

# CIPR<sub>Report</sub>

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

## *Aus dem Inhalt*

Beitrag	Bericht zum Werkstattgespräch	S.115
	Die Wiesn gehört München	S.117
Aktuelles	Schwedischer Provider Bahnhof blockiert Elsevier	S.120
	EuGH-Generalanwalt: Kein Urheberrechtsschutz für „Afghanistan-Papiere“	S.120
Rechtsprechung	Auskunftsanspruch nach Patentablauf	S.128
	Voraussetzungen zur Anordnung des Ruhens des Verfahrens	S.129
	Zum Urheberrechtsschutz des Geschmacks eines Lebensmittels	S.131
	Filesharing	S.131

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### **Hinweis:**

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

*Inhaltsverzeichnis (1/3)***Beitrag***Bericht zum Werkstattgespräch*

Mediation im Beschwerdeverfahren des EUIPO

S.115

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

1. Die Wiesn gehört München

S.117

2. Schweizer Taschenmesser im Fokus der Swissness-Gesetzgebung

S.117

*Patentrecht*

3. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2017

S.117

4. WIPO: China etabliert sich als Großmacht

S.117

5. WIPO: Global Innovation Index 2018 – Die Schweiz als ewiger Spitzenreiter

S.117

6. EPA: Erleichterte Ansprüche auf Cloud Computing

S.117

7. EPA: Mehr Patente zum autonome Fahren

S.118

8. DPMA: Patent- und Markenamtanmeldungen weiterhin in Aufschwung

S.118

9. Qualcomm vs. Apple: Scheitern vor Münchner Gericht

S.118

10. Broadcom vs. VW: Patentverletzungsvorwurf

S.119

**Urheberrecht**

11. EU-Urheberrechtsreform: Kritik von Youtube und Google

S.119

12. EU: Ministerrat nimmt neue AVMD-Richtlinie an

S.119

13. Google: Content-ID gegen Online-Piraterie

S.120

14. Schwedischer Provider Bahnhof blockiert Elsevier

S.120

15. EuGH-Generalanwalt: Kein Urheberrechtsschutz für „Afghanistan-Papiere“

S.120

**Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

1. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Unterscheidungskraft eines Oberflächenmusters  
EuGH, UrT. v. 13.09.2018, C-26/17 P

S.121

**EuG**

2. Verwechslungsgefahr; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)  
EuG, UrT. v. 22.11.2018, T-826/17

S.121

*Inhaltsverzeichnis (2/3)*

- |  |              |
|--|--------------|
| 3. Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009; Ernsthaftigkeit der Benutzung, Hinzufügen von weiteren Wortbestandteilen<br>EuG, Urt. v. 15.11.2018, T-831/17   | <b>S.121</b> |
| 4. Beurteilung der Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)<br>– Einander ergänzende Waren<br>EuG, Urt. v. 18.10.2018, T-533/17  | <b>S.122</b> |
| 5. Relative Verwechslungsgefahr gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)<br>EuG, Urt. v. 15.10.2018, T-444/17   | <b>S.122</b> |
| 6. Anwendungsbereich des Art. 8 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 3 der Verordnung [EU] 2017/1001)<br>EuG, Urt. v. 15.10.2018, T-7/17   | <b>S.123</b> |
| 7. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001); beschreibender Charakter<br>EuG, Urt. v. 10.10.2018, T-561/17   | <b>S.123</b> |
| 8. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EU] 2017/1001); beschreibender Charakter, Unterscheidungskraft<br>EuG, Urt. v. 10.10.2018, T-93/16  | <b>S.123</b> |
| 9. Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke; Form eines Behältnisses; Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)<br>EuG, Urt. v. 03.10.2018, T-313/17                         | <b>S.124</b> |
| 10. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EU] 2017/1001); beschreibender Charakter<br>EuG, Urt. v. 27.09.2018, T-825/17  | <b>S.124</b> |
| 11. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001); fehlende Unterscheidungskraft; Farbmarke<br>EuG, Urt. v. 27.09.2018, T-595/17  | <b>S.125</b> |
| 12. Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001); Ernsthafte Benutzung und ihr Nachweis<br>EuG, Urt. v. 27.09.2018, T-219/17   | <b>S.125</b> |
| 13. 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); Fehlende Unterscheidungskraft<br>EuG, Urt. v. 25.09.2018, T-457/17   | <b>S.125</b> |
| 14. Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung [EU] 2017/1001)<br>EuG, Urt. v. 25.09.2018, T-238/17  | <b>S.125</b> |
| 15. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)<br>EuG, Urt. v. 20.09.2018, T-266/17  | <b>S.126</b> |
| 16. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001); Teilweise Übereinstimmung von Marken<br>EuG, Urt. v. 19.09.2018, T-652/17  | <b>S.126</b> |
| 17. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung [EU] 2017/1001); Erscheinungsbild von Marken in der praktischen Nutzung<br>EuG, Urt. v. 19.09.2018, T-623/16  | <b>S.126</b> |
| 18. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Unterscheidungskraft von Farben<br>EuG, Urt. v. 13.09.2018, T-184/17   | <b>S.127</b> |
| <b>BGH</b>   |              |
| 19. Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, Abs. 3 Buchst. a; Art. 102 Abs. 1; Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 Buchst. a, Art. 125 Abs. 1, Art. 130 Abs. 1 und 2; MarkenG § 125b Nr. 2<br>BGH, Urt. v. 17.10.2018, I ZR 136/17 – Tork | <b>S.127</b> |

*Inhaltsverzeichnis (3/3)**Patentrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

- |   |              |
|---|--------------|
| 20. Auslegung des Patentanspruchs als Rechtsfrage<br>BGH, Urt. v. 14.08.2018, X ZR 92/16              | <b>S.128</b> |
| 21. Zulässigkeit der Klage, Rechtsschutzbedürfnis<br>BGH, Urt. v. 05.06.2018, X ZR 86/16              | <b>S.128</b> |
| 22. Auskunftsanspruch nach Patentablauf<br>BGH, Beschl. v. 25.09.2018, X ZR 76/18 – Werkzeuggriff     | <b>S.128</b> |
| 23. Voraussetzungen zur Anordnung des Ruhens des Verfahrens<br>BGH, Beschl. v. 11.09.2018, X ZR 47/16 | <b>S.129</b> |

**BPatG**

- |  |              |
|--|--------------|
| 24. Voraussetzungen der Versagung der Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren<br>BPatG, Beschl. v. 28.02.2018, 4 ZA (pat) 59/17 | <b>S.129</b> |
|--|--------------|

**OLG**

- |   |              |
|---|--------------|
| 25. Prüfung des Verwertungsverbotes bei gegen das Hausrecht angefertigten Fotografien<br>OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.09.2018, I-15 U 52/17 | <b>S.129</b> |
|---|--------------|

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 26. Zum Urheberrechtsschutz des Geschmacks eines Lebensmittels<br>EuGH, Urt. v. 13.11.2018, C-310/17 | <b>S.131</b> |
| 27. Filesharing<br>EuGH, Urt. v. 18.10.2018, C-149/17 – Bastei Lübbe                                 | <b>S.131</b> |

**OLG**

- |   |              |
|---|--------------|
| 28. Pressemitteilung: Keine Beteiligung der VG Media an Privatkopievergütungen  | <b>S.132</b> |
| 29. Pressemitteilung: Nachvergütungsanspruch des Chef-Kameramannes von „Das Boot“<br>Quelle: OLG Stuttgart, Pressemitteilung v. 26.09.2018 Rechtsprechung in Leitsätzen | <b>S.132</b> |

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 30. Entfall des Wettbewerbsschutzes bei Zustimmung zum Vertrieb eines gleichartigen Produktes<br>OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.06.2018, 20 U 3/18 | <b>S.133</b> |
| 31. Kein besonderer Wettbewerbsschutz der Oberflächenstruktur einer Schuhsohle<br>OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 16.08.2018, 6 U 40/18           | <b>S.133</b> |
| 32. Wettbewerblicher Leistungsschutz für Befestigungsmittel („Steckdübel II“)<br>OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 04.10.2018, 6 U 179/17           | <b>S.133</b> |
| 33. Wettbewerblicher Leistungsschutz für Lippenpflegekugel<br>OLG Köln, Urt. v. 16.02.2018, 6 U 90/17  | <b>S.133</b> |

**CIPLit****S. 134****Veranstaltungen  
Impressum****138  
138****Zitiervorschlag:** Autor / Gericht, CIPR 2018, Seitenangabe

## Bericht zum Werkstattgespräch

### Mediation im Beschwerdeverfahren des EUIPO

Referent: Dr. André Pohlmann LL.M. (UEA) –  
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

*Yannick Schrader-Schilkowsky*

Zum 104. Werkstattgespräch im Haus der Universität referierte am 22. November 2018 Herr Dr. André Pohlmann LL.M. (UEA) zu dem Thema „Mediation im Beschwerdeverfahren des EUIPO“.

Nach der Begrüßung leitete der Referent das Thema der Mediation mit einem Beispiel ein. Er stellte das Bild einer Familie in den Raum, die sich über ihre Pläne für den nächsten Urlaub unterhält und bei der jedes Mitglied seine eigene Vorstellung von dem erwünschten, nächsten Reiseziel hat. Dies sei ein Beispiel für ein Problem, bei dem es schwierig sei, eine alle zufriedenstellende Lösung zu finden, jedoch ist das Auffinden einer solchen Lösung unerlässlich. Ziel einer Mediation sei es nun, in einer solcher Situation zwischen den Parteien zu vermitteln. Um die Wichtigkeit von Einigungen zu unterstreichen, stellte der Referent eine Statistik vor, nach der aus den 18.000 jährlichen Widerspruchsverfahren des EUIPO etwa 1/3 durch eine Entscheidung des Amtes beendet werden und etwa 2/3 ohne eine Entscheidung. In diesen gebe es dann meist eine außeramtliche Vereinbarung. So stellte der Referent heraus, dass es nicht immer einer Entscheidung durch einen Dritten bedarf.

Im Folgenden stellte der Referent kurz den Aufbau seines Vortrages vor, der nach einer Definition der Mediation und einer Übersicht über die Vorteile einer Mediation, sich schwerpunktmäßig auf die Mediation vor den Beschwerdekammern des EUIPO richten sollte. Dabei solle geklärt werden, wann sich ein Fall für die Mediation eignet und wie die Rollenverteilung innerhalb der Mediation ist. Nachdem er das übliche Verfahren einer Mediation am EUIPO vorgestellt haben würde, werde zum Schluss noch die Zukunft des Dienstes erläutert werden.

Mediation wurde von dem Referenten als strukturierte Verhandlung mittels eines unbeteiligten und unparteiischen Dritten definiert. Dabei seien drei wesentliche Prinzipien zu beachten. Die Vertraulichkeit als erstes Prinzip bedeute, dass das Verfahren nicht öffentlich sei und dass auch Kenntnisse aus dem Verfahren nicht ohne Zustimmung der Parteien veröffentlicht würden. Insbesondere würde der Mediator aber auch Informationen, die er aus den privaten Gesprächen mit einer Partei erhält, nicht ohne Zustimmung dieser Partei mit der anderen Partei teilen.

Das zweite Prinzip sei die Freiwilligkeit. Die beiden Parteien würden nicht an einen gemeinsamen Tisch gezwungen, sondern das Mediationsverfahren würde nur eingeleitet werden, wenn sich beide Parteien hiermit einverstanden erklärten. Drittes Prinzip und einer der wesentlichen Vorteile des Verfahrens sei auch die Flexibilität. So seien sowohl Zeit, Ort, wie auch genaue Ausgestaltung der Mediation nicht festgeschrieben.

Vielmehr gehe es darum, diese an die Bedürfnisse der Parteien anzupassen. Als Orte biete das Amt dabei sowohl das Amt in Alicante (kostenlos), wie auch das Büro in Brüssel an (750 € Beteiligung). Der Mediator spreche dabei als unparteiischer Dritter keine Urteile, die die Vergangenheit ordnen, sondern er richte seine Bemühungen um eine gemeinsame Lösung in Richtung Zukunft aus. Dabei seien zwei Regeln besonders wichtig. Zum einen müsse man die andere Partei ausreden lassen, zum anderen dürfe man die andere Partei nicht persönlich angreifen. Die Erfahrung zeige, dass hier ein Mediator sehr gut Unterstützung leisten könne.

Einen weiteren Vorteil der Mediation erklärte der Referent am Symbol des Eisbergs. Der Richter sehe immer nur den Teil des Eisbergs, der sich über dem Wasser befinde. Ziel des Mediators sei es jedoch, tiefer zu schauen und auch den anderen, größeren Unterwasserteil des Eisbergs zu ergründen. Dies sei aber nur durch den Vorteil der Vertraulichkeit der Mediation zu erreichen. Je nach Fall ließen sich auch Zeit und Geld durch eine Mediation sparen. Die Auswahl des Mediators erfolge aus momentan 20 am EUIPO zertifizierten Mediatoren. Diese seien besonders ausgebildet und würden zweimal pro Jahr an einer Fortbildung im Format einer Mock Mediation teilnehmen.

