

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

Aktuelles

Apple erleidet erneute Niederlage in Patentstreit vor US Gericht	S. 41
Nokia erwirkt Verkaufsstopp gegen Daimler	S. 41
EU-Urheberrechtsreform: Zweiter Diskussionsentwurf veröffentlicht	S. 42
USA: Millionenklage gegen Google wegen veröffentlichter Liedtexte erfolglos	S. 43

Rechtsprechung

Zum Rechtsschutzinteresse einer Patentnichtigkeitsklage	S. 48
Umfang des urheberrechtlichen Auskunftsanspruchs	S. 50
Voraussetzung für zulässige Vervielfältigung von Musikstücken	S. 52
Wettbewerbliche Eigenart einer Kaffeepresse	S. 55

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### **Hinweis:**

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

*Inhaltsverzeichnis (1/3)***CIP Report Inhalt****Aktuelles***Patentrecht*

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Apple erleidet erneute Niederlage in Patentstreit vor US Gericht         | <b>S.41</b> |
| 2. Nokia erwirkt Verkaufsstopp gegen Daimler                                | <b>S.41</b> |
| 3. Vor dem LG Düsseldorf scheint Daimler Chancen gegen Nokia zu haben       | <b>S.41</b> |
| 4. Justizministerium veröffentlicht Entwurf zur Änderung des Patentgesetzes | <b>S.41</b> |

*Urheberrecht*

- |  |             |
|--|-------------|
| 5. EuGH-Generalanwalt zur Haftung von Upload-Plattformen                       | <b>S.41</b> |
| 6. WIPO und CISAC: Neue Vereinbarung über Repertoire Daten                     | <b>S.42</b> |
| 7. EU-Urheberrechtsreform: Zweiter Diskussionsentwurf veröffentlicht           | <b>S.42</b> |
| 8. Bundestag verabschiedet Reformentwurf des TMG                               | <b>S.42</b> |
| 9. USA: Millionenklage gegen Google wegen veröffentlichter Liedtexte erfolglos | <b>S.43</b> |
| 10. USA: Open Library nur noch begrenzt verfügbar                              | <b>S.43</b> |

**Rechtsprechung***Marken- und Domainrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

- |   |             |
|---|-------------|
| 11. Fehlen der Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; entsprechende Anwendung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009<br>EuGH, Urt. v. 03.09.2020, C-214/19 P   | <b>S.44</b> |
| 12. Nachweis der Benutzung „für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen“ i.S.d. Art. 42 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Bestimmung einer selbständigen Warenuntergruppe<br>EuGH, Urt. v. 16.07.2020, C-714/18 P       | <b>S.44</b> |
| 13. Umfang der Kontrolle durch das Gericht der Europäischen Union; Art. 76 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009<br>EuGH, Urt. v. 18.06.2020, C-702/18 P  | <b>S.44</b> |
| 14. Verfälschung von Tatsachen und Beweisen<br>EuGH, Urt. v. 18.06.2020, C-142/19 P   | <b>S.45</b> |
| 15. Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen; Beurteilung der Unterscheidungskraft der älteren Marke; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009<br>EuGH, Urt. v. 11.06.2020, C-115/19 P | <b>S.45</b> |

**EuG**

- |   |             |
|---|-------------|
| 16. Aneinanderreihung mehrerer beschreibender Begriffe; beschreibender Charakter gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001<br>EuG, Urt. v. 09.09.2020, T-626/19 und T-625/19   | <b>S.46</b> |
| 17. Anmeldung der Unionswortmarke FAIR ZONE; ältere Unionsbildmarke FAIR; Verwechslungsgefahr i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001<br>EuG, Urt. v. 09.09.2020, T-589/19 | <b>S.46</b> |
| 18. Koexistenz von Unionsmarke und weiterem Zeichen; Beweislast; Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2017/1001<br>EuG, Urt. v. 09.09.2020, T-144/19   | <b>S.46</b> |

*Inhaltsverzeichnis (2/3)*

19. Aus zwei Wörtern bestehende Marke; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 EuG, Urt. v. 25.06.2020, T-380/19 und T-379/19	S.47
<b>BGH</b>	
20. Erweiterung des Streitgegenstandes um weitere Lösungsgründe; Form von Waren als Marke; Voraussetzungen des Schutzhindernisses; §§ 3 Abs. 2 Nr. 3, 54 Abs. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 23.07.2020, I ZB 42/19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II	S.47
<b>BPatG</b>	
21. Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verwendung; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG BPatG, Beschl. v. 12.03.2020, 25 W (pat) 29/19 – MÄDELSABEND	S.47
<i>Patentrecht</i>	
<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>	
<b>BGH</b>	
22. Zur unberechtigter Schutzrechtsverwarnung BGH, Urt. v. 07.07.2020, X ZR 42/17 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III	S.48
23. Zum Rechtsschutzinteresse einer Patentnichtigkeitsklage BGH, Beschl. v. 13.07.2020, X ZR 90/18 - Signalübertragungssystem	S.48
24. Zur Verfassungsmäßigkeit von § 14 I PatV BGH, Beschl. v. 14.07.2020, X ZB 4/19 - Druckstück	S.48
25. Zur Bedeutung eines Hinweises zur Offenbarung für das weitere Verfahren BGH, Urt. v. 23.04. 2020, X ZR 38/18 – Niederflurschienenfahrzeug	S.48
26. Zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung BGH, Urt. v. 21.04.2020, X ZR 75/18 – Konditionierverfahren	S.48
27. Zu elektronischen Dokumenten BGH, Urt. v. 14. 05.2020, X ZR 119/18 – Aktivitätsüberwachung	S.48
28. Zur Nutzung durch einen Teilhaber einer Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen BGH, Urt. v. 09. 06.2020, X ZR 142/18 – Penetrometer	S.48
<b>BPatG</b>	
29. Zu den Erteilungsvoraussetzungen BPatG, Beschl. v. 25.05.2020, 14 W (pat) 5/18 - Abraxis II	S.49
30. Zur Bestellung eines Syndikuspatentanwalts als Inlandsvertreter BPatG, Beschl. v. 15.06.2020, 11 W (pat) 35/19 – Antriebsinverter	S.49
31. Zur Pflicht des DPMA bei Rechtsnachfolge BPatG, Beschl. v. 25.05.2020, 11 W (pat) 39/19 – Lasergestütztes Fräsen	S.49
32. Zur Verfahrenssprache und zur offensichtlichen Unrichtigkeit BPatG, Urt. v. 03.02.2020, 6 Ni 45/16 (EP)	S.49
33. Zur nachzuholenden Handlung BPatG, Beschl. v. 04.06.2020, 7 W (pat) 3/20	S.49
<b>EuGH</b>	
34. Umfang des urheberrechtlichen Auskunftsanspruchs EuGH, Urt. v. 09.07.2020, C-264/19 – Constantin Film Verleih	S.50
35. Urheberrechtlicher Schutz für Faltrad EuGH, Urt. v. 11.06.2020, C-833/18 – Brompton Bicycle Ltd	S.50
<b>BVerwG</b>	
36. Tarife einer Verwertungsgesellschaft müssen sich an wahrgenommenen Rechten orientieren BVerwG, Urt. v. 17.06.2020, 8 C 7.19	S.50

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

- |   |             |
|---|-------------|
| 37. Erbin kann Auskunft über Verbleib der Vervielfältigungen von Tonbändern verlangen<br>BGH, Urt. v. 03.09.2020, III ZR 136/18   | <b>S.51</b> |
| 38. Branchenüblicher Vergütungssatz nicht identisch mit vertraglich angebotener Lizenz<br>BGH, Urt. v. 18.06.2020, I ZR 93/19     | <b>S.51</b> |
| 39. Abmahnung allein zur Generierung von Einkünften rechtsmissbräuchlich<br>BGH, Urt. v. 28.05.2020, I ZR 129/19                  | <b>S.52</b> |
| 40. Voraussetzung für zulässige Vervielfältigung von Musikstücken<br>BGH, Urt. v. 05.03.2020, I ZR 32/19 – Internet-Radiorecorder | <b>S.52</b> |
| 41. Haftung eines Internetmusikdienstes<br>BGH, Urt. v. 05.03.2020, I ZR 6/19 – musicmonster                                      | <b>S.52</b> |

**OLG**

- |   |             |
|---|-------------|
| 42. Kein Haftung für Upload von Bildern durch Hackerangriff<br>OLG Hamburg, Urt. v. 18.06.2020, 5 U 33/19 | <b>S.53</b> |
|---|-------------|

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

- |   |             |
|---|-------------|
| 43. Gestaltungselemente eines Kleidungsstückes können auf betriebliche Herkunft hinweisen<br>OLG Köln, Urt. v. 24.07.2020, 6 U 298/19                     | <b>S.54</b> |
| 44. Zur Bedeutung technisch bedingter Gestaltungselemente in Relation zur wettbewerblichen Eigenart<br>OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 02.07.2020, 6 U 149/19 | <b>S.54</b> |
| 45. Wettbewerbliche Eigenart eines mit Noppen besetzten Trocknerballs   | <b>S.55</b> |
| 46. Wettbewerbliche Eigenart einer Kaffeepresse<br>OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.06.2020, 6 U 66/19  | <b>S.55</b> |
| 47. Herkunftstäuschung im Bereich von Sofortbild-Filmen und -Kameras<br>OLG Köln, Urt. v. 12.06.2020, 6 U 265/19  | <b>S.55</b> |

**LG**

- |  |             |
|--|-------------|
| 48. Lauterkeitsrechtlicher Schutz von Kochgeschirr<br>LG Köln, Urt. v. 28.01.2020, 31 O 33/19        | <b>S.56</b> |
| 49. Nachahmungsschutz im Bereich von Fruchtgummiprodukten<br>LG Köln, Urt. v. 14.01.2020, 33 O 62/17 | <b>S.56</b> |

**CIPLit****S.57**

## Aktuelles

### Patentrecht

#### 1. Apple erleidet erneute Niederlage in Patentstreit vor US Gericht

Nachdem der Technologieriese Apple [in einem Patentstreit Ende Januar](#) bereits vor Gericht dem California Institute of Technology (CalTech) unterlegen war, verlor Apple nun erneut einen Patentstreit. Apple wurde von einem Gericht im US-Bundesstaat Texas zur Zahlung von 506,2 Millionen Dollar an die Firma Optis Wireless Technology verurteilt. Die Geschworenen entschieden, dass Apple mit seinem iPhone und anderen Geräten fünf Patente, welche im Zusammenhang mit der 4G- und LTE-Technologie stehen, absichtlich verletzt habe. Dadurch wäre auch noch denkbar, dass der Richter den zugesprochenen Schadensersatz verdreifacht. Apple kündigte bereits an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.

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

#### 2. Nokia erwirkt Verkaufsstopp gegen Daimler

Im Prozess vor dem LG Mannheim entschied das Gericht mit Urteil vom 18.08.2020, Az.: 2 O 34/19, dass Daimler in seinen Autos Telematikeinheiten verbaut habe, welche Verfahren der Synchronisation in Mobilfunknetzen verwende, die für Nokia patentiert ist (EP 2 981 103). Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Daimler nicht lizenzwillig gewesen sei und deswegen ein FRAND-Einwand nicht greife. Nicht die Zulieferer, sondern Daimler selbst sei dafür verantwortlich gewesen, Lizenzen für die entsprechende Technik zu erhalten. Auch eine von Daimler geforderte Vorlage vor dem Europäischen Gerichtshof wurde vom LG abgelehnt, weil bereits keine Lizenzwilligkeit der Beklagten festgestellt werden konnte.

Ob der vom LG verhängte Verkaufsstopp nun durchgesetzt wird, ist allerdings fraglich. Daimler kündigte bereits an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Die mit einem Verkaufsstopp verbundene Sicherheitsleistung in Höhe von 7 Milliarden Euro bedeutet für Nokia ein wohl unkalkulierbares finanzielles Prozessrisiko.

