

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beitrag	Bericht zum Werkstattgespräch: Erschöpfung 2.0 – Zum Handel mit Gebrauchsoftware im digitalen Zeitalter	S. 99
	Blackberry obsiegt gegen Facebook & Co.	S. 104
Aktuelles	USA: Oracle vs. Google vor dem Supreme Court	S. 105
	Europol beschlagnahmt über 30.000 Domains	S. 105
Rechtsprechung	Zum Schutz von Mustern und Modellen im Urheberrecht	S. 116
	Ergänzender Leistungsschutz von Ausrichtungssystemen für Industriemaschinen	S. 117

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

*Inhaltsverzeichnis (1/3)***CIP Report Inhalt****Beitrag***Bericht zum Werkstattgespräch*

Erschöpfung 2.0 – Zum Handel mit Gebrauchtssoftware im digitalen Zeitalter

S.99**Aktuelles***Markenrecht*

1. Entzaubert: Kein Markenschutz für Rubik's cube

S.103

2. „Malle“ ist nur einmal – auch im Markenrecht

S.103*Patentrecht*

3. WIPO: Global Innovation Index 2019

S.104

4. Blackberry obsiegt gegen Facebook & Co.

S.104

5. Streit um LTE-Patente zwischen LG und TCL

S.104*Urheberrecht*

6. EU-Urheberrechtsreform: EU-Kommission leitet ein Stakeholder-Dialog über Art. 17 Urh-RL

S.104

7. EU-Leistungsschutzrecht: Französische Verleger reichen Beschwerde gegen Google ein

S.104

8. EU-Urheberrechtsreform: Beginn des nationalen Umsetzungsprozesses mit diversen Unklarheiten

S.105

9. Europol beschlagnahmt über 30.000 Domains

S.105

10. USA: Oracle vs. Google vor dem Supreme Court

S.105**Rechtsprechung***Marken- und Domainrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

11. Widerruf nach Art. 80 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Begründungsmangel als Verfahrensfehler

EuGH, Urt. v. 31.10.2019, C-281/18 P

S.106

12. Ernsthafte Benutzung im Sinne des Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Erfordernis der Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion

EuGH, Urt. v. 17.10.2019, C-514/18 P

S.106

13. Bösgläubigkeit bei Anmeldung der Marke i.S.d. Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

EuGH, Urt. v. 12.09.2019, C-104/18 P

S.106

14. Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Verletzungsklage vor mitgliedstaatlichem Unionsmarkengericht

EuGH, Urt. v. 05.09.2019, C-172/18

S.107**EuG**

15. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

EuG, Urt. v. 26.11.2019, T-711/18

S.107

16. Ähnlichkeit i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

EuG, Urt. v. 20.11.2019, T-695/18

S.107

Inhaltsverzeichnis (2/3)

17. Positionsmarke; Fehlende Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 14.11.2019, T-669/18	S.108
18. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; nationale Marke als ältere Marke EuG, Urt. v. 07.11.2019, T-568/18	S.108
19. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken EuG, Urt. v. 07.11.2019, T-380/18	S.108
20. Fehlende Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 15.10.2019, T-434/18	S.108
21. Begründungspflicht nach Art. 94 Satz 1 der Verordnung 2017/1001 EuG, Urt. v. 03.10.2019, T-686/18	S.109
22. Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001; Beeinflussung der Unterscheidungskraft; Benutzung EuG, Urt. v. 03.10.2019, T-668/18	S.109
23. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 24.09.2019, T-749/18	S.109
24. Verwechslungsgefahr gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 60 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 30.09.2019, T-497/18	S.110
25. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 24.09.2019, T-68/18	S.110
26. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 20.09.2019, T-458/18	S.110
27. Art. 47 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1001; Art. 18 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001; Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken EuG, Urt. v. 17.09.2019, T-633/18	S.110
28. MarkenG § 30 Abs. 1 und 5; BGB § 157 D BGH, Urt. v. 17.10.2019, I ZR 34/18 – Valentins	S.111
29. §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. MarkenG BPatG, Beschl. v. 09.10.2019, 29 W (pat) 519/18 – Mir all sin Kölle	S.111
30. MarkenG §§ 133, 66; Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 Art. 7 Abs. 1 Buchst. e, Art. 46 Abs. 2 BPatG, Beschl. v. 12.08.2019, 30 W (pat) 33/09 – Schwarzwälder Schinken III	S.111
EuG	
31. Verwechslungsgefahr i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 12.07.2019, T-467/18	S.112
32. Beschreibender Charakter i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 11.07.2019, T-349/18	S.112
33. Verwechslungsgefahr i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 27.06.2019, T-385/18	S.112
34. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 60 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001; Art. 61 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2017/1001; Art. 64 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 EuG, Urt. v. 20.06.2019, T-390/18 sowie T-389/18	S.113
35. Marke, die aus der Bezeichnung einer Pflanzensorte besteht; Art. 7 Abs. 1 Buchst. m der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. m der Verordnung [EU] 2017/1001) EuG, Urt. v. 18.06.2019, T-569/18	S.113
36. Beschreibender Charakter; Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 12.06.2019, T-291/18	S.114
37. Geometrische Figur; Unterscheidungskraft i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 06.06.2019, T-449/18	S.114

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

38. §§ 91, 47 MarkenG, § 7 PatKostG
BPatG, Beschl. v. 26.03.2019, 27 W (pat) 44/17 – rockamora **S.114**

BGH

39. MarkenG § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr.1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7, §§ 24, 30 Abs. 3 Satz1;
BGB §§ 677, 683 **S.114**
BGH, Ur. v. 25.07.2019, I ZR 29/18 – ORTLIEB II

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

40. Zur Beteiligung am Beschwerdeverfahren **S.115**
BGH, Beschl. v. 22.10.2019, X ZB 16/17

BPatG

41. Zur Eintragung einer Zweigniederlassung **S.115**
BPatG, Beschl. v. 31.10.2019, 7 W (pat) 14/17 – „Kolloidalmischer“
42. Zur Ermäßigung der Klagegebühr **S.115**
BPatG, Beschl. v. 30.10.2019, 4 Ni 2/17 (EP)
43. Zur Schutzfähigkeit von Wirkstoffzusammensetzungen **S.115**
BPatG, Beschl. v. 19.09.2019, 14 W (pat) 44/19

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

44. Zu dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger **S.116**
EuGH, Ur. v. 12.09.2019, C-299/17
45. Zum Schutz von Mustern und Modellen im Urheberrecht **S.116**
EuGH, Ur. v. 12.09.2019, C-683/17

BGH

46. Zur Zulässigkeit von Abmahnungen **S.116**
BGH, Ur. v. 06.06.2019, I ZR 150/18 – „Der Novembermann“

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

47. Ergänzender Leistungsschutz von Ausrichtungssystemen für Industriemaschinen **S.117**
48. Wettbewerbliche Eigenart einer Matratze **S.117**
OLG Köln, Ur. v. 27.09.2019, 6 U 75/19

LG

49. Wettbewerbliche Eigenart eines Kinderbettes **S.117**
LG Düsseldorf, Ur. v. 17.09.2019, 14c O 225/17

CIPLit**S.118**

Bericht zum Werkstattgespräch

Erschöpfung 2.0 – Zum Handel mit Gebrauchtssoftware im digitalen Zeitalter

Referent: Prof. Dr. Guido Becker, LL.M.,
BECKER Intellectual Property, Düsseldorf

Wiss. Mit. Jakov Gerber

Prof. Dr. Becker referierte am 19.11.2019 im Haus der Universität zu dem Thema „Erschöpfung 2.0 – Zum Handel mit Gebrauchtssoftware im digitalen Zeitalter“.

Nach der Begrüßung leitete der Referent in das Thema mit einem Beispiel ein. So sei ein Großteil der im Internet zu günstigen Preisen verkauften Software „gebrauchte“ Software. Wenn man auf solche zurückgreifen möchte, so Prof. Becker, sollte man sich die Fragen stellen, auf die der Vortrag einging.

Der Vortrag unterteilte sich zunächst in eine Einführung über den Begriff der Software und Ihrer Erschöpfung. Sodann ging er auf die Rechtsprechung zu diesem Thema, sowie auf mögliche Lösungsansätze ein.

Zunächst einmal leitete Herr Prof Becker in den Begriff der Software und der digitalen Inhalte ein. Der Begriff „digital“ lässt sich vom lateinischen „digitus“, also Deutsch: „Finger“ ableiten, was auf das Abzählen mit den Fingern zurückzuführen ist. Der maschinenlesbare Code, den ein Computer ausliest und ausführt, ist nämlich im Wesentlichen nichts anderes als Nullen und Einsen und damit ein- oder ausgeschalteter Zustand von Stromkreisen. Dadurch hat sich „Digital“ als Schlagwort für alles, was mit Computern zu tun hat („neue Technologien“), entwickelt. Die Software ist ein solcher Code, welcher die Maschine veranlasst etwas zu tun. Der Code entsteht dadurch, dass ein Programmierer in einer Programmiersprache einen sogenannten „Quellcode“ erstellt, welcher sodann in einen maschinenlesbaren Code übersetzt wird. Über die Anwendbarkeit und Veräußerbarkeit von Software wird viel diskutiert. Was allerdings eine Software ist, ist nirgends rechtlich definiert. Dies sei allerdings aufgrund der fortschreitenden Technologien auch so gewollt. Es gibt allerdings eine ISO-Norm, wonach Software all das, was mit maschineller Datenverarbeitung zu tun hat und keine Hardware, also kein Gerät, ist. Software sind zum einen Computerprogramme, also Regeln beziehungsweise Anweisungen, die eine Maschine veranlasst, ein Ergebnis auszugeben. Zum anderen sind Daten auch Software. Diese sind Bezugspunkte der Datenverarbeitung, Datenbanken, Filmsequenzen und einiges mehr. Kurzum: Alles, was in einem Gesamtsoftwareprodukt vorgefunden werden kann. Diese beiden Elemente von Software sind an verschiedenen Stellen im Gesetz geregelt. Computerprogramme sind durch die Computerprogramm-Richtlinie (Richtlinie 91/250/EWG) geregelt, welche in § 69a ff. UrhG umgesetzt ist. Datenbanken sind in der Datenbankrichtlinie (Richtlinie 96/9/EG) geschützt, welche auch im Urheberrecht einmal in Form von Urheberrechten und einmal in Form von Leistungsschutzrechten umgesetzt ist. Daneben steht die Regelung der Informationsgesellschaftsrichtlinie (Richtlinie 2001/29/EG). Sie regelt den Inhalt und die Schranken des Urheberrechts bei allen anderen Werken. Aufgrund dieser unterschied-

lichen gesetzlichen Grundlagen sind die Ausgangslagen rechtlich verschieden. Darüber hinaus können Marken und Designs, sowie Patente, für softwarebasierte Erfindungen, für den Softwareschutz relevant sein.

Das Besondere an Computerprogrammen ist, dass diese im Gegensatz zu anderen urheberrechtlich geschützten Werken nicht genossen werden können. Sie sind Anweisungen an Maschinen. Im Gegensatz zu Bildern und Filmen haben Computerprogramme im urheberrechtlichen Sinne keine „anregende Wirkung“ – sie werden weder rezipiert noch findet ein kommunikativer Austausch statt. Sie sind reine Handlungsanweisungen, was vom Prinzip her eher an das Patentrecht erinnert. Zudem unterscheidet sich Software von anderen urheberrechtlich geschützten Werken vor allem dadurch, dass durch ihre Benutzung zwangsläufig Vervielfältigungshandlungen vorgenommen werden. Sie ist auf der Festplatte gespeichert. Bei der Benutzung holt der Prozessor Stücke der Software in den Arbeitsspeicher, um mit diesen schneller agieren zu können. Dadurch wird die Software bei jeder Verwendung vervielfältigt. Dies geschieht nicht nur mit den ausführbaren Elementen, sondern auch bei Bildern und anderen Daten.

Der typische Fall des Handels mit Gebrauchtssoftware ist, dass der Hersteller der Software an seine Kunden die Software verkauft. Sobald der Kunde die Software nicht mehr benötigt, verkauft er diese sodann an einen Gebrauchtssoftwarehändler weiter. Der Gebrauchtssoftwarehändler verkauft diese wiederum an einen Nacherwerber weiter, der die Software anwendet. Diese Software wird in der Rechtsprechung als „Gebrauchtssoftware“, „Second-Hand-Software“, oder auch irreführend „Gebrauchte Lizenzen“ bezeichnet. Einzig richtig kann laut Prof. Becker nur der Begriff der „Programmkopien“ sein. Es stellen sich dabei zwei Rechtsfragen: Hat derjenige, der die Software weitergibt, aufgrund von Erschöpfung ein Verbreitungsrecht? Ist die Vervielfältigungshandlung des Anwenders durch das Laden in den Arbeitsspeicher, durch ein gesetzliches Nutzungsrecht gerechtfertigt? Es können zunächst einmal abgeleitet aus der Rechtsprechung einige Grundfälle unterschieden werden. Zum einen gibt es „Box-Produkte“, bei denen ein physischer Datenträger, beispielsweise eine CD, erworben und weiterverkauft wird. Zum zweiten kann Software samt Produktschlüssel heruntergeladen werden, auf einen Datenträger geladen und dann verkauft werden. Zum dritten wird nicht einmal der Datenträger, sondern lediglich der Produktschlüssel veräußert. Zum vierten wird der Produktschlüssel des „Box-Produkts“ veräußert und der originale Datenträger entsorgt. Zudem wurden in der Rechtsprechung Fälle mit großen Volumina an Softwareveräußerungen behandelt. Diese waren entweder Client-Server-Lizenzen oder Einzel-Volumen-Lizenzen. Bei Client-Server-Lizenzen wird die Software auf einem zentralen Server installiert und einzelne Nutzer („Clients“) greifen auf diese zu und laden sich dadurch Teile der Software in den Arbeitsspeicher. Dadurch nehmen sie Vervielfältigungshandlungen vor. Bei Einzel-Volumen-Lizenzen wird die Software, welche beim Benutzer einzeln installiert wird, nicht einzeln, sondern in größeren Mengen zu einem geringeren Preis verkauft.

Die Erschöpfung ist in § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG geregelt. Auf europäischer Ebene ergibt sich dies aus Art. 4 II Computerprogramm-RL. Der wesentliche Unterschied ist, dass nach der Richtlinie sich mit dem Erstverkauf der Programmkopie das Recht auf die Verbreitung dieser Kopie erschöpft. Nach dem deutschen Recht hingegen erschöpft sich mit Veräußerung eines Vervielfältigungsstückes eines Computerprogramms das Verbreitungsrecht in Bezug auf dieses Vervielfältigungsstück. Auch in Bezug auf das Nutzungsrecht ist eine solche Diskrepanz vorhanden. So bedarf nach Art. 5 I Computerprogramm-RL die Benutzung des Computerprogramms durch den rechtmäßigen Erwerber nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers. § 69d I UrhG berechtigt hingegen jeden zur Verwendung eines Vervielfältigungsstückes des Programms. Maßgeblich ist dabei die unionsrechtskonforme Auslegung.

Herr Prof. Becker ging nun auf die Rechtsprechung und ihre Entwicklung ein.