Für die Mediation eigneten sich dabei insbesondere solche Fälle, die rechtlich komplex seien und bei denen mehrere Länder betroffen seien und daher die Erfolgsaussichten für beide Parteien unklar seien. Dabei seien insbesondere auch spezialisierte Märkte von Interesse, bei denen die Parteien auf Grund der Marktgröße bereits absehen könnten in Zukunft wieder miteinander zu tun zu haben.

Der Mediator sei dabei primär für die Durchführung des Verfahrens verantwortlich und würde die inhaltliche Entscheidung dem Konsens der Parteien überlassen. Dabei sei für einen Mediator die Vorbereitung besonders wichtig. Hierbei stünden ihm die Vertreter der Parteien als erste Ansprechpartner zur Verfügung, es sei jedoch unbedingt nötig auch mit den Parteien selber zu sprechen. Die größte Herausforderung für die Vertreter der Parteien wäre dabei, sich mit ihrer im Mediationsverfahren geänderten Rolle zu identifizieren. Diese unterscheide sich vom Verfahren vor der Beschwerdekammer dadurch, dass es hier darum ginge, einen Kompromiss zu erarbeiten und nicht darum, alle Forderungen des Mandanten uneingeschränkt durchzusetzen. Dabei solle man immer die Alternative im Auge behalten, die passiere, wenn man sich nicht einigen könne. Dementsprechend wandle sich die Rolle der Partei von einer passiven vor Gericht zu einer aktiven im Mediationsprozess. Die Mediation verlange von den Parteien, dass sie sich aktiv in die Erarbeitung eines Kompromisses einbringen. Daher sei es auch unerlässliche Voraussetzung, dass der anwesende Beteiligte der Partei unternehmensintern die Befähigung habe, Maßnahmen zur Streitbeilegung zu treffen.

Im Folgenden skizzierte der Referent den Ablauf eines typischen Mediationsprozesses. Der erste Kontakt werde in der Regel durch die Beschwerdekammer hergestellt, die, wenn sich der Fall nach ihrer Meinung für eine Mediation eigne, einen entsprechenden Hinweis an die

Parteien schicken könne. Alternativ könnten auch die Parteien / könnte eine Partei einen Antrag auf Mediation stellen. Notwendig sei aber immer die freiwillige Zustimmung beider Parteien. Die Beschwerdekammer setzt dann das Verfahren entsprechend aus. Als nächstes folge die Auswahl des Mediators, wobei die Geschäftsstelle des EUIPO hier beratende Hinweise gebe. Hierbei sei insbesondere darauf zu achten, dass es zwischen dem Mediator und den Parteien eine gemeinsame Sprache gebe, in der sich alle sicher fühlten, die Mediation zu führen. Diese Sprache sei in der Regel die Sprache des Beschwerdeverfahrens, dies müsse jedoch nicht der Fall sein. Nach Auswahl des Mediators kontaktiert dieser die Parteien mit einer Bitte um eine Fallzusammenfassung aus der eigenen Sicht. Dabei solle diese Fallzusammenfassung insbesondere wirtschaftliche und persönliche Aspekte beinhalten. Da gerade diese im Gegensatz zu einem Urteil auch berücksichtigt werden könnten, sei es wichtig, dass der Mediator sich bereits früh einen Überblick über die Gemengelage verschaffen könne.

Als nächstes unterzeichneten die Parteien eine Mediationsvereinbarung. Diese beinhalte insbesondere eine Vertraulichkeitserklärung. Im weiteren Verlauf erkundige sich der Mediator durch Anrufe bei den Vertretern und den Parteien nach weiteren Details um den Tag der Mediation möglichst gut vorbereiten zu können. Dabei würden auch logistische Vereinbarungen geschlossen. Der Mediationstag selbst werde nach privaten Vorgesprächen mit einem gemeinsamen Gespräch unter Leitung des Mediators eröffnet. Dieser stelle am Anfang noch einmal die Regeln der Mediation in den Vordergrund. Gefolgt werde dies von Eröffnungsstatements der Parteien. Dies sei manchmal das erste Mal, dass sich die Parteien in einem persönlichen Gespräch begegneten. Hier sei es dem Mediator manchmal möglich, bereits erste Ansatzpunkte für einen Kompromiss herauszuarbeiten. Jedenfalls sei es wichtig, dass die Parteien etwas über die Hintergründe der Forderung der anderen Partei erfahren könnten. Als nächstes werde die Agenda aufgestellt. Für die weiteren Gespräche werde jeder Partei ein Raum zur Verfügung gestellt und im Folgenden werde der Mediator mit Hilfe von privaten und gemeinsamen Gesprächen versuchen, zwischen den Parteien zu vermitteln. Dabei nehme die Gesprächsdauer in der Regel im Laufe des Tages ab. Als Ergebnis solle am Ende des Tages eine Grundsatzvereinbarung geschlossen werden. Diese könne in der Regel noch nicht alle Einzelheiten regeln, sie solle jedoch den Rahmen eines Kompromisses abstecken und als Grundgerüst für den Kompromiss dienen. Dazu sei es in der Regel notwendig, dass in den kommenden Wochen noch die Einzelheiten festgelegt werden.

Der Referent schloss seinen Vortrag mit einigen Ausblicken zur Zukunft des Mediationsdienstes. Der Referent wies auf Art. 170 der Unionsmarkenverordnung hin, wonach es möglich sei ein Mediationszentrum zu schaffen. Dabei bedauerte er insbesondere, dass es momentan nicht schon im Widerspruchsverfahren möglich sei, eine Mediation über das Amt zu beginnen. Diese Möglichkeit würde sich aber mit einem solchen Mediationszentrum ergeben. Er äußerte den Wunsch, dass das Mediationsverfahren auf alle inter partes Verfahren des Amtes

ausgedehnt werde. Außerdem hoffe er auch auf Interesse und die Möglichkeit, dass sich außerhalb des Amtes agierende Anwälte zukünftig als Mediatoren an der Mediation beteiligen. Zum Abschluss seines Vortrages betonte der Referent noch einmal die drei wichtigen Aspekte der Mediation: „Vertraulichkeit, Freiwilligkeit und Flexibilität“ und stellte die Vorteile der Mediation noch einmal zusammenfassend dar.

Im Anschluss an den Vortrag fand eine rege Diskussion statt, bei der unter anderem die Fragen nach der Möglichkeit eines Dolmetschers, nach Statistiken zu den Verfahren, dem Werdegang des Beschwerdeverfahrens nach erfolgreicher Mediation beantwortet wurden. Es wurden die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der WIPO diskutiert und es wurde erörtert, welche Länder besonders oft an einer Mediation teilnehmen. Dabei wurden die skandinavischen Länder und das Vereinigte Königreich als besonders mediationsoffen erwähnt. Aber auch in südeuropäischen Ländern sei ein Trend hin zur Mediation erkennbar, dies z.B. in Spanien, wo in einigen Bereichen bereits eine Mediation zur Pflicht vor einem Prozess gemacht wurde. Weitere Fragen beschäftigten sich mit der Verbindung zwischen Beschwerdekammer und dem Mediationsverfahren. Dabei wurde seitens des Referenten noch einmal klargestellt, dass sich weder die Beschwerdekammer noch der Mediator durch eine vorläufige Rechtseinschätzung äußere, da dies sich negativ auf die Wahrnehmung des Mediators als neutrale Person auswirken könnte.

Die Werkstattgespräche werden am 23.01.2019 fortgesetzt.

## Aktuelles

### Markenrecht

#### 1. Die Wiesn gehört München

Die Wiesn gehört nunmehr auch rechtlich zu München. Das EUIPO hat mit Wirkung zum 13. September 2018 die Wiesn als Wortmarke eingetragen, welche damit nunmehr bis Ende 2025 geschützt ist. Eine zusätzliche Geldquelle möchte sich die Stadt München mit der Marke, die unter anderem auch für Reinigungs- und Putzmittel, Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrophone, Kameras und Programme für Karaoke eingetragen ist, nach eigener Aussage nicht erschließen. Vielmehr gehe es darum, einer Eintragung durch Dritte zuvorkommen und zugleich eine Handhabe gegen Missbrauch zu erlangen. Entsprechendes plant die Stadt München auch für das Oktoberfest. Hier dauert die Prüfung durch das EUIPO allerdings noch an.

Quellen: [sz.de](http://sz.de); [lto.de](http://lto.de)

#### 2. Schweizer Taschenmesser im Fokus der Swissness-Gesetzgebung

Die Bemühungen der Schweiz, Hinweise auf einen Schweizer Ursprung von Waren und Dienstleistungen durch entsprechende Änderungen unter anderem im Markenschutzgesetz und im Wappengesetz zu reglementieren, haben zwischenzeitlich zu einem schweizerischen Konflikt über Geschäfte in den USA geführt. Die Taschenmesserfirma Victorinox und die Schweizer Armee stritten sich darum, ob Victorinox in den USA unter der Marke „Swiss Military“ oder „Swiss Army“ Produkte verkaufen darf oder nicht. Die Armee verlangte unter Berufung auf die ihr zustehende Marke das Unterlassen entsprechender Bestrebungen. Victorinox hielt dagegen, die Marke „Swiss Army“ habe ihr schon immer gehört und die Armee habe das nie beanstandet. Victorinox beliefert die Armee seit langem vor allem mit den bekannten roten Taschenmessern. Tatsächlich begann die Schweizer Armee erst vor fünf Jahren, Markenverletzungen rigoros zu verfolgen. Nunmehr haben sich beide Seiten darauf geeinigt, dass die Armee die Marke in den USA registrieren kann, Victorinox aber einen langfristigen Lizenzvertrag „zu marktüblichen Bedingungen“ erhält, um unter dem Markennamen Parfümwaren in den USA und Kanada zu verkaufen.

Quellen: [lto.de](http://lto.de); [spon.de](http://spon.de)

### Patentrecht

#### 3. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2017

Die fünf weltgrößten Ämter für geistiges Eigentum (IP5) – namentlich das Europäische Patentamt (EPA), das Japanische Patentamt (JPO), das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USTPO), das Koreanische Amt

für geistiges Eigentum (KIPO) und das Staatliche Amt für Geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) – haben ihren gemeinsamen [Statistischen Jahresbericht 2017](#) veröffentlicht.

Daraus geht unter anderem hervor, dass 2017 insgesamt fast 2,7 Millionen Patentanträge bei den IP5-Ämtern eingereicht und davon 1,2 Millionen Patente erteilt wurden. Die Zahl der erteilten Patente ist damit im Vergleich zu den Vorjahren um 4,5 Prozent gestiegen.

Quelle: [IP5-Ämter, Pressemitteilung v. 19.11.2018](#) (engl.)

#### 4. WIPO: China etabliert sich als Großmacht

Die World Intellectual Property Organization (WIPO) meldete am 3. Dezember 2018 zum achten Jahr in Folge einen globalen jährlichen Patentrekord. Aus ihrem Bericht [World Intellectual Property Indicators 2018](#) geht hervor, dass die zuständigen Patentämter weltweit 3,17 Millionen Patentanträge im Jahr 2017 entgegennahmen. Dies entspricht einem Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alleine beim chinesischen State Intellectual Property Office (SIPO) wurden 1,38 Millionen Patentanmeldungen eingereicht. Zu den größten Anmeldern der Volksrepublik gehören Huawei und ZTE, die mit 606.956 Patentanträgen zugleich auf globaler Ebene im internationalen Antragsverfahren die Spitze bilden.

Weltweit wurden im vorigen Jahr 1,4 Millionen Patente erteilt. Dies ist eine Steigerung von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch dieses Ranking führt die Volksrepublik China mit 420.144 neuen Patenten an, wird jedoch gefolgt von den USA mit 318.829 und Japan mit knapp 200.000 erteilten Patenten. An vierter Stelle folgt Korea mit einer Zahl von 120.666 sowie das EPA mit 105.645 erteilten Patenten.

Quelle: [WIPO, Pressemitteilung v. 03.12.2018](#) (engl.)

#### 5. WIPO: Global Innovation Index 2018 – Die Schweiz als ewiger Spitzenreiter

Die World Intellectual Property Organization (WIPO) hat den Global Innovation Index 2018 veröffentlicht. Danach ist die Schweiz zum achten Mal in Folge das innovativste Land der Welt, gefolgt von den Niederlanden, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Während die USA auf dem sechsten Platz rangieren, erscheint Deutschland in dem Ranking an neunter Stelle. Auch China konnte sich erneut einen Platz unter den ersten 20 Rängen erkämpfen: Im Vergleich zum [Vorjahr](#) schafft es die Volksrepublik in 2018 auf Platz 17.

Der Global Innovation Index wird gemeinsam von der WIPO, der Cornell University sowie der Business School INSEAD herausgegeben.

Quelle: [WIPO, Pressemitteilung v. 10.07.2018](#) (engl.)

#### 6. EPA: Erleichterte Ansprüche auf Cloud Computing

Das Europäische Patentamt (EPA) hat die [Richtlinien](#) für seine Prüfer erneuert. Es könnte daher zukünftig für

Antragsteller leichter werden, in Europa Patente auf Maschinenlernen oder Cloud Computing zu erhalten. Die Prüfer des EPA orientieren sich seit November 2018 an den neuen Leitlinien. Darin wird zuvorderst das Kriterium der „Technizität“ in Bezug auf zeitlich begrenzte Monopolansprüche auf computerimplementierte Erfindungen erläutert. Es werden Beispiele für Merkmale mit technischer Funktion rund um das Maschinenlernen, Simulationen, Geschäftsmodelle, Darstellungen von Informationen und Methoden für den Ablauf von Datenanalysen aufgeführt.