Quellen: [Pressemitteilung LG Mannheim](#); [heise.de](#); [Ito.de](#)

#### 3. Vor dem LG Düsseldorf scheint Daimler Chancen gegen Nokia zu haben

Nachdem Daimler im Patentstreit gegen Nokia vor dem LG Mannheim unterlegen ist, schienen die Düsseldorfer Richter dem Automobilbauer wohlgesonnener. Im ähnlich gelagerten Patentstreit vor dem LG Düsseldorf zwischen Nokia und Daimler geht es um das Patent EP2087629 für eine „Methode zur Übertragung von Daten innerhalb eines Telekommunikationssystems“. Die Richter gaben zu erkennen, dass es in der Autobranche üblich sei, dass Ausrüster Lizenzen für von ihnen gefertigte Komponenten erhalten. Deswegen sei nicht Daimler, sondern die Zulieferer die richtigen Anspruchsgegner für die Klage. Das Gericht erwägt auch, ein Vor-

abentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzuleiten, um Fragen zu der Pflicht des Patentinhabers zur Lizenzierung von Standardpatente zu fairen, vernünftigen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (FRAND) vorzulegen. Dies würde wohl neben dem Verfahren vor dem LG Düsseldorf auch das Berufungsverfahren, welches Daimler nach dem Urteil des LG Mannheim anstrebt, sowie auch ein weiteres Verfahren der beiden Parteien vor dem LG München vorerst zum Erliegen bringen.

Quelle: [heise.de](#); [Bloomberg Law](#)

#### 4. Justizministerium veröffentlicht Entwurf zur Änderung des Patentgesetzes

Das Bundesjustizministerium veröffentlichte am 01.09.2020 einen Entwurf für das „Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“. Das Gesetz soll das Patentgesetz und insbesondere die Verfahrensvorschriften modernisieren und zwei in letzter Zeit häufiger auftretende Probleme angehen. Zum einen soll das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) mit dem Verletzungsverfahren synchronisiert werden. Dies soll durch vorgegebene Schriftsatzfristen erreicht werden. Zum anderen soll beim Unterlassungsanspruch ein verstärktes Augenmerk auf die Verhältnismäßigkeit gerichtet werden. Nach bisheriger Rechtsprechung des BGH ([Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13 - Wärmetauscher](#)) kann diese auch nach derzeitiger Rechtslage in die Bewertung des Anspruches miteinfließen. § 139 PatG-E soll allerdings klarstellen, dass der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist, soweit dieser ansonsten ausnahmsweise zu unverhältnismäßigen Nachteilen für den Verletzter führen würde. Dem Verletzten würde dann im Gegenzug ein Ausgleichsanspruch in Geld zustehen. Der Schadensersatzanspruch bleibt davon ebenfalls unberührt. So kann die Drucksituation, welcher Unternehmen durch Patent-Trolle ausgesetzt sind, entspannt werden. Angebliche Patentverletzter stünden dann nicht mehr vor der Gefahr eines, möglicherweise sogar existenzvernichtenden, Unterlassungsanspruchs und hätten so auch in Vergleichsverhandlungen eine bessere Position.

Quellen: [RefE des BMJV](#); [heise.de](#)

### Urheberrecht

#### 5. EuGH-Generalanwalt zur Haftung von Upload-Plattformen

In seinen Schlussanträgen in den verbundenen Rechtsachen C-682/18 und C-683/18 äußerte sich der EuGH-Generalanwalt am 16. Juli 2020 zum Haftungsumfang von Upload-Plattformen.

Es ging um zwei Verfahren, die der Bundesgerichtshof dem Gerichtshof der Europäischen Union im Wege des Vorabentscheidungsersuchens vorgelegt hat. Im ersten Verfahren entschied das OLG Hamburg im Jahre 2015, dass YouTube nicht als Täter für eine Urheberrechtsverletzung haftet, sofern ein Nutzer auf der Plattform rechtswidrig Musiktitel hochlädt. Entsprechend entschied im zweiten Verfahren das OLG München im Jahr 2017. Dort ging es um einen Anatomieatlas, der ohne



die Zustimmung des Rechteinhabers auf der Plattform „uploaded“ hochgeladen wurde.

Der EuGH-Generalanwalt stellte fest, dass der derzeitige Stand des Unionsrechts keine unmittelbare urheberrechtliche Haftung für rechtswidrige Uploads vorsehe. Insbesondere würden die Betreiber nach der Ansicht von Henrik Saugmandsgaard Oe nicht als Täter für das rechtswidrige Hochladen rechtlich geschützter Werke haften. Unabhängig von der Frage, ob die Betreiber für die gespeicherten Dateien haften, könnten die Rechteinhaber jedoch nach dem Unionsrecht eine gerichtliche Anordnung gegen die Betreiber erwirken, durch die diesen Verpflichtungen auferlegt werden könnten.

Quelle: [EuGH, Pressemitteilung v. 16.07.2020](#)

## 6. WIPO und CISAC: Neue Vereinbarung über Reperitordaten

Der Generalsekretär der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) und der Generaldirektor der Internationalen Konföderation der Gesellschaft von Autoren und Komponisten (CISAC) haben am 30.07.2020 eine Vereinbarung unterzeichnet, die es Organisationen, die kollektiv Rechte Dritter verwalten (die Funktionsweise entspricht insoweit der einer Verwertungsgesellschaft, sog. „Collective Management Organizations“, kurz: CMOs), ermöglicht, ihr Repertoire zu verwalten und es mithilfe internationaler Datenbanken über Ländergrenzen hinaus mit anderen CMOs zu teilen und Inhalte auszutauschen.

Die Vereinbarung soll mithilfe des neuen Softwaretools „WIPO Connect“ insbesondere den CMOs in Entwicklungsländern einen vereinfachten Zugang zu internationalen Netzwerken verschaffen. Das Software Tool wurde speziell entwickelt, um die internationale Abdeckung von CMOs zu verbessern und die Einnahmen von Autoren und Verlegern zu steigern, deren Rechte von diesen CMOs kollektiv verwaltet werden. Die Vereinbarung zwischen der WIPO und der CISAC soll dazu beitragen, das Repertoire von Autoren und Komponisten, die den WIPO Connect Gesellschaften angehören, international genau zu identifizieren und eine Vergütung zu ermöglichen.

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

## 7. EU-Urheberrechtsreform: Zweiter Diskussionsentwurf veröffentlicht

Das Bundesjustizministerium (BMJV) veröffentlichte am 24.06.2020 seinen zweiten [Diskussionsentwurf](#) zur Umsetzung der DSM-Richtlinie ([RL \(EU\) 2019/790](#)) und der Online-SatCab-Richtlinie ([RL \(EU\) 2019/789](#)). Während sich der erste Diskussionsentwurf zuvorderst dem in Art. 15 und 16 Urh-RL verankerten Leistungsschutzrecht von Presseverlegern und der Verlegerbeteiligung widmete (vgl. dazu [CIP-Report 1-2/2020, S. 5](#)), adressiert der zweite Diskussionsentwurf die in Art. 17 DSM-Richtlinie verankerte Verantwortlichkeit und die Sorgfaltspflichten von Upload-Plattformen. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit den Umsetzungsmöglichkeiten der unionsrechtlichen Vorgaben zum Urhebervertragsrecht und der Vergabe von kollektiven Lizenzen mit einer erweiterten Wirkung durch Verwaltungsgesellschaften.

Neben der Umsetzung der DSM- und Online-SatCab-Richtlinien hat das BMJV mit dem Diskussionsentwurf versucht, einen Lösungsansatz zu entwickeln, wie sich die vom EuGH in seinem Urteil „Pelham u.a.“ herausgearbeitete Unionswidrigkeit des Instituts der freien Benutzung (§ 24 UrhG) in das deutsche Recht umsetzen lässt, ohne dass sämtliche digitalen und referenziellen Kunstformen per se der urheberrechtlichen Schutzlosigkeit preis gegeben werden. Zu diesem Zwecke schlägt das BMJV vor, § 24 UrhG aus dem Urheberrechtsgesetz zu entfernen, das Bearbeitungsrecht in § 23 UrhG zu modifizieren und eine neue Parodieschranke in § 51a UrhG einzuführen.

Nachdem die interessierten Kreise bis Ende Juli 2020 Möglichkeit zur Stellungnahme zum Diskussionsentwurf hatten, wurden insgesamt 100 Stellungnahmen vom BMJV im August [veröffentlicht](#). Sie betreffen insbesondere den umstrittenen Art. 17 DSM-Richtlinie und die Frage, ob und inwieweit sich eine Begrenzung der Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen mithilfe von Upload-Filtern herbeiführen lässt (zu den Hintergründen siehe [CIP-Report 1/2019 S. 3](#); [CIP-Report 2/2019 S. 34](#)). Zentraler Kritikpunkt ist die Überlegung, dass durch automatisierte Upload-Filter die Kreativbranche dahingehend gefährdet wird, dass sämtliche Übernahmen vorbestehender, urheberrechtlich geschützter Werke als Urheberrechtsverletzungen gewertet und damit vom Upload auf die Plattformen ausgenommen werden, obwohl womöglich Ausnahmeregelungen wie etwa die in Art. 5 Abs. 3 lit. k InfoSoc-RL verankerte Parodieschranken greifen. YouTube und Google etwa lobten den nun veröffentlichten Entwurf des BMJV zur Urheberrechtsentwurfes als ein „umfassende und in vielerlei Hinsicht mutige Umsetzung“ von Art. 17 DSM-Richtlinie. Der Entwurf zeuge von „differenzierten Überlegungen“, wie sich ein übermäßiges Blockieren von Inhalten durch automatisierte Upload-Filter verhindern lasse. Positiv hervorgehoben wird – auch von der GEMA – insbesondere die in dem Entwurf vorgesehene Bagatellklausel, die dem Interesse von Kreativen Rechnung trage, indem der Upload von Parodien und Pastiche nicht von den Upload-Filtern verhindert werden soll. Obwohl die GEMA in den im Hinblick auf ihre Reichweite bislang ungeklärten Begriffen von Parodien und Pastiche das Potential sieht, schwer urheberrechtlich zu fassende Nutzungsphänomene zu erfassen, führen die begrifflichen Unschärfen zugleich zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit und fördern Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Frage, welche Erzeugnisse der breiten Masse auf den Plattformen zugänglich gemacht werden und welche aufgrund einer oberflächlichen Betrachtung pauschal von dem Upload ausgenommen werden. Es bleibt daher abzuwarten, ob und wie die Umsetzung in der Praxis gelingen und die Kritiker von Upload-Filtern wird endgültig verstummen lassen – Letzteres ist mehr als zweifelhaft.

Quellen: [BMJV, Pressemitteilung v. 24.06.2020](#); [heise.de](http://heise.de)

## 8. Bundestag verabschiedet Reformentwurf des TMG

Der Bundestag beschloss am 2. Juli 2020 mit den Stimmen der Großen Koalition einen Regierungsentwurf zur weiteren Reform des Telemediengesetzes (TMG). Die

Gesetzesänderung dient der Umsetzung von Teilen der neuen AVMD-Richtlinie (RL (EU) 2018/1808), die ihrerseits Änderungen der RL 2010/13/EU vorsieht.

Hervorzuheben sind die in dem Regierungsentwurf erweiterte Impressumspflicht für Anbieter audiovisueller Medien sowie eine Verpflichtung für Videosharing-Plattformen wie YouTube und Vimeo, ein fest umrissenes Melde- und Abhilfeverfahren für Nutzerbeschwerden wegen Verstößen gegen Werbe- und Jugendschutzvorschriften einzurichten. Der Bundestag stellte im Wege eines Änderungsantrages zudem klar, dass die kommerzielle Verarbeitung von Daten, die der Diensteanbieter entweder zu Zwecken des Jugendschutzes erhoben oder anderweitig gewonnen hat, verboten sein soll.

Ebenfalls am 2. Juli 2020 veröffentlicht, wurden die Leitlinien der Europäischen Kommission zur Umsetzung der neuen AVMD-Richtlinie. Sie dienen der europaweit einheitlichen Umsetzung des Regelwerkes. Sie beinhalten Vorgaben in Bezug auf europäische Werke und in Bezug auf Video-Sharing-Plattformen. Die Leitlinien sind laut Angaben der Kommission für die Mitgliedstaaten nicht bindend.

Quellen: [heise.de](https://www.heise.de); [EU-Kommission, Pressemitteilung v. 02.07.2020](https://ec.europa.eu/press/press-releases/2020/07/02_en)

### 9. USA: Millionenklage gegen Google wegen veröffentlichter Liedtexte erfolglos

Die [Klage](#) des Internetportals Genius.com gegen Google ist vor einem US-Bundesgericht in New York wegen der angeblich rechtswidrigen Veröffentlichungen von Liedtexten gescheitert.