Ursprünglich wurde vor 2012 zur Weiterveräußerung von Box-Produkt angenommen, dass das Verbreitungsrecht erschöpft sei, weil das Box-Produkt ein „Vervielfältigungsstück“ ist. Das Nutzungsrecht des Nacherwerbers hingegen war umstritten. Bei allen anderen Varianten der Weiterveräußerung war die wohl herrschende Meinung der Auffassung, dass keine Erschöpfung des Verbreitungsrechts gelangte. Eine solche könne nur an materiellen Gegenständen eintreten.

In der Grundsatzentscheidung des EuGH, Urt. v. 03.07.2012 – C-128/11 – „UsedSoft“; ging es um Oracle Lizenzen zu Oracle-Datenbankprogrammen, die von einem Gebrauchtssoftwarehändler veräußert wurden.

Der Verfahrensgang stellte sich wie folgt dar: Zunächst gab es ein Verfügungsverfahren vor dem LG München I, Urt. v. 19.01.2006 – 7 O 23237/5, welches sodann zum OLG München, Urt. v. 03.08.2006 – 6 U 1818/06 ging. Ebenso gab es ein Hauptsacheverfahren am LG München I, Urt. v. 15.03.2007 – 7 O 7061/06, welches dann auch beim OLG München, Urt. v. 03.07.2008 – 6 U 2759/07, landete und dann zum BGH, Beschl. v. 03.02.2011 – I ZR 129/08, ging. Der BGH setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH vor. Zunächst fragte der BGH ob Erschöpfung dann eintritt, wenn der Ersterwerber ein Programm mit Zustimmung des Rechteinhabers (Herstellers) aus dem Internet herunterlädt. Sodann war gefragt, ob der Nacherwerber sich auf Erschöpfung des Verbreitungsrechts berufen kann, wenn der Ersterwerber seine Kopie gelöscht hat oder nicht mehr verwendet. Zuletzt war gefragt, ob der Nacherwerber in einem solchen Fall berechtigter Benutzer i. S. d. Art. 5 I Computerprogramm-RL ist.

Der EuGH entschied, dass mit dem Herunterladen eines Computerprogramms aus dem Internet durch Erstellen einer Kopie auf einem Datenträger das Recht auf die Verbreitung dieser Kopie gem. Art. 4 II der Computerprogramm-RL erschöpft ist. Dies gelte dann, wenn der Urheberrechtsinhaber dem Herunterladen zugestimmt hat, dies gegen Zahlung eines Entgelts, das es ihm ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie entsprechende Vergütung zu erzielen; geschehen ist, und dem Ersterwerber ein zeitlich unbegrenztes Recht zur Nutzung der Kopie eingeräumt wurde. Zudem

hat der EuGH entschieden, dass im Falle des Vorliegens eines Wartungsvertrages die Erschöpfung an der verkauften Kopie in „verbesserte und aktualisierte Fassung“ besteht. Was Lizenzpakete angeht, so umfasst die Erschöpfung des Verbreitungsrechts nicht die Aufspaltung von Lizenzpaketen und den Weiterverkauf für nur eine bestimmten Nutzerzahl. Zudem entschied der EuGH, dass der Hersteller berechtigt ist, mit „allen ihm zur Verfügung stehenden technischen Mitteln“ sicherzustellen, dass die beim Verkäufer noch vorhandene Kopie unbrauchbar gemacht wird. Wie genau dies erfolgen kann, wurde vom EuGH hingegen nicht entschieden. Der Nacherwerber kann sich nach dem EuGH unter den gleichen Voraussetzungen auf die Erschöpfung des Verbreitungsrechts berufen. Die Gründe für eine solche Entscheidung sind insbesondere zum einen der Vorrang der Computerprogramm-RL vor der InfoSoc-RL, in welcher der Europäische Gesetzgeber auf ein Vervielfältigungsstück und nicht auf eine Kopie abstellt, und zum anderen die wirtschaftliche Vergleichbarkeit. Es könne für den Hersteller keinen Unterschied machen, ob der Veräußerer eine Kopie oder ein Original-Box-Produkt weiterveräußert.

Daraufhin entschied der BGH, Urt. 17.07.2013 – I ZR 129/08 – „UsedSoft II“, dass die Erschöpfung des Verbreitungsrechts das Unbrauchbarmachen der Kopie des Ersterwerbers voraussetzt. Bereits die bloße Möglichkeit, bei dem Erstverkauf eine angemessene Vergütung zu erzielen, reicht aus. Die Weitergabe der vom Ersterwerber ursprünglich heruntergeladenen Programmkopie (Verkörperung) ist nicht erforderlich. Vielmehr genügt es, dass der Nacherwerber „die Kopie des Computerprogramms“ von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers herunterlädt. Hervorzuheben ist, dass sich der Umfang des gesetzlichen Benutzungsrechts des Nacherwerbers nach BGH aus dem Lizenzvertrag zwischen Urheberrechtsinhaber und Ersterwerber ergibt. Deshalb besteht eine konkrete Erstbegehungsgefahr einer Urheberrechtsverletzung, wenn der Veräußerer die zur Feststellung der bestimmungsgemäßen Benutzung erforderlichen Informationen nicht in geeigneter Weise erteilt, also wenn einem Nacherwerber nicht das Original oder eine Kopie des Lizenzvertrags überreicht wird.

In der Entscheidung des BGH, Urt. v. 11.12.2014 - I ZR 8/13 – „UsedSoft III“, wurde zudem entschieden, dass die Erschöpfung bei Aufspaltung von Softwarepaketen davon abhängt, ob es sich um Client-Server-Lizenzen oder Einzelplatz-Volumenlizenzen handelt. Im Anschluss an den EuGH entschied der BGH, dass bei Aufspaltung und teilweiser Weiterveräußerung von Client-Server-Lizenzen keine Erschöpfung eintritt. Diese tritt vielmehr bei Aufspaltung und teilweiser Weiterveräußerung von Einzelplatz-Volumenlizenzen ein, wenn eine entsprechende Anzahl von Kopien unbrauchbar gemacht wird. Der Grund dafür liegt darin, dass bei einer Client-Server-Lizenz lediglich eine Kopie der Software vorhanden ist. Bei der Aufspaltung würde diese vervielfacht werden. Bei der Einzelplatz-Volumenlizenz sind diese Vervielfältigungsstücke ohnehin vorhanden. Zudem entschied der BGH, dass eine Installation und Nutzung der Software beim Ersterwerber nicht notwendig ist.

Darauf folgte das Urteil des BGH, Urt. v. 19.03.2015 – I ZR 3/14 – „Green-IT“. Das Urteil beschäftigt sich mit dem Kauf von „Box-Produkten“ durch einen Softwarehändler, welcher sodann lediglich die Produktschlüssel weiterveräußerte. Der BGH entschied, dass wenn der vom Verkäufer erhaltene Datenträger beim Weiterverkauf zurückbehalten wird, keine Verletzung des Verbreitungsrechts vorliegt. Allerdings ist dies als eine konkrete Erstbegehungsgefahr einer Verletzung des Vervielfältigungsrechts anzusehen. Dem Nacherwerber steht kein gesetzliches Benutzungsrecht zu, weil er keine Programmkopie, sondern lediglich eine „Lizenz“ erworben hat. Zudem hat der BGH entschieden, dass an einer Software, die nur für eine bestimmte Zeit funktionsfähig ist, ein Recht zur dauerhaften Nutzung für die gesamte Zeit der Funktionsfähigkeit des Computerprogramms besteht. Offengelassen hat der BGH, ob der Veräußerer als mittelbarer Täter, Gehilfe oder Störer für die Vervielfältigungshandlung des Erwerbers haftet.

Zu Sicherheitskopien von Software entschied der EuGH, Urt. v. 12.10.2016 – C-166/15, dass der Ersterwerber seine Sicherungskopie der Software dem Zweiterwerber nicht ohne Zustimmung des Rechtsinhabers übergeben darf, wenn der körperliche Originaldatenträger beschädigt oder zerstört wurde oder verloren gegangen ist. Dies gilt unabhängig davon, ob der Ersterwerber vom Urheberrechtsinhaber einen körperlichen Originaldatenträger erhalten oder das Programm im Internet gekauft und heruntergeladen hat. Allerdings muss der rechtmäßige Erwerber einer Lizenz zur unbefristeten Nutzung der benutzten Kopie eines Computerprogramms das Programm von der Website des Urheberrechtsinhabers herunterladen können. Ob sich daraus ein Anspruch des Nacherwerbers auf Einräumung einer Nutzungsmöglichkeit ergibt, ist unklar. Der BGH, Urt. v. 11.02.2010 – I ZR 178/08 – „Half-Life 2“, lehnte dies ab. Ein solcher Anspruch kann ihm, so Prof. Becker, lediglich gegen seinen Verkäufer zustehen. Ob diese BGH-Entscheidung durch das EuGH-Urteil überholt ist, ist umstritten.

Sodann folgte eine kurze Auswahl an instanzgerichtlicher Rechtsprechung.

Das LG Hamburg, Urt. v. 09.11.2017 – 327 O 301/17, entschied, dass es „völlig unerheblich“ sei, ob der Erstverkäufer eigene Kopien vernichtet oder nicht, wenn sich der Originaldatenträger beim Nacherwerber befindet. Prof. Becker bezweifelte, ob dieses Urteil einer Überprüfung durch höhere Instanzen Stand gehalten hätte.

Das OLG München, Urt. v. 22.09.2016 – 29 U 3449/15, entschied: „Die bloße Zusendung eines Product Keys für ein Computerprogramm als Gestattung i.S.d. § 69c UrhG stellt keine Urheberrechtsverletzung dar und begründet deshalb keine Auskunfts- und Schadensersatzansprüche.“

Das OLG München, Urt. v. 01.06.2017 – 29 U 2554/16, entschied, dass an Testversionen keine Erschöpfung eintritt, weil noch kein Recht zur dauerhaften Nutzung eingeräumt wird.

Das OLG Frankfurt, Beschl. v. 27.05.2016 – 6 W 42/16, entschied, dass keine Erschöpfung eintritt, wenn der Ersterwerber lediglich den Produktschlüssel und die

Möglichkeit zum Herunterladen der Software erhält, ohne den Produktschlüssel zu aktivieren. Dies steht, so Prof. Becker, im direkten Gegensatz zur „UsedSoft III“-Entscheidung des BGH.

Daneben stellt sich auch die Frage nach der markenrechtlichen Erschöpfung. Parallel zur urheberrechtlichen Erschöpfung tritt auch die markenrechtliche Erschöpfung ein. Der BGH begründet dies in der „UsedSoft II“-Entscheidung dogmatisch mit einer analogen Anwendung des § 24 I MarkenG. Sie tritt nicht ein, so der BGH in der „Green-IT“-Entscheidung, wenn der Hersteller sich aus berechtigten Gründen dem weiteren Vertrieb widersetzen kann (Art. 15 II UMV, § 24 II MarkenG). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Software durch Übermittlung der Seriennummer unter Zurückbehalten der Programmkopie weiterveräußert wird.

Zudem gibt es auch lauterkeitsrechtliche Aspekte. Nach OLG Hamburg, Beschl. v. 16.6.2016 – 5 W 36/16, ist das Angebot zur Übersendung eines bloßen Produktschlüssels, ohne dass der Verbraucher darüber informiert wird, wie seine Rechte zur bestimmungsgemäßen Nutzung ausgestaltet sind, unlauter. Informationen, wie die Rechte zur bestimmungsgemäßen Benutzung ausgestaltet sind, sind eine wesentliche Information i. S. d. § 5a III Nr. 1, II UWG.

Das OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 17.11.2016 – 6 U 167/16 entschied, dass es sich um Irreführung über ein wesentliches Merkmal der Ware nach § 5 I S. 2 Nr. 1 UWG handelt, wenn der in Erfüllung des Kaufvertrages übermittelte Lizenzschlüssel den Erwerber nicht berechtigt, im Verhältnis zum Rechteinhaber das Programm herunterzuladen und zu nutzen.

Herr Prof. Becker ging sodann auf die Darlegungs- und Beweislast ein.

Diese liegt bei demjenigen, welcher sich auf die Erschöpfung beruft. Im Urheberrechtsprozess ist die Erschöpfung eine Schranke des Urheberrechts, sodass der angebliche Verletzer, also der Beklagte die Erschöpfung beweisen muss. Im lauterkeitsrechtlichen Verfahren macht der Kläger Unterlassungsansprüche geltend und beruft sich darauf, dass der Beklagte mit Software handelt, die nicht erschöpft ist, und muss dies dementsprechend beweisen.

Die Anforderungen an einen solchen Beweis sind ziemlich hoch. Nicht ausreichend sind Erklärungen des ursprünglichen Lizenznehmers, Notartestate über Erklärungen des ursprünglichen Lizenznehmers, Erklärungen eines Entsorgungsunternehmens dahingehend, dass nicht näher bezeichnete Datenträger vernichtet wurden, Besitz des Produktschlüssels oder auch Echtheitszertifikate auf Datenträgern, jedenfalls dann, wenn Sie nicht vom Hersteller angebracht wurden.

An anderen Beweismöglichkeiten verbleiben sodann lediglich die Vorlage des Lizenzvertrages und die Zeugenaussagen aller Beteiligten in der Rechtekette bis zum Hersteller, dass die vorhandenen Kopien unbrauchbar gemacht wurden und gegebenenfalls ergänzend Sachverständigengutachten und Auditierungen, beziehungsweise Zertifizierungen.

Welche Möglichkeit den Herstellern und den Nacherwerbern bleibt, ließ Herr Prof. Becker weitestgehend offen.

Er sprach für Hersteller vor allem Mietmodelle an, welche allerdings für diese zu erheblichen mangelrechtlichen Konsequenzen zu führen scheinen, sowie vertragliche Vereinbarungen, welche aber nach herrschender Meinung keine dingliche Wirkung entfalten und so keine Erschöpfung verhindern und dadurch wohl auch nach § 307 II Nr. 1 BGB unwirksam sind. Ob sie individualvertraglich vereinbart werden können, sei umstritten. Händlern von gebrauchter Software bleibt hingegen lediglich die genaueste Dokumentation aller Beteiligten, sowie eine möglichst ausführliche Information des Nacherwerbers. Diesen empfiehlt Herr Prof. Becker lieber auf neue Software zurückzugreifen.

Jenseits von Computerprogrammen ist auch die „Digitale Erschöpfung“ anderer Inhalte in der aktuellen Diskussion. Der EuGH, Urteil vom 23.01.2014 – C-355/12 – „Nintendo Co. Ltd ua/PC Box Srl ua“ hat erwähnt, dass der Schutz für Computerprogramme grundsätzlich nicht auf andere Werke anwendbar ist. Dem entsprechend entschieden auch bisher die Instanzgerichte. Der EuGH, Urteil vom 10.11.2016 – C-174/15 – „Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht“, hat in Bezug auf einen E-Book-Verleih entschieden, dass dieser unter die Vermiet- und Verleih-Richtlinie fällt. In Deutschland gibt es Stimmen, so Herr Prof. Becker, dass ein Vermieten und Verleihen im deutschen Recht unter die Verbreitung fällt, sodass das für Computerprogramme Gesagte auch auf sonstige Werke anwendbar sein muss. Herr Prof. Becker widerspricht diesem insofern, als dass das Vermieten im Gegensatz zur Veräußerung kein dauerhaftes Nutzungsrecht einräumt, vor allem, weil das verliehene E-Book nach einer gewissen Leihfrist nicht mehr genutzt werden kann.