Dass das Europäische Patentabkommen (EPÜ) in Artikel 52 „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“, also Software, von der Patentierbarkeit grundsätzlich ausschließt, umgeht das EPA. Nach eigenen Angaben sei Hintergrund des Ausschlusses, dass es sich nicht um technische Erfindungen handle. Das EPA legt die Klausel dennoch so aus, dass Monopolansprüche auf „computerimplementierte Erfindungen“ zugelassen werden und stellt damit den Kerngehalt des EPÜ in Frage. Die neuen Leitlinien weiten diesen [umstrittenen Kurs](#) zu Softwarepatenten aus und festigen ihn. Überdies formalisieren sie die bereits bestehende Praxis, indem verschiedene Ansprüche in der gleichen Kategorie zugelassen werden, die die bisherige Regelung für Schlüssel-Schloss-Kombinationen auf Client- und Serversysteme wie Cloud Computing übertragen.

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

## 7. EPA: Mehr Patente zum autonomen Fahren

Die Zahl der Patentanträge zu selbstfahrenden Autos ist zwischen 2011 und 2017 um 330 Prozent angestiegen. Dies ergibt sich aus einer gemeinsam durchgeführten [Studie](#) des Europäischen Patentamtes (EPA) und des European Council for Automotive R&D (EUCAR). Das Wachstum fällt somit im Bereich des autonomen Fahrens zwanzig Mal größer aus als in anderen Technikbereichen, in denen es im selben Zeitraum nur 16 Prozent betrug.

In den vergangenen zehn Jahren hatte das EPA 18.000 Patentanträge zu selbstfahrenden Autos zu verzeichnen, darunter 4.000 im vergangenen Jahr. Die meisten Patentanträge stammen mit 37,2% aus Europa, darunter 14,4% von deutschen Unternehmen. Es folgen die USA mit 33,7% und Japan mit 13,3%. Europäische Firmen seien insbesondere in den Feldern Steuerung, Logistik und Umfeldanalyse führend, während die US-Antragsteller den Bereich von Kommunikations- und Rechner-technik dominieren. Die meisten Patentanträge in Europa wurden zwischen 2011 und 2017 von der Samsung Group mit 624 eingereicht. Es folgen Intel Corporation mit 590, Qualcomm mit 361 sowie die LG Group mit 348 eingereichten Patentanträgen. Alle Unternehmen vereinbart, dass sie aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik stammen und nicht traditionelle Auto- und Transportunternehmen sind.

Quellen: [epo.org](http://epo.org) (engl.); [heise.de](http://heise.de)

## 8. DPMA: Patent- und Markenmeldungen weiterhin in Aufschwung

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) erwartet auch für das laufende Jahr 2018, dass die Anmeldezahlen für Patente und Marken auf dem hohen Niveau der Vorjahre liegen. Diese hatten mit knapp 68.000 Patentanmeldungen in 2016 und 72.000 in 2017 die Höchstwerte seit den 50er Jahren erreicht.

Darüber hinaus ergibt sich aus den vorläufigen Hochrechnungen des DPMA, die anlässlich der Eröffnung der internationalen Fachmesse iENA („Ideen-Erfindungen-Neuheiten“) bekanntgegeben wurden, dass Bayern mit 764 Patentanmeldungen das Bundesland mit den aktivsten freien Erfindern ist. Es folgen Nordrhein-Westfalen mit 609 und Baden-Württemberg mit 573 angemeldeten Erfindungen. Die Aufteilung der Erfindungen auf einzelne Bundesländer solle dem DPMA einen besseren Überblick darüber verschaffen, wo Deutschlands freie Erfinder sitzen, erklärte die DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer.

Quelle: [DPMA, Pressemitteilung v. 12.10.2018](#)

## 9. Qualcomm vs. Apple: Scheitern vor Münchner Gericht

Dem seit Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen Qualcomm und Apple wurde in München am 11. November 2018 ein zumindest vorläufiges Ende gesetzt. Das Landgericht München entschied, dass Apple das von Qualcomm vorgebrachte Patent EP 1199750 („post pasivation interconnection scheme on top of IC chip“) nicht verletzt habe.

Das Urteil bedeutet den ersten größeren Rückschlag für Qualcomm in dem international laufenden Rechtsstreit um Patentverletzungen und Lizenzkosten. Dass Deutschland neben den USA einen wichtigen Schauplatz der Patentschlacht bildet, ist darauf zurückzuführen, dass deutsche Gerichte als besonders schnell gelten. Dies wollte der Chipkonzern, der ein weltweites iPhone-Verkaufsverbot anstrebt, nutzen, indem er ein erstes Verkaufsverbot per einstweiliger Verfügung anstrebte. Insgesamt hat Qualcomm ein Dutzend Patentklagen gegen Apple in Deutschland eingereicht.

Trotz der Niederlage in München sieht der Chipkonzern das Urteil laut eigener Angaben durch Don Rosenberg, Qualcomms-Chefjuristin, als Erfolg für sich: Das Münchener Landgericht habe Apples Vorwurf der Wettbewerbsverletzung durch Qualcomm unberücksichtigt gelassen und halte den Chipkonzern demzufolge für grundsätzlich berechtigt, seine Patente durchzusetzen, die nicht zum Grundstock technischer Standards gehören.

Zu Beginn des Jahres wurde von Qualcomm noch eine außergerichtliche Beilegung des Rechtsstreits in Betracht gezogen. Eine derartige Einigung des zunehmend verbittert geführten Rechtsstreites ist jedoch nicht mehr in Sicht. Der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber erklärte eine geheime Quelle, dass Apples Bereitschaft, außergerichtlicher Verhandlungen mit Qualcomm zur Erzielung eines Kompromisses, auf keiner Ebene mehr vorhanden sei. Die Kompromisslosigkeit



Apples resultiert [mutmaßlich](#) daraus, dass Qualcomm mittlerweile dem iPhone-Konzern eine „jahrelange Täuschungskampagne“ vorwirft. Demzufolge gehe Apples Verhalten über einen simplen Vertragsbruch weit hinaus. Angeblich habe der iPhone-Konzern über Jahre hinweg versucht, den Chipkonzern zu täuschen, um an dessen Geschäftsgeheimnisse zu gelangen. Diese wollte Apple nutzen, um die „qualitativ minderwertigen Modem-Chips“ zu verbessern und die von Qualcomm verwendeten Chips langfristig nicht mehr verwenden zu müssen.

Zurzeit bereite sich Apple daher auf die erste große Gerichtsverhandlung in den USA vor. Hintergrund ist der Vorwurf Apples, Qualcomm betreibe ein illegales Geschäftsmodell. Der Prozessauftakt ist für Anfang 2019 angesetzt.

*Die Hintergründe des Rechtsstreits 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](#), [CIP-Report 2/2018 S. 59](#) sowie im [CIP-Report 3/2018 S. 90](#).*

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

## 10. Broadcom vs. VW: Patentverletzungsvorwurf

Der Chiphersteller Broadcom, ein Unternehmen aus Singapur, hatte Anfang November 2018 in München und Mannheim Klage gegen den Volkswagen-Konzern wegen Patentverletzungen eingereicht. Es ging um die Nutzung von insgesamt 18 seiner Patente im Navigations- und Entertainmentssystem, die der Volkswagen-Konzern in mehreren Automodellen verwendet. Der Zulieferer forderte von dem Autohersteller eine Milliarde US-Dollar und drohte damit, andernfalls die Produktion mehrerer Varianten der VW-Modelle Golf, Passat, Touran, Tiguan sowie andere Modelle von Porsche und Audi gerichtlich stoppen zu lassen.

Laut einem Medienbericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat der Volkswagen-Konzern den Patentstreit mit dem Chipkonzern Broadcom jedoch beigelegt. Die Unternehmen hätten sich noch vor dem für den 23. November 2018 angesetzten Gerichtstermin in Mannheim außergerichtlich geeinigt.

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

## Urheberrecht

### 11. EU-Urheberrechtsreform: Kritik von Youtube und Google

Im Zentrum des noch andauernden Trilog-Prozesses zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission zur neuen Urheberrechtsrichtlinie stehen der geplante Artikel 11, der die Einführung eines Presseleistungsschutzrechtes vorsieht, sowie der Artikel 13, der die Verantwortlichkeit von Online-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen bestimmt. Eigentlich ist der Trilog-Prozess nicht öffentlich. Dennoch sind die sogenannten Vier-Säulen-Dokumente auf dem [Blog](#) der Piraten-Europaabgeordneten Julia

Reda verfügbar. Die [Artikel](#) und [Erwägungsgründe](#) geben den Verhandlungsstand vom 30. November 2018, also nach dem dritten Trilog-Treffen, wieder.

Nachdem bereits in den vergangenen Wochen viel diskutiert und Kritik an den geplanten Änderungen geäußert wurde, haben sich nun auch die Unternehmen YouTube und Google zu der geplanten Urheberrechts-Reform geäußert. YouTube-Chefin, Susan Wojcicki, [kritisiert](#) die mit Artikel 13 zwangsläufig einhergehende Haftungserweiterung der Plattformbetreiber. Um einer Haftung zu entgehen, müssten sich Online-Plattformen Lizenzen von Rechteinhabern sichern. Hinzu trete die Notwendigkeit, Upload-Filter einzusetzen, die sämtliche hochgeladenen Inhalte sichten und bei einer Gefahr von Urheberrechtsverletzungen entfernen. Betroffen davon wären bei YouTube zurzeit durchschnittlich 450 Stunden Videomaterial pro Minute. In der Folge könne YouTube sich gezwungen sehen, nur noch Inhalte größerer Unternehmen zuzulassen. Artikel 13 in seiner aktuellen Fassung hindere mithin einerseits Millionen von Menschen daran, Inhalte auf Plattformen hochzuladen. Andererseits werde der Zugriff für Internetnutzer in der Europäischen Union auf bereits in Internetkanälen verfügbare Inhalte unterbunden. Susan Wojcicki rief daher aktive Nutzer zum Protest auf. Die EU-Kommission wies diese Kritik scharf zurück und [stellte klar](#), dass sich der Gesetzesvorschlag nicht gegen Online-Plattformen richte, sondern dem Zweck diene, die Position von Rechteinhabern durch eine bessere Vergütung zu stärken.

Googles [Kritik](#) richtet sich gegen den geplanten Artikel 11, mit dem Presseverlage einen Anspruch auf Lizenzzahlungen für die Übernahme von Textteilen erhalten sollen. Das Unternehmen sieht darin eine Gefahr für den eigenen Nachrichtenaggregator Google News. Google News war bereits in Spanien abgeschaltet worden, als dort ein ähnliches Leistungsschutzrecht für Presseverleger eingeführt worden war. Googles Vizepräsident, Richard Gingras, droht nun mit einem ähnlichen Vorgehen auf Europaebene, sollte eine ähnliche europaweit geltende Regelung eingeführt werden.

Quellen: [heise.de](#); [cnbc.com](#) (engl.); [faz.net](#)

### 12. EU: Ministerrat nimmt neue AVMD-Richtlinie an

Der Ministerrat der Europäischen Union nahm am 6. November die neue Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) an, die der Novellierung der aus dem Jahr 2010 stammenden [RL 2010/13/EU](#) dient. Die neue Richtlinie soll den Veränderungen des Marktumfelds, den Nutzungsweisen sowie dem technologischen Wandel Rechnung tragen.

Neben klassischen Rundfunkanstalten sind auch Video-on-Demand und Video-Sharing-Plattformen von den Neuregelungen betroffen. Dieser erweiterte Anwendungsbereich der AVMD-Richtlinie soll vergleichbare Schutzstandards für traditionelle Fernsehanbieter wie auch audiovisuelle Mediendienste sichern, die auf Abruf funktionieren, und auf diese Weise für alle gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. Die Vorgabe, dass die angebotenen Kataloge einen Mindestanteil von 30 % europäischer Werke aufweisen müssen, diene der Förderung europäischer Inhalte und ermögliche kulturelle

Vielfalt. Ein weiterer Grund für die in der Novellierung vorgesehene Anwendungserweiterung auf Videostreamingdienste ist die Sicherstellung eines flächendeckenderen Schutzes der Zuschauerinnen und Zuschauer vor gewaltverherrlichenden oder schädlichen Inhalten oder vor Hetze.

Quellen: [EU-Ministerrat, Pressemitteilung v. 06.11.2018; urheberrecht.org](#)

### 13. Google: Content-ID gegen Online-Piraterie

Google geht verstärkt gegen Online-Piraterie vor. Dies geht aus dem [Unternehmensbericht](#) „Wie Google Piraterie bekämpft“ hervor. Darin erklärt das Unternehmen, welche Programme und Techniken es gegen Urheberrechtsverstöße einsetzt, um Kreative und Rechteinhaber zu schützen.