Genius.com stellt Liedtexte auf einer Webseite bereit. Zwar hatte das Internetportal im Vorfeld Lizenzen von den Urhebern entworfen, diese umfassten jedoch nicht die Bereitstellung der Liedtexte im Wege einer öffentlichen Zugänglichmachung auf ihrer Webseite. Um dieses Defizit zu umgehen, schreiben die Betreiber der Webseite bzw. dessen Nutzer die Liedtexte selbst nieder. Diese Umgehung der Lizenzen fiel zunächst nicht auf, bis Google die Liedtexte von Genius.com anzeigte. Aufgrund der direkten Sichtbarkeit der Liedtexte bei Google brach der Traffic der Webseite erheblich ein, woraufhin sich Genius.com die Übernahme der Liedtexte von Google – jedoch ohne Erfolg – verbat. Google gab an, die Liedtexte von dem ebenfalls lizenzierten kanadischen Anbieter LyricFind übernommen zu haben und gab dessen Webseite in der Folge als Quellen für die Songtexte an – die initiale Übernahme der Liedtexte von Genius.com legte Google hingegen nicht offen. Daraufhin legte das Internetportal Genius.com Klage ein und forderte eine Zahlung i.H.v. mindestens 50 Millionen US-Dollar von Google und dem kanadischen Liedtextanbieter LyricFind. Da Genius.com aber selbst nicht Urheber der Liedtexte war, berief sich das Portal in seiner Klage auf wettbewerbsrechtliche Vorschriften sowie auf Bereicherungsrecht.

Diese Klage wies das zuständige Gericht nun jedoch ab. Das Verfahren betreffe urheberrechtliche Fragen, welche auf Bundesebene geregelt seien. Das US-amerikanische Urheberrecht verbiete es, sich in urheberrechtlichen Verfahren auf Vorschriften der einzelnen Bundesstaaten wie etwa das Wettbewerbsrecht zu berufen. Da

das Vorbringen von Genius in der Folge keine rechtlich zulässigen Vorwürfe enthalte, sei auch das Vorbringen des Portals, der Fall beinhalte auch über das Urheberrecht hinausgehende Aspekte, vorliegend irrelevant.

Quellen: [heise.de](https://www.heise.de); [theverge.com](https://www.theverge.com) (engl.)

### 10. USA: Open Library nur noch begrenzt verfügbar

Mehrere US-Verlage sind der Ansicht, dass das „Internet Archive“ mit seiner Online-Bibliothek „Open Library“ bzw. „National Emergency Library“ Urheberrechte verletzt. Obwohl die Archive über keine Lizenzen verfügten und die Autoren und Verlage der Werke nicht bezahlten, würden sie Bücher scannen, die digitalisierten Versionen auf ihre Server hochladen und sodann öffentlich anbieten. Auf diese Weise hätten zahlreiche Menschen zur gleichen Zeit Zugriffsmöglichkeiten auf ein Buch, das in analoger Form hingegen nur von einer Person ausgeliehen werden könnte. Dies legten die Verlage Hachette Book Group, HarperCollins, John Wiley & Sons und Penguin Random House in ihrer [Klageschrift](#) vor dem US-Bezirksgericht in New York dar.

Die Internet Archive hatten Ende März das umstrittene Konzept der Open Library als [Reaktion](#) auf die Einschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie eingeführt. Insgesamt vergütete die Open Library über rund 1,5 Millionen Werke. Das Open Library-Konzept beruht auf einer Rechtsinterpretation namens „Controlled Digital Lending“ (CDL), dem zufolge aus eingescannten Büchern erstellte E-Books genau einmal verliehen werden und daher die Zustimmung der Rechteinhaber sowie eine Bezahlung derselben entbehrlich sei. Die CDL-Rechtsinterpretation wurde von Beginn an von Rechteinhabern heftig angegriffen. Insbesondere wurde dem Internet Archive von dem US-Autorenverband Authors Guild vorgeworfen, die Pandemie als Vorsatz zu nutzen, um die Grenzen des Urheberrechts weiter auszureizen.

Das Internet Archive reagierte auf die Klage der US-Verlage mit einer frühzeitigen Schließung in der Hoffnung, dem drohenden und potenziell teuren Rechtsstreit aus dem Weg gehen zu können. Anstatt das Open Library Angebot, wie ursprünglich geplant, bis zum 16. Juni 2020 aufrechtzuerhalten, wurde es bereits am 16. Juni 2020 geschlossen. Das teilte Brewster Kahle, der Chef des Projekts, in einem Blogbeitrag mit. Er wies jedoch darauf hin, dass er durch die Klage auch ein schon deutlich älteres Verleihangebot für Buchscans gefährdet sehe und appellierte an die Leser des Blogbeitrags, gemeinsam ein digitales System zu bauen, das funktioniere und den Einschränkungen durch das Copyright Law Stand halte.

Quellen: [heise.de](https://www.heise.de); [bloomberglaw.com](https://www.bloomberglaw.com) (engl.); [theverge.com](https://www.theverge.com)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 11. Fehlen der Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; entsprechende Anwendung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 03.09.2020, C-214/19 P](#)

[EuG, Urt. v. 10.01.2019, T-832/17](#)

achtung 

#### Leitsatz (nichtamtl.)

Die zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 ergangene Rechtsprechung, nach der, wenn mindestens eine seiner potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren bezeichnet, ein Zeichen als beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 eingestuft und deshalb von der Eintragung ausgeschlossen wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 30 und 32), ist im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b nicht entsprechend anwendbar, wenn die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 aus anderen Gründen als ihrem beschreibenden Charakter in Frage gestellt wird.

#### 12. Nachweis der Benutzung „für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen“ i.S.d. Art. 42 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Bestimmung einer selbständigen Warenuntergruppe

[EuGH, Urt. v. 16.07.2020, C-714/18 P](#)

[EuG, Urt. v. 13.09.2018, T-94/17 \(engl.\)](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

- Die Größe der Waren- oder Dienstleistungsgruppen, für die eine ältere Marke eingetragen worden ist, stellt einen entscheidenden Faktor für das Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung und dem Schutz der Ausschließlichkeitsrechte, die dem Inhaber einer älteren Marke verliehen worden sind, auf der einen Seite und der Beschränkung dieser Rechte auf der anderen Seite dar, um zu verhindern, dass einer teilweise genutzten Marke nur deshalb ein erweiterter Schutz zuteil wird, weil sie für eine weite Waren- oder Dienstleistungspalette eingetragen wurde.
- Der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 setzt voraus, dass eine Untergruppe der von einer Anmeldung als Unionsmarke erfassten Waren anhand eines Kriteriums zu bestimmen ist, das es ermöglicht, diese Untergruppe hinreichend genau abzugrenzen. Daraus folgt, dass ein Verbraucher, der eine Ware oder Dienstleistung

erwerben möchte, die zu einer besonders genau definierten Gruppe gehört, innerhalb derer es aber nicht möglich ist, eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, alle zu dieser Gruppe gehörenden Waren oder Dienstleistungen mit der älteren Marke in Verbindung bringen wird, so dass diese Marke ihre Hauptfunktion, die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, erfüllt.

- Unter den zu 2) genannten Umständen genügt es, vom Inhaber der älteren Marke zu verlangen, den Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen zu erbringen, die in diese homogene Gruppe fallen. In Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, die in einer weiten Gruppe zusammengefasst sind, die in mehrere selbständige Untergruppen unterteilt werden kann, ist dagegen vom Inhaber der älteren Marke zu verlangen, dass er den Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke für jede dieser selbständigen Untergruppen erbringt.
- Der Zweck und die Bestimmung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen stellen wesentliche Kriterien für die Definition einer selbständigen Untergruppe von Waren dar (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Dezember 2014, HABM/Kessel medintim C-31/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2436, Rn. 39). Die Existenz einer eigenständigen Warenuntergruppe kann jedoch nicht in der Weise bestimmt werden, dass jeder der Zwecke, die die betreffenden Waren haben können, isoliert berücksichtigt wird. Eine solche Herangehensweise würde es nämlich nicht ermöglichen, in kohärenter Weise selbständige Untergruppen zu bestimmen, und hätte eine übermäßige Einschränkung der Rechte des Inhabers der älteren Marke zur Folge, insbesondere, da sein berechtigtes Interesse an der Erweiterung seiner Palette an Waren- oder Dienstleistungen, für die seine Marke eingetragen ist, nicht ausreichend berücksichtigt würde.

#### 13. Umfang der Kontrolle durch das Gericht der Europäischen Union; Art. 76 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 18.06.2020, C-702/18 P](#)

[EuG, Urt. v. 12.09.2018, T-584/17 \(engl.\)](#)



#### Leitsätze (nichtamtl.)

- Zwar ist gemäß Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 die Prüfung durch das EUIPO auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt, so dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung nur auf relative Eintragungshindernisse, die der betreffende Beteiligte geltend gemacht hat, sowie auf die von den Beteiligten in diesem Zusammenhang vorgebrachten Tatsachen und Beweise



stützen kann. Jedoch ist die Beschwerdekammer verpflichtet, auf alle Fragen einzugehen, die im Hinblick auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten erforderlich sind, um eine fehlerfreie Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten, und bei denen sie über alle entscheidungserheblichen Angaben verfügt, selbst wenn von den Beteiligten vor ihr kein sich auf diese Fragen beziehender rechtlicher Aspekt geltend gemacht wurde.

2. Angesichts dieser der Beschwerdekammer obliegenden Verpflichtung können Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts nicht dahin ausgelegt werden, dass Ausführungen, mit denen Erwägungen der Beschwerdekammer zu Fragen entkräftet werden sollen, über die sie zwingend befinden muss, nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht gehören, wenn sie nicht im Verfahren vor der Beschwerdekammer vorgebracht wurden.
3. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 stellt die Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft einer älteren Marke eine Rechtsfrage dar, die erforderlich ist, um eine fehlerfreie Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten, so dass die Instanzen des EUIPO verpflichtet sind, diese Frage – gegebenenfalls von Amts wegen – zu prüfen. Da für diese Beurteilung kein tatsächlicher Umstand erforderlich ist, der von den Beteiligten vorzutragen wäre, und von den Beteiligten auch keine Gründe oder Argumente zum Nachweis dieser Kennzeichnungskraft auszuführen sind, ist das EUIPO in der Lage, deren Vorliegen im Hinblick auf die ältere Marke, auf die der Widerspruch gestützt ist, selbst zu bestimmen und zu beurteilen. Somit gehört diese Frage zum vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand im Sinne von Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs.
4. Die bloße Möglichkeit, dass die vom Gericht getroffenen Feststellungen weiterhin Bestand haben könnten, reicht nicht aus, um ein Rechtsmittel zurückzuweisen, da das angefochtene Urteil trotz des festgestellten Rechtsfehlers nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn sich dieser Fehler als für den Ausgang des Verfahrens völlig unerheblich erweist. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 22, vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 34, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:539, Rn. 33), und die Kennzeichnungskraft einer älteren Marke gehört zu diesen relevanten Umständen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. Juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:596, Rn. 98 und die dort angeführte Rechtsprechung). Somit stellt eine Nichtberücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke regelmäßig einen beachtlichen Fehler dar.

#### 14. Verfälschung von Tatsachen und Beweisen

[EuGH, Urt. v. 18.06.2020, C-142/19 P](#)

[EuG, Urt. v. 13.12.2018, T-830/16](#)

##### Leitsatz (nichtamtl.)

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs muss sich eine Verfälschung in offensichtlicher Weise aus den Akten ergeben, ohne dass es einer erneuten Tatsachen- und Beweiswürdigung bedarf. Zudem muss ein Rechtsmittelführer angesichts des Ausnahmecharakters eines Rechtsmittelgrundes, mit dem eine Tatsachen- und Beweisverfälschung gerügt wird, nach Art. 256 AEUV, Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union und Art. 168 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichtshofs insbesondere genau angeben, welche Tatsachen und Beweise das Gericht verfälscht haben soll, und die Beurteilungsfehler darlegen, die das Gericht seines Erachtens zu dieser Verfälschung veranlasst haben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 31. Januar 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, Rn. 52 und 53 und die dort angeführte Rechtsprechung).

