ISSN: 1864-2586 3/2016

CIPReport

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

Aus dem Inhalt

Aktuelles

Änderung des TMG ist in Kraft getreten **S. 82**

WIPO: Marrakesch-Vertrag tritt September 2016 in Kraft **S. 84**

Rechtsprechung

Voraussetzungen aus dem Urteil L'Oréal auch auf physische Markthallen anwendbar **S. 88**

Überwachungs- und Prüfungspflicht für Amazon-Händler **S. 92**

Geänderte Ansprüche in der Berufungsinstanz **S. 95**

„Airscarf" – Daimler AG verliert Patentrechtsstreit um Nacken-Heizsystem **S. 95**

Zur Auslegung eines „Patentlizenzvertrags" **S. 97**

Warenausstellung auf einer Fachmesse – Anbieten i. S. V. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG? **S. 97**

Spanische Ausgleichsregelung ist richtlinienwidrig **S. 100**

Schutz von Reproduktionsfotografien als Lichtbilder **S. 100**

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

CIP

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (1/6)

Aktuelles

Allgemeines

1. Änderung des TMG ist in Kraft getreten S. 82
2. Gesetz zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes ist zu großen Teilen in Kraft getreten S. 82

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

3. EURid und EUIPO haben am 23.06.2016 Zusammenarbeitsvereinbarung geschlossen S. 82
4. 125 Jahre Madrider Markensystem S. 82
5. DPMA: Hinweis zum Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung der Markenverordnung S. 82
6. Markenrechtsfakten rund um den BREXIT im UK S. 83

Patentrecht

7. EU-Patent: Referendum der Briten sorgt für Unsicherheiten S. 83
8. Verwaltungsrat der EPO stimmt Reform der Beschwerdekammern zu S. 83
9. EPA und IP Australia beschließen PPH Pilotprojekt S. 83
10. EPA schließt Patentabkommen mit Malta und Lettland S. 83
11. Patente auf Pflanzen und Tiere stoßen zunehmend auf Kritik S. 83
12. Apple vs. Samsung: Erster großer Patentstreit wird im Oktober 2016 vor dem Supreme Court verhandelt S. 84
13. Apple droht Verkaufsverbot in Peking S. 84
14. Samsung reicht Patentklage gegen Huawei ein S. 84

Designrecht

15. EUIPO und nationale Ämter veröffentlichen Leitlinien zur grafischen Wiedergabe von Designs S. 84

Urheberrecht

16. WIPO: Marrakesch-Vertrag tritt September 2016 in Kraft S. 84
17. EuGH Generalanwalt Szpunar: Richtlinie zum Vermietrecht und Verleihrecht auf E-Books anwendbar S. 85
18. Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie befürwortet allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke S. 85
19. VG Media bescheinigt Leistungsschutzrecht für Presseverleger schlechte Zwischenbilanz S. 85
20. Verlag C. H. Beck legt Verfassungsbeschwerde gegen VG-Wort-Urteil ein S. 86
21. Musiker üben Kritik an Haftungsprivilegierungsvorschriften S. 86
22. Dezentrale Plattform OMI soll Zuordnung von Urheberrechten vereinfachen S. 86
23. Streit um Urheberrechte am Geburtstagslied „Happy Birthday“ beigelegt S. 86
24. Gitarrensequenz aus „Stairway to Heaven“ kein Plagiat S. 86
25. Abmahnbeantworter nimmt seinen Dienst auf S. 87

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (2/6)

Rechtsprechung

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Hilfscharakter einer Beurteilung **S. 88**
   EuGH, Beschl. v. 22.06.2016, C-295/15 P – ARKTIS

2. Auslegung der MarkenVO unter Bezugnahme aller Sprachfassungen **S. 88**
   EuGH, Urt. v. 22.06.2016, C-207/15 P – Bildmarke mit Bestandteil „CVTC“

3. Angemessene Entschädigung für Handlungen, die nach der Veröffentlichung einer Unionsmarkenanmeldung und vor der Veröffentlichung der Eintragung einer Unionsmarke vorgenommen werden **S. 88**
   EuGH, Urt. v. 22.06.2016, C-280/15 – angemessene Entschädigung

4. Voraussetzungen aus dem Urteil L'Oréal auch auf physische Markthallen anwendbar **S. 88**
   EuGH, Urt. v. 07.07.2016, C-494/15 – Mittelperson

5. Anerkennung der Rechtskraft eines Urteils **S. 89**
   EuGH, Urt. v. 21.07.2016, C-226/15 P – English pink/PINK LADY

6. Einheitliche Auslegung von Unionsrecht **S. 89**
   EuGH, Urt. v. 21.07.2016, C-597/14 P – Nachweis einer älteren Marke

7. Verteilung der Kosten **S. 89**
   EuGH, Urt. v. 28.07.2016, C-57/15 – Anwaltskosten

EuG

8. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Meissen“ und „Meissen“ für sanitäre Anlagen, Baumaterialien und Möbel **S. 90**
   EuG, Urt. v. 14.06.2016, T-789/14 – MEISSEN/MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN

9. Beschreibender Charakter der Marke „SCRUBMASTER“ für reinigende Geräte **S. 90**
   EuG, Beschl. v. 17.06.2016, T-629/15 – SCRUBMASTER

10. Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist **S. 90**
    EuG, Urt. v. 28.06.2016, T-656/14 – Form eines Schalungsschlosses

11. Keine geografische Bezeichnung von „Neuschwanstein“ **S. 90**
    EuG, Urt. v. 05.07.2016, T-167/15 – NEUSCHWANSTEIN

12. Zur rechtsmissbräuchlichen Anmeldestrategie **S. 91**
    EuG, Urt. v. 07.07.2016, T-82/14 – LUCEO

13. Fehlende Unterscheidungskraft von „ConnectedWork“ für u.a. Datenverarbeitung, Telekommunikationsdienste und IT-Dienstleistungen **S. 91**
    EuG, Urt. v. 14.07.2016, T-491/15 – ConnectedWork

14. „keep it easy“ als beschreibender Slogan **S. 91**
    EuG, Urt. v. 20.07.2016, T-308/15 – keep it easy