Das Tool Content-ID überprüfe Videos auf YouTube und stelle damit den Schutz der Nutzer sicher, deren Inhalte widerrechtlich von Dritten hochgeladen wurden, ohne dass sie Takedown-Beschwerden versenden müssen. Indem die Betroffenen als Ausgleich Werbegelder erhalten, die Dritte mit ihren Inhalten verdient hätten, werden die Einnahmen der Rechteinhaber gesichert und finanzielle Anreize zu weiterem kreativen Schaffen gesetzt.

Nach eigenen Angaben des Unternehmens wurden in diesem Zusammenhang bisher drei Milliarden US-Dollar an Rechteinhaber ausgezahlt; spiegelbildlich dazu liege die Anzahl der Anzeigen, die 2017 von Google wegen Verdacht auf Urheberrechtsverletzungen abgelehnt wurden, bei über zehn Millionen Dollar. Überdies habe Google in den Aufbau von Content-ID mehr als 100 Millionen US-Dollar investiert. Da in 2017 bereits 98 Prozent der Copyright-Ansprüche über Googles neues Tool abgewickelt wurden, formulierte das Unternehmen das Ziel, in den nächsten Jahren noch weitere legale Alternativen zur Verhinderung von Online-Piraterie erschaffen zu wollen.

Quellen: [Google, Pressemitteilung v. 07.11.2018; heise.de](#)

### 14. Schwedischer Provider Bahnhof blockiert Elsevier

Der schwedische Internet-Provider Bahnhof hat den Zugang zu dem niederländischen Wissenschaftsverlag Elsevier gesperrt. Bei der Zugangssperre handelt es sich um einen Protest des Providers, der Befürworter eines offenen Internets ist.

Hintergrund war die Forderung des Wissenschaftsverlags, die sich an den Internet-Provider Bahnhof sowie sechs weitere Provider richtete, den Zugang zu der Plattform Sci-Hub wegen Urheberrechtsverletzungen zu sperren. Sci-Hub ist eine Art Schattenbibliothek, in der wissenschaftliche Aufsätze, die sonst nur gegen Bezahlung zu erhalten sind, kostenlos online bereitstehen. Das schwedische Patent- und Markengericht (PMD) gab Elsevier Recht. Obwohl Bahnhof der Überzeugung ist, dass die Gerichtsentscheidung „die Seele des Internets“ gefährdet, focht der schwedische Internet-Provider das Urteil des PMD wegen geringer Erfolgsaussichten nicht an und kam der Blockadeaufforderung nach. Um den-

noch ein Zeichen gegen Zensur im Internet zu setzen, beschloss Bahnhof jedoch seinerseits, den Zugang zur Internetseite von Elsevier zu sperren. Zu diesem Zwecke gestaltete der Provider eine [Infoseite](#), die die Kunden beim Aufruf von Elsevier.com zu sehen bekommen und die die gesamte Kontroverse erläutert.

Der Schlagabtausch wird in Deutschland mit Spannung verfolgt, da der niederländische Wissenschaftsverlag auch in Deutschland bei Wissenschaftlern und Universitäten höchst [umstritten](#) ist. Deutsche Universitätsbibliotheken wenden heute rund 80 Prozent ihres Budgets für Zeitschriftenabonnements auf. Der größte Teil geht an drei Fachverlage, allen voran Elsevier, bei dem viele wichtige Fachzeitschriften erscheinen. Während die anderen beiden großen Verlage, Wiley und Springer Nature, mit den Universitäten die Verabredung (Initiative [DEAL](#)) trafen, dass diese anstatt des Kaufs einzelner Abos nur für deutsche Forschungsbeiträge in den Zeitschriften zahlen und überdies einen bundesweiten Lizenzvertrag für das gesamte Portfolio elektronischer Zeitschriften (E-Journals) großer Wissenschaftsverlage ab dem Lizenzjahr 2017 abschließen, widersetzte sich der niederländische Wissenschaftsverlag. Als Reaktion darauf kündigten dutzende Universitäten ihre Abos bei Elsevier und traten „in einen Boykott“ ein.

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

### 15. EuGH-Generalanwalt: Kein Urheberrechtsschutz für „Afghanistan-Papiere“

Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) am 3. Juli 2018 Fragen zur Abwägung zwischen dem Urheberrecht und den Grundrechten auf Informations- und Pressefreiheit [vorgelegt](#) hatte, kam der EuGH-Generalanwalt in seinen Schlussanträgen des Rechtsstreits zu dem Ergebnis, dass schlichte militärische Lageberichte „nicht in den Genuss des unionsrechtlich harmonisierten Urheberrechtsschutz kommen können“.

Hintergrund des Verfahrens ist der Rechtsstreit der Bundesrepublik Deutschland gegen die hinter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) stehende Funke-Mediengruppe über die Veröffentlichung vertraulicher Unterlagen zum Afghanistankrieg. Die WAZ hatte die Papiere zur „Unterrichtung des Parlaments“, die als „VS – nur für den Dienstgebrauch“ gestempelt waren, im Jahr 2013 auf ihrem Onlineportal „Der Westen“ zur Verfügung gestellt, um den Kriegsverlauf von 2005 bis Sommer 2012 zu dokumentieren. Daraufhin hatte das Verteidigungsministerium die Herausgeber der WAZ unter Berufung auf das Urheberrecht abgemahnt und dazu aufgefordert, die Papiere aus dem Netz zu löschen. Dabei stützte sich das Ministerium auf § 12 UrhG, nach dem nur der Urheber bestimmen darf, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. Das Landgericht Köln hatte der Klage 2014 stattgegeben. Auch die Berufung vor dem Oberlandesgericht im Jahr 2015 blieb erfolglos. Nach der Androhung einer Zwangsvollstreckung nahm die WAZ die Dokumente von seiner Website. Es bleibt abzuwarten, wie der EuGH entscheiden wird.

Quellen: [EuGH, Pressemitteilung v. 25.10.2018; heise.de](#)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

**1. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Unterscheidungskraft eines Oberflächenmusters**

[EuGH, Urt. v. 13.09.2018, C-26/17 P](#)

*EuGH, Urt. v. 09.11.2016, T-579/14*



#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, wird vom Durchschnittsverbraucher nicht zwingend in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig ist. Denn wenn grafische oder Wortelemente fehlen, so schließen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren; daher kann es schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke nachzuweisen als diejenige einer Wort- oder Bildmarke (Urteile vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C-136/02 P, EU:C:2004:592, Rn. 30, und vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, Rn. 26 und 27).
2. Daher besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, auch Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (Urteile vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C-173/04 P, EU:C:2006:20, Rn. 31, und vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, Rn. 28). Dies gilt ebenfalls, wenn die angemeldete Marke eine Bildmarke ist, die aus der zweidimensionalen Darstellung der Ware oder eines Teils der Ware besteht. Denn auch in diesen beiden Fällen besteht die Marke nicht aus einem Zeichen, das vom Erscheinungsbild der mit ihr gekennzeichneten Waren unabhängig ist.

### EuG

**2. Verwechslungsgefahr; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)**

[EuG, Urt. v. 22.11.2018, T-826/17](#)

#### Leitsatz (nichtamtl.)

Bei der gebotenen umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr darf die phonetische Ähnlichkeit oder gar Identität nicht vernachlässigt werden, da nicht ausgeschlossen ist, dass in bestimmten Fällen im Radio oder von anderen Verbrauchern mündlich Werbung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen gemacht wird. Dies gilt insbesondere, wenn es sich bei den einander gegenüberstehenden Marken um Wortmarken handelt.

**3. Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009; Ernsthaftigkeit der Benutzung, Hinzufügen von weiteren Wortbestandteilen**

[EuG, Urt. v. 15.11.2018, T-831/17](#)



#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Unionsmarke im Sinne des Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 im konkreten Fall ist eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den berücksichtigten Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Außerdem können der erzielte Umsatz und die Menge der unter der älteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden, sondern müssen im Zusammenhang mit anderen relevanten Umständen wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass die Benutzung der angegriffenen Marke nicht immer umfangreich zu sein braucht, um als ernsthaft eingestuft zu werden. Selbst eine geringfügige Benutzung kann also als ernsthaft eingestuft werden, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um

Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen (vgl. Urteil vom 2. Februar 2016, MOTO-BI B PESARO, T-171/13, EU:T:2016:54, Rn. 72 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- Die Unterscheidungskraft der Marke im Sinne des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 wird nicht dadurch beeinflusst, dass sie unter Hinzufügung von Wortbestandteilen verwendet wird, die lediglich die Darreichungsform beschreiben, benutzt wird.

#### 4. Beurteilung der Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001) – Einander ergänzende Waren

[EuG, Urt. v. 18.10.2018, T-533/17](#)

**NUUNA**

##### Leitsätze (nichtamtl.)

- Waren oder Dienstleistungen ergänzen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass die eine Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren oder die Erbringung dieser Dienstleistungen liege bei demselben Unternehmen. Somit ist für die Beurteilung, ob Waren oder Dienstleistungen einander ergänzen, letztlich darauf abzustellen, wie wichtig eine Ware oder Dienstleistung aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise für die Verwendung einer anderen Ware oder Dienstleistung ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Mai 2013, Sanco/HABM – Marsalman [Darstellung eines Huhns], T-249/11, EU:T:2013:238, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- Für die Feststellung der Ähnlichkeit der Waren aufgrund ihrer Komplementarität reicht es indes nicht aus, dass eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, sondern es ist zudem erforderlich, dass dieser Umstand zur Folge hat, dass der Verbraucher denken könnte, die Verantwortung für ihre Herstellung liege bei demselben Unternehmen.
- Die Komplementarität der fraglichen Waren stellt zwar nur einen Faktor für die Beurteilung der Warenähnlichkeit neben mehreren anderen dar, wie etwa der Art, dem Verwendungszweck oder den Vertriebskanälen dieser Waren, dennoch handelt es sich doch dabei um ein selbständiges Kriterium, auf das als solches das Vorliegen einer Warenähnlichkeit gestützt werden kann. Zur Bestimmung des Grades der Ähnlichkeit sind jedoch auch alle anderen erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis kennzeichnen.

- Es ist nicht Sache des Gerichts oder der Beschwerdekammer, vage und ungenau gefasste Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation wie „Künstlerbedarfsartikel“ auszulegen, sondern es obliegt dem Markenanmelder, diese Waren hinreichend klar und eindeutig zu bezeichnen, um es den zuständigen Behörden und den Wirtschaftsteilnehmern zu ermöglichen, allein auf dieser Grundlage den Schutzzumfang der Marke genau zu bestimmen und einen echten Vergleich mit den von den anderen Marken erfassten Waren zu erlauben.

#### 5. Relative Verwechslungsgefahr gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Urt. v. 15.10.2018, T-444/17](#)

##### Leitsätze (nichtamtl.)

- Erstreckt sich der Schutz der älteren Marke auf das gesamte Gebiet der Union, ist darauf abzustellen, wie die einander gegenüberstehenden Marken in diesem Gebiet vom Verbraucher der betreffenden Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden. Für die Ablehnung der Eintragung einer Unionsmarke reicht es aber aus, dass nur in einem Teil der Union ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 besteht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T-81/03, T-82/03 und T-103/03, EU:T:2006:397, Rn. 76 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken bedeutet nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten. Es kann für die Beurteilung der Ähnlichkeit nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (Urteil vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 41 und 42). Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der dominierende Bestandteil schon allein geeignet ist, das Bild der Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:539, Rn. 43).

## 6. Anwendungsbereich des Art. 8 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 3 der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Urt. v. 15.10.2018, T-7/17](#)

### Leitsatz (nichtamtl.)

Der Zweck von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ist jedoch darin zu sehen, den Missbrauch der Marke des Inhabers durch dessen Agenten oder Vertreter zu verhindern, da diese die Kenntnisse und die Erfahrung, die sie während der Geschäftsbeziehung zwischen dem Inhaber und ihnen erworben haben, ausnutzen und dadurch ungerechtfertigt Vorteile aus den vom Markeninhaber selbst erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könnten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. November 2012, Adamowski/HABM – Fagumit [FAGUMIT], T-537/10 und T-538/10, EU:T:2012:634, Rn. 22). Diese Bestimmung verlangt somit im Wesentlichen, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Marke des Inhabers und der vom Agenten oder Vertreter auf seinen eigenen Namen angemeldeten Marke besteht. Ein solcher Zusammenhang ist nur denkbar, wenn die fraglichen Marken einander entsprechen.

## 7. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001); beschreibender Charakter

[EuG, Urt. v. 10.10.2018, T-561/17](#)



### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Wahl des Begriffs „Merkmal“ durch den Gesetzgeber hebt den Umstand hervor, dass von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nur solche Zeichen erfasst werden, die dazu dienen, eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, zu bezeichnen. So 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).
2. Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer

bzw. seiner Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend stark von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Insoweit ist auch die Analyse des fraglichen Ausdrucks anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (vgl. Urteil vom 22. Juni 2005, PAPER-LAB, T-19/04, EU:T:2005:247, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

## 8. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EU] 2017/1001); beschreibender Charakter, Unterscheidungskraft

[EuG, Urt. v. 10.10.2018, T-93/16](#)

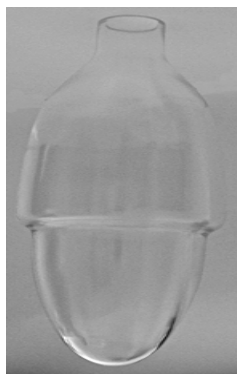
### Leitsatz (nichtamtl.)