#### 15. Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen; Beurteilung der Unterscheidungskraft der älteren Marke; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

[EuGH, Urt. v. 11.06.2020, C-115/19 P](#)

[EuG, Urt. v. 06.12.2018, T-665/17](#)



##### Leitsatz (nichtamtl.)

Im Gegensatz zum Faktor der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen impliziert der Faktor der Bekanntheit und der Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht einen Vergleich mehrerer Zeichen, sondern betrifft nur ein einziges Zeichen, nämlich dasjenige, das der Widersprechende als Marke hat eintragen lassen. Da diese Faktoren somit eine grundlegend verschiedene Tragweite haben, erlaubt die Prüfung eines von ihnen es nicht, Schlussfolgerungen bezüglich des anderen zu ziehen. Selbst unter der Annahme, dass die ältere Marke aufgrund ihrer Bekanntheit eine erhöhte Unterscheidungskraft besitzt, erlaubt dieser Umstand nicht die Feststellung, ob und gegebenenfalls zu welchem Grad diese Marke der angemeldeten Marke bildlich, klanglich und begrifflich ähnlich ist. Es ist daher rechtsfehlerhaft, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen anhand der Bekanntheit der älteren Marke zu beurteilen.

## EuG

**16. Aneinanderreihung mehrerer beschreibender Begriffe; beschreibender Charakter gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001**[EuG, Urt. v. 09.09.2020, T-626/19 und T-625/19](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Die bloße Aneinanderreihung mehrerer beschreibender Begriffe bleibt grundsätzlich beschreibend, es sei denn, dass der in Rede stehende Gesamtbegriff durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination dieser Begriffe einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, den die Kombination der Bedeutungen der Teilbegriffe vermittelt, so dass der Gesamtbegriff über die Summe seiner Bestandteile hinausgeht. Die bloße Aneinanderreihung mehrerer beschreibender Bestandteile ohne Vornahme ungewöhnlicher Änderungen, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nur zu einer Marke führen, die als Ganzes beschreibend ist (vgl. entsprechend Urteil vom 12. Februar 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, Rn. 39 bis 43).

**17. Anmeldung der Unionswortmarke FAIR ZONE; ältere Unionsbildmarke FAIR; Verwechslungsgefahr i.S.d. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001**[EuG, Urt. v. 09.09.2020, T-589/19](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

1. Auch wenn die maßgeblichen Verkehrskreise nach ständiger Rechtsprechung einen beschreibenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke im Allgemeinen nicht als kennzeichnungskräftiges und dominierendes Merkmal des Gesamteindrucks dieser Marke ansehen, bedeutet die geringe Kennzeichnungskraft eines Elements einer solchen Marke im Übrigen nicht zwangsläufig, dass es nicht ein beherrschendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen, seine Größe oder die Nachrangigkeit der übrigen Bestandteile des Zeichens der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und in sein Gedächtnis einprägen kann (vgl. Urteil vom 13. Juni 2006, Darstellung einer Kuhhaut, T 153/03, EU:T:2006:157, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken darf nicht darauf beschränkt bleiben, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke berücksichtigt und mit einer anderen Marke verglichen wird. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile ei-

ner zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten (vgl. Urteil vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung). Für die Beurteilung der Ähnlichkeit kann es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 42, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:539, Rn. 43). Das könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:539, Rn. 43).

**18. Koexistenz von Unionsmarke und weiterem Zeichen; Beweislast; Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2017/1001**[EuG, Urt. v. 09.09.2020, T-144/19](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs darf aus der Tatsache, dass in einem Teil der Europäischen Union eine bekannte Unionsmarke und ein Zeichen friedlich koexistieren, nicht der Schluss gezogen werden, dass in einem anderen Teil der Union, in dem es diese friedliche Koexistenz nicht gibt, ein rechtfertigender Grund gem. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2017/1001 für die Benutzung dieses Zeichens besteht (vgl. entsprechend Urteil vom 20. Juli 2017, Ornuo, C-93/16, EU:C:2017:571, Rn. 60). Ferner ist hinsichtlich der Beweislast dafür, dass eine solche Gefahr der Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke besteht, zu beachten, dass es in einem Fall, in dem der Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke auf eine ältere Marke gestützt und unter Berufung auf die Koexistenz dieser älteren Marke mit einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke das Vorliegen einer Gefahr der Verwechslung der in Rede stehenden Marken in Abrede gestellt wird, der Partei, die diese Koexistenz geltend macht, obliegt, sie für das gesamte Unionsgebiet nachzuweisen (vgl. Urteil vom 10. April 2013, Höganäs/HABM – Haynes [ASTALOY], T-505/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:160, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

**19. Aus zwei Wörtern bestehende Marke; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001**[EuG, Urt. v. 25.06.2020, T-380/19 und T-379/19](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Eine „geschlossene“ Schreibweise zweier englischer Begriffe ohne Leerzeichen in der angemeldeten Marke hindert die maßgeblichen Verkehrskreise nicht daran, sie sofort zu erkennen oder ihre Bedeutung zu verstehen. Im Englischen ist es nämlich üblich, neue Wörter durch die Zusammenfügung zweier Wörter mit jeweils eigener Bedeutung zu bilden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Mai 2017, Mühlbauer Technology/EUIPO [MagiCrown], T-218/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:334, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung), und das fehlende Leerzeichen zwischen ihnen, das rein stilistischer Natur ist, vermag diese Wahrnehmung nicht zu beeinträchtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. Mai 2019, Sintokogio/EUIPO [ProAssist], T-439/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:359, Rn. 43).

**BGH****20. Erweiterung des Streitgegenstandes um weitere Lösungsgründe; Form von Waren als Marke; Voraussetzungen des Schutzhindernisses; §§ 3 Abs. 2 Nr. 3, 54 Abs. 2 MarkenG**[BGH, Beschl. v. 23.07.2020, I ZB 42/19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II](#)[BPatG, Beschl. v. 13.12.2018, 25 W \(pat\) 78/14](#)**Leitsätze**

1. Aus § 54 Abs. 2 MarkenG geht nicht hervor, dass im Markenlösungsverfahren eine Erweiterung des Streitgegenstands um weitere Lösungsgründe unzulässig ist. Ist bereits ein Lösungsverfahren anhängig und werden weitere Lösungsgründe geltend gemacht, werden diese vielmehr unter den Voraussetzungen der entsprechend anwendbaren Regelung des § 263 ZPO Gegenstand des laufenden Verfahrens, ohne ein neues Lösungsverfahren in Gang zu setzen. Den nachgeschobenen Lösungsgründen muss daher auch nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen werden, um eine Löschung zu verhindern.
2. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bezieht sich nicht nur auf die Form von Waren, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben, sondern auch auf Warenformen, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen.
3. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maße dadurch bestimmt wird, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware für den Markeninhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert hat, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt hat.

4. Bei der Entscheidung, ob dieses Schutzhindernis vorliegt, ist die Verkehrsauffassung kein entscheidender Faktor. Maßgeblich sind vielmehr Beurteilungskriterien, wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht.

**BPatG****21. Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verwendung; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG**[BPatG, Beschl. v. 12.03.2020, 25 W \(pat\) 29/19 – MÄ-DELSABEND](#)**Leitsätze**

1. Zeichen, denen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen per se die (originäre) Unterscheidungskraft fehlt, können durch keine Art der Verwendung auf den beanspruchten Waren oder im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen Unterscheidungskraft erlangen. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die zu den typischen Fallgruppen fehlender Unterscheidungskraft gehören („im Vordergrund stehende produktbeschreibende Angabe“ usw.).
2. Dies gilt auch dann, wenn die Zeichen an Stellen angebracht werden, an denen branchenüblich die Marken angebracht sind. Jede andere Sichtweise würde contra legem auf eine Abschaffung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft hinauslaufen.
3. Daran hat sich auch durch die Entscheidungen zu dem Zeichen #darferdas? (BGH GRUR 2018, 932, EuGH GRUR 2019, 1194 und BGH GRUR 2020, 411) nichts geändert. Die dort geführte Diskussion zur Zeichenverwendung, die seit der Entscheidung Marlene-Dietrich-Bildnis I (BGH, GRUR 2008, 1093) verstärkt geführt wird, ist auf die in diesen Fällen zu beurteilenden Zeichen zu begrenzen, die bei grundsätzlicher Unterscheidungseignung die Unterscheidungskraft bei bestimmten Arten der Zeichenverwendung verlieren. Auch wenn die suggestive Vorlagefrage und einige Ausführungen in den vorgenannten BGH-Entscheidungen zu #darferdas? zu Missverständnissen Anlass geben mögen, ist bei der rechtlichen Einordnung dieser Entscheidungen auf die sehr spezielle Konstellation in diesem Verfahren abzustellen, die nicht verallgemeinert werden darf.



## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 22. Zur unberechtigter Schutzrechtsverwarnung

[BGH, Urt. v. 07.07.2020, X ZR 42/17 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III](#)

[OLG Frankfurt, Teilurt. v. 09.03.2017, 6 U 161/11 - Eingriff in den Gewerbebetrieb des Herstellers durch „überschießende“ Abnehmerverwarnung](#)

[BGH, Vers.Urt. v. 01.12.2015, X ZR 170/12 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II](#)

[OLG Frankfurt, Teilurt. v. 08.11.2012, 6 U 161/11 - Haftung des Anwalts bei unberechtigter Schutzrechtsverwarnung](#)

[LG Frankfurt/Main, Urt. v. 20.07.2011, 6 O 609/10](#)

#### Leitsätze

1. Erfolgt eine Schutzrechtsverwarnung teilweise zu Recht, geht sie aber ihrem Umfang nach über das hinaus, was der Rechtsinhaber berechtigterweise fordern kann, liegt darin kein Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wenn das zu Unrecht beanstandete Verhalten vom Verwarnten nach den gesamten Umständen vernünftigerweise nicht zu erwarten ist.
2. Soweit die an einen Abnehmer gerichtete Schutzrechtsverwarnung unberechtigt ist, liegt darin kein Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Herstellers, wenn ihr insoweit die Eignung fehlt, dessen Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen.

#### 23. Zum Rechtsschutzinteresse einer Patentnichtigkeitsklage

[BGH, Beschl. v. 13.07.2020, X ZR 90/18 - Signalübertragungssystem](#)

[BPatG, Urt. v. 28.11.2017, 6 Ni 32/16](#)

#### Leitsatz

Das nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Patentnichtigkeitsklage ist nur dann zu verneinen, wenn eine Inanspruchnahme aus dem Schutzrecht ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente).

#### 24. Zur Verfassungsmäßigkeit von § 14 I PatV

[BGH, Beschl. v. 14.07.2020, X ZB 4/19 - Druckstück](#)

[BPatG, Beschl. v. 11.10.2018, 10 W \(pat\) 23/17- Freilaufkupplung](#)

[BPatG, Beschl. v. 17.05.2018, 10 W \(pat\) 23/17](#)

#### Leitsatz

§ 14 Abs. 1 PatV in der Fassung vom 11. Mai 2004 steht in Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 3 GG.

#### 25. Zur Bedeutung eines Hinweises zur Offenbarung für das weitere Verfahren

[BGH, Urt. v. 23.04.2020, X ZR 38/18 – Niederflurschienenfahrzeug](#)

[BPatG, Beschl. v. 20.03.2018, 1 Ni 3/17](#)

[BPatG, Urt. v. 26.09.2017, 1 Ni 3/17 \(EP\)](#)

#### Leitsatz

Bewertet das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ein Merkmal des Patentanspruchs als nicht ursprünglich offenbart und deshalb für die Beurteilung der Patentfähigkeit unerheblich, hat die Beklagte keine Veranlassung, das Merkmal um weitere Zusätze zu ergänzen, die zur Bejahung der Patentfähigkeit führen könnten.

#### 26. Zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung

[BGH, Urt. v. 21.04.2020, X ZR 75/18 – Konditionierverfahren](#)

[BPatG, Urt. v. 27.11.2017, 2 Ni 9/15 \(EP\)](#)

#### Leitsatz

Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Anlage bei einer Käuferin begründen nicht ohne weiteres eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass beliebige Dritte die Anlage untersuchen und dadurch Kenntnis von einer Erfindung erhalten.

#### 27. Zu elektronischen Dokumenten

[BGH, Urt. v. 14.05.2020, X ZR 119/18 – Aktivitätsüberwachung](#)

[BPatG, Urt. v. 04.05.2018, 4 Ni 36/165](#)

#### Leitsätze

1. Ein elektronisches Dokument ist wirksam beim Bundesgerichtshof eingegangen, wenn es auf dem für diesen eingerichteten Empfänger-Intermediär im Netzwerk für das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) gespeichert worden ist.
2. Ein elektronisches Dokument ist für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet, wenn es den Vorgaben genügt, die der Ordnungsgeber auf der Grundlage von § 130a Abs. 2 Satz 2 ZPO und § 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG aufgestellt hat.