Möglicherweise wird diese Frage bald geklärt werden. Beim EuGH ist ein Vorabentscheidungsverfahren (C-263/18), das einen Händler von gebrauchten E-Books betrifft. Der Generalanwalt hat dazu geäußert, dass die Überlassung von E-Books zur dauerhaften Nutzung durch Herunterladen aus dem Internet dem Recht der öffentlichen Wiedergabe und nicht dem Verbreitungsrecht unterliegt. Zudem schließt eine Zuordnung der Handlungen zum Recht der öffentlichen Wiedergabe die Zuordnung zum Verbreitungsrecht aus - und umgekehrt. Folglich kann entweder eine Verbreitung oder eine öffentliche Zugänglichmachung vorliegen, aber nicht beides gleichzeitig. Dies folgt nach Ansicht des Generalanwalts daraus, dass bei Onlinediensten nach Erwägungsgrund 29 InfoSoc-RL die Erschöpfung nicht gelten und eine Verbreitung nicht vorliegen soll. Dies meint nach einer stark vertretenen Meinung auch das Anbieten von Dateien zum Download. Ein weiterer Grund sei das Spezialitätsverhältnis der Computerprogramm-RL, nach welcher Kopien geschützt sind, zur InfoSoc-RL, nach welcher Vervielfältigungsstücke, also körperliche Gegenstände, geschützt sind. Zudem sei ein Computerprogramm ein Werkzeug, was eine zu anderen Werken unterschiedliche Behandlung rechtfertige. Zudem sei ein Computerprogramm für eine langfristige Nutzung vorgesehen und werde dementsprechend weniger auf dem Second-Hand-Markt vertrieben. Zudem altern Computerprogramme im Zuge der technischen Entwicklung. Des Weiteren hat die InfoSoc-RL kein gesetzliches Benutzungsrecht für rechtmäßiger Nacherwerber vorgesehen. Gegenargumente fand Herr Prof. Becker

lediglich auf Seiten des Verbraucherschutzes, also bei der Senkung der Preise, dem Schutz des Privatlebens durch Ausschaltung von Benutzeraccounts und der Unabhängigkeit von kompatiblen E-Book-Readern. Zudem fördert die Zugänglichkeit zu digitalen Werken zu moderaten Preisen die Innovation. Es wird auch von einer „wirtschaftlichen Vergleichbarkeit“ gesprochen.

Herr Prof. Becker ist selbst der Auffassung, dass eine „Digitale Erschöpfung“ bei anderen Werken als Computerprogrammen nicht gegeben ist. Eine Ausnahme sollen für ihn lediglich integrale Bestandteile von Computersoftware bilden, wenn diese im Verhältnis zu ablauf-fähigen Programmteilen von unwesentlicher Bedeutung sind. Die Wesentlichkeit ist dabei anhand einer umfassenden Interessen- und Güterabwägung vorzunehmen, wobei insbesondere auch auf die Funktion und den Grad der Eigentümlichkeit abzustellen ist.

Im Anschluss an den Vortrag fand eine rege Diskussion zu möglichen Vorgehensweisen von Gebrauchts-warekäufern und Softwareherstellern statt.

Die Werkstattgespräche werden am 22.01.2020 fortgesetzt.

Markenrecht

1. Entzaubert: Kein Markenschutz für Rubik's cube

Im Markenstreit um das als „Zauberwürfel“ bekannte 3D-Puzzle Rubik's cube hat das Gericht der Europäischen Union (EuG) entschieden, dass die Form des Würfels nicht als Unionsmarke hätte eingetragen werden dürfen (Urt. v. 24.10.2019, Az. T-601/17) und bestätigte damit die vorangegangene Nichtigerklärung durch das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO).

Der Streit um das Geduldsspiel hat eine lange Geschichte. Der deutsche Spielzeughersteller Simba Toys hatte bereits 2006 die Nichtigerklärung der im Jahr 1999 auf Antrag des britischen Unternehmens Seven Towns eingetragenen dreidimensionalen Unionsmarke beantragt. Dies begründete Simba Toys damit, dass die eingetragene Form eine in ihrer Drehbarkeit bestehende technische Lösung enthalte, welche nur durch ein Patent, nicht jedoch als Marke geschützt werden könne. Diese Differenzierung hat erhebliche Konsequenzen, da die Schutzdauer von Marken – anders als die von Patenten, deren Schutzdauer höchstens 20 Jahre beträgt – grundsätzlich nicht beschränkt ist.

Das EUIPO wies den Antrag von Simba Toys jedoch ab. Auch eine darauffolgende Klage am EuG 2014 hatte keinen Erfolg. Damals hatte das Gericht noch die Auffassung vertreten, dass die für den Rubik's cube charakteristische technische Lösung nicht in der Form, sondern in dem von außen nicht sichtbaren Mechanismus im Würfelinneren liege.

Diese Entscheidung hob der Europäische Gerichtshof (EuGH) aber im November 2016 auf. EuG und EUIPO hätten zur Beantwortung der Frage, ob die Form des Würfels eine technische Lösung enthält, auch nicht sichtbare funktionale Elemente des Würfels, wie z.B. die Drehbarkeit der Einzelteile des 3D-Puzzles, berücksichtigen müssen. Bei seiner erneuten Entscheidung im Juni 2017 entschied das EUIPO dann, die Eintragung zu löschen. Das Amt begründete dies unter Verweis auf drei Merkmale der Form, welche zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich seien: die Form des Würfels selbst, die schwarzen Linien und kleinen Quadrate auf jeder Seite sowie die unterschiedlichen Farben auf den sechs Würfelseiten. Die Rubik's Brand Ltd, mittlerweile Inhaberin der Marke, zog gegen diese Entscheidung wiederum vor das EuG.

Dieses Mal blieb die Klage jedoch erfolglos. Die dargestellten schwarzen Linien sind auch nach Ansicht des EuG erforderlich, um die angestrebte technische Wirkung zu erreichen. Ohne diese physische Trennung seien die kleinen Würfel vertikal und horizontal nicht drehbar. Der Würfel wäre laut Gericht dann „nichts weiter als ein fester Block, der kein einzelnes Element enthielte, das sich unabhängig bewegen ließe“. In Anbetracht der Gitterstruktur und der Funktionsweise könne die Ware zudem nur die Form eines Würfels haben, weshalb das EuG auch die Form des Würfels insgesamt als Merkmal der technischen Wirkung ansah.

Anders als das EUIPO sieht das EuG die unterschiedlichen Farben der Würfelseiten aber nicht als ein wesent-

liches Merkmal der technischen Funktion an. Zum einen hätte Rubik's Brand das nie behauptet, zum anderen sei anhand einer bloßen visuellen Analyse der grafischen Darstellung dieser Marke nicht deutlich genug zu erkennen, dass die sechs Seiten des Würfels unterschiedliche Farben aufweisen.

Ob auch dieses Mal der EuGH wieder das letzte Wort haben wird, bleibt abzuwarten. So einfach wie beim ersten Mal wird es jedenfalls nicht. Seit einer Neuerung im Mai 2019 lässt der EuGH in Fällen wie diesem Rechtsmittel nur noch dann zu, wenn die Sache für das Unionsrecht bedeutsame Fragen aufwirft.

Quellen: [ifo.de](https://www.ifo.de); [zeit.de](https://www.zeit.de)

2. „Malle“ ist nur einmal – auch im Markenrecht

Der Inhaber der Marke „Malle“ kann es Veranstaltern von „Malle“-Partys untersagen, diese Bezeichnung zu nutzen, entschied das LG Düsseldorf. Dem Urteil vorausgegangen waren zahlreiche Unterlassungsbeschlüsse gegen Partyveranstalter. Die Bezeichnung war in der Vergangenheit immer wieder von Veranstaltern für Partys und ähnliche Events genutzt, beispielsweise als „Malle Party“, „Malle im Zelt“, „Malle Break“ oder – im vorliegenden Verfahren – „Malle auf Schalke“ ohne Zustimmung des Markeninhabers verwendet worden.

Der Inhaber der Unionsmarke „Malle“, seit 2002 für die Dienstleistung „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Partyorganisation und Party-Durchführung“ beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante eingetragen, hatte daher über 100 Abmahnungen an Partyveranstalter verschickt. Nur wenige hatten sich dagegen mit juristischen Mitteln gewehrt. Nun bestätigte das LG Düsseldorf in einem Fall, der letztlich doch vor Gericht landete, dass der Markeninhaber die Nutzung der Bezeichnung untersagen dürfe (Urt. v. 29.11.2019, Az. 38 O 96/19).

Die 8. Kammer für Handelssachen des LG Düsseldorf stellte fest, dass die Unionsmarke „Malle“ im Rahmen der Unterlassungsverfahren Rechtsbestand hat. Sie sei als solche beim EUIPO eingetragen, woran auch der seit Februar 2019 beim Amt vorliegende Antrag auf Löschung nichts ändere. Eine offensichtliche Schutzunfähigkeit sei ebenfalls zu verneinen. Dafür müsse, so das Gericht, erst einmal festgestellt werden, dass „Malle“ zum Zeitpunkt der Eintragung 2002 eine geographische Bezeichnung für die Insel Mallorca war. Als geographische Bezeichnung hätte die Bezeichnung nämlich nicht als solche eingetragen werden dürfen. Diesbezüglich hätten die Partyveranstalter ihrer Darlegungslast aber nicht genügt.

Ferner führte das Gericht aus, dass die Bezeichnung einer Party als beispielsweise „Malle auf Schalke“ herkunftshinweisend und eben nicht nur beschreibend sei. Für einen Verbraucher sei eine solche Party nämlich als zu einem bestimmten Veranstalter, Sponsor oder Lizenzgeber gehörig erkennbar. Zudem bestehe auch die Gefahr der Verwechslung für Verbraucher zwischen der Wortmarke „Malle“ und der Bezeichnung der Party als „Malle auf Schalke“.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, es kann Berufung zum Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt werden.

Quellen: lto.de; haufe.de

Patentrecht

3. WIPO: Global Innovation Index 2019

Die World Intellectual Property Organization (WIPO) hat den Global Innovation Index 2019 veröffentlicht.

Danach ist die Schweiz zum neunten Mal in Folge das innovativste Land der Welt, gefolgt von Schweden, den USA, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Deutschland erscheint in dem Ranking erneut 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 2019 von Platz 17 auf Platz 14. Der Global Innovation Index wird gemeinsam von der WIPO, der Cornell University sowie der Business School INSEAD herausgegeben.

Quelle: [WIPO, Pressemitteilung v. 24.07.2019](https://www.wipo.int/pressroom/2019/01/german_en.html) (engl.)

4. Blackberry obsiegt gegen Facebook & Co.

Der ehemalige Smartphone- und mittlerweile Softwarehersteller Blackberry obsiegt vor dem LG München gegen Facebook. Der ehemalige Smartphone-Pionier Blackberry ging wegen der Verletzung mehrerer Patente gegen Facebook, WhatsApp und Instagram und Facebook Messenger vor. Das LG München schloss sich der Einschätzung des Klägers an und nahm eine Patentverletzung an. In Streit steht beispielsweise, ob dem Verschicken des gesamten Chatverlaufs per E-Mail eine Technik zugrunde liegt, auf die Blackberry ein Patent hält. Ebenso sind Freundschaftsvorschläge in der Facebook-App und der Wechsel von einem Chat zum anderen in Messenger-Apps möglicherweise patentverletzend. Gegen das nun vorläufig vollstreckbare Urteil könnte Facebook nun in Berufung gehen. Außerdem wird die Gültigkeit der Blackberry-Patente vor dem Bundespatentgericht angefochten. Facebook sollte sich allerdings sicherheitshalber auf den Fall einer Niederlage vorbereiten und für die Nutzer ein entsprechendes Software-Update bereithalten.

Bei dem Rechtsstreit handelt es sich nicht um einen einzelnen Verfahren zwischen Facebook und Blackberry. Blackberry geht aus seinen Patenten gegen Facebook in den USA oder auch gegen Snapchat vor.

Quellen: [sueddeutsche.de](https://www.sueddeutsche.de/technologie/blackberry-gegen-facebook-1.4788444); [heise.de](https://www.heise.de/ct/news/BlackBerry-gegen-Facebook-4681142.html)

5. Streit um LTE-Patente zwischen LG und TCL

Wie bereits gegen den französische Smartphone-Hersteller Wiko geht der südkoreanische Unterhaltungselektronikkonzern LG Electronics nun auch gegen TCL aus seinen Patenten vor. Vor den Amtsgerichten Düsseldorf und Mannheim rügt es die Verletzung seiner Patente, welche die Kernfunktionen der LTE-Technik ausmachen. Diese Patente soll TCL beim Bau von Smartphones eingesetzt haben. Trotz mehrfacher Versuche,

eine außergerichtliche Einigung zu erzielen, ging TCL wohl nicht auf die Angebote von LG ein.

Quellen: [golem.de](https://www.golem.de/1907/190700101.html), [heise.de](https://www.heise.de/ct/news/TCL-gegen-LG-4681142.html)

Urheberrecht

6. EU-Urheberrechtsreform: EU-Kommission leitet Stakeholder-Dialog über Art. 17 Urh-RL ein

Die EU-Kommission lud am 15. Oktober in Brüssel zu einem Dialog über Art. 17 RL (EU) 2019/790 (nachfolgend bezeichnet als „Urh-Richtlinie“) ein, der verschärfte Haftungsregelungen für viele Online-Plattformen vorsieht. Ziel des Dialogs ist nach Angaben der EU-Kommission, „bestehende Praktiken für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte durch Online-Plattformen in Zusammenarbeit mit Rechteinhabern“ auszuholen und Erfahrungen der Internetnutzer zu sammeln.

Zu diesem Zwecke kann die Kommission bis zu 80 einzelne Vertreter von Interessengruppen zu der Dialogrunde einladen. Einerseits sollen repräsentative Organisationen die Anliegen von Rechteinhabern, Anbietern von Online-Plattformen oder Internetnutzern vertreten, andererseits sollen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten zum Dialog hinzutreten. Nur durch eine möglichst breite Aufstellung der Dialogteilnehmer lässt sich ein Ergebnis finden, das alle Interessen hinreichend berücksichtigt und „in die Ausarbeitung der Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Art. 17 Urh-Richtlinie gemäß der Richtlinie einfließen“ kann.

Quelle: [heise.de](https://www.heise.de/ct/news/EU-Kommission-leitet-Stakeholder-Dialog-ueber-Art-17-Urh-RL-4681142.html)

7. EU-Leistungsschutzrecht: Französische Verleger reichen Beschwerde gegen Google ein

Frankreich ist das erste Land, das das neue in Art. 16 Urh-RL vorgesehene Leistungsschutzrecht für Presseverlage und Nachrichtenagenturen umgesetzt hat. Frankreich ist zudem das erste Land, in dem die im Vorfeld der Richtlinie geäußerten Befürchtungen, die an die diametral gegensätzlichen Interessen der Verlage einerseits und Suchmaschinen andererseits anknüpfen, Realität werden.