1. Bei Vorliegen eines ganz besonderen Charakters der in Frage stehenden Waren und eines hohen Grades an Spezialisierung der maßgeblichen Verkehrskreise lässt sich aus dem bloßen Verweis auf allgemeine Wörterbücher ohne weitere Belege und ohne Angaben aus der Literatur oder spezialisierteren Quellen nicht schließen, dass die in Frage stehende Marke für diese Waren beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. April 2007, HABM/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, Rn. 43).
2. Dass ein Unternehmen die hohe Güte seiner Waren mittelbar und abstrakt anpreist, ohne jedoch den Verbraucher unmittelbar und sofort über eine bestimmte Eigenschaft oder ein bestimmtes Merkmal der betreffenden Waren und Dienstleistungen zu unterrichten, fällt in den Bereich der Erzeugung von Assoziationen und nicht in den einer Bezeichnung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 (vgl. Urteil vom 22. September 2016, Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing [NANO], T-237/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:529, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung). Ein Wortzeichen fällt nur dann unter diese Bestimmung, wenn es dazu dient, die wesentlichen Merkmale der fraglichen Waren und Dienstleistungen konkret und nicht vage oder abstrakt zu bezeichnen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. Oktober 2002, Dart Industries/HABM [UltraPlus], T-360/00, EU:T:2002:244, Rn. 28, und vom 16. März 2016, Schoeller Corporation/HABM – Sscope [SCOPE], T-90/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:153, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).
3. Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, fehlt nicht allein deswegen die Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1

Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009. Soweit solche Marken nicht beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 sind, können sie somit eine, und sei es auch einfache, Sachaussage enthalten und 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 Werbebotschaft bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 56 und 57).

### 9. Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke; Form eines Behältnisses; Unterscheidungskraft nach 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. 03.10.2018, T-313/17](#)



#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Marktteilnehmer in der Lebensmittelbranche, die sich durch einen starken Wettbewerb auszeichnet, sind alle mit den technischen Zwängen bei der Verpackung der Waren für ihre Vermarktung konfrontiert und müssen deren notwendige Etikettierung beachten. Daher besteht für die Wirtschaftsteilnehmer ein beträchtlicher Anreiz, ihre Waren insbesondere durch das Erscheinungsbild und die Konzeption ihrer Verpackung von denen der Konkurrenz zu unterscheiden, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu erregen. Demgemäß ist davon auszugehen, dass der Durchschnittsverbraucher vollauf in der Lage ist, die Form der Verpackung dieser Waren als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft wahrzunehmen, sofern diese Form hinreichende Merkmale aufweist, um seine Aufmerksamkeit zu erwecken (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Dezember 2003, Nestlé Waters France/HABM [Form einer Flasche], T-305/02, EU:T:2003:328, Rn. 34).
2. Für die Beurteilung der Frage, ob die Form eines Behältnisses vom Publikum als Herkunftsbezeichnung erkannt wird, ist der Gesamteindruck zu prüfen, den das Erscheinungsbild dieses Behältnisses hervorruft (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 23, und vom 5. März 2003, Unilever/HABM [ovoide Tablette], T-194/01, EU:T:2003:53, Rn. 54).
3. Bezüglich der Beurteilung der verschiedenen Bestandteile eines aus einer Kombination von Elementen bestehenden Zeichens ist zu beachten, dass ein Zeichen, das aus einer Kombination von Elementen besteht, denen jeweils die Unterscheidungskraft fehlt, gleichwohl Unterscheidungskraft haben kann, sofern konkrete Anhaltspunkte – wie die Art und Weise, in der die verschiedenen Elemente miteinander kombiniert sind – darauf hindeuten, dass das Zeichen insgesamt mehr darstellt als die bloße Summe seiner einzelnen Bestandteile (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 20. November 2002, Kit Pro und Kit Super Pro, T-79/01 und T-86/01, EU:T:2002:279, Rn. 29, und vom 10. September 2015, EE/HABM [Darstellung weißer Punkte auf blauem Grund], T-94/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:618, Rn. 45).

### 10. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EU] 2017/1001); beschreibender Charakter

[EuG, Urt. v. 27.09.2018, T-825/17](#)

#### Leitsatz (nichtamtl.)

Ein Zeichen fällt unter das von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Verbot, wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufweist, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juni 2007, MacLean-Fogg/HABM [LOKTHREAD], T-339/05, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:172, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung). Insoweit hebt die Wahl des Begriffs „Merkmal“ durch den Gesetzgeber den Umstand hervor, dass die von der genannten Bestimmung erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine von den beteiligten Verkehrskreisen leicht zu erkennende Eigenschaft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen. Auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 kann die Eintragung eines Zeichens daher 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 3. Dezember 2015, DUALSAW, T-647/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:932, Rn. 18 und die dort angeführte Rechtsprechung).

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

[EuG, Urt. v. 27.09.2018, T-595/17](#)



#### Leitsatz (red.)

Farben oder Farbzusammenstellungen können nur dann eine Marke sein, wenn sie zum Zeitpunkt der Markenmeldung drei Voraussetzungen erfüllten. Erstens mussten sie ein Zeichen sein. Zweitens musste sich dieses Zeichen grafisch darstellen lassen. Drittens musste dieses Zeichen geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile vom 6. Mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 23, und vom 28. Januar 2015, Abstufung der Farbe Grün in fünf Töne, T-655/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:49, Rn. 23, vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 24. Juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, Rn. 22).

**12. Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001); Ernsthafte Benutzung und ihr Nachweis**

[EuG, Urt. v. 27.09.2018, T-219/17](#)

#### Leitsatz (red.)

Um zur Schlussfolgerung gelangen zu können, dass eine angegriffene dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, tatsächlich entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wurde, muss daher der Nachweis ihrer Benutzung aus Beweisen hervorgehen, die eindeutig darauf schließen lassen, dass der Verbraucher in der Lage ist, die dreidimensionale Form der mit der Marke gekennzeichneten Waren mit einem bestimmten Unternehmen zu verbinden, unabhängig davon, ob er die Waren beim Kauf visuell wahrnimmt oder ob die dreidimensionale Marke, die ihre Form wiedergibt, auf ihrer Verpackung zu sehen ist. Die ernsthafte Benutzung einer Marke kann nämlich nur festgestellt werden, wenn sie verwendet wird, um die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren (vgl. Urteil vom 14. April 2016, Henkell & Co. Sektkellerei/EUIPO – Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini [PICCOLOMINI], T-20/15, EU:T:2016:218, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

**13. 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); Fehlende Unterscheidungskraft**

[EuG, Urt. v. 25.09.2018, T-457/17](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Eintragung von Marken, die aus Bestandteilen zusammengesetzt sind, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marken beziehen, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen. An solche Marken sind hinsichtlich der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Zeichen (vgl. Urteile vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 35 und 36 sowie die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 12. Mai 2016, GRE/EUIPO [Mark1], T-32/15, EU:T:2016:287, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Insoweit schließt der anpreisende Sinn einer Wortmarke nicht aus, dass sie gleichwohl geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der bezeichneten 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. Sofern diese Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, ist es folglich für ihre Unterscheidungskraft unerheblich, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird (Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 45; vgl. auch Urteil vom 9. März 2017, FO-REVER FASTER, T-104/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:153, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

**14. Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung [EU] 2017/1001)**

[EuG, Urt. v. 25.09.2018, T-238/17](#)



#### Leitsatz (nichtamtl.)

Die neben der Benutzung und der überörtlichen Bedeutung bestehenden Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 sind im Unterschied zu den vorgenannten nach Kriterien zu beurteilen, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, findet seine Rechtfertigung darin, dass die Verordnung Nr. 207/2009 für außerhalb des Systems der Unionsmarke stehende Kennzeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Unionsmarke anzuführen.

**15. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)**

[EuG, Urt. v. 20.09.2018, T-266/17](#)

**Leitsätze (red.)**

- Bei einer unmittelbaren Auswirkung auf die Gesundheit des Anwenders und einer besonderen Spezifik des durch die betroffenen Waren zu behandelnden Leidens – vorliegend Harnwegserkrankungen – ist davon auszugehen, dass die Verbraucher in der Regel gut informiert und besonders aufmerksam und verständlich sein werden, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legen werden, gleich ob es sich um das allgemeine Publikum oder um Fachleute handelt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. April 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/HABM – Tillotts Pharma [OCTASA], T-501/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:194, Rn. 32, und vom 13. Dezember 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur [SLIMDYNAMICS], T-700/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:896, Rn. 24).
- Der Umstand, dass einer der Bestandteile einer zusammengesetzten Marke mit einer anderen Marke identisch ist, lässt nur dann auf die Ähnlichkeit dieser Marken schließen, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ist (vgl. Urteil vom 13. Mai 2015, easyGroup IP Licensing/HABM – TUI [easyAir-tours], T-608/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:282, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung). Nur wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind, kann es für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen (Urteil vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 42).
- Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt den bildlichen, klanglichen oder begrifflichen Aspekten der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht immer gleiches Gewicht zu. Das Gewicht der Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen diesen Zeichen kann von deren Eigenschaften abhängen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 2004, New Look/HABM – Naulover [NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NL-Collection], T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, EU:T:2004:293, Rn. 49). Wenn die Ähnlichkeiten zwischen zwei Zeichen darauf beruhen, dass die Zeichen einen Bestandteil von geringer Kennzeichnungskraft gemeinsam haben, ist der Einfluss dieser Ähnlichkeiten auf die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr seinerseits gering (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Dezember 2007, Cabrera Sánchez/HABM – Industrias Cárnicas Valle [el charcutero artesano], T-242/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:391, Rn. 85, vom 13. Juli 2012, Caixa Geral de Depósitos/HABM – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona [la Caixa], T-255/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:383, Rn. 79, und vom 4. März 2015, FSA/HABM – Motokit Veículos e Acessóri-

os [FSA K-FORCE], T-558/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:135, Rn. 49 bis 52).

**16. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001); Teilweise Übereinstimmung von Marken**

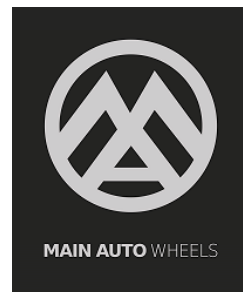
[EuG, Urt. v. 19.09.2018, T-652/17](#)

**Leitsatz (nichtamtl.)**

Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken darf sich nicht darauf beschränken, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke berücksichtigt und mit einer anderen Marke verglichen wird. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. Urteil vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

**17. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung [EU] 2017/1001); Erscheinungsbild von Marken in der praktischen Nutzung**

[EuG, Urt. v. 19.09.2018, T-623/16](#)



**Leitsätze (red.)**

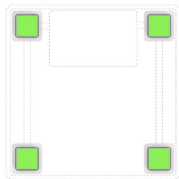
- Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken erfolgt auf der Grundlage eines Vergleichs zwischen der Anmeldemarke und der älteren Marke, so wie sie eingetragen sind. Ein abweichendes Erscheinungsbild im Rahmen einer praktischen Verwendung, bei der die Marke etwa auf dem Kopf stehend wahrgenommen wird, ist nicht zu berücksichtigen.
- Im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ist nicht erforderlich, dass der Grad der Ähnlichkeit zwi-



schen der bekannten Marke und der Anmeldemarke so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht, sondern es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise sie gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. entsprechend Urteile vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, Rn. 29 und 31, sowie vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, Rn. 41). Dies setzt jedoch einen gewissen Grad der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen voraus, damit die maßgeblichen Verkehrskreise diese im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 miteinander verknüpfen (Urteile vom 15. September 2009, Parfums Christian Dior/HABM – Consolidated Artists [MANGO adorably], T-308/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:329, Rn. 68, und vom 4. Februar 2014, Free/HABM – Noble Gaming [FREE-VOLUTION TM], T-127/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:51, Rn. 71).

#### 18. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Unterscheidungskraft von Farben

[EuG, Urt. v. 13.09.2018, T-184/17](#)



#### Leitsatz (nichtamtl.)

Farben und abstrakten Farbkombinationen kommt nur unter außergewöhnlichen Umständen originäre Unterscheidungskraft für dreidimensionale Marken, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, sowie für zweidimensionale entsprechende Abbildungen zu, da sie mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Waren selbst verschmelzen und grundsätzlich nicht als Mittel zur Identifizierung der betrieblichen Herkunft verwendet werden (vgl. Urteil vom 26. Februar 2014, Gelber Bogen am unteren Rand einer Anzeigeeinheit, T-331/12, EU:T:2014:87, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).