#### 28. Zur Nutzung durch einen Teilhaber einer Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen

[BGH, Urt. v. 09.06.2020, X ZR 142/18 – Penetrometer](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.07.2018, 15 U 2/17](#)

[LG Düsseldorf, Teilurt. v. 22.12.2016, 4a O 105/14](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 28.04.2016, 4a O 106/14](#)

#### Leitsatz

Soll in einer Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen mit Stimmenmehrheit beschlossen werden, dass einem Dritten die Nutzung der Erfindung gegen Entgelt gestattet wird, muss die mit dem Dritten getroffene Ver-



einbarung so ausgestaltet sein, dass Teilhabern, die der Gestattung nicht zugestimmt haben, der Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen möglich bleibt.

## BPatG

### 29. Zu den Erteilungsvoraussetzungen

[BPatG, Beschl. v. 25.05.2020, 14 W \(pat\) 5/18 - Abraxis II](#)

#### Leitsätze

1. Im Rahmen der Erteilungsvoraussetzung des Art. 3 (b) AMVO ist ausschließlich zu prüfen, für welches konkrete Erzeugnis (Wirkstoff oder Wirkstoffkombination) die eingereichte Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel erteilt wurde.
2. Zur Frage der Abgrenzung der Erteilungsvoraussetzungen des Art. 3 (b) AMVO von Art. 3 (c) und (d) AMVO.

### 30. Zur Bestellung eines Syndikuspatentanwalts als Inlandsvertreter

[BPatG, Beschl. v. 15.06.2020, 11 W \(pat\) 35/19 – Antriebsinverter](#)

#### Leitsatz

Ein Syndikuspatentanwalt kann von einem auswärtigen Dritten zum Inlandsvertreter bestellt werden, wenn der Dritte und der Dienstherr des Syndikuspatentanwalts im Verhältnis zueinander Konzernunternehmen im Sinne von § 18 AktG sind.

### 31. Zur Pflicht des DPMA bei Rechtsnachfolge

[BPatG, Beschl. v. 25.05.2020, 11 W \(pat\) 39/19 – Laser-gestütztes Fräsen](#)

#### Leitsätze

1. Solange eine Beschlussfassung, mit der eine Patentanmeldung zurückgewiesen werden soll, mangels Verkündung oder erfolgreicher Zustellung keine Wirksamkeit entfaltet hat, kann die Prüfungsstelle jederzeit wieder in ein früheres Stadium des Prüfungsverfahrens zurückkehren.
2. Die Prüfungsstelle muss - in einem unter 1. genannten Fall - in ein früheres Stadium der Offensichtlichkeitsprüfung zurückkehren und die Beanstandung von Mängeln gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG wiederholen, wenn eine Rechtsnachfolge stattgefunden hat und Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die rechtsnachfolgende Person bisher keine Kenntnis von der Anmeldung oder deren Mängeln erhalten hat. Solche Anhaltspunkte liegen im Zweifel dann vor, wenn der Rechtsübergang aufgrund eines Hoheitsakts oder im Wege einer erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge eingetreten ist.

### 32. Zur Verfahrenssprache und zur offensichtlichen Unrichtigkeit

[BPatG, Ur. v. 03.02.2020, 6 Ni 45/16 \(EP\)](#)

#### Leitsätze

1. Ein in einer anderen Verfahrenssprache als deutsch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent, das die Patentinhaberin in einem vorangegangenen Patentnichtigkeitsverfahren in deutscher Sprache verteidigt hat, so dass der nunmehr angegriffene Patentanspruch nur noch in deutscher Sprache existiert, kann in einem nachfolgenden Patentnichtigkeitsverfahren nur noch in deutscher Sprache und nicht mehr in der ursprünglichen, der Erteilung zu Grunde liegenden Verfahrenssprache verteidigt werden.
2. Entnimmt der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) ein Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren in einem Kommunikationssystem unter Verwendung eines geteilten Abwärts-Steuerkanals, erkennt er die bloße Nennung eines Abwärts-Verkehrskanals an einer einzigen Stelle der Beschreibung – ohne weitergehende Erläuterungen oder Hinweise – nicht als mögliche Ausführungsform der Erfindung. Vielmehr fasst er die mit der übrigen technischen Lehre nicht übereinstimmende Formulierung als offensichtliche Unrichtigkeit auf, die er stillschweigend korrigiert.

### 33. Zur nachzuholenden Handlung

[BPatG, Beschl. v. 04.06.2020, 7 W \(pat\) 3/20](#)

#### Leitsatz (nichtamtl.)

Nach ständiger Senatsrechtsprechung ist unter der nachzuholenden Handlung im Sinne von § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG jede Handlung zu verstehen, die sich als sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstellt (vgl. Beschluss vom 17. Januar 2008 – 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93 – Weiterbehandlung I; Beschluss vom 21. April 2008 – 10 W (pat) 45/06, veröffentlicht in juris, Tz. 12; Beschluss vom 16. Oktober 2012 – 10 W (pat) 22/10 – Weiterbehandlung II, Beschluss vom 19. Februar 2015, 7 W (pat) 52/14 – Weiterbehandlung III, BIPMZ 2015, 297). Dementsprechend kann ein bloßes Fristgesuch nicht als nachzuholende Handlung anerkannt werden (vgl. BPatG a. a. O., insbes. Beschluss vom 17. Januar 2008 – 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93 – Weiterbehandlung I; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 123a Rn. 9; Benkard/Schäfers, a. a. O., § 123a Rn. 13, je m. w. N.).

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 34. Umfang des urheberrechtlichen Auskunftsanspruchs

[EuGH, Urt. v. 09.07.2020, C-264/19 – Constantin Film Verleih](#)

[BGH, Urt. v. 21.02.2019, I ZR 153/17](#)

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 22.08.2017, 11 U 72/16](#)

[LG Frankfurt a.M., Urt. v. 03.05.2016, 2-3 O 476/13](#)

#### Leitsatz

Art. 8 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass der darin genannte Begriff „Adressen“ sich, was einen Nutzer anbelangt, der ein Recht des geistigen Eigentums verletzende Dateien hochgeladen hat, nicht auf die E-Mail-Adresse und Telefonnummer dieses Nutzers sowie die für das Hochladen dieser Dateien genutzte IP-Adresse oder die bei seinem letzten Zugriff auf das Benutzerkonto verwendete IP-Adresse bezieht.

#### 35. Urheberrechtlicher Schutz für Faltrad

[EuGH, Urt. v. 11.06.2020, C-833/18 – Brompton Bicycle Ltd](#)

#### Leitsätze

- Die Art. 2 bis 5 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft sind dahin auszulegen, dass der in diesen Artikeln vorgesehene Urheberrechtsschutz auf ein Erzeugnis Anwendung findet, dessen Form, zumindest teilweise, zur Erreichung eines technischen Ergebnisses erforderlich ist, wenn es sich bei diesem Erzeugnis um ein aus einer geistigen Schöpfung entspringendes Originalwerk handelt, weil der Urheber des Werkes mit der Wahl der Form des Erzeugnisses seine schöpferische Fähigkeit in eigenständiger Weise zum Ausdruck bringt, indem er freie und kreative Entscheidungen trifft, so dass diese Form seine Persönlichkeit widerspiegelt.
- Es ist Aufgabe des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung aller einschlägigen Aspekte des Ausgrenzungstreits zu prüfen, ob dies der Fall ist.

### BVerwG

#### 36. Tarife einer Verwertungsgesellschaft müssen sich an wahrgenommenen Rechten orientieren

[BVerwG, Urt. v. 17.06.2020, 8 C 7.19](#)

[VGH Bayern, 25.02.2019, 22 B 17.1219](#)

[VG München, Urt. v. 25.10.2016, M 16 K 15.5333](#)

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschied mit Urteil vom 17.06.2020, dass eine Verwertungsgesellschaft, die Urheber- und Leistungsschutzrechte wahrnimmt, verpflichtet ist, Tarife über die Vergütung für die Nutzung dieser Rechte nach dem Umfang der von ihr wahrgenommenen Rechte festzusetzen.

Die Klägerin ist eine Verwertungsgesellschaft, die für private Sendeunternehmen (TV und Hörfunk) Urheber- und Leistungsschutzrechte wahrnimmt. Für die Lizenzierung dieser Rechte an Nutzer erhält sie eine Vergütung, die sie an die Inhaber der Rechte verteilt. Die Höhe der Vergütung, welche die Klägerin von Nutzern erzielt, richtet sich nach von ihr festgesetzten Tarifen. Ein im April 2013 von ihr veröffentlichter Tarif für die Wiedergabe von Funksendungen wurde im März 2015 vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Aufsichtsbehörde als unangemessen beanstandet. Die Behörde forderte die Klägerin deshalb auf, den Tarif zurückzunehmen. Den Widerspruch der Klägerin wies die Behörde zurück.

Das VG München hat den angefochtenen Bescheid aufgehoben. Der VGH München hat in der Berufung die Klage gegen die Rücknahmeanordnung abgewiesen, weil die Klägerin den Umfang der von ihr wahrgenommenen Rechte nicht ausreichend ermittelt habe. Die Aufhebung der Feststellung, der Tarif sei unangemessen, hat er hingegen nicht beanstandet. Dieser Einschätzung hat sich das BVerwG im Ergebnis nun angeschlossen. Die angefochtene Rücknahmeanordnung könne auf das hier noch anwendbare Urheberrechtswahrnehmungsgesetz gestützt werden. Nach dessen § 19 Abs. 2 S. 2 kann die Aufsichtsbehörde alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Verwertungsgesellschaft die ihr obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt. Dies schließt die Befugnis ein zu überprüfen, ob die von der Verwertungsgesellschaft veröffentlichten Tarife entsprechend den dafür geltenden Rechtsvorschriften aufgestellt wurden. Das BVerwG ist der Ansicht, das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz verpflichte die Verwertungsgesellschaft, aufgrund der von ihr wahrgenommenen Rechte angemessene Tarife festzusetzen und verpflichte sie deshalb, ihre Tarife nach dem Umfang der von ihr wahrgenommenen Rechte zu bemessen. Außerdem müsse die Höhe des Tarifs im Verhältnis zum Umfang dieser Rechte angemessen sein. An dieser Voraussetzung fehle es jedoch vorliegend, da die vorgelegten Unterlagen nicht geeignet seien zu belegen, dass die Klägerin über die dem Tarif zugrunde gelegten Rechte verfügt habe. Die weitere, von der Behörde getroffene Feststellung, dass der von der Klägerin veröffentlichte Tarif unangemessen sei, ist nach Ansicht des BVerwG hingegen rechtswidrig. Ein Missverhältnis der Höhe des Tarifs zum Umfang der

wahrgenommenen Rechte lasse sich ohne Erkenntnisse zu diesem Umfang nicht feststellen.

Quelle: [BVerwG, Pressemitteilung v. 17.06.2020](#)

## BGH

### 37. Erbin kann Auskunft über Verbleib der Vervielfältigungen von Tonbändern verlangen

[BGH, Urt. v. 03.09.2020, III ZR 136/18](#)

[OLG Köln, Urt. v. 29.05.2018, 15 U 66/17](#)

[LG Köln, Beschl. v. 21.08.2017, 14 O 286/14](#)

[LG Köln, Teilurteil v. 27.04.2017, 14 O 286/14](#)

Mit Urteil v. 03.09.2020 (Az. III ZR 136/18) entschied der Bundesgerichtshof (BGH) dass die Witwe und Erbin des im Jahr 2016 verstorbenen früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl einen Anspruch auf Auskunft über den Verbleib der Vervielfältigungen von Tonbändern hat, welche bei einem Gespräch mit Helmut Kohl angefertigt wurden.