Als Reaktion auf das französische Gesetz zur Einführung des Leistungsschutzrechts für Presseverlage kündigte der Suchmaschinenkonzern Google Ende September 2019 an, mit Inkrafttreten des Gesetzes im Oktober 2019 keine Snippets mehr in der Suche anzuzeigen und enttäuschte damit die Hoffnungen der europäischen Presseverlage auf neue Erlöse durch die EU-Urheberrechtsreform. Der zuständige Google-Manager Richard Gingras begründete die Entscheidung des Konzerns damit, dass Google „Anzeigen und keine Suchergebnisse“ verkaufe und infolgedessen nicht an Verleger zahle, „wenn Leute auf deren Links in Suchergebnisse klicken“.

Diese Entscheidung Googles wurde von tausenden Journalisten und Verlegern in einem Offenen Brief kritisiert. Google lehne „jede Verhandlung“ ab und stelle mit der Abschaffung der Snippets „beängstigende Repressalien“ in den Raum. Als Alternative bleibe den Verle-

gern nur, einen „Blankoscheck“ zu unterschreiben und auf Bezahlung zu verzichten. Man habe demnach nur „die Wahl zwischen zwei Übeln“, deren zwangsläufige Folge entweder ein „Tod auf Raten“ oder gleich „Selbstmord für die Presse“ sei.

Die Verleger kündigten bereits im Oktober 2019 an, bei der nationalen Wettbewerbsbehörde eine Beschwerde gegen Google einzureichen. Dies setzten sie am 19. November 2019 entschlossen in die Tat um. Sie stützten ihre Beschwerde auf den Vorwurf, Google habe eine „Quasi-Monopolstellung“ inne und nutze durch Verzicht auf die Snippet-Vorschau seine marktbeherrschende Stellung aus.

Quellen: [EuGH, Pressemitteilung v. 12.09.2019](#); [urheber.info](#); [golem.de](#); [urheberrecht.org](#)

8. EU-Urheberrechtsreform: Beginn des nationalen Umsetzungsprozesses mit diversen Unklarheiten

Nach Durchführung einer allgemeinen Konsultation zur europäischen Urheberrechtsreform hat die Umsetzung der Urh-Richtlinie in nationale Gesetzesentwürfe begonnen. Damit startete das Bundesjustizministerium den nationalen Umsetzungsprozess.

Es bleibt jedoch weiterhin unklar, wie die Bundesregierung ihr im Rahmen der Protokollerklärung abgegebenes Versprechen halten will, die Einführung von Upload-Filtern „nach Möglichkeit zu verhindern“. Die Opposition sieht das Vorgehen der Bundesregierung zur Urheberrechtsreform kritisch. Obwohl in den vergangenen Monaten mehrfach das Argument zu hören gewesen sei, Art. 17 Urh-Richtlinie zwingt Online-Plattformen nicht ausdrücklich zu der Einführung von Upload-Filtern, bleibe fraglich, welche rechtlichen Spielräume zur Vermeidung von Upload-Filtern bei der Umsetzung in das nationale Recht verbleiben.

Zudem prüft die Bundesregierung, ob die Urh-Richtlinie als Gesamtpaket umsetzen oder einzelne Teile vorziehen will. Der zum gegenwärtigen Zeitpunkt geplante Umfang der Umsetzung sei jedoch „noch nicht abschließend entschieden“, hieß es auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke am 23. Oktober. Die Bundesregierung stehe jedoch in regelmäßigem Austausch mit der EU-Kommission. Hintergrund der Anfrage ist die Forderung der VG Wort, GEMA, VG Bild-Kunst und VG Musikedition, Art. 16 Urh-Richtlinie möglichst zügig umzusetzen, der eine Verlegerbeteiligung an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaft ermöglicht. Hierzu hatte die Verwertungsgesellschaften einen gemeinsamen Regelungsvorschlag erarbeitet und an das Justizministerium geschickt.

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

9. Europol beschlagnahmt über 30.000 Domains

Europol hat Anfang Dezember 2019 mehr als 30.506 Domains vom Netz genommen. Der Vorwurf lautet, dass die Domains eine Vielzahl verschiedener Urheber- und Markenrechtsverstöße begangen hätten: Hinter ihnen verbargen sich Online-Shops, die gefälschte Produkten wie Medikamente, Software, Elektronik und Raubkopien von Filmen und Musik vertrieben.

Bei der Operation wurden ausweislich der Pressemitteilung von Europol drei Verdächtige festgenommen und Vermögen in Höhe von 150.000 Euro beschlagnahmt. Die Operation wurde von europäischen Polizeibehörden aus 18 Mitgliedsstaaten und der US-Zollbehörde unterstützt.

Die Operation ist Teil der Kampagne „In our Sites“, die Europol seit 2014 durchführt. Im Wege einer Informationskampagne soll der Bürger aufgeklärt werden, wie er sogenannte „Fake Shops“ im Internet erkennen und meiden kann. Das Internet soll zu einem sichereren Ort für den Verbraucher werden.

Quellen: [Europol, Pressemitteilung v. 02.12.2019](#) (engl.); [urheberrecht.org](#)

10. USA: Oracle vs. Google vor dem Supreme Court

Der Supreme Court wird in letzter Instanz im Streit Oracle gegen Google um die Verwendung von Java-APIs in Android entscheiden.

Bei dem seit 2010 andauernden Rechtsstreit geht es um die Frage, ob und inwiefern die Verwendung von Java-APIs in Android durch Google erlaubt ist oder nicht. Oracle hatte die Rechte an Java von Sun erhalten.

Zunächst hatte ein Bezirksgericht im Mai 2012 entschieden, dass die streitgegenständlichen Java-APIs nicht urheberrechtlich geschützt seien. Diese Entscheidung wurde im Mai 2014 durch ein Berufungsgericht in Washington aufgehoben. Die daraufhin eingelegte Beschwerde durch Google nahm der Supreme Court nicht an, sodass ein kalifornisches Bundesgericht erneut entscheiden musste. Obwohl es den urheberrechtlichen Schutz der APIs anerkannte, stufte die Jury des Gerichts die Nutzung der Java-APIs als „Fair-Use“ ein und urteilte damit im Mai 2016 zugunsten Googles.

Auf die Berufung Oracles hin entschied das Berufungsgericht, dass die APIs urheberrechtlich geschützt seien und urteilte damit zugunsten von Oracle. Daraufhin rief Google erneut den Supreme Court der USA an, das Urteil zu überprüfen. Dies hat der Oberste Gerichtshof der USA nun zugelassen. Es muss klären, ob die Verwendung von Oracles Java-APIs in Android durch die Fair-Use-Regeln des US-Urheberrechts gedeckt ist oder ob das Urheberrecht verletzt wird.

Quellen: [nytimes.com](#) (engl.); [bloomberg.com](#) (engl.); [urheberrecht.org](#); [golem.de](#)

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

11. Widerruf nach Art. 80 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Begründungsmangel als Verfahrensfehler

[EuGH, Urt. v. 31.10.2019, C-281/18 P](#)

[EuG, Urt. v. 21.02.2018, T-727/16](#)

Leitsatz

Jeder Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009, sei es eine fehlende oder eine unzureichende Begründung, stellt einen Verfahrensfehler im Sinne des Art. 80 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dar.

12. Ernsthafte Benutzung im Sinne des Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Erfordernis der Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion

[EuGH, Urt. v. 17.10.2019, C-514/18 P](#)

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



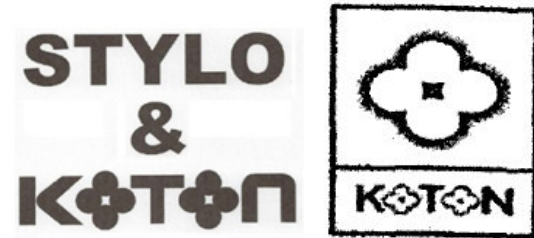
Leitsätze (nichtamtl.)

1. Eine Marke wird „ernsthaft benutzt“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird (vgl. u. a. Urteile vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 43, und vom 3. Juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, Rn. 38).
2. Bei Individualmarken besteht die Hauptfunktion darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.
3. Es handelt sich nicht um eine dieser Hauptfunktion der Individualmarke entsprechende Benutzung im Sinne des Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, wenn eine solche Marke in einer Weise benutzt wird, die zwar die geografische Herkunft und die dieser Herkunft zuzuschreibenden Eigenschaften der Waren verschiedener Hersteller gewährleistet, den Verbrauchern aber nicht anzeigt, dass die Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt werden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.

13. Bösgläubigkeit bei Anmeldung der Marke i.S.d. Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 12.09.2019, C-104/18 P](#)

[EuG, Urt. v. 30.11.2017, T-687/16](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der absolute Nichtigkeitsgrund im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 findet Anwendung, wenn sich aus schlüssigen und übereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken – u. a. der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe – zu verschaffen.
2. Bei der Absicht des Anmelders einer Marke handelt es sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das von den zuständigen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden jedoch in objektiver Weise zu bestimmen ist. Folglich muss jede Berufung auf eine Bösgläubigkeit umfassend beurteilt werden, wobei alle im Einzelfall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 37 und 42). Dies ist die einzige Art und Weise, auf die eine behauptete Bösgläubigkeit objektiv geprüft werden kann.
3. Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 setzt nicht voraus, dass auf dem Binnenmarkt ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder für verwechselbar ähnliche Waren verwendet wird. Bei einem Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen dem von einem Dritten verwendeten Zeichen und der angegriffenen Marke oder bei Fehlen der Nutzung eines mit der angegriffenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten können andere tatsächliche Umstände gegebenenfalls schlüssige und übereinstimmende Indizien für den Nachweis einer Bösgläubigkeit des Anmelders darstellen.

14. Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Verletzungsklage vor mitgliedstaatlichem Unionsmarkengericht

[EuGH, Ur. v. 05.09.2019, C-172/18](#)

Leitsatz

Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Unionsmarke, der glaubt, durch die ohne seine Zustimmung erfolgte Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens durch einen Dritten in der Werbung und in Verkaufsangeboten, die elektronisch für Waren angezeigt werden, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind, geschädigt worden zu sein, gegen diesen Dritten eine Verletzungsklage vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats erheben kann, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich diese Werbung oder Verkaufsangebote richten, obwohl der Dritte die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf diese elektronische Anzeige in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat.

EuG

15. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Ur. v. 26.11.2019, T-711/18](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Allein die Tatsache, dass eine Ware bei der Herstellung einer anderen Ware benutzt wird, reicht nicht aus, um eine Identität zwischen diesen beiden Waren anzunehmen, da sie sich insbesondere in ihrer Art, ihrem Verwendungszweck oder ihrer Nutzung unterscheiden können.
2. Im Allgemeinen wird das Publikum den beschreibenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke nicht als kennzeichnungskräftigen Bestandteil ansehen, der den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck dominiert (vgl. Urteil vom 27. November 2007, Gateway/HABM – Fujitsu Siemens Computers [ACTIVY Media Gateway], T-434/05, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:359, Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).

16. Ähnlichkeit i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Ur. v. 20.11.2019, T-695/18](#)

FLORAMED®

Leitsatz (nichtamtl.)

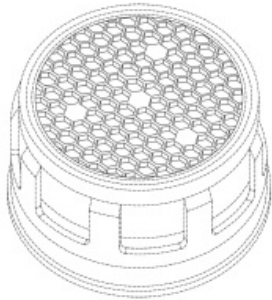
1. Zwischen „Nahrungsergänzungsmitteln für nicht medizinische Zwecke“ und „pharmazeutischen Erzeugnissen; zur medizinischen Verwendung aufbereiteten diätetischen Substanzen; Präparaten auf der Basis medizinischer Kräuter und Pflanzen; Heilkräutertees und medizinischen Tees, Pflanzen für Aufgussgetränke für medizinische Zwecke“ besteht

eine Ähnlichkeit im Sinne des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001. Dies ergibt sich aus dem Ausdruck „Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nicht medizinische Zwecke“, nach dem diese Nahrungsergänzungsmittel als ergänzend einzustufen sind, weil sie oft zusammen mit medizinischen oder pharmazeutischen Erzeugnissen bzw. mit Erzeugnissen für medizinische oder pharmazeutische Zwecke benutzt, im Allgemeinen von denselben pharmazeutischen Unternehmen hergestellt und über dieselben Distributionswege – insbesondere über Apotheken – vertrieben werden, sich oft an dieselben Verbraucher richten und die Gesundheit erhalten oder verbessern sollen.

2. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass Erzeugnisse für medizinische Zwecke sich von Erzeugnissen für nicht medizinische Zwecke unterscheiden, weil nur Erstere zur Behandlung oder Heilung einer Krankheit dienen. Eine solche Argumentation geht von einem zu engen Verständnis medizinischer Zwecke aus, zu denen nach der Beschreibung der „Medizinprodukte“ in Klasse 5 die „Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung und Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen“ gehört. Es verkennt ferner die Gesamtheit der für das Verhältnis zwischen diesen Waren kennzeichnenden relevanten Faktoren. Auch wenn nur pharmazeutische oder medizinische Erzeugnisse im engeren Sinne („für medizinische Zwecke“) in Klasse 5 speziell zur Behandlung, Linderung oder Heilung einer Krankheit dienen, ändert dies nichts daran, dass sie ebenfalls – wie Erzeugnisse für die Gesundheitspflege und Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke – zur Gesundheitsförderung beitragen und kombiniert oder ergänzend zu verschiedenen therapeutischen Zwecken verabreicht oder verwendet werden können. Eine klare Trennlinie zwischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke und solchen für nicht medizinische Zwecke lässt sich daher nicht ziehen. Dies gilt vor allem bei Waren, die einen doppelten Zweck zur Heilung als auch zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens aufweisen.

17. Positionsmarke; Fehlende Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Urt. v. 14.11.2019, T-669/18](#)



Leitsatz (nichtamtl.)

Je mehr sich die als Positionsmarke angemeldete Form der Form annähert, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso eher ist zu erwarten, dass dieser Form die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 fehlt. Daher besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 (Urteile vom 13. September 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, Rn. 33, und vom 21. April 2015, Darstellung eines Schachbrettmusters in grau, T-360/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:214, Rn. 23). Dies gilt unabhängig davon, ob man Positionsmarken als Bildmarken, dreidimensionale Marken oder als eigenständige Markenkategorie betrachtet.

18. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; nationale Marke als ältere Marke

[EuG, Urt. v. 07.11.2019, T-568/18](#)



Leitsatz (nichtamtl.)

Einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke, auf die ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke gestützt wird, muss ein gewisser Grad an Unterscheidungskraft zuerkannt werden, um nicht gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 zu verstoßen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 24. Mai 2012, Formula One Licensing/HABM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, Rn. 47, und vom 29. Juni 2017, Mr. Kebab/EUIPO – Mister Kebab [Mr. KEBAB], T-448/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:459, Rn. 34).

19. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001; Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken

[EuG, Urt. v. 07.11.2019, T-380/18](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Für die Beurteilung der Frage, ob eine „ernsthafte Benutzung in der [Union]“ vorliegt, sind die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen (Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 39 bis 42 und 44).
2. Die Gebietsgröße ist nur einer von mehreren Faktoren, die bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke zu berücksichtigen sind. Ein Mindestmaß, um festzulegen, dass dieser Faktor gegeben ist, kann nicht festgesetzt werden. Es ist nämlich nicht erforderlich, dass die Unionsmarke geografisch in einem großen Gebiet benutzt wird, damit die Benutzung als ernsthaft qualifiziert wird, weil eine solche Qualifikation von den Eigenheiten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf dem jeweiligen Markt abhängt und, allgemeiner, von den Tatsachen und Umständen, die geeignet sind, zu belegen, dass die geschäftliche Verwertung der Marke es ermöglicht, Marktanteile für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu gewinnen oder zu behalten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 55).
3. Entscheidend für die ernsthafte Benutzung ist die Wirkung der Benutzung auf dem Binnenmarkt: Es kommt insbesondere darauf an, ob die Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Anteile für die durch die Marke geschützten Waren und Dienstleistungen auf diesem Markt zu behalten oder hinzuzugewinnen, und ob die Benutzung zu einer wirtschaftlich relevanten Präsenz der Waren und Dienstleistungen auf diesem Markt beiträgt. Ob die Benutzung zu einem tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg führt, ist ohne Belang (Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston in der Rechtssache Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:422, Nr. 50).

20. Fehlende Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Urt. v. 15.10.2019, T-434/18](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer sprachlichen Neuschöpfung darf sich nicht auf eine Untersuchung jedes ihrer isoliert betrachteten Wortbestandteile beschränken, sondern muss jedenfalls auf die Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise gestützt sein.
2. Voreintragungen auf nationaler Ebene stellen höchstens ein Indiz für die Beurteilung einer angemeldeten Marke als werbende Aussage dar, das in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihnen im Rahmen der vorliegenden Anmeldung ein wesentliches Gewicht zukommt (vgl. in diesem Sinne Urteile

vom 25. Oktober 2007, Develey/HABM, C-238/06 P, EU:C:2007:635, Rn. 65 und 66, vom 17. Juli 2008, L & D/HABM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, Rn. 58, vom 16. Juli 2009, American Clothing Associates/HABM und HABM/American Clothing Associates, C-202/08 P und C-208/08 P, EU:C:2009:477, Rn. 58, und vom 8. November 2018, Perfect Bar/EUIPO [PERFECT Bar], T-759/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:760, Rn. 64).

21. Begründungspflicht nach Art. 94 Satz 1 der Verordnung 2017/1001

[EuG, Urt. v. 03.10.2019, T-686/18](#)

LEGALCAREERSTM

Leitsatz (nichtamtl.)

Die Begründungspflicht des EUIPO nach Art. 94 Satz 1 der Verordnung 2017/1001 hat denselben Umfang wie die aus Art. 296 AEUV folgende Pflicht.

22. Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001; Beeinflussung der Unterscheidungskraft; Benutzung

[EuG, Urt. v. 03.10.2019, T-668/18](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Feststellung einer Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form nach Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 erfordert die Prüfung der Unterscheidungskraft und der Dominanz der hinzugefügten Bestandteile, bei der auf die Eigenschaften jedes dieser Bestandteile sowie deren jeweilige Rolle bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen ist (Urteil vom 12. März 2014, PALMA MULATA, T-381/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:119, Rn. 30).
2. Nach ständiger Rechtsprechung besteht eine Wortmarke ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente. Der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergibt, erstreckt sich daher auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte, die diese Marke möglicherweise annehmen kann (Urteile vom 16. September 2013, Müller-Boré & Partner/HABM – Popp u. a. [MBP], T-338/09, nicht veröf-

fentlicht, EU:T:2013:447, Rn. 54, vom 27. Februar 2015, Bayer Intellectual Property/HABM – Interhygiene [INTERFACE], T-227/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:120, Rn. 36, und vom 29. April 2015, Chair Entertainment Group/HABM – Libelle [SHADOW COMPLEX], T-717/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:242, Rn. 50).

3. Eine Benutzung „für Waren“ nach Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 liegt auch vor, wenn der Markeninhaber ein Zeichen, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren anbringt, die er vertreibt. Zudem liegt auch ohne Anbringung eine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ vor, wenn das Zeichen in der Weise benutzt wird, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen, das die Gesellschaftsbezeichnung, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen bildet, und den vertriebenen Waren oder den erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. Urteil vom 8. Mai 2017, L'ECLAIREUR, T-680/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:320, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 11. September 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, Rn. 22 und 23). Soweit diese Voraussetzung erfüllt ist, schließt die Tatsache, dass ein Worтеlement als Geschäftsname des Unternehmens verwendet wird, nicht aus, dass es als Marke zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt wird (vgl. Urteile vom 30. November 2009, Esber/HABM – Coloris Global Coloring Concept [COLORIS], T-353/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:475, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 18. Juli 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group [SAVANT], T-110/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:521, Rn. 26).

23. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Urt. v. 24.09.2019, T-749/18](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Ein Wortzeichen ist gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ohne Unterscheidungskraft ist, weil es ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, das sich, ohne präzise zu sein, aus einer verkaufsfördernden oder einer Werbebotschaft ergibt, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (Beschluss vom 14. März 2017, Karl Conzelmann/EUIPO [LIKE IT], T-21/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:187, Rn. 34).
2. Das Interesse an der Verfügbarkeit eines Zeichens stellt kein Kriterium für die Differenzierung der Unterscheidungskraft dar, die für die Eintragung einer Unionsmarke erforderlich ist.

24. Verwechslungsgefahr gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 60 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Urt. v. 30.09.2019, T-497/18](#)

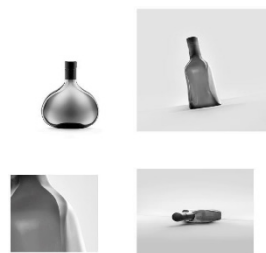


Leitsätze (nichtamtl.)

1. Waren oder Dienstleistungen ergänzen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang in dem Sinn 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 des maßgeblichen Publikums 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).
2. Bei Marken mit einem gemeinsamen Bestandteil ist dieser Bestandteil, wenn er mit einer der einander gegenüberstehenden Marken identisch ist, auch wenn er nicht als den Gesamteindruck dominierend angesehen werden kann, bei der Beurteilung der Ähnlichkeit dieser Zeichen gleichwohl zu berücksichtigen, soweit er selbst die ältere Marke bildet und eine selbständig kennzeichnende Stellung in der u. a. aus diesem Bestandteil zusammengesetzten angemeldeten Marke behält. Wenn nämlich ein gemeinsamer Bestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, kann der von diesem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum zu der Annahme veranlassen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, was dann dazu führen muss, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, Rn. 30 und 36, sowie Beschluss vom 22. Januar 2010, ecoblue/HABM und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2010:35, Rn. 45).

25. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

[EuG, Urt. v. 24.09.2019, T-68/18](#)



Leitsatz (nichtamtl.)

Die Tatsache, dass eine zusammengesetzte Marke nur aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, die in Bezug auf die betreffenden Waren keine Unterscheidungskraft haben, lässt im Allgemeinen darauf schließen, dass der Marke als Ganzes Unterscheidungskraft fehlt. Dieser Schluss kann nur dann widerlegt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte, wie etwa die Art, in der die verschiedenen Bestandteile zusammengesetzt sind, darauf hindeuten, dass die zusammengesetzte Marke, insgesamt betrachtet, mehr ist als die Summe der Bestandteile, aus denen sie zusammengesetzt ist (vgl. Urteil vom 24. Februar 2016, Form einer Konturflasche ohne Riffelung, T-411/14, EU:T:2016:94, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

26. Fehlende Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

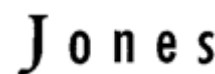
[EuG, Urt. v. 20.09.2019, T-458/18](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Es ist für die Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 nicht nötig, dass die Marke eine genaue Information über die Identität des Herstellers der Ware oder des Erbringers der Dienstleistungen vermittelt. Es genügt, dass sie den angesprochenen Verkehrskreisen eine Unterscheidung der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung von den Waren oder Dienstleistungen anderer betrieblicher Herkunft ermöglicht (Urteil vom 21. Januar 2011, executive edition, T-310/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:16, Rn. 22).

27. Art. 47 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1001; Art. 18 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001; Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken

[EuG, Urt. v. 17.09.2019, T-633/18](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Eine ernsthafte Benutzung einer Marke in der Union i.S.d. Art. 18 Abs. 1, Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 kann nicht auf den Betrieb einer Website mit „.com“-Domain-Namen gestützt werden, da eine konkrete Verortung der Benutzung der Website in

der Union unmöglich ist, da die Website von jedem Land der Welt aus betrieben und genutzt werden kann.

2. Eine ernsthafte Benutzung einer Marke in der Union i.S.d. Art. 18 Abs. 1, Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 kann nicht auf das Vorhandensein einer Hotline gestützt werden, da das Vorhandensein von Hotlines allein nicht für den Nachweis ausreicht, dass die internationale Registrierung mit Benennung der Union dort ernsthaft benutzt wurde. Zudem werden von Unternehmen nicht selten Callcenter in Drittländern genutzt.
3. Eine Benutzung eines Zeichens in Zeitschriften oder Katalogen, bei der dieses nicht auf Waren abgebildet ist oder gar systematisch neben jeder vorgestellten Ware gezeigt wird, sondern schlicht einmal pro Seite am Rand des Dokuments Erwähnung findet, stellt keine Benutzung in Bezug auf Waren i.S.d. Art. 18 Abs. 1, Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 dar, durch die die betriebliche Herkunft in Abgrenzung zu Waren anderer Unternehmen eindeutig identifiziert werden soll.

28. MarkenG § 30 Abs. 1 und 5; BGB § 157 D

[BGH, Urt. v. 17.10.2019, I ZR 34/18 – Valentins](#)

OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.01.2018, 6 U 79/14

LG Mannheim, Urt. v. 29.04.2014, 2 O 33/13

Leitsätze

1. Für eine schriftliche Dokumentation des Abschlusses eines Lizenzvertrags genügt eine schriftliche Vereinbarung, der sich im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung der Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags entnehmen lässt.
2. Hält sich der Lizenznehmer nicht an ein dem Lizenzgeber gegenüber abgegebenes Versprechen, nach dem Lizenzvertrag nicht gestattete Verwendungen der lizenzierten Marke zu unterlassen, kann dies den Lizenzgeber zu einer außerordentlichen Kündigung des Lizenzvertrags berechtigen.
3. Das Recht zur Kündigung eines Lizenzvertrags kann jedenfalls dann isoliert durch eine Vereinbarung an den Erwerber der Marke abgetreten werden, wenn das Markenrecht nach § 27 Abs. 1 MarkenG übertragen wird und derjenige, dem vor der Übertragung eine Lizenz erteilt worden ist, sich auf den Sukzessionsschutz des § 30 Abs. 5 MarkenG berufen kann. Die Frage, ob das Kündigungsrecht auf den Zessionar übergehen soll, ist im Wege der ergänzenden - Vertragsauslegung zu beantworten.

29. §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. MarkenG

[BPatG, Beschl. v. 09.10.2019, 29 W \(pat\) 519/18 – Mir all sin Kölle](#)

Leitsatz

Bei bekenntnishaften Aussagen bzw. Botschaften sozialer Kommunikation liegen gerade im Hinblick auf den

Aussagegehalt konkrete Anhaltspunkte für eine nach außen gerichtete und damit sichtbare Verwendung der Wortfolge vor; andere Verwendungsformen sind insoweit unüblich und praktisch nicht bedeutsam. Derartigen Aussagen fehlt in der Regel die Unterscheidungskraft, weil sie stets nur als solche, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden.

30. MarkenG §§ 133, 66; Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 Art. 7 Abs. 1 Buchst. e, Art. 46 Abs. 2

[BPatG, Beschl. v. 12.08.2019, 30 W \(pat\) 33/09 – Schwarzwälder Schinken III](#)

Leitsätze

1. Hat von mehreren Einsprechenden nur einer erfolgreich Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt, sind die anderen Einsprechenden an dem wieder eröffneten Beschwerdeverfahren gleichwohl beteiligt.
2. Soll bei einem Erzeugnis mit geschützter geographischer Angabe die Konfektionierung (hier: Schneiden und Verpacken von Rohschinken) auf das Herstellungsgebiet beschränkt werden, bedarf es hierfür einer produktspezifischen Rechtfertigung in der Spezifikation des Erzeugnisses, die die Beschränkung als geeignet, erforderlich und verhältnismäßig erscheinen lässt. Dass die Europäische Kommission vergleichbare Regelungen für vergleichbare Erzeugnisse – auch mehrfach – gebilligt hat, reicht für sich genommen nicht aus.
3. Soweit die Spezifikation produktspezifische Maßnahmen der Qualitätssicherung bei der Konfektionierung des Erzeugnisses vorsieht, stellt dies nur dann eine hinreichende produktspezifische Rechtfertigung für eine Verlagerung der Konfektionierung in das Herstellungsgebiet dar, wenn die Kontrolle dieser Maßnahmen außerhalb des Herstellungsgebiets nicht möglich ist oder keine hinreichende Gewähr bietet.
4. Eine bloße Mengenplausibilitätskontrolle bietet keine Gewähr für die Echtheit des konfektionierten Erzeugnisses.
5. Ob außerhalb des Herstellungsgebiets des Erzeugnisses ansässige Weiterverarbeiter im Falle gerechtfertigter produktspezifischer Maßnahmen der Qualitätssicherung bei der Konfektionierung des Erzeugnisses unter dem Gesichtspunkt des milderer Mittels gegenüber einer Verlagerung der Konfektionierung in das Herstellungsgebiet einen Anspruch darauf haben, außerhalb des Herstellungsgebiets einer Herstellerkontrolle unterworfen zu werden, bleibt offen.

EuG

31. Verwechslungsgefahr i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001[EuG, Urt. v. 12.07.2019, T-467/18](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Da es sich bei Bekleidungsstücken und Schuhwaren der Klasse 25 um Massenkonsumgüter handelt, die von der breiten Öffentlichkeit häufig gekauft und verwendet werden, geht der Aufmerksamkeitsgrad beim Kauf dieser Waren nicht über ein mittleres Maß hinaus (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Februar 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/HABM – Cheng [B], T-505/12, EU:T:2015:95, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung). Diese Schlussfolgerung gilt mutatis mutandis auch für die anderen in Rede stehenden Waren der Klassen 18 und 25, wie die verschiedenen Taschen oder Handtaschen, Waren aus Leder und Lederimitationen oder für Unterwäsche sowie für die Dienstleistungen der Klasse 35, die sich auf diese Waren beziehen und sich an die breite Öffentlichkeit richten, nämlich Werbung und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, u. a. Handkoffer oder Schuhwaren.