15. Beschreibender Charakter der Marke „SUEDTIROL“ **S. 91**
    EuG, Urt. v. 20.07.2016, T-11/15 – SUEDTIROL

BGH

16. Kein Werktitelschutz von „wetter.de“ **S. 92**
    BGH, Urt. v. 28.01.2016, I ZR 202/14 – wetter.de

17. Überwachungs- und Prüfungspflicht für Amazon-Händler **S. 92**
    BGH, Urt. v. 03.03.2016, I ZR 140/14 – Angebotsmanipulation bei Amazon

18. Zur Domain-Registrierung durch einen Treuhänder **S. 92**
    BGH, Urt. v. 24.03.2016, I ZR 185/14 – grit-lehmann.de

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (4/6)

19. Zur Aufrechterhaltung eines Unternehmenskennzeichens S. 92
BGH, Urt. v. 07.04.2016, I ZR 237/14 – mt-perfect

20. Unterscheidungskraft trotz anpreisenden Sinns einer Bezeichnung S. 92
BGH, Beschl. v. 31.05.2016, I ZB 39/15 – OUI

21. Pressemitteilung: Farbmarke „Sparkassen-Rot“ bleibt S. 93
BGH, Beschl. v. 21.07.2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot

Patentrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

22. Das Rechtschutzbedürfnis im Rahmen der Nichtigkeitsklage S. 94
BGH, Urt. v. 24.05.2016, X ZR 28/14

23. Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln S. 94
BGH, Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed

24. Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Diagnose oder Therapiekontrolle der Zöliakie oder Sprue S. 94
BGH, Urt. v. 19.04.2016, X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren

25. Veranlassung zur Weiterentwicklung eines Standardisierungsentwurfs S. 94
BGH, Urt. v. 16.02.2016, X ZR 5/14 – Anrufroutingverfahren

26. Geänderte Ansprüche in der Berufungsinstanz S. 95
BGH, Urt. v. 21.06.2016, X ZR 41/14 – Fahrzeugscheibe II

27. „Airscarf“ – Daimler AG verliert Patentrechtsstreit um Nacken-Heizsystem S. 95
BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wärmetauscher

BPatG

28. Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche S. 95
BPatG, Beschl. v. 18.04.2016, 20 W (pat) 47/13 – Elektronisches Gerät

OLG

29. Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen S. 95
OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016, 6 U 55/16

LG

30. Erfolgreiche einstweilige Verfügung wegen Patentverletzung durch ein Generikum (II) S. 95
LG München I, Urt. v. 24.06.2016, 21 O 5583/16

31. Bereits Bekanntes zum „Anbieten“ i. S. v. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG S. 96
LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 179/10 - Antriebsvorrichtung

32. Rückgabe patentverletzender Erzeugnisse infolge eines Rückrufanspruchs S. 96
LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 95/13 – LED Anschlusselement

33. Geborenes und gekorenes Saatgut S. 96
LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 65/15 – Kartoffeln

34. Vergabe einer ausschließlichen Lizenz bei bestehenden einfachen Lizenzen und Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO S. 97
LG Düsseldorf, Urt. v. 24.03.2016, 4b O 7/15 – Rauchartikel

35. Zur Auslegung eines „Patentlizenzvertrags“ S. 97
LG Düsseldorf, Urt. v. 24.03.2016, 4b O 145/14 – Fahrzeugrahmen

36. Keine Beobachtungspflicht bei Kenntnis der Wettbewerbereigenschaft S. 97
LG Düsseldorf, Urt. v. 12.05.2016, 4a O 47/15 – Bauelement zur Wärmedämmung III

37. Warenausstellung auf einer Fachmesse – Anbieten i. S. V. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG? S. 97
LG Düsseldorf, Urt. v. 28.04.2016, 4a O 90/15 – Elektrische Steckverbindung

38. Zur Bemessung des Erfindungswertes auf der Grundlage der Lizenzanalogie S. 98
LG Düsseldorf, Urt. v. 28.04.2016, 4a O 154/14 – Elektrische Lampen

39. „Nebentäterschaft“ bei schutzrechtsverletzenden Produkten auf Fachmesse S. 98
LG Düsseldorf, Urt. v. 21.04.2016, 4b O 6/15 – Gaskartuschenanschlussvorrichtung

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (6/6)

40. Änderungen im Beschränkungsverfahren nach Art. 105a EPÜ — S. 99
LG Düsseldorf, Urt. v. 28.07.2016, 4a O 62/15

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

41. Spanische Ausgleichsregelung ist richtlinienwidrig — S. 100
EuGH, Urt. v. 09.06.2016, C-470/14

BGH

42. Aufnahmen nach dem Rom-Abkommen urheberrechtlich geschützt — S. 100
BGH, Urt. v. 21.04.2016, I ZR 43/14 – An Evening with Marlene Dietrich

LG

43. Schutz von Reproduktionsfotografien als Lichtbilder — S. 100
LG Berlin, Urt. v. 31.05.2016, 15 O 428/15

44. Verletzung von Urheberrechten auch bei Open-Source-Software möglich — S. 101
LG Bochum, Urt. v. 03.03.2016, I-8 O 294/15

45. Inlandszuständigkeit bei grenzüberschreitender Urheberrechtsverletzung im Internet: Keine Anwendung von deutschem Urheberrecht bei fehlendem Inlandsbezug — S. 101
LG Hamburg, Urt. v. 17.06.2016, 308 O 161/13

46. Sharehoster muss Schadensersatz an GEMA zahlen — S. 101
LG München I, Urt. v. 10.08.2016, 21 O 6197/14

Wettbewerbsrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

47. Ergänzender Leistungsschutz für nachfolgenden Originalhersteller — S. 103
BGH, Urt. v. 02.12.2015, I ZR 176/14 – Herrnhuter Stern

48. Vorrang markenrechtlicher Wertungen — S. 103
BGH, Urteil vom 23.06.2016, I ZR 241/14 – Baumann II

OLG

49. Zur Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart von Medizinprodukten — S. 103
OLG Hamburg, Urt. v. 21.01.2016, 3 U 143/13