## BGH

**19. Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, Abs. 3 Buchst. a; Art. 102 Abs. 1; Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 Buchst. a, Art. 125 Abs. 1, Art. 130 Abs. 1 und 2; MarkenG § 125b Nr. 2**

[BGH, Urt. v. 17.10.2018, I ZR 136/17 – Tork](#)

*OLG München, Urt. v. 09.03.2017, U 2962/16 Kart*

*LG München I, Urt. v. 13.06.2016, 4 HK O 4748/15*

#### Leitsätze

1. Grundsätzlich liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke des Originalherstellers gekennzeichnetes wiederbefüllbares Behältnis mit Waren eines anderen Herstellers nachgefüllt wird und der Verkehr die Marke auf dem Behältnis als Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft des Behältnisses, sondern auch auf die betriebliche Herkunft des Inhalts versteht.
2. Für die Frage, ob der Verkehr eine solche Verbindung im Einzelfall tatsächlich herstellt, kann maßgeblich sein, ob die Nachfüllware selbst ein für den Verkehr bei der Benutzung der Ware erkennbares Kennzeichen trägt, Verbraucher den Vorgang der Befüllung selbst vornehmen und der Verkehr es gewohnt ist, dass das Behältnis mit Ware anderer Hersteller bestückt wird. Auch die Relevanz von Marken im Streitgegenständlichen Produktbereich kann sich auf die Verkehrsauffassung auswirken.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 20. Auslegung des Patentanspruchs als Rechtsfrage

[BGH, Urt. v. 14.08.2018, X ZR 92/16](#)

[BPatG, Urt. 21.06.2016, 1 Ni 31/14 \(EP\)](#)

##### Leitsatz (nichtamtl.)

Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis. Sie ist vom Patentgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen. Dies schließt nicht nur die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat (BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 - X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 20 - Kreuzgestänge), sondern auch die Möglichkeit, dass das Gericht im Patentnichtigkeitsverfahren zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, zu dem das Verletzungsgericht in einem dasselbe Patent betreffenden Rechtsstreit wegen Patentverletzung gelangte.

#### 21. Zulässigkeit der Klage (Rechtsschutzbedürfnis)

[BGH, Urt. v. 05.06.2018, X ZR 86/16](#)

[BPatG, Urt. v. 07.06.2016, 3 Ni 16/15](#)

##### Leitsätze

1. Sobald ein bestehendes Schutzrecht einer derzeitigen oder auch nur zukünftig möglichen gewerblichen Betätigung im Wege stehen könnte, kann nicht nur ein Interesse des betroffenen Gewerbetreibenden daran, dieses Schutzrecht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen, anzuerkennen sein, sondern auch ein berechtigtes Interesse an der Möglichkeit einer zweiten Nichtigkeitsklage unabhängig von dem Verhältnis des Klägers zu einem früheren Nichtigkeitskläger. Ob das klagende Unternehmen in diesem Sinne in der Zukunft eine gewerbliche Tätigkeit aufnehmen möchte, für welche der Bestand des Schutzrechts hinderlich sein könnte, erfordert eine Prognoseentscheidung. Diese hat das Patentgericht in Bezug auf die Klägerin im Streitfall rechtsfehlerfrei getroffen. Es hat dabei entgegen der Ansicht der Berufung insbesondere nicht die Darlegungs- und Beweislast verkannt. Die erforderliche Gewissheit, die das Gericht in solchen Fällen gewinnen muss (§ 286 ZPO), bezieht sich lediglich auf die Möglichkeit einer entsprechenden gewerblichen Betätigung. Das Gericht muss also (lediglich) davon überzeugt sein, dass das klagende Unternehmen möglicherweise eine entsprechende geschäftliche Tätigkeit in der Zukunft aufnehmen wird. **(nichtamtl.)**
2. Dies gilt auch, wenn die frühere Nichtigkeitsklägerin Alleingesellschafterin der Klägerin ist und die

Geschäftsführer beider Unternehmen personenidentisch sind. Dies kann ein Anlass sein, um (überhaupt) in die Prüfung einzutreten, ob ein Strohmännverhältnis besteht, rechtfertigt aber nicht ohne weiteres die Schlussfolgerung, dass kein eigenes Interesse des vermeintlichen Strohmanns an der Nichtigerklärung des Schutzrechts bestehen kann. **(red.)**

#### 22. Auskunftsanspruch nach Patentablauf

[BGH, Beschl. v. 25.09.2018, X ZR 76/18 – Werkzeuggriff](#)

[OLG Karlsruhe, Urt. v. 28.02.2018, 6 U 31/16](#)

[LG Mannheim, Urt. v. 12.01.2016, 2 O 58/12](#)

##### Leitsätze

1. Ist der Schuldner zur Auskunft über den Vertriebsweg bestimmter Erzeugnisse und deren gewerbliche Abnehmer verurteilt, weil die Erzeugnisse patentverletzend sind und die Inanspruchnahme des Schuldners auch nicht unverhältnismäßig ist, steht einer Einstellung der Zwangsvollstreckung wegen eines dem Schuldner durch die Abnehmerauskunft drohenden nicht zu ersetzenden Nachteils regelmäßig ein überwiegendes Interesse des Gläubigers an der Durchsetzung des Auskunftsanspruchs entgegen. Dies gilt auch dann, wenn das Patent bei Durchsetzung des Auskunftsanspruchs bereits abgelaufen ist. **(amtl.)**
2. Wird Beschwerde dagegen eingelegt, dass in einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteil die Revision nicht zugelassen worden ist, ordnet das Revisionsgericht nach § 719 Abs. 2 ZPO die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung an, wenn die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde und kein überwiegendes Interesse des Gläubigers entgegensteht. Die Einstellung der Zwangsvollstreckung durch das Revisionsgericht kommt nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings grundsätzlich nicht in Betracht, wenn der Schuldner es versäumt hat, im Berufungsrechtszug einen Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 Abs. 1 ZPO zu stellen (BGH, Beschluss vom 4. Juni 2008 - XII ZR 55/08, NJW-RR 2008, 1038 Rn. 5; Beschluss vom 20. März 2012 - V ZR 275/11, NJW 2012, 1292 Rn. 5; Beschluss vom 8. Juli 2014 - X ZR 61/13, GRUR 2014, 1028 Rn. 3). **(nichtamtl.)**
3. Der Antrag nach § 712 Abs. 1 ZPO muss im Berufungsurteil oder in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung ausgewiesen sein. Es handelt sich bei diesem Antrag um einen Sachantrag, der gemäß § 297 ZPO ebenso wie die Berufungsanträge - von einem postulationsfähigen Rechtsanwalt - in der mündlichen Verhandlung gestellt werden muss (BGH, Beschluss vom 2. Oktober 2002 - XII ZR 173/02, FamRZ 2003, 598; BGH, NJW 2012, 1292 Rn. 7); nach § 714 Abs. 2 ZPO sind ferner die tatsächlichen Voraussetzungen glaubhaft zu machen. **(nichtamtl.)**

4. Im Anwendungsbereich des § 140b PatG, der den Verletzer zur Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg patentverletzender Erzeugnisse verpflichtet, kommt ein Wirtschaftsprüfervorbehalt grundsätzlich nicht in Betracht, da das Gesetz dem Interesse des Verletzten an der Aufdeckung der Lieferwege, das gegebenenfalls sogar im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden kann (§ 140b Abs. 7 PatG) und der Verfolgung seiner Ansprüche gegen an den Verletzungshandlungen Beteiligte Vorrang einräumt (BGH, Urteil vom 20. Dezember 1994 - X ZR 56/93, BGHZ 128, 220, 227 f. [zu III 2 b] - Kleiderbügel). Ist die Inanspruchnahme nicht im Einzelfall unverhältnismäßig im Sinne des § 140b Abs. 4 PatG, sind die mit der Auskunft und der Offenbarung seiner Abnehmer gegenüber dem Gläubiger verbundenen Nachteile für den Schuldner daher regelmäßig wegen des vom Gesetz höher gewichteten Gläubigerinteresses ungeachtet des Umstands hinzunehmen, dass sie regelmäßig nicht zu ersetzen sind, sollte das Berufungsurteil aufgehoben werden (**nichtamtl.**)

### 23. Voraussetzungen zur Anordnung des Ruhens des Verfahrens

[BGH, Beschl. v. 11.09.2018, X ZR 47/16](#)

[BPatG, Urt. v. 12.01.2016, 1 Ni 29/14](#)

#### Leitsätze

- Das Ruhen des Verfahrens ist nach § 251 ZPO nur anzuordnen, wenn diese Maßnahme, abgesehen von einem entsprechenden übereinstimmenden Antrag auch zweckmäßig ist, um den dafür übereinstimmend angegebenen Grund, wie das Schweben von Vergleichsverhandlungen, zu fördern. (**nichtamtl.**)
- Diese Zweckmäßigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn Vergleichsverhandlungen erst unmittelbar vor dem anberaumten Termin begonnen werden. (**red.**)

## BPatG

### 24. Voraussetzungen der Versagung der Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren

[BPatG, Beschl. v. 28.02.2018, 4 ZA \(pat\) 59/17](#)

#### Leitsätze

- Der Umstand, dass die Akteneinsicht im zivilrechtlichen Verletzungsverfahren Dritten nach § 299 Abs. 2 ZPO mangels eines rechtlichen Interesses nicht oder nur eingeschränkt gestattet wurde, indiziert für das parallele Patentnichtigkeitsverfahren nicht ohne weiteres die Annahme eines Geheimhaltungsinteresses nach § 99 Abs. 3 Satz 2 PatG. [Anmerkung der Redaktion: nach der Urteilsbegründung ist wohl § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG gemeint]
- Vielmehr hat der Antragsgegner im Einzelfall substantiiert darzulegen, aus welchen Gründen sich das berechnete Interesse an einer Geheimhaltung ergibt. Hierzu genügt nicht die pauschale Begründung, mit der im Verletzungsprozess angegriffenen und dort technisch näher erläuterten Ausführungsform würden einem Mitbewerber untrennbar verbundene Ausführungen zum Schutzzumfang des Streitpatents offenbart (hierzu BGH GRUR 2008, 633 – Akteneinsicht XIX).
- Einer Fotografie einer technischen Vorrichtung, auf deren konkrete Ausgestaltung in Einzelheiten es für die Frage der Patentverletzung ankommt, kommt ein erheblicher „objektiver“ Beweiswert zu. Die Fotografie ist bezüglich der technischen Ausgestaltung der Maschine deutlich zuverlässiger als mögliche (mündliche) Beschreibungen durch etwaige Zeugen oder etwaige Gedächtnisskizzen dieser Personen. Ihr Beweiswert ist insbesondere dann größer, wenn die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass einander widersprechende Aus-

## OLG

### 25. Prüfung des Verwertungsverbotes bei gegen das Hausrecht angefertigten Fotografien

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.09.2018, I-15 U 52/17](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 08.05.2017, 4a O 20/14](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

- § 355 ZPO erfordert zwar die Beweisaufnahme vor dem Prozessgericht und eine (formelle) Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Wechsel in der Besetzung des Gerichts nach Durchführung der Beweisaufnahme zwangsläufig die Wiederholung der Beweiserhebung nach sich zöge. Frühere Zeugenaussagen können vielmehr im Wege des Urkundenbeweises durch Auswertung des Vernehmungsprotokolls verwertet werden. Das Gericht darf bei der Beweiswürdigung allerdings nur das berücksichtigen, was auf der Wahrnehmung aller an der Entscheidung beteiligten Richter beruht oder aktenkundig ist und wozu die Parteien sich erklären konnten (BGH NJW 2018, 1261; BGH NJW 2017, 1313; BGH GRUR 2012, 895 – Desmopressin).
- Aber auch wenn eine unter Verstoß gegen das Hausrecht (Art. 13 GG) gefertigte Bildaufnahme einen Eingriff in das Unternehmenspersönlichkeitsrecht (Art. 2 GG) darstellen kann (BVerfG NJW 2002, 3619; BVerfG NJW 1994, 178; BGH NJW 1994, 2289; BGH NJW 1994, 1281; OLG Stuttgart BeckRS 2015, 12149; KG GRUR 2013, 628 – trainwriting in berlin; OLG Hamm ZUM-RD 2004, 579), bedeutet dies nicht, dass die Fotografie zwangsläufig einem Beweisverwertungsverbot unterliegt. Erforderlich ist vielmehr stets eine umfassende Interessen- und Güterabwägung im Einzelfall (BVerfG NJW 2002, 3619; BGH NJW 1994, 2289; vgl. auch BGH GRUR 2007, 802 – Testfotos III).

sagen zur technischen Beschaffenheit der streitgegenständlichen Vorrichtung zu erwarten sind.

4. Die Verwertung von schriftlichen Angaben von Zeugen als Privaturkunde ist zwar ohne Verstoß gegen § 355 ZPO grundsätzlich zulässig, insbesondere dann, wenn sich die Zeugen im Ausland befinden und ihre Vernehmung auf erhebliche praktische Schwierigkeiten stoßen würde (BGH BeckRS 2007, 5785; BGH MDR 1970, 135; MüKoZPO/Damrau ZPO § 373 Rn. 20. Kritisch: BeckOK ZPO/Scheuch ZPO § 373 Rn. 22). Der Urkundenbeweis unterliegt in diesem Fall der freien Beweiswürdigung, die Privaturkunde hat keinen zwingenden positiven Beweiswert, nicht einmal den der Vollständigkeit der Aussage der Zeugen (BGH BeckRS 2007, 5785). Unzulässig wird die Verwertung der schriftlichen Angaben im Wege des Urkundenbeweises an Stelle von deren Vernehmung aber dann, wenn eine Partei zum Zwecke des unmittelbaren Beweises die Vernehmung der Zeugen beantragt. Die Parteien haben nach §§ 355, 373 ZPO einen Anspruch auf eine mit den Garantien des Zeugenbeweises ausgestattete Vernehmung (BGH NJOZ 2014, 572; BGH BeckRS 2005, 14899 jeweils m. w. N.).