32. Beschreibender Charakter i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001[EuG, Urt. v. 11.07.2019, T-349/18](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Dass ein Unternehmen durch die angemeldete Marke die hohe Güte seiner Waren oder seiner Dienstleistungen mittelbar und abstrakt anpreist, ohne jedoch den Verbraucher unmittelbar und sofort über eine ihrer bestimmten Eigenschaften oder Merkmale 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 2017/1001 (Urteil vom 9. Oktober 2002, Dart Industries/HABM [UltraPlus], T-360/00, EU:T:2002:244, Rn. 27).

33. Verwechslungsgefahr i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001[EuG, Urt. v. 27.06.2019, T-385/18](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis kennzeichnen, in dem diese zueinander stehen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Bestimmung und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Auch andere Faktoren wie die Vertriebswege der betreffenden Waren können berücksichtigt werden (vgl. Urteil vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T-443/05, EU:T:2007:219, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Waren oder Dienstleistungen ergänzen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang in dem Sinn 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 (vgl. Urteil vom 22. Januar 2009, easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, Rn. 57 und 58 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
3. Waren können nicht mit der Begründung als ergänzend angesehen werden, dass die einen mit den anderen hergestellt würden (vgl. Urteil vom 9. April 2014, El du Pont de Nemours/HABM – Zueco Ruiz [ZYTEL], T-288/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:196, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung).

34. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 60 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001; Art. 61 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2017/1001; Art. 64 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001

[EuG, Urt. v. 20.06.2019, T-390/18 sowie T-389/18](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Eintragung der jüngeren Marke ist eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung gemäß Art. 61 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2017/1001 in Lauf gesetzt wird (Urteil vom 20. April 2016, Tornos Group International/EUIPO – Sky [SkyTec], T-77/15, EU:T:2016:226, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Es gibt keine allgemeingültige Regel über die Behandlung von aus drei Buchstaben bestehenden Zeichen. Auch wenn das relevante Publikum bei Kurzzeichen Unterschiede klarer wahrnehmen mag, ist in jedem Einzelfall konkret zu beurteilen, ob die Unterschiede zu unterschiedlichen Gesamteindrücken der einander gegenüberstehenden Zeichen führen und damit genügen, um eine Ähnlichkeit der Zeichen auszuschließen.
3. Durch das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke im Sinne des Art. 64 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 wird eine spezielle Vorfrage in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt, die geklärt werden muss, bevor über den eigentlichen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit entschieden wird, und die den Inhalt des Nichtigkeitsverfahrens insoweit ändert (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Juni 2018, Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma [SALMEX], T-803/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:330, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung). Der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke muss daher ausdrücklich und rechtzeitig vor der Nichtigkeitsabteilung verlangt werden. Es ist nicht zulässig, ihn erstmals vor der Beschwerdekammer oder vor dem Gericht zu verlangen (vgl. entsprechend Urteil vom 7. Mai 2015, Cosmowell/HABM – Haw Par [GELENGGOLD], T-599/13, EU:T:2015:262, Rn. 38 und 39 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

35. Marke, die aus der Bezeichnung einer Pflanzensorte besteht; Art. 7 Abs. 1 Buchst. m der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. m der Verordnung [EU] 2017/1001)

[EuG, Urt. v. 18.06.2019, T-569/18](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Für die Beantwortung der Frage, ob die Eintragung einer angemeldeten Marke die freie Verwendung der in dieser Marke enthaltenen Sortenbezeichnung behindert, ist festzustellen, ob die in Rede stehende Sortenbezeichnung innerhalb der angemeldeten zusammengesetzten Marke eine Schlüsselposition einnimmt, so dass die wesentliche Herkunftsfunktion der Marke, nämlich die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, auf dieser Sortenbezeichnung und nicht auf den anderen Elementen beruht, aus denen die angemeldete zusammengesetzte Marke besteht. Geht aus der angemeldeten zusammengesetzten Marke hervor, dass ihre wesentliche Herkunftsfunktion nicht auf der Sortenbezeichnung, sondern auf anderen Bestandteilen der Marke beruht, wird das Erfordernis der Verfügbarkeit der Sortenbezeichnungen gewahrt, so dass die Bezeichnung der Eintragung dieser Marke nicht entgegensteht.
2. Maßgebliche Kriterien zur Beurteilung sind hierbei namentlich die Unterscheidungskraft der anderen Elemente, die mit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit vermittelte Botschaft, die visuelle Dominanz der verschiedenen Elemente aufgrund ihrer Größe und ihrer Position oder auf die Zahl der Elemente zurückzugreifen, aus denen sich die Marke zusammensetzt. Gemäß diesen Kriterien kann es sich bei der in Rede stehenden Sortenbezeichnung nicht um ein „wesentliches Element“ der angemeldeten Marke im Sinne dieser Vorschrift handeln, wenn sich die wesentliche Herkunftsfunktion dieser Marke auf die anderen Elemente stützt, aus denen die Marke besteht, so dass diese Sortenbezeichnung sich bei der angemeldeten Marke in einem in ihr ausschließlich zu Informationszwecken enthaltenen rein generischen Hinweis erschöpft. In einem solchen Fall bleibt diese Bezeichnung frei verwendbar.

36. Beschreibender Charakter; Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001[EuG, Urt. v. 12.06.2019, T-291/18](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Die Eintragung eines Zeichens kann auch dann abgelehnt werden, wenn es nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen einer in der Anmeldung aufgeführten Kategorie beschreibenden Charakter hat, da sein Inhaber, würde in einem solchen Fall das fragliche Zeichen für die genannte Kategorie als Unionsmarke eingetragen, durch nichts daran gehindert wäre, es auch für die Waren oder Dienstleistungen dieser Kategorie zu verwenden, für die es beschreibend ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Juni 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO [ZUM wohl], T-236/16, EU:T:2017:416, Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37. Geometrische Figur; Unterscheidungskraft i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001[EuG, Urt. v. 06.06.2019, T-449/18](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Entscheidend für die Bestimmung der Unterscheidungskraft einer geometrischen Figur als Anmelde- und Unterscheidungs-marke ist, ob die geometrische Figur, die sie darstellt, geeignet ist, eine Aussage zu vermitteln, an die sich die maßgeblichen Verkehrskreise erinnern können.
2. Der Umstand, dass die geometrische Figur keine geometrische Grundfigur, wie beispielsweise einen Kreis, eine Linie, ein Rechteck oder ein übliches Fünfeck, darstellt, reicht für sich genommen nicht aus, um festzustellen, dass das Zeichen über das für die Eintragung als Unionsmarke erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft verfügt. Das Zeichen muss darüber hinaus für die maßgeblichen Verkehrskreise leicht und unmittelbar einprägsame Merkmale aufweisen, die es ihnen erlauben, es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren aufzufassen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. April 2017, Anta [China]/EU-IPO [Darstellung von zwei Linien, die einen spitzen Winkel bilden], T-291/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:253, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).

BPatG**38. §§ 91, 47 MarkenG, § 7 PatKostG**[BPatG, Beschl. v. 26.03.2019, 27 W \(pat\) 44/17 – rock-amora](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Jedenfalls bei Versäumung beider Fristen zur zuschlagsfreien und zur zuschlagspflichtigen Zahlung der Verlängerungsgebühren kommt in der Regel nur eine Wiedereinsetzung in die zuschlagspflichtige Zahlungsfrist in Betracht.

BGH**39. MarkenG § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr.1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7, §§ 24, 30 Abs. 3 Satz1; BGB §§ 677, 683**[BGH, Urt. v. 25.07.2019, I ZR 29/18 – ORTLIEB II](#)*OLG München, Urt. v. 11.01.2018, 29 U 286/17**LG München, 17 HKO 22589/15***Leitsatz**

Der Umstand, dass der Wiederverkäufer neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, steht einer Verwendung der Marke in der Werbung nicht entgegen, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Wird eine Marke in Anzeigen nach einer Google-Suche aufgrund der konkreten Gestaltung aber irreführend verwendet, so dass Kunden durch die auf diese Weise ausgebeutete Werbewirkung der Marke (auch) zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden, kann sich der Markeninhaber dieser Verwendung der Marke widersetzen (Fortführung von BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn.78 – keine-vorwerk-vertretung).

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

40. Zur Beteiligung am Beschwerdeverfahren

[BGH, Beschl. v. 22.10.2019, X ZB 16/17](#)

[BPatG, Beschl. v. 27.09.2017, 19 W \(pat\) 16/17](#)

Leitsatz (red.)

Ein Einsprechender, der nicht selbst Beschwerde einlegt, ist entsprechend § 62 ZPO an einem Beschwerdeverfahren gegen einen das verfahrensgegenständliche Patent beschränkt aufrechterhaltenden Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes, in dem mindestens ein weiterer Einsprechender, nicht jedoch der Patentinhaber Beschwerde eingelegt hat, auch beteiligt.

BPatG

41. Zur Eintragung einer Zweigniederlassung

[BPatG, Beschl. v. 31.10.2019, 7 W \(pat\) 14/17 – „Kolloidalmischer“](#)

Leitsatz

Ein Patentinhaber kann grundsätzlich unter der Firma seiner Zweigniederlassung in das Patentregister eingetragen werden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn in der Firmenbezeichnung der Zweigniederlassung der Rechtsträger angegeben ist.

42. Zur Ermäßigung der Klagegebühr

[BPatG, Beschl. v. 30.10.2019, 4 Ni 2/17 \(EP\)](#)

Leitsatz

Wird im ersten Termin zur mündlichen Verhandlung zwischen den Parteien ohne abschließende Erörterung der Sach- und Rechtslage ein widerruflicher Vergleich geschlossen und ist am Ende des Protokolls vermerkt, dass der Vorsitzende „die Verhandlung schließt“, ist dies nicht als Schluss der mündlichen Verhandlung i. S. v. GebVerz. Nr. 402 110 Buchst. a) i. V. m. § 91 Abs. 3 PatG, § 136 Abs. 4 ZPO zu werten. Denn nach Aktenlage steht zu diesem Zeitpunkt bereits fest, dass im Falle eines Widerrufs des Vergleichs und ohne eine anschließende Rücknahme der Klage noch ein weiterer Verhandlungstermin hätte stattfinden müssen, in welchem die Parteien ihre Anträge hätten stellen und die Sache vollständig und abschließend bis zur Entscheidungsreife hätte erörtert werden müssen (vgl. auch OLG Düsseldorf, NJW-RR 2000, 362; OLG München MDR 1997, 402).

43. Zur Schutzzfähigkeit von Wirkstoffzusammensetzungen

[BPatG, Beschl. v. 19.09.2019, 14 W \(pat\) 44/19](#)

1. Die zu Artikel 3 (c) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 ergangene Rechtsprechung des EuGH gilt gleichermaßen für die Auslegung von Artikel 3 Abs. 1 (c) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96.
2. Wurde bei einem Grundpatent, das mehrere Erzeugnisse schützt, bereits für einen neuen Monowirkstoff ein Schutzzertifikat erteilt, kommt die Erteilung eines weiteren Schutzzertifikats für eine ebenfalls durch dieses Grundpatent geschützte Kombination aus diesem Monowirkstoff und einen vorbekannten Wirkstoff nach der Actavis-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nur dann in Betracht, wenn die Wirkstoffzusammensetzung gegenüber dem Monowirkstoff eine andere, eigenständige Innovation darstellt.
3. Um sich auf synergistische Wirkungen einer Wirkstoffzusammensetzung berufen zu können, müssen diese im Grundpatent konkret benannt sein.

Rechtsprechung in Leisätzen

EuGH

44. Zu dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger

[EuGH, Urt. v. 12.09.2019, C-299/17](#)

[LG Berlin, Beschl. v. 09.05.2017, 16 O 546/15](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Zwar umfasst das in § 87g Abs. 4 UrhG vorgesehene Verbot, Presseerzeugnisse öffentlich zugänglich zu machen, nicht nur Anbieter von Online-Dienstleistungen, sondern auch Anbieter von Offline-Dienstleistungen. Jedoch geht aus den Erwägungsgründen 7 und 8 der Richtlinie 98/48, durch die die Richtlinie 98/34 geändert wurde, hervor, dass die Richtlinie 98/48 die bestehenden nationalen Regelungen an die neuen Dienste der Informationsgesellschaft anpassen und „Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit ..., die zu einer Zersplitterung des Binnenmarkts ... führen würden“, vermeiden soll. Diesem Ziel liefe es zuwider, wenn eine Vorschrift, die vermutlich auf Online-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Presseerzeugnissen abstellen soll, von einer Einstufung als im Sinne von Art. 1 Nr. 5 der Richtlinie 98/34 speziell auf solche Dienstleistungen abzielende Regelung allein deshalb ausgenommen würde, weil ihr Wortlaut sich nicht nur auf Online-Dienstleistungen, sondern auch offline erbrachte Dienstleistungen bezieht
2. Soweit eine Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende speziell auf die Dienstleistungen der Informationsgesellschaft abzielt, ist der Entwurf einer technischen Vorschrift nach Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 98/34 der Kommission vorab zu übermitteln. Ist dies nicht geschehen, kann nach ständiger Rechtsprechung die Unanwendbarkeit einer innerstaatlichen technischen Vorschrift, die nicht gemäß dieser Bestimmung mitgeteilt worden ist, in einem Rechtsstreit zwischen Privaten geltend gemacht.
3. [...] Art. 1 Nr. 11 der Richtlinie 98/34 [ist] dahin auszulegen [...], dass eine nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die es ausschließlich gewerblichen Betreibern von Suchmaschinen und gewerblichen Anbietern von Diensten, die Inhalte entsprechend aufbereiten, verbietet, Presseerzeugnisse oder Teile hiervon (ausgenommen einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte) öffentlich zugänglich zu machen, im Sinne dieser Bestimmung eine „technische Vorschrift“ darstellt, deren Entwurf der Kommission gemäß Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 98/34 vorab zu übermitteln ist.

45. Zum Schutz von Mustern und Modellen im Urheberrecht

[EuGH, Urt. v. 12.09.2019, C-683/17](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Dadurch hat der Unionsgesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass Gegenstände, die als Muster oder Modell geschützt sind, grundsätzlich nicht Gegenständen gleichgesetzt werden können, die durch die Richtlinie 2001/29 geschützte Werke darstellen.
2. In diesem Kontext hat sich der Unionsgesetzgeber für ein System entschieden, bei dem der Schutz, der Mustern und Modellen vorbehalten ist, und jener, der durch das Urheberrecht gewährt wird, einander nicht ausschließen.
3. Daraus folgt, dass der Schutz von Mustern und Modellen und der mit dem Urheberrecht verbundene Schutz nach dem Unionsrecht zwar kumulativ für ein und denselben Gegenstand gewährt werden können, diese Kumulierung jedoch nur in bestimmten Fällen in Frage kommt.
4. Daraus folgt, dass der Umstand, dass Modelle wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Bekleidungsmodelle über ihren Gebrauchszweck hinaus einen eigenen, ästhetisch markanten visuellen Effekt hervorrufen, es nicht rechtfertigen kann, solche Modelle als „Werke“ im Sinne der Richtlinie 2001/29 einzustufen.