LG

50. Unlautere Nachahmung des „Hollywood"-Zeichens als schutzfähiges Leistungsergebnis — S. 103
LG München I, Urt. v. 19.05.2016, 17 HK O 1061/15

Veranstaltungen 109
Impressum 109

Zitiervorschlag: Autor / Gericht, CIPR 2016, Seitenangabe

Allgemeines

1. Änderung des TMG ist in Kraft getreten

Das zweite Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes (TMGÄndG) ist Ende Juli dieses Jahres in Kraft getreten. Durch das TMGÄndG wurde u. a. dem § 8 TMG ein dritter Absatz hinzugefügt, der nunmehr eindeutig festlegt, dass auch Anbieter von WLAN haftungsprivilegiert sind. Gerichtliche Anordnungen zur Unterlassung bestimmter Rechtsverletzungen sollen nach dem gesetzgeberischen Willen dennoch möglich bleiben.

Quellen: urheberrecht.org; heise online

Vgl. zur Entstehungsgeschichte des TMGÄndG CIPReport 2/2016, S. 59 f. Nr. 17

2. Gesetz zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes ist zu großen Teilen in Kraft getreten

Zahlreiche Bestimmungen des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes sind am 1. Juli dieses Jahres in Kraft getreten. Primärer Zweck des Gesetzes ist, eine weitere Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahrensabläufe im Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zu ermöglichen. Dazu soll u. a. der elektronische Rechtsverkehr beim DPMA erweitert werden. Im Bereich des Designrechts wurden die Verfahrensvorschriften für das Nichtigkeitsverfahren ergänzt. Zudem wurde das deutsche Recht an die Verordnung Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates angepasst.

Quelle: DPMA, Hinweis v. 01.07.2016

Markenrecht

3. EURid und EUIPO haben am 23.06.2016 Zusammenarbeitsvereinbarung geschlossen

Beide Institutionen haben sich verpflichtet, ihre Kräfte zu bündeln und die öffentliche Wahrnehmung für Marken und Domain-Namen zu steigern.

EURid ist eine von der Europäischen Kommission ernannte gemeinnützige Organisation, die die .eu-Domains verwaltet. Es spielt auch eine wichtige Rolle dabei, die Rechte der .eu-Domaininhaber gegen Betrug zu schützen

Als erster Schritt in dieser Zusammenarbeit führt ein Link im Anmeldeformular für EU-Marken und in TMview direkt zu EURid.

Quelle: EUIPO

4. 125 Jahre Madrider Markensystem

Die WIPO hat zum 125. Geburtstag Infografiken des Madrider Markensystems veröffentlicht.

Quelle: WIPO

5. DPMA: Hinweis zum Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung der Markenverordnung

„Die Vierte Verordnung zur Änderung der Markenverordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. 2016 I S. 1354) ist am 24. Juni 2016 in Kraft getreten.

Die elektronische Schutzrechtsakte in Markenangelegenheiten hat zu Verfahrenserleichterungen geführt, welche in der Markenverordnung nachvollzogen werden. Es ist insbesondere nicht mehr erforderlich, bestimmte Unterlagen im Anmeldeverfahren mehrfach einzureichen. Darüber hinaus beinhaltet die Verordnung insbesondere folgende Änderungen:

- Hinsichtlich farbiger bzw. schwarz-weißer Markenanmeldungen wird klargestellt, dass die bildliche Wiedergabe von Bildmarken, dreidimensionalen Marken, Kennfadenmarken oder sonstigen Markenformen im Sinne des § 12 der Markenverordnung so einzureichen ist, wie sie in das Markenregister aufgenommen werden soll. Damit ist künftig insbesondere die Eintragung einer Marke in Schwarz-Weiß nicht mehr möglich, wenn eine farbige Markenwiedergabe mit der Bestimmung eingereicht wurde, die Marke in Schwarz-Weiß einzutragen.
- Folgerungen aus der langjährigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Markenbeschreibung werden in die Markenverordnung aufgenommen. Dabei werden sowohl für die erläuternde als auch für die ergänzende Markenbeschreibung formale und inhaltliche Kriterien definiert.
- Aufgrund technischer Erfordernisse gelten für die Darstellung der Bildmarke geänderte Anforderungen. § 8 der Markenverordnung wurde daher umfassend überarbeitet.
- Die Farbmarke wird aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung als eigene Markenform in einem eigenständigen Paragraphen behandelt (§ 10a der Markenverordnung).
- Bei der Wiedergabe der Marke sind künftig eine Übersetzung, eine Transliteration und eine Transkription einzureichen, falls die Wiedergabe nichtlateinische Schriftzeichen enthält. Das DPMA kann in Zweifelsfällen die Beglaubigung der Übersetzung, der Transliteration und der Transkription nachfordern.
- Übersetzungen der Anmeldeunterlagen sind künftig nicht von vornherein, sondern nur auf Anforderung von einem Rechts- oder Patentanwalt zu beglaubigen beziehungsweise von einem öffentlich bestellten Übersetzer anzufertigen.“

Quelle: DPMA, Hinweis v. 24.06.2016

6. Markenrechtsfakten rund um den BREXIT im UK

UK-Markeninhaber können ihre Marken auch weiterhin im Ausland schützen lassen. Solange das UK ein vollwertiges Mitglied der EU ist, bleiben die EU-Marken und die eingetragenen Designs im UK gültig.

Die Regierung des UK versteht, dass Markeninhaber sich auch weiterhin Klarheit und Schutz für ihre Marken wünschen, und untersucht momentan verschiedene Möglichkeiten für einen bestmöglichen Weg für alle. Auch sobald das UK die EU verlässt, werden UK-Markeninhaber dennoch EU-Marken anmelden können, die dann alle EU-Mitgliedstaaten abdecken.

Das UK ist weiterhin Mitglied des Madrider System, das es Nutzern ermöglicht mit einer Anmeldung in einer Sprache und einer Anmeldegebühr Schutz in bis zu 113 Gebieten – eingeschlossen die EU – zu erlangen.