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 26. Zum Urheberrechtsschutz des Geschmacks eines Lebensmittels

[EuGH, Urt. v. 13.11.2018, C-310/17](#)

##### Leitsätze

1. Die [Richtlinie 2001/29/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass sie dem entgegensteht, dass der Geschmack eines Lebensmittels durch das Urheberrecht gemäß dieser Richtlinie geschützt ist und dass nationale Rechtsvorschriften dahin ausgelegt werden, dass sie einem solchen Geschmack urheberrechtlichen Schutz gewähren. **(amtl.)**
2. Der Geschmack eines Lebensmittels kann nur dann durch das Urheberrecht gemäß der [Richtlinie 2001/29](#) geschützt sein, wenn ein solcher Geschmack als „Werk“ im Sinne dieser Richtlinie einzustufen ist. Voraussetzung dafür ist einerseits, dass es sich bei dem betreffenden Objekt um ein Original in dem Sinne handelt, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt. Andererseits ist die Einstufung als „Werk“ im Sinne der [Richtlinie 2001/29](#) Elementen vorbehalten, die eine solche geistige Schöpfung zum Ausdruck bringen. Der Begriff „Werk“, auf den die [Richtlinie 2001/29](#) abzielt, impliziert notwendigerweise eine Ausdrucksform des urheberrechtlichen Schutzobjekts, die es mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbar werden lässt, auch wenn diese Ausdrucksform nicht notwendigerweise dauerhaft sein sollte. **(red. veränderter nichtamtl. Leitsatz)**
3. An der Möglichkeit einer präzisen und objektiven Identifizierung fehlt es aber im Fall des Geschmacks eines Lebensmittels. Im Unterschied zu beispielsweise einem literarischen, bildnerischen, filmischen oder musikalischen Werk, das eine präzise und objektive Ausdrucksform darstellt, beruht die Identifizierung des Geschmacks eines Lebensmittels nämlich im Wesentlichen auf Geschmacksempfindungen und -erfahrungen, die subjektiv und veränderlich sind, da sie u. a. von Faktoren, die mit der Person verbunden sind, die das betreffende Erzeugnis kostet, wie beispielsweise deren Alter, Ernährungsvorlieben und Konsumgewohnheiten, sowie von der Umwelt oder dem Kontext, in dem dieses Erzeugnis gekostet wird, abhängen. **(nicht-amtl.)**

#### 27. Filesharing

[EuGH, Urt. v. 18.10.2018, C-149/17 – Bastei Lübbe](#)

[LG München I, Urt. v. 17.03.2017, 21 S 24454/14](#)

[AG München, 05.11.2014, 262 C 21484/13](#)

##### Leitsätze

1. Art. 8 Abs. 1 und 2 der [Richtlinie 2001/29/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft in Verbindung mit ihrem Art. 3 Abs. 1 einerseits und Art. 3 Abs. 2 der [Richtlinie 2004/48/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums andererseits sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Rechtsvorschrift wie der im Ausgangsverfahren Streitigen in der Auslegung durch das zuständige nationale Gericht entgegenstehen, wonach der Inhaber eines Internetanschlusses, über den Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing begangen wurden, nicht haftbar gemacht werden kann, wenn er mindestens ein Familienmitglied benennt, dem der Zugriff auf diesen Anschluss möglich war, ohne nähere Einzelheiten zu Zeitpunkt und Art der Nutzung des Anschlusses durch dieses Familienmitglied mitzuteilen. **(amtl.)**
2. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind die Mitgliedstaaten gemäß dem Unionsrecht dazu verpflichtet, sich bei der Umsetzung der Richtlinien auf eine Auslegung derselben zu stützen, die es erlaubt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen, durch die Rechtsordnung der Union geschützten Grundrechte sicherzustellen. Sodann haben die Behörden und Gerichte der Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht nur ihr nationales Recht im Einklang mit diesen Richtlinien auszulegen, sondern auch darauf zu achten, dass sie sich nicht auf eine Auslegung der Richtlinien stützen, die mit den genannten Grundrechten oder anderen allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts kollidiert. **(nichtamtl.)**
3. Bewirkt die nationale Regelung in der Auslegung durch die zuständigen nationalen Gerichte in Sachverhalten wie dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, dass das mit einer Haftungsklage befasste nationale Gericht daran gehindert wird, auf Antrag des Klägers die Vorlage und Erlangung von Beweismitteln, die Familienmitglieder der gegnerischen Partei betreffen, zu verlangen, werden jedoch die Feststellung der behaupteten Urheberrechtsverletzung und die Identifizierung ihres Täters unmöglich gemacht, was zur Folge hat, dass es zu einer qualifizierten Beeinträchtigung der dem Inhaber des Urheberrechts zustehenden Grundrechte auf einen wirksamen Rechtsbehelf und des geistigen Eigentums kommt und infolgedessen dem Erfordernis, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Grundrechten zu gewährleisten, nicht genügt wird. **(nichtamtl.)**

## OLG

**28. Pressemitteilung: Keine Beteiligung der VG Media an Privatkopievergütungen**

Mit Urteil vom 18. Oktober 2018 lehnte das OLG München (Az. 29 U 65/18) Ansprüche der VG Media auf Zahlung einer angemessenen Vergütung aus den gesammelten Beiträgen der Privatkopievergütung ab. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass § 87 Abs. 4 UrhG einer solchen Beteiligung eindeutig entgegenstehe. Das OLG München äußerte allerdings Zweifel daran, dass § 87 Abs. 4 UrhG mit Art. 5 Abs. 2b) der [RL 2001/29/EG](#) zu vereinbaren sei. Die Möglichkeit zur richterlichen Rechtsfortbildung stand dem Gericht allerdings wegen des klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers nicht zu.

Quellen: [meedia.de](#); [vg-media.de](#); [urheberrecht.org](#)

**29. Pressemitteilung: Nachvergütungsanspruch des Chef-Kameramannes von „Das Boot“**

Mit Urteil vom 26. September 2018 (Az. 4 U 2/18) sprach das Oberlandesgericht Stuttgart dem Chef-Kameramann des Filmklassikers „Das Boot“ einen Nachvergütungsanspruch in Höhe von 315.000 Euro nebst Umsatzsteuer für die Jahre 2002 bis 2016 zu. Der Nachvergütungsanspruch tritt als weitere Beteiligung für die Nutzung der Filmproduktion in Gemeinschaftsprogrammen der acht beklagten öffentlichen Rundfunkveranstaltungen neben die nachträgliche Umsatzbeteiligung in Höhe von 588.000 Euro, die dem Kläger bereits Anfang des Jahres vom OLG München zugesprochen worden war.

Hintergrund des Urteils ist die Argumentation, dass die dem Kläger als Chef-Kameramann der Produktion „Das Boot“ eingeräumte Pauschalvergütung in einem auffälligen Missverhältnis im Sinne des § 32a UrhG zu den Vorteilen stünden, die die Beklagten durch den Film erlangt hätten.

OLG Stuttgart, Urt. v. 26.09.2018, 4 U 2/18

LG Stuttgart, Urt. v. 28.11.2017, 17 O 127/11

[OLG München, Beschl. v. 23.02.2011, 34 AR 238/10](#)

LG München I - 7 O 20608/10

Quelle: [OLG Stuttgart, Pressemitteilung v. 26.09.2018](#)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### OLG

#### 30. Entfall des Wettbewerbsschutzes bei Zustimmung zum Vertrieb eines gleichartigen Produktes

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.06.2018, 20 U 3/18](#)

*LG Düsseldorf, Urt. v. 29.11.2017*

##### Leitsatz (nichtamtl.)

Die wettbewerbliche Eigenart eines zuerst auf dem Markt erschienenen Produktes entfällt bei Zustimmung zum Vertrieb eines gleichartigen Produktes und wenn der Verkehr dieses nicht als Handelsmarke einstuft.

#### 31. Kein besonderer Wettbewerbsschutz der Oberflächenstruktur einer Schuhsohle

[OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 16.08.2018, 6 U 40/18](#)

*LG Frankfurt a. M., Urt. v. 07.02.2018, 3-08 O 173/17*

##### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Bei der Oberflächenstruktur einer Schuhsohle handelt es sich lediglich um ein einzelnes, für den Gesamteindruck eines Schuhs eher untergeordnetes Gestaltungsmerkmal, welches einer wettbewerblichen Eigenart und damit einem Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG von vornherein nicht zugänglich ist.
2. Zwar kann einem „Produktprogramm“ als Gesamtheit wettbewerbliche Eigenart zukommen. Hierfür ist aber ein Gesamterscheinungsbild erforderlich, das durch für das Programm charakteristische übereinstimmende Merkmale geprägt wird. Allein die Übereinstimmung in einem unwesentlichen Teil ist nicht ausreichend.

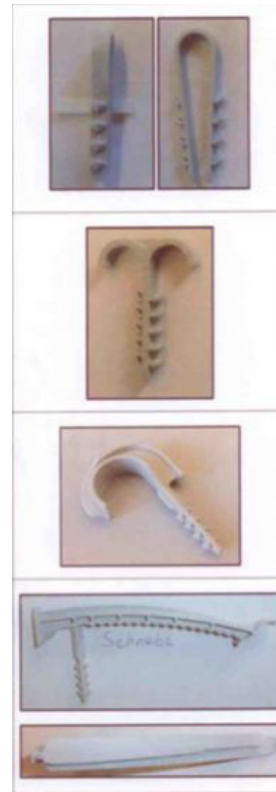
#### 32. Wettbewerblicher Leistungsschutz für Befestigungsmittel („Steckdübel II“)

[OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 04.10.2018, 6 U 179/17](#)

*LG Frankfurt a. M., Urt. v. 10.10.2017, 3-6 O 47/17*

##### Leitsatz

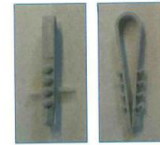
Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses kann nachträglich dadurch eine Einschränkung erfahren, dass der Hersteller einem Mitbewerber gestattet, ein die wettbewerbliche Eigenart des Originalerzeugnisses mitbestimmendes Merkmal (hier: Exzenterzähne eines Steckdübels) in identischer Form in einem Konkurrenzprodukt zu verwenden mit der Folge, dass dieses Merkmal seine herkunftshinweisende Funktion verliert. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Konkurrenzprodukt sich bereits in großem Umfang auf dem Markt befindet (im Streitfall verneint).



Produkte der Klägerin

Produkte der Beklagten

1. Dübellemmschellen in Form einer Schlaufe, wie nachfolgend abgebildet:



2. Doppelschellen in Form eines Doppelhakens, wie nachfolgend abgebildet:



3. Einzelschellen in Form eines Einfachhakens, wie nachfolgend abgebildet:



#### 33. Wettbewerblicher Leistungsschutz für Lippenpflegekugel

[OLG Köln, Urt. v. 16.02.2018, 6 U 90/17](#)

*LG Köln, Urt. v. 09.05.2018, 31 O 397/16*

##### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Einer Lippenpflegekugel kann wettbewerbliche Eigenart zugeschrieben werden, soweit sich das unter Rückgriff auf vorhandene Formen und Stilelemente entwickelte Leistungsergebnis von anderen Erzeugnissen in einem solchen Maß abhebt, dass hierdurch im angesprochenen Verkehr die Vorstellung ausgelöst wird, dieses Produkt stamme aus einem bestimmten Betrieb.
2. Merkmale, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen, können aus Rechtsgründen keine wettbewerbliche Eigenart begründen.

## Allgemeines

**Hohn-Hein/Barth**, *GRUR* 2018, 1089  
Immaterialgüterrechte in der Welt von Blockchain und Smart Contract

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

## Markenrecht

**Adams / Scardamaglia**, *EIPR* 2018, 623  
Non-Traditional Trade Marks in Europe:  
An Historical Snapshot of Applications and Registrations

**Berridge**, *JIPLP* 2018, 901  
A practical look at the challenges luxury fashion brands face in the wake of digitalization: is it time that luxury fashion brands learn to love e-commerce platforms

**Bugdahl**, *MarkenR* 2018, 475  
DDR Marken - Der Dominante Rest

**Campbell**, *JIPLP* 2018, 928  
Are all broad EU trade mark specifications now vulnerable to invalidity?

**Corgill**, *GRUR Int.* 2018, 993  
The Effect of Registration upon the Existence and Scope of Trademark Rights in the United States

**Giannino**, *JIPLP* 2018, 924  
EU General Court finds likelihood of confusion between HOTEL CIPRIANI and CIPRIANI for certain goods and services

**Gioconda**, *IDEA* 2018, 173  
Measuring the value of a “zombie” - Brand: A survey-based model

**Gommers / De Pauw / Mariano**, *JIPLP* 2018, 909  
Louboutin v Van Haren: white flag for red soles or provisional truce?