BGH

46. Zur Zulässigkeit von Abmahnungen

[BGH, Urt. v. 06.06.2019, I ZR 150/18 – „Der Novembermann“](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 03.08.2018, 308 S 5/17](#)

[AG Hamburg, Urt. v. 02.08.2017, 31c C 45/17](#)

Leitsatz

Lässt der Rechtsinhaber gegenüber unterschiedlichen, rechtlich oder wirtschaftlich nicht verbundenen Unternehmen oder Personen in engem zeitlichem Zusammenhang getrennte, im Wesentlichen gleichlautende Abmahnungen wegen des rechtswidrigen Vertriebs von Vervielfältigungsstücken derselben Werke aussprechen, die aus derselben Quelle stammen, so können diese Abmahnungen eine Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG darstellen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

47. Ergänzender Leistungsschutz von Ausrichtungssystemen für Industriemaschinen

OLG Frankfurt a. M., Ur t. v. 31.10.2019, 6 U 91/18

LG Frankfurt a. M., Ur t. v. 21.03.2018, 3/8 O 144/17



Produkt der Klägerin



Produkt der Beklagten

Leitsätze

Wettbewerblicher Nachahmungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG) für ein technisches Gerät (hier: Bedieneinheit eines Ausrichtungssystems für rotierende Industriemaschinen) scheidet aus, wenn der Grad der wettbewerblichen Eigenart des Originalgeräts allenfalls durchschnittlich ist, das beanstandete Gerät – bei Nichtberücksichtigung der übernommenen technisch bedingten Merkmale – erhebliche Unterschiede aufweist und zudem mit einem abweichenden Wortzeichen gekennzeichnet ist.

48. Wettbewerbliche Eigenart einer Matratze

[OLG Köln, Ur t. v. 27.09.2019, 6 U 75/19](#)

LG Köln, 84 O 16/19

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Bei der Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart einer Matratze nimmt der Verkehr nicht nur deren äußeres Erscheinungsbild wahr, sondern interessiert sich auch gerade für deren „Innenleben“, welches für den Schlafkomfort relevante Kriterien (wie etwa die innere Struktur der Matratze) umfasst.
2. Die mit mehrfachen Testsiegen bei Stiftung Warentest und der Bezeichnung „beste je getestete Ma-

tratte“ verbundene mediale Aufmerksamkeit kann die wettbewerbliche Eigenart einer Matratze steigern.

LG

49. Wettbewerbliche Eigenart eines Kinderbettes

[LG Düsseldorf, Ur t. v. 17.09.2019, 14c O 225/17](#)



Produkt der Klägerin



Produkt der Beklagten

Leitsätze

1. Eine lediglich nachschaffende Leistungsübernahme eines Produktes ist nicht geeignet, eine vermeidbare Täuschung der spezifischen Verkehrskreise über die betriebliche Herkunft herbeizuführen. (nicht-amtl.)
2. Die Verwendung und Anordnung bestimmter Formen zur Gestaltung eines Kinderbettes, die bereits zuvor im Markt bekannt waren, begründet für sich genommen noch keine wettbewerbliche Eigenart. Erst durch das Zusammenwirken mehrerer spezifischer Gestaltungsmerkmale hebt sich das Produkt von anderen Produkten im Marktumfeld so ab, dass der angesprochene Verkehr dieses einem bestimmten Hersteller zuordnet oder annimmt, es werde von einem mit diesem verbundenen Unternehmen in Verkehr gebracht. (red.)

Markenrecht

Albrecht/Bugdahl, *MarkenR 2019*, 238
Upgrade für Menschen

Arendt, *MarkenR 2019*, 345
Die Auswirkung des
Markenmodernisierungsgesetzes auf das
Gleichnamigenrecht branchengleicher Unternehmen

Baronikians, *MarkenR 2019*, 233
Omen und Amen? Grundsatzentscheidung des
BGH zum Inhaber des Werkittels und über die
Übertragbarkeit von Werktiteln

Bikoff/Tzou/Sanders/Fokkema/van den Broek,
JIPLP 2019, 842
Contributory trade mark infringement liability: a
comparison of US and EU law

Bond, *eipr 2019*, 373
Symbols, Trade Marks and Remembrance: “Anzac”
and the Poppy

Bugdahl, *MarkenR 2019*, 349
Der oder die oder das Marke – wieso, weshalb,
warum?

Cochran, *IDEA 2019*, 333
It’s “fuct”: The devise of the Lanham Act

Gibbons, *IDEA 2019*, 89
Redux, successfully de-bowdlerizing the trademark
register or one person’s vulgarity is another person’s
lyric

Gold, *IDEA 2019*, 483
Does Dilution “Dilute” the first amendment?: Trade
mark dilution and the right to free speech after Tam
and Brunetti

Höfs, *MarkenR 2019*, 290
Unterschätzt und gefährlich: Unbestimmte Begriffe
im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von
Unionsmarken – die Spruchpraxis von EuGH, EuG
und EUIPO

Hohlweck, *MarkenR 2019*, 283
Produktnachahmungen – Möglichkeiten und
Grenzen markenrechtlichen Schutzes

Kur, *MarkenR 2019*, 269
Neuvermessung des Schutzbereichs? Zu den
Änderungen in §§ 14 und 23 MarkenG

Lai, *IIC 2019*, 792
Border Enforcement of Intellectual Property Rights:
A Look at New Zealand

Lewinski, *MarkenR 2019*, 278
Werktitelschutz und Medienkonvergenz

Marsoof/Lou/Kim, *EIPR 2019*, 555
Plain Packaging and Tobacco Trade Marks: A
Constitutional and Empirical Study from Singapore

Michalec, *JIPLP 2019*, 519
EUIPO’s approach to Chinese character trade marks:
a green light for trade mark squatting?

Ozgoli/Ariyaratna, *eipr 2019*, 364
Barring Registration of offensive Trade Marks: A
Comparative Analysis of Scandalous Trade Marks in
Australia and the United States

Pahlow, *GRUR 2019*, 1126
Keine Geltendmachung von Schadensersatz durch
Markenlizenznehmer?

Panlilio/Van Caenegem, *EIPR 2019*, 628
An Australian Anomaly? Sui Generis GIs in
Australia and the Asia Pacific Region

Prifti, *GRUR Int. 2019*, 655
Trademark Protection in Albania – What changes
with the new regulation?

Ramirez-Montes, *IPQ 2019*, 224
Proving Inherent Distinctiveness of Trade Dress
Marks: Does European Union Law Depart
Significantly from the Norm? Part 1

Ramirez-Montes, *IPQ 2019*, 330
Proving Inherent Distinctiveness of Trade Dress
Marks: Does European Union Law Depart
Significantly from the Norm? Part 2

Reid, *IDEA 2019*, 541
Trademark Law and the National Organic Program

Sattler, *EuZW 2019*, 845
Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung zum
europäischen Markenrecht von Mitte 2017 bis Mitte
2019

Sharma, *JWIP 2019*, 313
RCEP and Trans-Pacific Intellectual Property Norms:
Implications for India

Sheff, *IDEA 2019*, 293
Brand Renegades Redux

Stone/Potts, *JIPLP 2019*, 754
It’s time to amend the Enforcement Directive
to ensure all EU Member States provide for
declarations of non-infringement of EUTMs and
Community designs

Stürmann/Guzdek, *GRUR 2019*, 589
Das Verfahren vor den Beschwerdekammern des
EUIPO nach der EU-Markenrechtsreform und die
Große Kammer

Szarkiszjan/Denoncourt, *JIPLP 2019*, 850
Japanese trade mark law and Benrishi: preparing for
Tokyo 2020

Wagner, WRP 2019, 1135

Dein Artikelname, meine Marke: Die Interpedenz zwischen den absoluten Schutzhindernissen und der Verletzungssituation

Wettig, MMR 2019, 643

Humorvoll vergleichende Testsieger-Werbung – Der Kampf ums beste Netz

Wiltschek/Majchrzak, WRP 2019, 972

Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich (Teil 1)

Wiltschek/Majchrzak, WRP 2019, 1129

Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich (Teil 2)

Wirtz, Mitt. 2019, 258

Aktuelles aus dem Markenrecht

Zemann, Ecolex 2019, 698

Im Sommerloch: Zum Urheber- und Markenrecht

Patentrecht

Adebola, JWIP 2019, 36

Examining plant variety protection in Nigeria: Realities, obligations and prospects

Aerts, EIPR 2019, 541

A Switch on a Switch on a Switch: The Status of Harmonisation of Biotech Patent Law in Europe

Bartels, ZGE 2019, 1

Ein Plädoyer für das utilitaristische Patentrecht

Bischof/Intveen, ITRB 2019, 134

Einsatz künstlicher Intelligenz durch Unternehmen

Bischof, AIPLA 2019, 99

The Analytical Framework for the Specific Intent to Induce Infringement in Hatch-Waxman Disputes

Blakeney, EIPR 2019, 425

Fine Art and Patents

Block/Rätz, GRUR 2019, 797

Das FRAND-Angebot – Versuch einer internationalen Definition

Boelens, GRUR Int. 2019, 550

Parisian perlis - about the transfer of priority rights

Boos, GRUR-Prax 2019, 321

Haftungsrisiken bei Mitverursachungsbeiträgen zu Patentverletzungen

Colangelo/Scaramuzzino, ECLR 2019, 306

Unwired Planet Act 2: the return of the FRAND range

Cross/Strath, EIPR 2019, 587

Patents Court Hoses Down Allegation of Prior Use

Cunha/Bueno/Rodrigues, GRUR-Int. 2019, 997

Patent Prosecution Highway (PPH) as a measure to reduce backlog of unexamined patent applications in Brazil and the cooperation between European and Brazilian patent offices

De Pauw, GRUR-Int. 2019, 1115

Trade marks gone nuts: trade mark monopolization of the visual outcome of a once patented method?

De Pauw, JIPLP 2019, 749

Trade marks gone nuts: trade mark monopolization of the visual outcome of a once patented method?

Dijkman, JIPLP 2019, 743

Dutch Supreme Court decides on means-plus-function claims, clarity and implicit licence in printer cartridge patent case

Draheim, MarkenR 2019, 385

Neueste Entwicklungen in der markenrechtlichen Rechtsprechung

Fairhurst, JIPLP 2019, 832

Charlotte Tilbury succeeds on copyright claim against Aldi lookalike

Gervais, JIPITEC 2019, 3

Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law

Haedicke, GRUR-Int. 2019, 885

Das Verhältnis zwischen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und nachträglich erlassenen Regeln der Ausführungsordnung zum EPÜ

Heim/Nikolic, JIPITEC 2019, 38

A FRAND Regime for Dominant Digital Platforms

Hinojal/Mohsler, GRUR 2019, 674

Die Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Transparenz und Schutz der Vertraulichkeit innerhalb des FRAND-Rahmens

Hülsewig, GRUR-Prax 2019, 369

Erweiterung des Restschadensersatzes auf die Herausgabe des Verletzergewinns – Nach der BGH-Entscheidung „Spannungsversorgungsvorrichtung“

Hüttermann, GRUR-Int. 2019, 896

Who decides if there is a conflict between Implementing Regulations and Articles of the EPC?

Iqbal, EIPR 2019, 518

Patent Linkage: Approval to the Patent Life without Prejudicing Generics – A Case Study of Pakistan v India and the Rest of the World

Ji, IIC 2019, 823

The Current Dilemma and Future of Software Patenting

Johnson, JIPLP 2019, 172

Plausible deniability

Khuchua, *JIPITEC 2019*, 10 (2)

Different ‘Rules of the Game’ – Impact of National Court Systems on Patent Litigation in the EU and the Need for New Perspectives

Krahforst, *Mitt. 2019*, 207

Das auf die Patentvindikation von Arbeitnehmererfindungen anwendbare Recht

Kühnen, *GRUR 2019*, 665

FRAND-Lizenz in der Wertungskette

Lai/Robinson/Stirrup/Tualima, *JWIP 2019*, 205

Maori knowledge under the microscope: Appropriation and patenting of matauranga Maori and related resources

Lauber-Rönsberg/Hetmank, *GRUR Int. 2019*, 641

The Concept of Authorship and Inventorship under Pressure: Does Artificial Intelligence Shift Paradigms?

Lehment/Eßer, *GRUR-Prax 2019*, 429

Nicht-technische Verteidigungen im Patentverletzungsprozess: Aktivlegitimation und Prozesskostensicherheit

Martinez, *GRUR Int. 2019*, 633

FRAND as Access to All versus License to All

Mays, *JWIP 2019*, 300

The art we wear

McGuire, *Mitt. 2019*, 197

Die Patentvindikation: Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Gutgläubensschutz

Mike, *JWIP 2019*, 162

A re-evaluation of the framework for the protection of patents, women’s health in Nigeria and the issue of accessing pharmaceutical innovation in Africa: Designing strategies for medicines

Nikolic, *JIPLP 2019*, 477

Are patent assertion a threat to Europe?

Sanabria, *GRUR Int. 2019*, 648

Trend on the Protection of Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources within Intellectual Property Chapters of Free Trade Agreements: The Peruvian Experience

Podszun, *IIC 2019*, 720

Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation and the Internet of Things: Shifting Paradigms

Prifti, *JWIP 2019*, 2

The limits of “ordre public” and “morality” for the patentability of human embryonic stem cell inventions

Radauer/Montes/Cassegneau-Francis/Goddard/Haarmann, *JIPLP 2019*, 771

The myth of the ‘small patent for the small inventor’ – strategic motives to use second-tier patent systems (utility models) in selected European countries

Richter, *JIPLP 2019*, 744

The US Federal Circuit on the patentability of in vitro diagnostic methods – no light at the end of the tunnel

Sadick, *JIPLP 2019*, 699

The dispute of the patent term extension in Australia

Schallmoser/Pochart, *Mitt. 2019*, 317

Französisches Gesetz zur Stärkung der Wirtschaft bringt umfangreiche Änderungen im Patentrecht

Schmidt/Oser, *GRUR Int. 2019*, 737

New medical uses of known medical devices – A new perspective on purpose-limited product protection for medical devices in Europe

Sharma, *JWIP 2019*, 313

RCEP and Trans-Pacific Intellectual Property Norms: Implications for India

Söbbing, *ITRB 2019*, 192

Schutz von Algorithmen – Rechtliche Anforderungen und vertragliche Gestaltung

Stierle, *GRUR 2019*, 873

Der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht – Ein Beitrag im Lichte der Reformdiskussion des § 139 I PatG

Straus, *EIPR 2019*, 546

Issues Surrounding Deposit and Release of Biological Material for Patent Granting Procedures

Straus, *JIPLP 2019*, 687

The Right to Priority in Article 4A (1) of the Paris Convention and Article 87 (1) of the European Patent Convention

Tessensohn, *EIPR 2019*, 594

Steak Preparation is Recognised as Eligible Subject-Matter by IPHCJ of Japan: Review of Business Method Patents in Japan

Walsh, *IPQ 2019*, 91

The Unitary Patent Package, the Court of Justice of the European Union and Brexit: (Ir)reconcilable?