Quelle: GOV:UK

Patentrecht

7. EU-Patent: Referendum der Briten sorgt für Unsicherheiten

Ein möglicher Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) könnte mit negativen Folgen für das EU-Einheitspatent verbunden sein. Damit das Einheitspatentsystem eingeführt werden kann, muss ein Großteil der beteiligten Mitgliedstaaten das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifizieren. Eine Ratifizierung von den Ländern mit den meisten Patenten – darunter Deutschland, Frankreich und eben Großbritannien – ist dabei zwingend vorgesehen. Darüber hinaus ist fraglich, ob und inwieweit die EU-Verordnungen Nr. 1257/2012 und Nr. 1260/2012 bezüglich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes in Großbritannien auch nach einem Brexit ihre Gültigkeit behalten.

Der Präsident des Europäischen Patentamtes (EPA), Benoît Battistelli, betonte einer Erklärung, dass das Referendum keinerlei Auswirkungen auf Großbritanniens Mitgliedschaft in der Europäischen Patentorganisation (EPO) hat und auch die Gültigkeit europäischer Patente in Großbritannien nicht berührt. Im Hinblick auf die Schaffung eines einheitlichen Patents und eines einheitlichen europäischen Patentgerichts zeigte sich Battistelli zuversichtlich, dass man eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden werde.

Quellen: faz.net; welt.de

8. Verwaltungsrat der EPO stimmt Reform der Beschwerdekammern zu

Mit überwältigender Mehrheit hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation (EPO) einer Reform der Beschwerdekammern zugestimmt. Sie sollen mehr Unabhängigkeit bekommen und in der Zukunft noch effizienter arbeiten können. Durch die Reform wird u. a. eine Umstrukturierung der Beschwerdekammern vorgenommen, die nunmehr in einer Einheit zusammengefasst werden. Sie wird in Zukunft von einem Präsidenten geleitet. Dieser Posten wird neu geschaffen. Der Präsident der Beschwerdekammern wird allein dem Verwaltungsrat unterstehen. Zu diesem Zweck soll ferner ein neuer Ausschuss innerhalb des Verwaltungsrats speziell für die Beschwerdekammern gebildet werden.

Quelle: EPA, News v. 01.07.2016 (engl.)

9. EPA und IP Australia beschließen PPH Pilotprojekt

Wie im Memorandum of Understanding über ihre künftige Zusammenarbeit beschlossen, haben sich das Europäische Patentamt (EPA) und das IP Australia auf die Einführung eines Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprojekts geeinigt. Patentanmelder können seit dem 1. Juli 2016 die Vorzüge des beschleunigten Prüfverfahrens nutzen. Das Pilotprojekt ist erst einmal auf einen Zeitraum von drei Jahren begrenzt.

Quelle: EPA, News v. 01.07.2016 (engl.)

10. EPA schließt Patentabkommen mit Malta und Lettland

Das Europäische Patentamt (EPA) hat mit den nationalen Patentämtern der Länder Malta und Lettland jeweils ein Patentabkommen geschlossen. Durch die Vereinbarung sollen bessere Bedingungen für kleine und mittlere Unternehmen geschaffen werden, die ihre Erfindungen durch Patente schützen lassen wollen. Insbesondere sieht das Abkommen vor, Recherchekosten für mittelständische Unternehmen, Universitäten und unabhängige Erfinder zu senken.

Quelle: EPA, News v. 13.07.2016 (engl.)

11. Patente auf Pflanzen und Tiere stoßen zunehmend auf Kritik

Das Umweltministerium des Landes Hessen hat eine offizielle Einwendung gegen ein Patent auf Lachse erhoben, die mit bestimmten Pflanzen gefüttert werden sollen und dadurch einen erhöhten Gehalt an den gesundheitlich wertvollen Omega-3-Fettsäuren aufweisen. Das angestrebte gewerbliche Schutzrecht soll sich nicht nur auf die Fische selbst beschränken, sondern ebenfalls das aus ihnen gewonnene Fischöl umfassen. Auch der Deutsche Bauernverband (DVB) wandte sich energisch gegen ein mögliches Patent auf die Lachszucht und bezeichnete es als irrwitzig. Noch hat das Europäische Patentamt (EPA) keine Entscheidung getroffen.

Die Bundesregierung sieht die Entwicklung auf dem Gebiet der Biopatente kritisch. Im Zusammenhang mit den Grundsatzentscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA zur Patentierbarkeit von Brokkoli und Tomaten spricht sie in ihrem zweiten Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie unter anderem hinsichtlich ausreichender Technizität sowie Auswirkungen im Bereich der Pflanzen- und Tierzüchtung von *„politischem Handlungsbedarf“*.

Bereits im Juni dieses Jahres wurde den Verantwortlichen des EPA eine Unterschriftensammlung mit über 800.000 Einträgen aus ganz Europa gegen die Erteilung von Patenten auf Pflanzen und Tieren überreicht. Verschiedene europäische Umweltorganisationen hatten zur Beteiligung an dieser Protestaktion aufgerufen.

Quellen: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Pressemitteilung v. 15.08.2016; morgenpost.de; heise online

Vgl. zum Masseneinspruch gegen das Patent auf eine Tomate mit erhöhtem Flavonolgehalt CIPReport 2/2016, S. 58 Nr. 11; zur Grundsatzentscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 25.03.2015 über die Patentierbarkeit von Brokkoli s. CIPReport 2/2015, S. 36 Nr. 27

12. Apple vs. Samsung: Erster großer Patentstreit wird im Oktober 2016 vor dem Supreme Court verhandelt

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten wird sich im Oktober dieses Jahres damit beschäftigen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Samsung eine Schadensersatzzahlung an Apple wegen der Verletzung von Designrechten zu leisten hat. Vom Berufungsgericht wurde Samsung zuletzt zur Zahlung einer Summe von etwa 550 Millionen US-Dollar verurteilt.