Helmut Kohl und der Beklagte, ein bekannter Journalist, schlossen 1999 mit einem Verlag jeweils selbständige, inhaltlich aber aufeinander abgestimmte Verträge über die Erstellung der Memoiren des ehemaligen Bundeskanzlers. Die schriftliche Abfassung des Werkes sollte durch den Beklagten erfolgen. Kohl und der Beklagte trafen sich in den Jahren 2001 und 2002 an über 100 Tagen und sprachen in insgesamt 630 Stunden über sein gesamtes Leben, sowohl über die Zeit, in der er höchste politische Ämter innehatte, als auch über seinen vorherigen Werdegang. Die Gespräche wurden mit einem Tonbandgerät aufgenommen. Die Tonbänder, die Kohl persönlich zu keinem Zeitpunkt in den Händen hatte, nahm der Beklagte zur Vorbereitung der geplanten Buchveröffentlichung jeweils mit nach Hause, fertigte von ihnen Kopien und Abschriften an. Später überwarfen sich die Parteien. Kohl kündigte die Zusammenarbeit mit dem Beklagten und bat diesen mit anwaltlichem Schreiben unter anderem um die Prüfung und Weiterleitung einzeln in dem Schreiben aufgeführter Akten sowie weiterer Unterlagen. Dies verweigerte der Beklagte, die in dem Schreiben aufgeführten Akten befanden sich nicht in seinem Besitz. Einst in Kohls Büro gefertigte Kopien könnten nicht zurückgegeben werden, da sie unter verschiedenen Gesichtspunkten bearbeitet und ausgewertet worden seien. Im Übrigen handele es sich um allgemein zugängliche Reden und durchweg öffentliche Auftritte. Ende 2014 erklärte der Beklagte in einer Fernsehsendung, Kopien der Tonbänder angefertigt zu haben, die „in deutschen Landen und auch im Ausland“ verstreut seien und an die „man nicht so schnell drankommen“ werde.

An das Begehren von Kohl anknüpfend, fordert auch die Erbin des Altkanzlers von dem beklagten Journalisten im Wege der Stufenklage zunächst Auskunftserteilung über den Verbleib jeglicher Vervielfältigungsstücke sowie der weiteren Unterlagen, welche der Journalist im Rahmen seiner Arbeit mit Helmut Kohl erlangt hat. Auf der zweiten Stufe möchte sie sodann Schadensersatz wegen einer Falschauskunft des Beklagten aus dem

Jahre 2010 erstreiten. Das LG Köln gab der im Jahre 2014 eingereichten Klage zwar in Bezug auf den Verbleib sämtlicher Vervielfältigungsstücke statt, hielt jedoch den weitergehenden Anspruch auf Auskunft bezüglich weiterer Unterlagen wegen Verjährung für unbegründet. In der Berufungsinstanz entschied das OLG Köln sogar, dass auch der Auskunftsanspruch bezüglich eventuell existierender schriftlicher Vervielfältigungsstücke verjährt sei, da die Erblasserin schon seit 2010 Kenntnis über deren Existenz gehabt haben soll. Der BGH hat nun entschieden, dass der Auskunftsanspruch der Klägerin nicht verjährt und somit begründet ist. Die Verjährung dieses Anspruchs sei durch die Klageerhebung im Jahre 2014 gehemmt worden. Dies gelte – entgegen der Ansicht des OLG Köln – auch für die schriftlichen Vervielfältigungsstücke der Tonbänder. Kohl habe aufgrund der falschen Auskunft des Beklagten im Jahr 2010 berechtigterweise angenommen, dass diese Transkripte nicht mehr existieren würden. Lediglich die darüber hinausgehende Klage aus dem Jahr 2016 auf Auskunft bezüglich weiterer Unterlagen sei verjährt, da Helmut Kohl bereits 2012 selbst Kenntnis über die Existenz dieser Unterlagen gehabt haben soll und diese der Klägerin zuzurechnen sei.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 03.09.2020](#)

### 38. Branchenüblicher Vergütungssatz nicht identisch mit vertraglich angebotener Lizenz

[BGH, Urt. v. 18.06.2020, I ZR 93/19](#)

[OLG München, Urt. v. 11.04.2019, 29 U 3773/17](#)

[LG München I, Urt. v. 20.10.2017, 21 O 5904/14](#)

#### Leitsätze

1. Eine Lizenzierung nach Verletzung ist nicht ohne weiteres geeignet, den objektiven Wert der bloßen (zukünftigen) Nutzung zu belegen; entgolten wird damit regelmäßig mehr als nur die einfache Nutzung. Die nach einer Verletzung vereinbarten „Lizenzgebühren“ stellen nicht nur die Vergütung dar, die vernünftige Parteien als Gegenleistung für den Wert der künftigen legalen Benutzungshandlung vereinbart hätten; vielmehr bilden sie darüber hinaus regelmäßig eine Gegenleistung für die einvernehmliche Einigung über mögliche Ansprüche aus der vorangegangenen Rechtsverletzung. Dieser bei einem Nachlizenzierungsvertrag gegenüber einer freihändigen Lizenz vergütete „Mehrwert“ steht typischerweise der Annahme entgegen, ein solcher Lizenzvertrag habe eine Indizwirkung für den objektiven Wert der angemäßen Benutzungsberechtigung. (amtl.)
2. Maßgebliche Bedeutung für die Bemessung des zu leistenden Schadensersatzes im Wege der Lizenzanalogie kommt einer zur Zeit der Verletzungshandlung am Markt durchgesetzten eigenen Lizenzierungspraxis der Rechtsinhaberin zu (vgl. [BGH, Urteil vom 13.09.2018 – I ZR 187/17 – Sportwagenfoto](#)). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die in den Lizenzverträgen aufgeführten Lizenzsätze allgemein üblich und objektiv angemessen sind. Soweit die Rechtsinhaberin die von ihr vorgesehenen Lizenzgebühren verlangt und auch erhält,



rechtfertigt dieser Umstand die Feststellung, dass vernünftige Vertragsparteien bei Einräumung einer vertraglichen Lizenz eine entsprechende Vergütung vereinbart hätten. Werden die von der Rechtsinhaberin geforderten Lizenzsätze für die eingeräumten Nutzungsrechte auf dem Markt gezahlt, können sie einer Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie auch dann zu Grunde gelegt werden, wenn sie über dem Durchschnitt vergleichbarer Vergütungen liegen (vgl. [BGH, Urteil vom 26.03.2009 – I ZR 44/06 – Resellervertrag](#)). (nichtamtl.)

3. Lizenzsätze in nachlizenzierten Verträgen erfüllen auch nicht die Voraussetzung, dass die von der Rechtsinhaberin geforderten Lizenzsätze auf dem Markt gezahlt werden ([BGH, Urteil vom 26.03.2009 – I ZR 44/06 – Resellervertrag](#)). Marktpreise entstehen durch freien Angebots- und Nachfragewettbewerb hinsichtlich der künftigen Nutzung des Lizenzobjekts und nicht, wenn mit dem Vertragsschluss (auch) der Verzicht auf eine Rechtsverfolgung wegen einer Rechtsverletzung abgegolten wird. Dem steht der von der Revision als übergangen gerügte Vortrag nicht entgegen, Lizenzverträge nach vorangegangenen Urheberrechtsverletzungen seien stets zu den Konditionen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klägerin abgeschlossen worden. Daraus ergibt sich kein durch Angebot und Nachfrage bestimmter Marktpreis für eine freihändige Lizenzierung, sondern allenfalls ein „Marktpreis“ für Nachlizenzierungen, dem bei der Lizenzanalogie aber keine Bedeutung zukommt. (nichtamtl.)
4. Fehlt es an einer eigenen am Markt durchgesetzten Lizenzierungspraxis der Rechtsinhaberin, liegt es für die Festsetzung einer angemessenen Lizenzgebühr nahe, branchenübliche Vergütungssätze und Tarife als Maßstab heranzuziehen, wenn sich in dem maßgeblichen Zeitraum eine solche Übung herausgebildet hat ([BGH, Urteil vom 13.09.2018 – I ZR 187/17 – Sportwagenfoto](#)). Welche Lizenzgebühren für die streitigen Benutzungshandlungen üblich und angemessen sind, ist – soweit erforderlich durch Einholung eines Sachverständigengutachtens – vom Tatgericht zu klären (vgl. [BGH, Urteil vom 26.03.2009 – I ZR 44/06 – Resellervertrag](#)). (nichtamtl.)

### 39. Abmahnung allein zur Generierung von Einkünften rechtsmissbräuchlich

[BGH, Urt. v. 28.05.2020, I ZR 129/19](#)

*LG Hamburg, Urt. v. 21.06.2019, 308 S 9/17*

*AG Hamburg, Urt. v. 10.11.2017, 18b C 86/17*

#### Leitsätze (red.)

1. Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Rechtsverfolgung nach § 8 Abs. 4 S. 1 UWG bestehen, wenn die Abmahntätigkeit in keinem vernünftigen wirtschaftlichen Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit des Abmahnenden steht, der Anspruchsberichtigte die Belastung des Gegners mit möglichst hohen Prozesskosten bezweckt oder der Abmahnende systematisch überhöhte Abmahngebühren oder Vertragsstrafen verlangt, oder wenn der Ab-

mahnende an der Verfolgung des beanstandeten Wettbewerbsverstoßes kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse haben kann, sondern seine Rechtsverfolgung aus der Sicht eines wirtschaftlich denkenden Gewerbetreibenden allein dem sachfremden Interesse dient, die Mitbewerber mit möglichst hohen Kosten zu belasten.

2. Ein sachfremdes Interesse ist insbesondere zu bejahen, wenn der Prozessbevollmächtigte des Klägers das Abmahnengeschäft „in eigener Regie“ betreibt, allein um Gebühreneinnahmen durch die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen zu erzielen (vgl. [BGH, Urteil vom 26. April 2018 – GRUR 2019, 199 Rn. 21 = WRP 2019, 180 – Abmahnaktion II](#); [Urteil vom 14. Februar 2019 – I ZR 6/17, GRUR 2019, 638 Rn. 21 = WRP 2019, 72 – Kündigung der Unterlassungsvereinbarung](#)).

### 40. Voraussetzung für zulässige Vervielfältigung von Musikstücken

[BGH, Urt. v. 05.03.2020, I ZR 32/19 – Internet-Radiorecorder](#)

*OLG Hamburg, Urt. v. 17.01.2019, 5 U 18/17*

*LG Hamburg, Urt. v. 06.12.2016, 310 O 379/14*

#### Leitsätze

1. Allein der Kunde ist als Hersteller einer Privatkopie im Sinne von § 53 I 1 UrhG anzusehen, wenn die Vervielfältigung eines Musikstücks unter Nutzung der vollständig automatisierten Vorrichtung des Anbieters eines Internet-Radiorecorders angefertigt wird, sofern die Programmierung der Aufzeichnung einen Vorgang auslöst, der vollständig automatisiert ohne (menschlichen) Eingriff von außen abläuft (Fortführung von [BGH GRUR 2009, GRUR 2009, 845 Rn. 23 – Internet-Videorecorder I](#); [GRUR 2013, 618 Rn. 11 – Internet-Videorecorder II](#)).
2. Ob sich der Nutzer eines Internet-Radiorecorders mit Erfolg auf die Schutzschränke des § 53 I 1 UrhG berufen kann, hängt davon ab, ob bei den im Rahmen des Internet-Radiorecorders stattfindenden Vervielfältigungen (offensichtlich) rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlagen verwendet worden sind. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das Ergebnis des Dreistufentests gemäß Art.5 V der [RL 2001/29/EG](#) einer Anwendung der Privatkopieschränke entgegensteht.

### 41. Haftung eines Internetmusikdienstes

[BGH, Urt. v. 05.03.2020, I ZR 6/19 – musicmonster](#)

[OLG München, Urt. v. 22.11.2018, 29 U 3619/17](#)

*LG München I, 21.09.2017, 7 O 9061/17*

#### Leitsätze (red.)

1. Für die Frage, wer sich gem. § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG als Hersteller einer Vervielfältigung auf diese Schutzschränke berufen kann, kommt es zunächst allein auf eine technische Betrachtung an.



2. Erst wenn der Hersteller gem. § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG bestimmt worden ist und festgestellt werden kann, dass der Hersteller die Vervielfältigung im Auftrag eines Dritten angefertigt hat, ist zu prüfen, ob die Vervielfältigung gem. § 53 Abs. 1 S. 2 UrhG dem Auftraggeber zuzurechnen ist. Eine solche Zurechnung erfordert eine am Schutzzweck der Privilegierung des Privatgebrauchs nach § 53 Abs. 1 S. 2 UrhG ausgerichtete normative Bewertung.
3. Allein der Kunde ist als Hersteller der Aufzeichnung eines Internet-Videorecorders anzusehen, wenn er eine Aufzeichnung unter Nutzung der vollständig automatisierten Vorrichtung des Anbieters des Internet-Videorecorders anfertigt.
4. Für Internet-Anwendungen zur Aufzeichnung von Musik gelten keine anderen Maßstäbe als für Internet-Videorecorder.

