake of Myspace v Super Cassettes

Schaefer/Czychowski, GRUR 2018, 582

Wer bestimmt, was FRAND ist?

Schierholz, ZUM 2018, 497

Wo der Schuh drückt – bild-spezifische Fragen aus der Sicht der VG Bild-Kunst

Schönberger, ZGE 2018, 35

Deep Copyright: Up- and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)

Schöttle, K&R 2018, 371

Open Source Compliance bei Embedded Systems

Stoykova, CRI 2018, 44

The right to Data Portability as a Market Tool

Suluk, JIPLP 2018, 492

Basics of the new Turkish Industrial Property Law

Tan, IPQ 2018, 140

Regulating Social Media: Copyright’s Regulation of Content-Generative User Behaviours on Instagram

Thalman, GRUR 2018, 476

Die Gemeinfreiheit der Prominenz

Triebe, WRP 2018, 795

Reverse Engineering im Lichte des Urheber- und Geschäftsgeheimnisschutzes

Weller, ZUM 2018, 484

Kunst und Eigentum: Aktuelle Konflikte

Wielsch, ZGE 2018, 1

Verantwortung von digitalen Intermediären für Rechtsverletzungen Dritter

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)

Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Sommersemester 2018

21. November 2018

Mediation im Beschwerdeverfahren des EUIPO

Referent: Dr. André Pohlmann, LL.M. (UEA),
EUIPO Alicante,

Haus der Universität, Shadowplatz 14,
40212 Düsseldorf

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

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

www.d-prax.de

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

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.

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

ISBN 978-3-943460-92-6



Impressum

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

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

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

Urheber- und Designrecht: Alexandra Wachtel
Benedikt Walesch

Wettbewerbsrecht: Ann-Christin Uhl

Layout: Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky

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

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586