Sowohl Apple als auch Samsung haben in der Zwischenzeit Unterstützung von prominenter Seite im Hinblick auf den Ausgang ihres ersten großen Patentstreits erhalten: Während sich zahlreiche Industrie-Designer für eine Beibehaltung des Schadensersatzanspruches aussprachen, hat das US-Justizministerium den Supreme Court aufgefordert, das Urteil des Berufungsgerichts aufzuheben und den Streit an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Quelle: heise online

Vgl. zum ersten großen Patentrechtsstreit CIPReport 1/2016, S. 3 f. Nr. 18

13. Apple droht Verkaufsverbot in Peking

Dem iPhone-Hersteller Apple droht in Peking ein Verkaufsverbot seiner Modelle 6 und 6 Plus. Ein entsprechendes Verbot wurde dem US-Unternehmen von der Pekinger Behörde für geistiges Eigentum Apple erteilt. Allerdings ist die Anordnung derzeit ausgesetzt, da Apple gegen sie Berufung eingelegt hat. Nach Dafürhalten der Behörde sieht das iPhone dem geschützten Design eines chinesischen Smartphones der Firma Baili zu ähnlich. Medienberichten zufolge ist Baili insolvent.

Quelle: heise online

14. Samsung reicht Patentklage gegen Huawei ein

Nachdem der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei seinen südkoreanischen Konkurrenten im Mai dieses Jahres in den USA verklagt hat, wird der Patentstreit nun wohl in China weiter geführt: Medienberichten zufolge soll Samsung dort Klage eingereicht haben. Einzelheiten sind nicht bekannt.

Quelle: heise online

Vgl. zur Klage des Unternehmens Huawei gegen Samsung CIPReport 2/2016, S. 59 Nr. 15

Designrecht

15. EUIPO und nationale Ämter veröffentlichen Leitlinien zur grafischen Wiedergabe von Designs

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) sowie die nationalen Ämter für geistiges Eigentum haben im Rahmen ihres Konvergenzprogrammes Leitlinien im Hinblick auf die grafischen Wiedergaben von Designs entwickelt und nunmehr in einer Gemeinsamen Mitteilung veröffentlicht. Insbesondere sollen die Leitlinien darüber Aufschluss geben, welche Anforderungen an visuelle Verzichtserklärungen gestellt werden, welche Arten von Ansichten zulässig sind und welche Beurteilungsmaßstäbe für einen neutralen Hintergrund gelten.

Quelle: DPMA, Hinweis v. 15.07.2016

Urheberrecht

16. WIPO: Marrakesch-Vertrag tritt September 2016 in Kraft

Das internationale Abkommen über urheberrechtliche Schrankenregelungen für Blinde und Sehbehinderte wird am 30. September dieses Jahres in Kraft treten. Das Abkommen ist besser bekannt als Marrakesch-Vertrag, da in dieser Stadt 2013 eine diplomatische Konferenz der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) stattfand, auf dem der internationale Vertrag beschlossen wurde. Mit Hilfe des WIPO-Abkommens soll Sehbehinderten ein besserer Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken ermöglicht werden. Insbesondere sieht der Marrakesch-Vertrag vor, dass die unter-

zeichnenden Staaten spezielle Schrankenregelungen in ihre nationalen Urheberrechte aufnehmen, die es erlauben, Werke in für Sehbehinderte zugängliche Formate zu überführen. Blindenorganisationen soll es zudem gestattet werden, jene Formate auch grenzüberschreitend auszutauschen. Als Kompensation können die nationalen Gesetzgeber eine Pauschalvergütung vorsehen. Für das Inkrafttreten des Marrakesch-Vertrages ist erforderlich, dass ihn mindestens zwanzig Staaten ratifizieren. Durch die Ratifizierung des Staates Kanada wurde diese Mindestanzahl im Juni 2016 erreicht. Die Europäische Union (EU) sowie die Bundesrepublik Deutschland haben das internationale Abkommen bislang nur unterzeichnet.

Quellen: WIPO, Pressemitteilung v. 30.06.2016 (engl.); heise online; urheberrecht.org

17. EuGH Generalanwalt Szpunar: Richtlinie zum Vermietrecht und Verleihrecht auf E-Books anwendbar

Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Maciej Szpunar, hat in seinen Schlussanträgen vom 16.06.2016 (Az.: C-174/15) Stellung zu der Problematik bezogen, inwieweit für E-Books die allgemeinen Regelungen des Verleihrechts gelten können. Nach seinem Dafürhalten ist das Verleihen eines E-Books mit dem Verleihen eines herkömmlichen Buchs vergleichbar. Zwar habe der Unionsgesetzgeber die E-Book-Technologie bei der Ausarbeitung seiner Richtlinie zum Vermietrecht und Verleihrecht noch nicht berücksichtigt, da die Kommerzialisierung dieser Technologie zu jener Zeit noch am Anfang stand. Es sei aber eine „dynamische“ oder „evolutive“ Auslegung der besagten Richtlinie zu befürworten, die aufgrund der Äquivalenz zwischen Büchern in analoger und digitaler Form eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf E-Books ermögliche. Insbesondere könne der Urheber für die öffentliche Verleihung von E-Books, die nach der Richtlinie zum Vermietrecht und Verleihrecht von einer besonderen Schrankenregelung gedeckt sein kann, eine angemessene Vergütung verlangen.

Quellen: EuGH, Pressemitteilung v. 16.06.2016; urheberrecht.org

18. Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie befürwortet allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke

Die große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag von 2013 angekündigt, sich um eine verstärkte digitale Lehrmittelfreiheit zu bemühen. Zu diesem Zweck hat das Bundesbildungsministerium (BMBF) bislang zwei Studien in Auftrag gegeben: Bereits im Jahr 2014 veröffentlichte Katharina de la Durantaye von der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin eine wissenschaftliche Studie zur aktuellen Rechtslage im Hinblick auf die Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht. Im Ergebnis kritisiert sie die bestehenden Regelungen aufgrund ihrer Unübersichtlichkeit und ihrer zu engen Anwendungsbereiche und spricht sich für eine generalklauselartige Schrankenregelung für Bildungs- und Wissenschaftszwecke aus. Im Juli dieses Jahres wurde nun eine zweite Studie des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie zum Thema der ökonomischen Auswirkungen einer Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht veröffentlicht. Auch das Institut befürwortet einen erleichterten und umfangreicheren Zugang zum Wissen mittels Einführung stärkerer Nutzerrechte. Auch das Düsseldorfer Institut hält eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke für realisierbar.