## OLG

### 42. Kein Haftung für Upload von Bildern durch Hackerangriff

[OLG Hamburg, Urt. v. 18.06.2020, 5 U 33/19](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 22.01.2019, 310 O 219/18](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Die Verletzung von Verkehrspflichten begründet für sich keine täterschaftliche Haftung gem. § 97 Abs. 1 UrhG (BGH, GRUR 2011, 1018 Rn. 18 – Automobil-Onlinebörse; BGH, GRUR 2010, 633 Rn. 3 – Sommer unseres Lebens). Der Betrieb einer Internetseite mit einem Content-Management-System, das Sicherheitslücken aufweist, erfüllt in Ermangelung einer eigenen Handlung nicht den Tatbestand der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) oder der Vervielfältigung (§ 16 UrhG) (vgl. BGH, 2010, 633 Rn. 4 3 – Sommer unseres Lebens).
2. Den Betreiber einer Internetseite und als Diensteanbieter gem. § 2 Satz 1 Nr. 1 TMG treffen bis zur Kenntnis von der Rechtsverletzung durch Dritte keine anlasslosen Prüf- und Überwachungspflichten. Die Verpflichtung des Störers, eine konkrete Rechtsverletzung abzustellen und gegebenenfalls im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren bestimmte zukünftige Rechtsverletzungen durch spezifische Vorabprüfungen zu unterbinden, entstehen hingegen erst nach einem Hinweis auf einen konkreten Rechtsverstoß.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### OLG

#### 43. Gestaltungselemente eines Kleidungsstückes können auf betriebliche Herkunft hinweisen

[OLG Köln, Urt. v. 24.07.2020, 6 U 298/19](#)

[LG Köln, Urt. v. 13.11.2019, 84 O 250/18](#)

##### Leitsätze

1. Im Falle der Übernahme einer fremden Leistung ist Verletzter grundsätzlich derjenige, dessen Leistung nachgeahmt wird. Dies ist in der Regel der Hersteller und nicht der Händler. (nichtamtl.)
2. Im Bereich der Mode kann die Gestaltung eines Kleidungsstückes jedenfalls dann auf die betriebliche Herkunft hinweisen, wenn sie in ihrer Gesamtanmutung besonders ist und sich hinreichend vom wettbewerblichen Umfeld abhebt und sich trotz der Schnelllebigkeit von Mode im Bekleidungssektor - und damit möglicherweise mitunter zeitweilig gegen den Trend - bereits seit einem Jahrzehnt auf dem Markt hält und vom Verkehr wiedererkannt wird. (red.)

#### 44. Zur Bedeutung technisch bedingter Gestaltungselemente in Relation zur wettbewerblichen Eigenart

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 02.07.2020, 6 U 149/19](#)

[LG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.04.2019, 2-3 O 296/18](#)

##### Leitsätze

1. Kann ein Merkmal eines aus ergänzendem Leistungsschutz geschützten Erzeugnisses nur durch ein bestimmtes technisches Verfahren erreicht werden, kann dieses Merkmal nicht als technisch notwendiges Gestaltungselement angesehen werden. Technisch notwendig ist dann nämlich nicht die Gestaltung, sondern der Herstellungsweg für die Gestaltung, der jedoch für den Schutz insoweit nicht erheblich ist.
2. Ist der Nachahmer später als der Anbieter des Originals auf dem Markt erschienen, muss der Nachahmer darlegen und beweisen, dass er das von ihm angebotene Produkt in Unkenntnis der Existenz des Originals geschaffen hat.

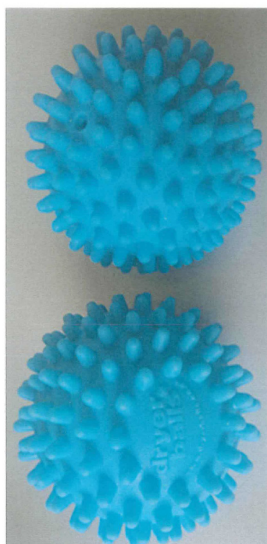


Beklagte

Klägerin

**45. Wettbewerbliche Eigenart eines mit Noppen besetzten Trocknerballs**[OLG Frankfurt a.M., Urst. v. 25.06.2020, 6 U 65/19](#)[LG Frankfurt a.M., Urst. v. 22.02.2019, 3-8 O 44/18](#)**Leitsätze**

1. Ein mit Noppen versehener Ball, der hergestellt wird, um als Trocknerball im Wäschetrockner die Trockenstarre von Wäsche zu verhindern, besitzt wettbewerbliche Eigenart und kann daher Schutz vor unlauterer Nachahmung genießen. Dabei wird nicht die Idee geschützt, Noppen auf eine Kugelform aufzusetzen, sondern das konkrete Erzeugnis als Trocknerball. Bei der Beurteilung der wettbewerblchen Eigenart ist der Verwendungszweck des Erzeugnisses miteinzubeziehen.
2. Aus dem Umstand, dass es Noppenbälle gibt, die ähnlich aussehen wie der Trocknerball, aber als Massagebälle oder Tierspielzeug Verwendung finden, kann nicht geschlossen werden, dass es sich bei dem Trocknerball um ein Allerweltserzeugnis handelt.
3. Der Trocknerball hebt sich von anderen Produkten im Marktumfeld ab, denn es gibt keinen einheitlichen Markt für Noppenbälle. Es besteht keine Grundlage für die Annahme, dem vom Trocknerball angesprochenen Verkehrskreis könnte geläufig sein, dass er anstelle eines Trocknerballs auch einen Massageball oder einen als Tierspielzeug gedachten Noppenball im Wäschetrockner verwenden kann.



Produkt der Klägerin



Produkt der Beklagten

**46. Wettbewerbliche Eigenart einer Kaffeepresse**[OLG Frankfurt a.M., Urst. v. 18.06.2020, 6 U 66/19](#)[LG Frankfurt a.M., Urst. v. 22.03.2019, 3-10 O 135/17](#)**Leitsätze**

1. Zur Darlegung der wettbewerblchen Eigenart eines Produktes genügt eine Beschreibung derjenigen Merkmale, die die wettbewerblche Eigenart begründen sollen. Es ist dann Sache des Beklagten, Tatsachen vorzutragen, die das Entstehen einer an sich gegebenen Eigenart in Frage stellen (wettbewerblches Umfeld, Nachahmungen).
2. Der Verkauf des Originals durch den Hersteller unter einer zweiten Marke kann die Eigenart dann nicht in Frage stellen, wenn der Verkauf bereits vor 15 bzw. 11 Jahren stattgefunden hat.



Produkt der Klägerin



Produkt der Beklagten

**47. Herkunftstäuschung im Bereich von Sofortbild-Filmen und -Kameras**[OLG Köln, Urst. v. 12.06.2020, 6 U 265/19](#)[LG Köln, Urst. v. 15.10.2019, 31 O 145/18](#)**Leitsätze**

1. Kläger sind gehalten, die Merkmale, die die wettbewerblche Eigenart begründen, konkret vorzutragen, die sodann vom Tatrichter festzustellen sind. So muss das Produkt detailliert beschrieben und

in der Regel das Produkt selbst vorgelegt werden. Wird das Produkt vorgelegt, sind damit die wesentlichen Merkmale dargelegt, die die wettbewerbliche Eigenart begründen. Das Gericht kann sodann aufgrund dieser vorgetragenen Tatsachen die Merkmale bestimmen, denen wettbewerbliche Eigenart zukommt. Nicht erheblich ist, ob das Landgericht und der Senat auch weitere, von den Anspruchstellern nicht vorgetragene Merkmale aufgrund des vorgelegten Produkts feststellen, die die wettbewerbliche Eigenart begründen. (nichtamtl.)

2. Es ist anzunehmen, dass sich der Verbraucher bereits mit dem Kauf einer Sofortbild-Kamera für das System eines bestimmten Herstellers entscheidet. Bereits zu diesem Zeitpunkt kann eine Täuschung über die Herkunft des Produktes vorliegen. Sie bemisst sich vor allem nach der Bewerbung der Kamera bzw. der Gestaltung ihrer Umverpackung, nicht aber nach den Bildern an sich. (red.)
3. Eine Herkunftstäuschung scheidet jedenfalls aus, wenn die Filme und die Kameras deutlich mit dem Markennamen der Beklagten gekennzeichnet sind. Bei einer Kamera handelt es sich um ein technisch komplexes Gerät, bei dem der Verkehr auf den Hersteller Wert legt. (red.)

dem Lebensmittel- und Genussmittelbereich in Betracht kommen (vgl. OLG Köln, Urteil v. 15.01.2010, Az. 6 U 131/09, Rn. 17 – „Der Eisbär hustet nicht“, juris; GRUR-RR 2014, 210/213 – „Bounty“). Darüber hinaus ist insbesondere auch dann von einem unangemessenen Imagetransfer auszugehen, wenn sich ein Mitbewerber in so starkem Maße an das bekannte Produkt anlehnt, dass es zwar - angesichts eindeutiger Kennzeichnung - zu keiner Herkunftsverwechslung, aber zu einem unlauteren Partizipieren des Mitbewerbers an der vom Anbieter des Konkurrenzprodukts durch eigene, unter Umständen intensive und langjährige Anstrengungen am Markt erworbenen Wertschätzung kommt. (nichtamtl.)

## LG

### 48. Lauterkeitsrechtlicher Schutz von Kochgeschirr

[LG Köln, Ur. v. 28.01.2020, 31 O 33/19](#)

#### Leitsatz (red.)

Beruhet die wettbewerbliche Eigenart eines Bräters auf ästhetischen Merkmalen wie der Gestaltung des Deckels, des Topfes, des Knaufs und der Henkel, hängt der lauterkeitsrechtliche Schutz nicht von der Neuheit der Gestaltung ab. Unerheblich ist daher, dass das Produkt bereits auf einem ausländischen Markt – vorliegend dem französischen Markt – bekannt ist bzw. dort zum Allgemeingut zählt. Vielmehr ist für die Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart allein der deutsche Markt maßgeblich.

### 49. Nachahmungsschutz im Bereich von Fruchtgummiprodukten

[LG Köln, Ur. v. 14.01.2020, 33 O 62/17](#)

#### Leitsätze

1. Geringfügige Unterschiede hinsichtlich Farbgebung und Gestaltung stehen der Annahme einer identischen Übernahme der klägerischen Produkte nicht entgegen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Abweichungen aus der Sicht des die vergleichsweise niedrigpreisigen Waren des täglichen Bedarfs situationsadäquat eher flüchtig wahrnehmenden und seine Betrachtung nicht analysierenden Verbrauchers (vgl. OLG Köln, GRUR-RR 2014, 210/212 – „Bounty“) zu keinem abweichenden Gesamteindruck führen. (red.)
2. Der für eine Rufausbeutung notwendige Imagetransfer kann auch bei populären Produkten aus



## Allgemeines

**Hennum / Valentin**, *EIPR 2020*, 196  
Decision from the Eastern High Court Changes Danish Practice Regarding Assessment of Recoverable Legal Costs in Patent and IP Cases

**Hofmann**, *GRUR 2020*, 915  
Funktionswidriger Einsatz subjektiver Rechte

**Kellenter**, *Mitt. 2020*, 149  
3D-Druck und IP

**Rahmatian**, *JIPITEC 2020*, 186  
Debts, Money, Intellectual Property, Data and the Concept of Dematerialised Property

**Schneider / Kremer**, *ITRB 2020*, 166  
Rechtsschutz für KI-Erzeugnisse in Kunst und Design

## Markenrecht

**Ariyarathna/Ozgoli**, *EIPR 2020*, 438  
Protection of Celebrity Image and Likeness in Australia: From the Perspectives of Trade Mark Law and the Common Law Tort of Passing Off

**Bender**, *MarkenR 2020*, 81  
Freie Bahn der Unionsmarke - Teil 2: Relative Schutzversagungsgründe – Verwechslungsgefahr

**Bender**, *MarkenR 2020*, 129  
Freie Bahn der Unionsmarke - Teil 3: Die relativen Schutzversagungsgründe der Art. 8 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5 UMV sowie allgemeine Grundsatz- und Verfahrensfragen

**Cao**, *MarkenR 2020*, 181  
The Fourth Revision of the Chinese Trade Mark Law

**Feddersen**, *MarkenR 2020*, 169  
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Markenrecht im Jahr 2019

**Gilbertson**, *IDEA 2020*, 502  
Blunt advice: A crash course in cannabis trademarks

**Klawitter**, *MarkenR 2020*, 209  
Die Marke als Instrument zur Monopolisierung sog. Sekundärmärkte

**Kochendörfer**, *GRUR 2020*, 949  
Englische Markenwörter – Wer versteht sie?

**Lubishtani/Fuchs**, *sic! 2020*, 225  
The right to parody at the intersection between freedom of expression and trademark law: an analysis of the legal framework of the European Union and Switzerland

**Madan**, *MarkenR 2020*, 217  
The burgeoning of trade mark law: An Indian perspective

**Skupin**, *GRUR-Prax 2020*, 275  
Markenrechtliche Leistungsangebote nichtanwaltlicher Dienstleister im Lichte des Rechtsdienstleistungsgesetzes

**Wiltschek/Majchrzak**, *WRP 2020*, 1137  
Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich (Teil 1)

**Wirtz**, *Mitt. 2020*, 210  
Das Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG) - 2. Teil: Neue amtliche Löschungs- und Verfallsverfahren

## Patentrecht

**Abbott**, *Mitt. 2020*, 54  
How Inventive Machines Will Change the Ultimate Test of Patentability: Part III - A Post-Skilled World

**Ackermann**, *Mitt. 2020*, 309  
Ergänzende Schutzzertifikate: Schluss mit der Diskussion über erfinderische Tätigkeit Teil III

**Aymaz / Horn / Karaosmanoğlu**, *Mitt. 2020*, 197  
Rechtliche Vorgaben für einen neuen Anlauf zur Ratifizierung des UPC-Übereinkommens - Wie kann es trotz Brexit und Entscheidung des BVerfG noch gerettet werden?