**Hille**, *MarkenR* 2018, 425  
Das Erfordernis der Qualitätskontrolle und die naked license-Doktrin im US-amerikanischen Recht

**Ho Tu Nam**, *JIPLP* 2018, 945  
Protecting well-known trade marks in Africa’s emerging markets

**Knoll**, *MarkenR* 2018, 433  
Der Gegenstandswert im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren und die hierzu ergangenen Entscheidungen, insb. der BGH-Beschluss I ZB 6/16 v. 18.10.2017

**Leppink / Martens / Poulus**, *JIPLP* 2018, 925  
How not using a trade mark becomes use of a trade mark

**Lerach**, *GRUR-Prax* 2018, 461  
Der neue Stein des Schwans - Markenschutz für Sehenswürdigkeiten

**Möller**, *EuZW* 2018, 705  
Vom mühsamen Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie

**Nägele / Apel**, *WRP* 2018, 1044  
Der Markenwert als Rechtfertigung für ein qualitativ-selektives Vertriebssystem: von Coty zu Forever Living - und noch etwas weiter?

**Porangaba**, *IPQ* 2018, 230  
A Contextual Account of the Trade Mark Functions Theory

**Ramirez-Montes**, *IPQ* 2018, 202  
Expanding European Law to Register 3D Service Marks for Business Decor Trade Dress: Part I

**Ringelhann / Martin**, *EIPR* 2018, 602  
The Multilingual EU Trade Mark System: A Tower of Babel?

**Rogowski**, *JIPLP* 2018, 795  
Socialistic brands - implications for the trade mark system

**Schoene**, *GRUR* 2018, 784  
Verletzungstatbestände bei geschützten geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen

**Slopek / Graber**, *GRUR Int.* 2018, 894  
Same same but different - Parallelimporte von Medizinprodukten

**Teilmann-Lock / Petersen**, *JIPLP* 2018, 890  
Louboutin’s red sole mark and the logics of fashion

**Tenkhoff**, *GRUR Int.* 2018, 900  
When brands get blurry: Can empirical research in the field of behavioural economics shed light on the concept of dilution by blurring?

**Tillian**, *Ecolex* 2018, 745  
Markenrechtliche Verwechslungsgefahr iZm Personen des öffentlichen Lebens

**Viefhues**, *GRUR-Prax* 2018, 415  
Marketing-Strategien nach dem EuGH-Urteil zur EU-weiten Verkehrsdurchsetzung

**Wirtz**, *Mitt.* 2018, 425  
Aktuelles aus dem Markenrecht

**Zemann**, *Ecolex* 2018, 1012  
Nutzung als bloßes Gütesiegel ist keine rechtserhaltende Benutzung einer Marke



## Patentrecht

**Meier-Beck**, *GRUR* 2018, 977

Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2017

**Osterrieth**, *GRUR* 2018, 985

Technischer Fortschritt - eine Herausforderung für das Patentrecht? / Zum Gebot der Verhältnismäßigkeit beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch

**Ojea**, *GRUR* 2018, 1069

Der derivative Informationsschutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG

**Ann**, *GRUR Int.* 2018, 1114

Patentqualität - was ist das, und warum ist Patentqualität auch für Anmelder wichtig?

**Kraßer**, *GRUR Int.* 2018, 1138

Die Rote Taube wird 50 - zur Entwicklung des Patentschutzes von Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren

**Moufang**, *GRUR Int.* 2018, 1146

Zur Patentierung von Entwurfs- und Simulationsverfahren in der EPA-Rechtsprechung

**Pretnar**, *GRUR Int.* 2018, 1158

Patents in EU Competition Policy Context: Economic, Legal and Institutional Sources of Persisting Tension

**Kühnen/Grunwald**, *GRUR-Prax* 2018, 513

Vorbereitung und Durchführung eines Patentverletzungsverfahrens: Strategie und Haftungsrisiken (Teil 1)

## Urheber- und Designrecht

**Aguilar**, *JIPITEC* 2018, 160

We want Artists to be Fully and Fairly Paid for their Work

**Barnitzke**, *K&R* 2018, 455

Zur indirekten Nutzung von Software - Komplex, intransparent und unwirksam?

**Bildhäuser**, *GRUR-Prax* 2018, 398

Creative Commons: Das Geschäft mit der kostenlosen Lizenz

**Bullinger**, *GRUR-Prax* 2018, 457

Und täglich grüßt die Google LLC – BGH legt YouTube-Fall dem EuGH vor

**Bullinger**, *Mitt.* 2018, 493

Aktuelles aus dem Urheberrecht - Folgen des Brexit für IP

**Carvalho**, *JWIP* 2018, 176

The beginnings of copyright law in Macau

**Determann/Specht**, *GRUR Int.* 2018, 731

Online-Erschöpfung in Europa und den USA

**Devarapalli**, *EIPR* 2018, 722

Machine Learning to Machine Owning: Redefining the Copyright Ownership from the Perspective of Australian, US, UK and EU Law

**Dornis**, *IPQ* 2018, 159

Wigmorean Copyright: Law, Economics, and Socio-Cultural Evolution

**Engels/Nordemann**, *JIPITEC* 2018, 179

The Portability Regulation (Regulation (EU) 2017/1128)

**Ettig**, *K&R* 2018, 612

„Öffentliche Wiedergabe“ - das nächste Kapitel

**Feliú**, *IDEA* 2018, 267

So happy together: Should the Carlifornia decision be a basis to recognize a right of public performance in pre-1972 sound recordings?

**Furgal**, *JIPLP* 2018, 700

Ancillary right for press publishers: an alternative answer to the linking conundrum?

**Gomille**, *ZUM* 2018, 660

Information als Nachlassgegenstand

**Härkönen**, *JIPLP* 2018, 860

The new era of home-made fake fashion: the phenomenon of home-sewn copies and the possibilities for fashion houses to take advantage

**Hauck**, *ZGE* 2018, 252

Urheberrecht in der Wissensgesellschaft: Ein neues Urheberrecht für Lehre und Forschung? Einleitung und Tagungsbericht zum 4. Josef Kohler-Symposium an der Humboldt-Universität zu Berlin

**Headdon**, *EIPR* 2018, 501

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

**Hennemann**, *ZUM* 2018, 754

Die Inanspruchnahme von Zugangsvermittlern: Von der Störerhaftung zum Sperranspruch

**Hilty**, *GRUR* 2018, 865

Kontrolle der digitalen Werknutzung zwischen Vertrag und Erschöpfung

**Hofmann**, *ZUM* 2018, 641

Die Systematisierung des Interessenausgleichs im Urheberrecht am Beispiel des Rechts der öffentlichen Wiedergabe

**Kiersch**, *ZUM 2018*, 667

Deckelung der Abmahnkosten – Unvereinbar mit der Enforcement-RL?

**Klett/Mikyska**, *K&R 2018*, 449

Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2017

**Koo**, *JIPLP 2018*, 782

Full Blown Entertainment: a missed opportunity for advancing the copyright law of developing Commonwealth countries with hybrid copyright systems

**Kreutzer**, *MMR 2018*, 639

Werbeblocker und Urheberrecht

**Lichtnecker**, *MMR 2018*, 512

Neues aus dem Social Media-Marketing

**Lim**, *JIPLP 2018*, 806

Spontaneous oral communications, impromptu speeches and fixation in copyright law: a comparative analysis

**Malaurie-Vignal**, *JIPLP 2018*, 657

Could fashion copies become lawful?

**Martiny**, *ZUM 2018*, 772

Nationale Sperrfristen, territoriale Lizenzen und das Streaming im digitalen Binnenmarkt der EU

**Mendis**, *EIPR 2018*, 694

In Pursuit of Clarity: The Conundrum of CAD and Copyright - Seeking Direction Through Case Law

**Ng**, *IDEA 2018*, 337

New Castles with familiar bricks - balancing copyrights, spiritual successor video games, and competition

**Ngando**, *JIPLP 2018*, 878

Fashion as property in traditional culture: a Maasai case study

**Obergfell**, *ZGE 2018*, 261

Studieren in der Wissensgesellschaft: Urheberrecht contra Studium und Lehre?

**Oguamanam**, *JWIP 2018*, 306

Wandering footloose: Traditional knowledge and the "Public Domain" revisited

**Ohly**, *GRUR 2018*, 996

Unmittelbare und mittelbare Verletzung des Rechts der öffentlichen Wiedergabe nach dem „Córdoba“-Urteil des EuGH

**Omolo**, *JIPLP 2018*, 649

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

**Papède**, *GRUR Int. 2018*, 884

Verwertungsgesellschaften in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen

**Pavis**, *JIPLP 2018*, 867

Runway models, runway performers? Unravelling the Ashby jurisprudence under UK law

**Peters**, *MMR 2018*, 644

Strafbarkeitsrisiken beim Betrieb einer Blockchain

**Quintais**, *JWIP 2018*, 385

Untangling the hyperlinking web: In search of the online right of communication to the public

**Quintais/Rendas**, *JIPLP 2018*, 711

EU copyright law and the Cloud: VCAST and the intersection of private copying and communication to the public

**Rauer/Kaase**, *WRP 2018*, 1155

Copy & Post versus Link & Frame

**Regenstein**, *ZUM 2018*, 649

Der evolvierende Tatbestand des Öffentlichkeitsbegriffs i. S. v. Art. 3 InfoSoc-RL – Von »SGAE« über »GS Media« zu »The Pirate Bay« und der Brücke von Cordoba

**Remmertz**, *MMR 2018*, 507

Aktuelle Entwicklungen im Social Media-Recht

**Rolfes/Wendel**, *ZUM 2018*, 590

Die Veröffentlichung von Korpora amtlicher Werke zu Forschungszwecken aus urheber- und datenbankrechtlicher Sicht

**Romano**, *JIPLP 2018*, 694

Copyright law and cultural heritage in Italy: work in progress

**Rosati**, *GRUR-Prax 2018*, 367

Intermediaries and IP: 5 key principles of EU law

**Scheja**, *CR 2018*, 485

Schutz von Algorithmen in Big Data Anwendungen

**Schnabel**, *GRUR 2018*, 780

Aktuelle Rechtsprechung zum Schutz des Urheberrechts bei Informationszugangsansprüchen

**Schwippert**, *WRP 2018*, 1027

Täter oder Störer - alles längst geklärt?

**Shmatenko/Möllenkamp**, *MMR 2018*, 495

Digitale Zahlungsmittel in einer analog geprägten Rechtsordnung

**Spindler**, *ZGE 2018*, 272

Text- und Datamining im neuen Urheberrecht und in der europäischen Diskussion

**Staats**, *ZGE 2018*, 310

Wissenschaftsurheberrecht - Interessenausgleich durch kollektive Rechtswahrnehmung

**Starcke**, *GRUR* 2018, 1102

Das Recht zur Abbildung geschützter Designs

**Straker/Wehkamp**, *CR* 2018, 699

Individueller Quellcode - Ein Konzept für Fallgruppen zur Feststellung hinreichender Individualität von Quellcode für urheberrechtlichen Schutz

**Sullivan**, *EIPR* 2018, 641

Industry Strategy for the Enforcement of Copyright Online: A Spectre of Private Regulation for the EU?

**Suwelack**, *MMR* 2018, 582

Leistungsschutzrecht und Upload-Filter aus ökonomischer Perspektive

**Teunissen**, *EIPR* 2018, 579

The Balance Puzzle: The ECJ's Method of Proportionality Review for Copyright Injunctions

**Uhlmann/Stalder**, *sic!* 2018, 365

»Unverhältnismäßigkeit, weil unwirksam?« Zur Verhältnismäßigkeit von Zugangssperren im Internet

**Upmeier**, *ZGE* 2018, 301

Die Rolle der Bibliotheken in einem künftigen Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG)

**Ur Rehman**, *JWIP* 2018, 270

Do formal and informal protection methods affect firms' productivity and financial performance?

**Witzel**, *CRI* 2018, 148

How to Overcome Three Typical Dilemmas with Open Source Licence Obligations

**Württemberg**, *GRUR Int.* 2018, 725

First Contours of European Law on Damages in IP Infringement Cases

**Zurth/McColgan**, *ZUM* 2018, 762

Urheberrechtliches Dilemma allgemeiner Geschäftsbedingungen

### **Berücksichtigte Zeitschriften**

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

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

## Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

### ► Wintersemester 2018/2019

23. Januar 2019

**„Rechtliche Fragen des Verhältnisses von Gemeinschaftserfindern und gemeinsamen Patentinhabern“**

Referent: Dr. Thomas Hirse – CMS

Haus der Universität, Schadowplatz 14,  
40212 Düsseldorf

### ► Sommersemester 2019

10. April 2019

15. Mai 2019

05. Juni 2019

### ► Wintersemester 2019/2020

09. Oktober 2019

27. November 2019

Über Referenten und Themen der Veranstaltungen werden wir Sie in Kürze auf unserer Homepage ([www.gewrs.de](http://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](mailto:info@gewrs.de) anmelden.

### [www.d-prax.de](http://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.duesselderfer-archiv.de](http://www.duesselderfer-archiv.de)

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

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

ISBN 978-3-943460-92-6



## Impressum

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

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

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

**Urheber- und Designrecht:** Alexandra Wachtel  
Benedikt Walesch

**Wettbewerbsrecht:** Ann-Christin Uhl

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

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

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

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

**ISSN:** 1864-2586