Mittlerweile hat die Debatte um eine Reform der Bildungs- und Wissenschaftsschranke Eingang in den Bundestag gefunden. Die Abgeordneten sind sich zwar im Wesentlichen über das „Ob“, jedoch noch nicht über das „Wie“ der Gesetzesänderung einig. Ein erster Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wurde als zu unausgereift befunden.

Quellen: heise online; urheber.info

19. VG Media bescheinigt Leistungsschutzrecht für Presseverleger schlechte Zwischenbilanz

Im Rahmen der europaweiten öffentlichen Konsultation über die Rolle der Verleger in der urheberrechtlichen Wertschöpfungskette und die „Panoramaausnahme“ hat die Verwertungsgesellschaft (VG) Media eine Zwischenbilanz zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger gezogen. Nach dem Leistungsschutzrecht können Presseverlage von Suchmaschinen und ähnlichen Diensten die gewerbliche Nutzung von Artikeln und Auszügen verbieten, soweit die Nutzung über einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte (sog. Snippets) hinausgeht. Aus der Stellungnahme der VG Media geht hervor, dass die Verwertungsgesellschaft, die als Vertreterin zahlreicher Presseverleger agiert, bislang insgesamt 714.540 Euro von Suchmaschinenbetreibern und News-Aggregatoren generieren konnte. Dieser Summe stehen allerdings 3,3 Millionen Euro Verfahrenskosten für Rechtsstreitigkeiten rund um das Thema Leistungsschutzrecht gegenüber. An den Kosten müssen sich die von der VG Media vertretenen Presseverlage beteiligen. Als wesentlichen Grund für die schlechte Zwischenbilanz verwies die VG Media auf die Geschäftspraktiken von Google. Der Marktführer lehnt eine Vergütung für die Nutzung von digitalen Presseerzeugnissen ab. Zahlreiche Verlage hatten die VG Media daher damit beauftragt, Google eine widerrufliche Gratislizenz zu erteilen. In der Causa „Nulllizenzierung“ hat inzwischen das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) interveniert, das die Staatsaufsicht über die Verwertungsgesellschaften führt. Die Erteilung von Gratislizenzen benachteilige kleinere Suchmaschinenbetreiber, von denen die VG Media eine Vergütung fordere. Aufgrund dieser Ungleichbehandlung erklärte das DPMA die Gratislizenzen für unzulässig. Nach erfolglosem Widerspruch hat die VG Media hiergegen Klage vor dem Verwaltungsgericht München eingereicht.

Nicht nur die VG Media übt Kritik am Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Der Bundesverband Deutsche Startups fordert in einer Pressemitteilung sogar die Abschaffung des Gesetztes. Zur Stützung seiner These verwies der Bundserverband beispielhaft auf den Rechtsstreit des Startups uberMetrics mit der Süddeutschen Zeitung. Das Unternehmen bietet einen Medienbeobachtungsdienst an, über den für einen Kunden zusammengestellt wird, was die Medienlandschaft über

ein bestimmtes Thema berichtet. Mehrmals hatte uberMetrics bei der Ausführung seines Dienstes Ausschnitte aus Artikeln der Süddeutschen Zeitung verwandt. Der Verlag forderte hierfür die Zahlung einer Gebühr. Das OLG München gab ihm Recht. Die Richter lehnten es allerdings ab, sich an einer Definition der einzelnen Wörter und kleinsten Textausschnitte zu versuchen. Darüber hinaus übte auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Kritik am bestehenden Leistungsschutzrecht. Er forderte die EU-Kommission zudem auf, die wirtschaftlichen Interessen der Urheber angemessen zu berücksichtigen, sollte es zur Schaffung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage auf europäischer Ebene kommen.

Quellen: heise online; urheberrecht.org; urheber.info

Vgl. zum Rechtsstreit der VG Media mit dem Internetkonzern Google CIPReport 1/2016, S. 6 Nr. 28 und CIPReport 4/2015, S. 101 Nr. 23

20. Verlag C. H. Beck legt Verfassungsbeschwerde gegen VG-Wort-Urteil ein

Medienberichten zufolge hat der Verlag C. H. Beck Verfassungsbeschwerde gegen das VG-Wort-Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 21.04.2016 eingelegt. Das oberste deutsche Zivilgericht erklärte in diesem Urteil den Verteilungsplan der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort für unzulässig, der Verlagen eine pauschale Beteiligung an den Einnahmen zuspricht. Durch seine Auslegung greife der BGH in das eigentumsrechtlich geschützte Verlagsrecht ein, ohne die Verwerter zu entschädigen oder den Eingriff in vergleichbarer Form zu kompensieren.

Das Bundesjustizministerium hat derweil Regelungsvorschläge zur Sicherung der gemeinsamen Rechtewahrnehmung von Urhebern und Verlegern vorgelegt, mit dem sich nun der Bundestag bzw. der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschäftigt.

Quelle: urheberrecht.org

Zum Urteil des BGH s. CIPReport 2/2016, S. 73 Nr. 47; zum Urteil des EuGH, der ebenfalls einen pauschalen Vergütungsanspruch der Verleger ablehnt, s. CIPReport 1/2016, S. 5 Nr. 25 und CIPReport 4/2015, S. 120 Nr. 63

21. Musiker üben Kritik an Haftungsprivilegierungsvorschriften

Zahlreiche bekannte Musiker haben sich in einem Brief an den Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claud Juncker, gewandt und sich über den Online-Dienst YouTube beschwert. Nach ihrem Dafürhalten entwertet die Plattform Musik durch ihr Gratis-Angebot auf unfaire Art und Weise. YouTube verdiene mit seinem Dienst sehr viel Geld, während davon wenig an die Urheber zurückfließe. Insbesondere seien auch die Haftungsprivilegierungsvorschriften nicht mehr zeitgemäß. Mit einem ganz ähnlichen Begehren richteten sich Musiker ebenfalls an den US-Kongress. Mit einem offenen Brief an das Copyright Office hatten zahlreiche Musiker schon im April dieses Jahres auf eine Reformbedürftigkeit jener Haftungsprivilegierungsnormen hingewiesen. Es ist bereits der zweite Appell zur Reformierung des Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Quellen: heise online, urheberrecht.org