**Baldus**, *Mitt 2020*, 51  
Der Schutz von Erfindungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz

**Becker**, *Mitt. 2020*, 307  
Eine interessante Konstellation: die Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit als Vorprüfung für die Ausführbarkeit

**Bennett**, *sic! 2020*, 240  
The Future of Protecting Computer-Implemented Methods of Simulation under the European Patent Convention

**Binctin / Dhenne / Fulconis / Py**, *IPQ 2020*, 20  
Position of the Institut de Boufflers on the Reform of the French Patent System Resulting from the PACTE Law

**Chronopoulos**, *IPQ 2020*, 138  
Reconstructing the Complete Patent Bargain: The Doctrine of Equivalents

**Correa / Correa / de Jonge**, *JWIP 2020*, 121  
The status of patenting plants in the Global South

**Cross / Strath**, *EIPR 2020*, 251  
Patents Court finds Conversant Patent Invalid in Smartphone Interface Dispute

**de Rassenfosse / Higham**, *JIPLP 2020*, 544  
Wanted: a standard for virtual patent marking

**Dornis**, *GRUR 2020*, 690  
Standardessenzielles Patent, FRAND-Bindung und Rechtsübergang

**Fitzner / Munsch**, *Mitt. 2020*, 250  
Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch - ein Teil einer Familie im deutschen Rechtssystem?

**Giegerich**, *EuZW 2020*, 560  
BVerfG verzögert europäische Patentreform - Vorschläge zur Schadensbegrenzung

**Graff / Pardey**, *JWIP 2020*, 40  
Inventions an patenting in Africa: Empirical trends from 1970 to 2010

**Greenberg**, *IDEA 2020*, 328  
Protecting virtual things: Patentability of artificial intelligence technology for the internet of things

**Henriksen**, *EIPR 2020*, 406  
Australia's de Facto Biosimilar Patent Dance: A Comparison with the United States' BPCIA

**Jacob**, *Mitt. 2020*, 97  
Injunctions in Patent Cases

**Kessler**, *Mitt. 2020*, 108  
Diebe sind Täter und keine Opfer - Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch des § 139 I PatG bedarf keiner Verhältnismäßigkeitsprüfung

**Krauß**, *Mitt. 2020*, 157  
Aktuelles aus dem Bereich Biotechnologie - Einschränkungen des Schutzes eines ergänzenden Schutzzertifikats durch die neue VO (EU) 2019/933

**Kühnen**, *GRUR 2020*, 576  
Zivilprozessualer Geheimnisschutz in Patentstreitverfahren - Zugleich Entgegnung auf Zhu/Popp (*GRUR 2020*, 338)

**Liu**, *IDEA 2020*, 352  
Fixing secondary considerations in patent obviousness analysis

**May**, *Mitt. 2020*, 315  
Das dem Schutzbereich angemessene technische Problem

**Meitinger**, *Mitt. 2020*, 49  
Künstliche Intelligenz als Erfinder?

**Metzger / Zech**, *GRUR 2020*, 561  
COVID-19 als Herausforderung für das Patentrecht und die Innovationsförderung

**Osenga**, *IDEA 2020*, 104  
Patent-eligible subject matter... Still wielding the wrong weapon – 12 years later

**Petrlik / Linke**, *GRUR Int. 2020*, 624  
'Enforcement of Patent Law in Civil Proceedings' – A Conference Report on the Fifth Bi-national Seminar of TU Dresden and Charles University in Prague, 26 November 2019

**Scheil**, *Mitt. 2020*, 163  
Aktuelles aus der VR China - Standard essentielle Patente

**Schlimme**, *Mitt. 2020*, 113  
Weltraumgegenstände als Objekte eines nationalen Patentschutzes Teil I

**Schlimme**, *Mitt. 2020*, 298  
Weltraumgegenstände als Objekte eines nationalen Patentschutzes Teil II

**Schönbohm / Ackermann-Blome**, *GRUR Int. 2020*, 578  
Products, Patents, Proportionality – How German Patent Law Responds to 21st Century Challenges

**Schönbohm / Ackermann-Blome**, *Mitt. 2020*, 101  
Zur Modernisierung des Patentgesetzes: Ursache, Wirkung und Abhilfe? - Eine erste Analyse des Diskussionsentwurfs des BMJV

**Semonov**, *JIPLP 2020*, 530  
'Meanwhile, the defendant is enjoined from ...'— interlocutory injunctions and risk assessment in patent disputes

**Son**, *Mitt. 2020*, 165  
Korean Supreme Court First Rules That Scope of Extended Patent May Cover a Different Salt of Original Drug

**Stadler**, *Mitt. 2020*, 162  
Neues Patentanwaltsrecht in Österreich

**Strowel / Léonard**, *JIPITEC 2020*, 1  
Cutting Back Patent Over-Enforcement: How to Address Abusive Practices Within the EU Enforcement Framework

**Tessensohn**, *EIPR 2020*, 320  
Patent Infringement Royalty Rate Boosted by Grand Panel IP High Court Japan

**Tilmann**, *Mitt. 2020*, 245  
Erwiderung: Zu einem Unverhältnismäßigkeitsverbot im Patentrecht

**Wallinger**, *Mitt. 2020*, 205  
Auslegung und erfinderische Tätigkeit - Anmerkung zur Entscheidung Gaseinspritzsystem

## Urheber- und Designrecht

**Ariyaratna, *EIPR 2020, 312***

Protection of Unpublished Works after Death: An Analysis of Developments in Australia and the United States

**Beldiman / Blanke-Roeser / Tischner, *GRUR Int. 2020, 673***

Spare Parts and Design Protection – Different Approaches to a Common Problem. Recent Developments from the EU and US Perspective

**Bonadio / McDonagh, *IPQ 2020, 112***

Artificial Intelligence as Producer and Consumer of Copyright Works: Evaluating the Consequences of Algorithmic Creativity

**Czarny-Drożdziejko, *IIC 2020, 624***

The Subject-Matter of Press Publishers' Related Rights Under Directive 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market

**Egloff, *sic! 2020, 399***

Von der "freien Benutzung" zum "künstlerischen Zitat"

**Eichelberger, *WRP 2020, 954***

Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2019/2020 (Teil 1)

**Eichelberger, *WRP 2020, 1098***

Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2019/2020 (Teil 2)

**Ekiz, *IPQ 2020, 204***

Copyright and Public Appearance: A Review of the Relationship Between Parody and Moral Rights in the UK

**Frosio, *IIC 2020, 709***

Reforming the C-DSM Reform: A User-Based Copyright Theory for Commonplace Creativity

**Gerhardt, *IDEA 2020, 1***

Copyright Publication on the Internet

**Helfer / Land / Okediji, *EIPR 2020, 332***

Copyright Exemptions Across Borders: Implementing the Marrakesh Treaty

**Hofmann, *GRUR 2020, 915***

Funktionswidriger Einsatz subjektiver Rechte

**Klett / Leyendecker, *K&R 2020, 493***

Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2019

**Kuschel / Rostam, *CR 2020, 393***

Urheberrechtliche Aspekte der Richtlinie 2019/770

**Lebach, *GRUR-Prax 2020, 299***

Urheberrechtlicher Geheimnisschutz

**Leistner, *ZUM 2020, 505***

Filtertechnologien und das Urheberrecht - Acht Thesen zur Umsetzung des Art. 17 DSM-RL

**Lerach, *GRUR-Prax 2020, 299***

Urheberrechtlicher Geheimnisschutz

**Lütke, *GRUR-RR 2020, 337***

Die neuere Rechtsprechung zu Streitwerten bei der Verletzung von Rechten nach dem UrhG

**McWhirter, *JIPLP 2020, 390***

Communication to the public online: protecting copyright or breaking the Internet?

**O'Farrell, *EIPR 2020, 281***

Copyright in Letters

**Oprysk / Sein, *IIC 2020, 594***

Limitations in End-User Licensing Agreements: Is There a Lack of Conformity Under the New Digital Content Directive?

**Oprysk, *JIPITEC 2020, 200***

Secondary communication under the EU copyright acquis after Tom Kabinet Between exhaustion and securing work's exploitation

**Oruç, *JIPITEC 2020, 149***

3D Digitisation of Cultural Heritage Copyright Implications of the Methods, Purposes and Collaboration

**Racine, *IDEA 2020, 544***

Fostering expressive knowledge: The Copyrightability of computergenerated works in Canada

**Rauer / Bibi, *ZUM 2020, 519***

Digitale Wirklichkeit - Gibt es einen Lichtbildschutz für virtuelle Bilder?

**Schippel, *K&R 2020, 423***

Ready-only-Nutzung von Computerprogrammen durch Dritte - Vereinbarkeit mit §§ 69 a ff. UrhG?

**Schippel, *MMR 2020, 445***

Micro-Services – Schutzgegenstand des § 69a UrhG? Aktuelle Entwicklung in IT-Architekturen

**Senftleben, *IIC 2020, 751***

Flexibility Grave – Partial Reproduction Focus and Closed System Fetishism in CJEU, Pelham

**Skupin, *ZUM 2020, 514***

FILTER(N) oder nicht? Der Einsatz von Filtertechnologien im Urheber- und Medienrecht

**Stieper, *GRUR 2020, 699***

Die Umsetzung von Art. 17 VII DSM-RL in deutsches Recht (Teil 1)

**Stieper, GRUR 2020, 792**

Die Umsetzung von Art. 17 VII DSM-RL in  
deutsches Recht (Teil 2)

**The Bird & Bird IP Team, JIPLP 2020, 332**

National copyright decisions round-up 2019

**Trapova, EIPR 2020, 272**

Reviving Collective Management: Will CMOs  
Become the True Mediators They Ought to Be in the  
Digital Single Market?

**von Ungern-Sternberg, GRUR 2020, 923**

Wahrnehmungsverträge von  
Verwertungsgesellschaften

**Wirth, ZUM 2020, 585**

Die Pflicht zur Löschung von Forschungsdaten -  
Urheber- und Datenschutzrecht im Widerspruch zu  
den Erfordernissen guter wissenschaftlicher Praxis?

### ***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, MdP, Mitt., MMR, NJW,  
PharmR, sic!, UFITA, WRP, ZGE, ZUM*



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

## Werkstattgespräche

Aufgrund der Einschränkungen durch die aktuellen COVID-19-Maßnahmen können derzeit leider keine Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.

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

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

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

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

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

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

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

ISBN 978-3-943460-92-6



## Impressum

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

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

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

**Urheber- und Designrecht:** Alexandra Wachtel  
Jakob Gerber

**Wettbewerbsrecht:** Dr. Linn-Karen Fischer

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

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

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

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

**ISSN:** 1864-2586