Walsh, *IIC 2019*, 408

Promoting Harmonisation Across the European Patent System Through Judicial Dialogue and Cooperation

ZHU/Kouskoutis, *GRUR 2019*, 886

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch und die Verhältnismäßigkeit – Die vollstreckungsrechtliche Lösung über die Anpassung des § ZPO § 712 ZPO im Patentgesetz

Urheber- und Designrecht

Angelopoulos/Quintais, *JIPITEC 2019*, 147
Fixing Copyright Reform – A Better Solution to Online Infringement

Arnold, *IIC 2019*, 860
Paintings from Photographs: A Copyright Conundrum

Auinger, *ZUM 2019*, 537
Ein »besserer grenzüberschreitender Zugang zu Online-Inhalten«: Regulierungsherausforderungen und -antworten auf EU-Ebene

Becker, *ZUM 2019*, 636
Von der Freiheit, rechtswidrig handeln zu können

Bischof/Intveen, *ITRB 2019*, 134
Einsatz künstlicher Intelligenz durch Unternehmen

Bogedain, *GRUR Int. 2019*, 543
Der Einfluss des US-Special 301-Verfahrens auf die Immaterialgüterrechtsgesetzgebung ausländischer Staaten am Beispiel der jüngsten Entwicklungen im ukrainischen Urheberrecht

Bonadio/Lucchi, *IPQ 2019*, 115
How Far Can Copyright Be Stretched? Framing the Debate on Whether New and Different Forms of Creativity Can Be Protected

Campus, *EIPR 2019*, 578
Legal Aspects of Cloud Services: Virtualisation of Resources and Impacts on Copyright Laws and CSP's Liabilities

Charissé, *ZUM 2019*, 541
Weitersendung von Fernsehen und Hörfunk in Zeiten von Streaming und OTT

Christof, *ZUM 2019*, 490
Urheberrechtliche Erschöpfung bei digitalen Gütern

Chuvaieva, *JIPLP 2019*, 864
How to make a video game Easter Egg: legal tips and tricks

Dreier, *GRUR 2019*, 771
Die Schlacht ist geschlagen – ein Überblick

Dreier, *GRUR 2019*, 1003
Grundrechte und die Schranken des Urheberrechts

Ducato/Strowel, *IIC 2019*, 649
Limitations to Text and Data Mining and Consumer Empowerment: Making the Case for a Right to "Machine Legibility"

Fabris, *EIPR 2019*, 705
The Food Industry and the Fallacies of Denying Copyright Protection to Haute Cuisine Recipes

Favale, *EIPR 2019*, 339
Bouncing Back from Oblivion: Can Reversionary Copyright Help Unlock Orphan Works?

Feng/Wei, *EIPR 2019*, 564
The Protection of Works of Applied Art in China: A Critical Study of the Current Practice and Preview of its Development

Gerecke, *GRUR 2019*, 1120
Teilen, Retweeten und Reposten

Gerpott, *MMR 2019*, 420
Artikel 17 der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie: Fluch oder Segen?

Gervais, *JIPITEC 2019*, 3
Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law

Giannino, *JIPLP 2019*, 830
Italian court finds Ferrari GTO 250 supercar to be a copyright artwork

Gielen/Tiessen, *EuZW 2019*, 639
Die neue Plattformhaftung nach der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt

Goldhammer, *ZUM 2019*, 727
Realitäten europäischer Kommunikationsgrundrechte und der lange Arm des Urhebers

González, *EIPR 2019*, 433
Criminal Enforcement of Copyright and Distinctive Authorship

Grisse, *JIPLP 2019*, 887
After the storm – examining the final version of Article 17 of the new Directive (EU) 2019/790

Grünberger, *ZUM 2019*, 573
Öffentliche Wiedergabe bei der Verlinkung (Framing) und der Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen – Unsicherheiten in Karlsruhe

Haberstumpf, *JIPITEC 2019*, 187
Recht der öffentlichen Werkwiedergabe im harmonisierten Urheberrecht

Handig, *GRUR-PRAX 2019*, 497
„Drei auf einen Streich“: Drei Erkenntnisse des EuGH über urheberrechtliche Ausnahmen und Grundrechte

Hansen, *ZUM 2019*, 659
Auskunftspflichten im Urhebervertragsrecht der DSM-Richtlinie – eine kritische Würdigung aus Sicht der Film- und Fernsehbranche

Hauck/Fink, *GRUR-Prax* 2019, 406

Freiheit für das Glyphosat-Gutachten?
Die Einschränkung öffentlich-rechtlicher
Informationsansprüche durch das
Veröffentlichungsrecht des Urhebers

Hentsch, *MMR* 2019, 351

Die Umsetzung der Urheberrechts-Richtlinie aus
Sicht der Games-Branche

Hofmann, *ZUM* 2019, 551

Die Online-SatCab-Richtlinie – Muss das sein oder
kann das weg?

Hofmann, *ZUM* 2019, 617

Die Plattformverantwortlichkeit nach dem neuen
europäischen Urheberrecht – »Much Ado About
Nothing«?

Holzengel, *CR* 2019, 519

Put-back-Ansprüche gegen soziale Netzwerke: Quo
Vadis?

Homar, *ZUM* 2019, 731

Enge Handlungsspielräume für das Sampling

Houareau, *MMR* 2019, 635

Die EU-Urheberrechtsrichtlinie aus Sicht der
Musikindustrie

Jaki, *MMR* 2019, 711

Das Recht der Künstlichen Intelligenz -
Möglichkeiten und Grenzen zivilrechtlicher
Regulierung

Jani, *ZUM* 2019, 674

Das europäische Leistungsschutzrecht für
Presseverleger

Johnson, *IPQ* 2019, 136

Compounding Uncertainty: The Need for Guidelines
in the Assessment of Additional Damages for
Copyright Infringement

Jütte, *JiPLP* 2019, 827

CJEU permits sampling of phonograms under a de
minimis rule and the quotation exception

Klass, *GRUR* 2019, 1103

Das Urheberrecht in Arbeits- und
Dienstverhältnissen

Kochinke, *K&R* 2019, 386

Länderreport USA

Koo, *EIPR* 2019, 571

The Influence of Football on the Development of the
Communication to the Public Right

Lai, *IIC* 2019, 792

Border Enforcement of Intellectual Property Rights:
A Look at New Zealand

Laskowska-Litak, *JiPLP* 2019, 761

Between Scylla and Charybdis: a comparative look
at copyright's protected subject matter and the (CJ)
EU harmonization

Lauber-Rönsberg/Hetmank, *GRUR Int.* 2019, 641

The Concept of Authorship and Inventorship
under Pressure: Does Artificial Intelligence Shift
Paradigms?

Legner, *ZUM* 2019, 807

Erzeugnisse Künstlicher Intelligenz im Urheberrecht

Leistner, *GRUR* 2019, 1008

„Ende gut, alles gut“ ... oder „Vorhang zu und alle
Fragen offen“?

Leistner, *GRUR* 2019, 1114

Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im
Bereich der angewandten Kunst

Leistner, *ZUM* 2019, 720

Das Urteil des EuGH in Sachen »Funke Medien
NRW/Deutschland« gute Nachrichten über ein
urheberrechtliches Tagesereignis

Lüthge/Peters, *GRUR Int.* 2019, 756

Der Status Quo der „öffentlichen Wiedergabe“ nach
dem Córdoba-Urteil des EuGH (Rs. C-161/17)

Marshall, *IPQ* 2019, 252

Case Comment: Copyright “Works” and “Fixation”:
Where Are We Now?

Mays, *JWIP* 2019, 300

The art we wear

Mezei, *ZGE* 2019, 171

Thou Shalt (Not) Sample?

Müller, *MMR* 2019, 426

Die unmittelbare Inanspruchnahme des Access-
Providers

Mysoor, *EIPR* 2019, 474 ff.

Does UK Really Have a „Closed“ List of Works
Protected by Copyright?

Obergfell, *GRUR* 2019, 992

Das originäre Verlegerrecht - Rechtsdogmatische
Begründung eines Leistungsschutzrechts für
Buchverleger

O'Connell, *JiPLP* 2019, 530

The writing on the wall: street art and copyright

Oriakhogba/Erhagbe, *JiPLP* 2019, 472

How the Nigerian Supreme Court finally resolved
the copyright collective management organizations'
locus standi conundrum

Ory, *AfP* 2019, 287

Urhebervertragsrecht vor der dritten Reform

- O’Sullivan**, *IIC* 2019, 527
Copyright and Internet Service Provider “Liability”: The Emerging Realpolitik of Intermediary Obligations
- Peters/Schmidt**, *GRUR Int.* 2019, 1006
Das Ringen um Upload-Filter geht in die 2. Runde
- Peukert**, *ZUM* 2019, 567
Die Zerstörung eines Werkstücks. Ein Fall des § 14 UrhG?
- Peifer**, *GRUR-Prax* 2019, 403
Sharing-Plattformbetreiberhaftung im Urheberrecht (Art. 17 DSM-RL)
- Pravemann**, *GRUR* 2019, 783
Art. 17 der Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
- Rättzén**, *JIPLP* 2019, 539
Cross-border “illegal” linking: questions of localization and choice of law
- Rahmatian**, *IPQ* 2019, 179
Denis Diderot’s “Lettre sur le commerce de la librairie” (1763/1767): A Reappraisal
- Raue**, *ZUM* 2019, 684
Rechtssicherheit für datengestützte Forschung
- Reber**, *GRUR* 2019, 891
Die urhebervertragsrechtlichen Regelungen zur „angemessenen Vergütung“ in der DSM-Richtlinie
- Reifer**, *ZUM* 2019, 648
Die urhebervertragsrechtlichen Normen in der DSM-Richtlinie
- RöB**, *NJW* 2019, 1983
Das vorprozessuale Schweigen bei Urheberrechtsverletzungen
- Rosati/Rosati**, *IPQ* 2019, 196
Data-based Law Applied to EU Copyright (1998-2018): A Quantitative Assessment
- Schonhofen**, *GRUR-Prax* 2019, 432
Die unendliche Geschichte um „Metall auf Metall“: Urheberrechtliche Zulässigkeit von Sampling vor dem EuGH
- Schonhofen/Kimmich**, *WRP* 2019, 1415
Wird das Internet kaputt gefiltert? - Die täterschaftliche Haftung von Plattformbetreibern nach Art. 17 der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
- Schulze**, *GRUR* 2019, 682
Das Urhebervertragsrecht nach Erlass der EU-Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
- Schulze**, *GRUR* 2019, 779
Fotos von gemeinfreien Werken der bildenden Kunst
- Senftleben**, *EIPR* 2019, 480
Bermuda Triangle: Licensing, Filtering and Privileging User-Generated Content under the New Directive on Copyright in the Digital Single Market
- Sganga**, *EIPR* 2019, 415
The Notion of „Work“ in EU Copyright Law after Levola Hengolo: One Answer Given, Three Question Marks Ahead
- Sganga**, *EIPR* 2019, 683
A Decade of Fair Balance Doctrine: Copyright versus Fundamental Rights before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online
- Shapiro/Hansson**, *EIPR* 2019, 404
The DSM Copyright Directive: EU Copyright Will Indeed Never Be the Same
- Sharma**, *JWIP* 2019, 313
RCEP and Trans-Pacific Intellectual Property Norms: Implications for India
- Sherwood-Edwards**, *EIPR* 2019, 697
Data, and Copyright in its Teenage Years
- Skupin**, *ZUM* 2019, 561
Die »Online-SatCab-Richtlinie« – Analyse und Umsetzungsmöglichkeiten
- Söbbing**, *ITRB* 2019, 192
Schutz von Algorithmen – Rechtliche Anforderungen und vertragliche Gestaltung
- Spindler**, *CR* 2019, 277
Die neue Urheberrecht-Richtlinie der EU insbesondere “Upload-Filter” – Bittersweet?
- Spindler**, *WRP* 2019, 811
Die neue Urheberrechts-Richtlinie in der EU (Teil 1)
- Spindler**, *WRP* 2019, 951
Die neue Urheberrechts-Richtlinie der EU (Teil 2)
- Spoerri**, *JIPITEC* 2019, 173
On Upload-Filters and other Competitive Advantages for Big Tech Companies under Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market
- Steinbrecher**, *MMR* 2019, 639
Die EU-Urheberrechtsrichtlinie aus Sicht der Digitalwirtschaft
- Stieper**, *ZUM* 2019, 713
Der Trans Europa Express ist aus Luxemburg zurück – auf dem Weg zu einer Vollharmonisierung der urheberrechtlichen Schranken

Strang, ZUM 2019, 668
Art. 14 der neuen DSM-Richtlinie

Synodinou, JIPITEC 2019, 20
Lawfulness for Users in European Copyright Law:
Acquis and Perspectives

Tanielian/Kampan, JWIP 2019, 375
Saving online copyright: Virtual markets need real
intervention

Tuhairwe/Kemigabo, JIPLP 2019, 454
To what extent does Uganda's Copyright and
Neighbouring Rights Act 2006 incorporate the
TRIPS Agreement's standards?

Vijay, EIPR 2019, 451
Liability of Internet Service Providers: A Review
Study from the European Perspective

Volkman, CR 2019, 376
Art. 17 Urh-RL und die Upload-Filter: verschärfte
Störerhaftung oder das Ende der Freiheit im
Internet?

Volkman, K&R 2019, 373
Aktuelle Entwicklungen in der Providerhaftung im
Jahr 2018

Wagner, MMR 2019, 727
Entstehung eines neuen Urheberrechtswerks am
Beispiel des Musiksamplings

Wandtke, NJW 2019, 1841
Grundsätze der Richtlinie über das Urheberrecht im
digitalen Binnenmarkt

Wandtke/Hauck, ZUM 2019, 627
Art. 17 DSM-Richtlinie – Ein neues Haftungssystem
im Urheberrecht

**Weidert/Uhlenhut/von Lintig, GRUR-Prax 2019,
269**
Kampf gegen Upload-Filter – Teil 1: Aktuelle
Rechtslage der Betreiberhaftung

**Weidert/Uhlenhut/von Lintig, GRUR-Prax 2019,
295**
Kampf gegen Upload-Filter – Teil 2: Die neue
Urheberrechtsrichtlinie

Witzel, ITRB 2019, 188
Open Source Compliance: Unterlassungs- und
Rückrufverpflichtungen

Zemann, Ecolex 2019, 698
Im Sommerloch: Zum Urheber- und Markenrecht

Berücksichtigte Zeitschriften

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

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

Werkstattgespräche

22. Januar 2020, 18 Uhr

Haus der Universität, Seminarraum 4 a/b, 18 Uhr

RA'in Dr. Sabine Zentek, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht, Herdecke

„Fairnessausgleich für Gebrauchsgestaltungen, die unter Geltung des KUG entstanden sind - Urheberrechtlicher Schutz von 1907 bis 1966“

www.d-prax.de

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

www.duesselder-archiv.de

Im Düsseldorfer Archiv finden Sie die Rechtsprechung der Landgerichte und Oberlandesgerichte zu Patentverletzungsstreitigkeiten in Düsseldorf im Volltext.

Voraussichtliche weitere Termine:

► Sommersemester 2020

22. April 2020

13. Mai 2020

17. Juni 2020

► Wintersemester 2020/21

7. Oktober 2020

18. November 2020

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

Düsseldorfer Patentrechtstage 2020

19. und 20. März 2020

Industrieclub Düsseldorf,
Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf

Näheres zum Programm unter
www.patentrechtstage.de

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

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
Jakov Gerber

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

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586