Vgl. zum offenen Brief zahlreiche Vertreter der Musikbranche an das Copyright Office CIPReport 2/2016, S. 61 Nr. 21

22. Dezentrale Plattform OMI soll Zuordnung von Urheberrechten vereinfachen

Gewichtige Vertreter der US-Musikverwertungsbranche haben beschlossen, unter dem Namen „The Open Music Initiative (OMI)“ eine dezentrale Open Source Plattform zu gründen, die die Zuordnung von Urheberrechten wesentlich vereinfachen soll. Auf der Plattform sollen nähere Daten darüber gespeichert werden, welche Person Rechte an einer bestimmte Musikaufnahmen, Kompositionen und/oder Liedtexten hält. Vor allem Streaming-Anbieter sollen sich in Zukunft dann nicht mehr darauf berufen können, dass sie in Ermangelung der Kenntnis des konkreten Rechteinhabers keine Lizenzgebühren bezahlen können. Zu den Initiatoren von OMI gehören namhafte Unternehmen wie etwa Youtube, Spotify, Soundcloud und Netflix.

Der Musikdaten-Experte Jeff Price äußerte sich allerdings kritisch zu diesem Projekt. Seiner Ansicht nach verfügen Streaming-Anbieter über die für eine Lizenzvereinbarung erforderlichen Daten, würden sie aber oft ignorieren. Dieses Problem könne auch OMI nicht lösen.

Quellen: heise online; urheberrecht.org

23. Streit um Urheberrechte am Geburtstagslied „Happy Birthday“ beigelegt

Das zuständige Bundesbezirksgericht in Kalifornien hat im Rechtsstreit um die Urheberschaft am Geburtstagslied „Happy Birthday“ dem von den Parteien eingebrachten Vergleichsantrag zugestimmt. Danach verzichtet der Musikverlag Warner auf jegliche weitere Tantiemenforderungen und zahlt zusätzlich einen Ausgleich in Millionenhöhe an Betroffene aus, die Warner zu Unrecht zur Abgabe von Lizenzgebühren aufgefordert hatte. Auch die beiden Stiftungen, welche auf die Autorinnen des Texts zurückgehen und Urheberrechte am Liedtext des Songs „Happy Birthday“ gelten gemacht hatten, verzichten auf etwaige Ansprüche. 2015 hatte das Bundesgericht in Kalifornien entschieden, dass Warner keine Urheberrechte am Text des Liedes „Happy Birthday“ hält. In Europa läuft der Urheberschutz Ende 2016 aus.

Quellen: urheberrecht.org; heise online

Vgl. zum Urteil des Bundesbezirksgerichts in Kalifornien CIPReport 4/2015, S. 101 f. Nr. 16 sowie zum Vergleichsantrag CIPReport 1/2016, S. 6 f. Nr. 31

24. Gitarrensequenz aus „Stairway to Heaven“ kein Plagiat

Die Band Led Zeppelin hat den Urheberrechtsstreit um ihren Song „Stairway to Heaven“ aus dem Jahre 1970

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

gewonnen. Gegen sie war der Vorwurf erhoben worden, dass es sich bei dem weltbekannten Gitarrengriff am Anfang des Liedes um ein Plagiat handle. Die urheberrechtlichen Ansprüche wurden von der Band Spirit geltend gemacht. Ihrer Auffassung nach entstammt die Melodie ihrem Song „Taurus“. Das zuständige US-Gericht entschied zugunsten Led Zeppelins, dass sich die beiden Songs nicht wesentlich ähneln.

Quellen: spiegel online; urheberrecht.org

25. Abmahnbeantworter nimmt seinen Dienst auf

Der Chaos Computer Club (CCC) und der Förderverein Freie Netzwerke bieten Internetnutzern für den Fall, dass sie zu Unrecht eine Abmahnung wegen einer Verletzung von Urheberrechten erhalten haben, einen neuen Dienst an. Mit dem Abmahnbeantworter, einem Schriftsatzgenerator, lässt sich auf unkomplizierte Weise ein individualisiertes Antwortschreiben erstellen, mit dem die Unrechtmäßigkeit der Abmahnung erklärt werden kann.

Quellen: CCC, Pressemitteilung v. 23.08.2016; freifunk-stattangst.de; netzpolitik.org

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Hilfscharakter einer Beurteilung

EuGH, Beschl. v. 22.06.2016, C-295/15 P – ARKTIS

Leitsätze (red.)

1. Formulierungen wie „außerdem“ und „umso mehr“ können auf einen Hilfscharakter einer Beurteilung hinweisen.
2. Trägt einer der vom Gericht genannten Gründe den Tenor des Urteils, wirken sich aber nach ständiger Rechtsprechung mögliche Fehler einer in dem Urteil ebenfalls angeführten weiteren Begründung jedenfalls nicht auf den Tenor aus, geht der diesbezüglich geltend gemachte Rechtsmittelgrund ins Leere und ist damit zurückzuweisen.

2. Auslegung der MarkenVO unter Bezugnahme aller Sprachfassungen

EuGH, Urt. v. 22.06.2016, C-207/15 P – Bildmarke mit Bestandteil „CVTC“

Leitsätze (red.)

1. Nach ständiger Rechtsprechung kann die in einer der Sprachfassungen einer Vorschrift des Unionsrechts verwendete Formulierung nicht als alleinige Grundlage für die Auslegung dieser Vorschrift herangezogen werden oder Vorrang vor den anderen sprachlichen Fassungen beanspruchen. Die Bestimmungen des Unionsrechts müssen im Licht der Fassungen in allen Sprachen der Europäischen Union einheitlich ausgelegt und angewandt werden. Weichen die verschiedenen Sprachfassungen eines Textes des Unionsrechts voneinander ab, muss die fragliche Vorschrift anhand der allgemeinen Systematik und des Zwecks der Regelung ausgelegt werden, zu der sie gehört.
2. Der Wortlaut von Art. 47 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung Nr. 207/2009 legt in vielen Sprachfassungen nahe, dass der Unionsgesetzgeber die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung einer Unionsmarke während der Nachfrist allein von der Zahlung einer Zuschlagsgebühr abhängig gemacht hat, die den einzigen Gesichtspunkt darstellt, anhand dessen sich ein unter diesen Umständen gestellter Verlängerungsantrag von einem Antrag unterscheiden lässt, der innerhalb der ursprünglichen Frist von sechs Monaten gestellt wurde.

3. Angemessene Entschädigung für Handlungen, die nach der Veröffentlichung einer Unionsmarkenanmeldung und vor der Veröffentlichung der Eintragung einer Unionsmarke vorgenommen werden

EuGH, Urt. v. 22.06.2016, C-280/15 – angemessene Entschädigung

Leitsätze

1. Art. 102 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass er es einem Unionsmarkengericht nicht verwehrt, im Einklang mit bestimmten verfahrensrechtlichen Grundsätzen des innerstaatlichen Rechts mit der Begründung davon abzusehen, eine Anordnung zu treffen, mit der einem Dritten die Fortsetzung von Verletzungshandlungen verboten wird, dass der Inhaber der betreffenden Marke bei diesem Gericht keinen entsprechenden Antrag gestellt habe.
2. Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer Unionsmarke verwehrt, für Handlungen, die vor der Veröffentlichung der Markenanmeldung vorgenommen wurden, eine Entschädigung zu verlangen. Was von Dritten in dem Zeitraum nach der Veröffentlichung der Anmeldung der betreffenden Marke, aber vor der Veröffentlichung ihrer Eintragung vorgenommenen Handlungen betrifft, erfasst der Begriff „angemessene Entschädigung“ in dieser Bestimmung die Herausgabe der von Dritten durch die Nutzung dieser Marke in dem genannten Zeitraum tatsächlich erzielten Gewinne. Hingegen schließt der Begriff „angemessene Entschädigung“ den Ersatz des von dem Inhaber der betreffenden Marke möglicherweise erlittenen weiter gehenden Schadens aus, einschließlich eines etwaigen immateriellen Schadens.

4. Voraussetzungen aus dem Urteil L’Oréal auch auf physische Markthallen anwendbar

EuGH, Urt. v. 07.07.2016, C-494/15 – Mittelperson

Leitsätze

1. Art. 11 Satz 3 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 ein Mieter von Markthallen, der die verschiedenen in diesen Hallen befindlichen Verkaufsflächen an Händler untervermietet, von denen einige ihren Stand zum Verkauf von Fälschungen von Markenerzeugnissen nutzen, unter den Begriff der „Mittelsperso[n] …, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden“, im Sinne der genannten Bestimmung fällt.
2. Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48 ist dahin auszulegen, dass die Voraussetzungen, denen die an eine Mittelsperson, die eine Vermietungsdienstleistung von Verkaufsflächen in Markthallen anbietet, gerichtete gerichtliche Anordnung im Sinne dieser

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

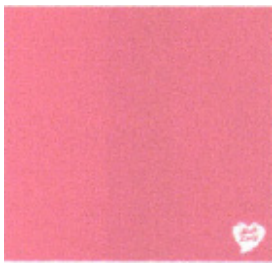
Bestimmung unterliegt, mit jenen identisch sind, die der Gerichtshof im Urteil vom 12. Juli 2011, L'Oréal u. a. (C−324/09, EU:C:2011:474), für gerichtliche Anordnungen gegenüber Mittelspersonen auf einem Online-Marktplatz aufgestellt hat.

5. Anerkennung der Rechtskraft eines Urteils

EuGH, Urt. v. 21.07.2016, C-226/15 P – English pink/PINK LADY

PINK LADY

English pink



ältere Wort- und Bildmarken angemeldete Wortmarke

Leitsätze (nichtamtl.)

Wenngleich die Verordnung Nr. 207/2009 den Begriff „Rechtskraft" nicht ausdrücklich definiert, ergibt sich insbesondere aus ihren Regelungen in Art. 56 Abs. 3 und Art. 100 Abs. 2, dass sie unanfechtbar gewordenen Entscheidungen eines Gerichts eines Mitgliedstaats oder des EUIPO nur Rechts- oder Bestandskraft und damit eine Bindungswirkung gegenüber einem solchen Gericht oder dem EUIPO zuerkennt, wenn die vor dem Gericht oder Amt geführten Parallelverfahren denselben Anspruch zwischen denselben Parteien betreffen.

6. Einheitliche Auslegung von Unionsrecht

EuGH, Urt. v. 21.07.2016, C-597/14 P – Nachweis einer älteren Marke

Leitsätze (red.)

1. Die Vorschriften des Unionsrechts sind im Licht der Fassungen in allen Unionssprachen einheitlich auszulegen und anzuwenden. Weichen die verschiedenen Sprachfassungen eines Textes des Unionsrechts voneinander ab, ist die fragliche Vorschrift nach der allgemeinen Systematik und dem Zweck der Regelung auszulegen, zu der sie gehört.
2. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist ein Rechtsmittel zurückzuweisen, wenn zwar die Gründe eines Urteils des Gerichts eine Verletzung des Unionsrechts erkennen lassen, die Urteilsformel sich aber aus anderen Rechtsgründen als richtig darstellt.

7. Verteilung der Kosten

EuGH, Urt. v. 28.07.2016, C-57/15 – Anwaltskosten

Leitsätze

1. Art. 14 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 er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegensteht, die vorsieht, dass die unterlegene Partei zur Tragung der Prozesskosten der obsiegenden Partei verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, mit der es befasst ist, zu berücksichtigen, und die ein System von Pauschaltarifen im Bereich der Kostenerstattung für den Beistand eines Anwalts beinhaltet, sofern diese Tarife gewährleisten, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten zumutbar sind, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Hingegen steht Art. 14 dieser Richtlinie einer nationalen Regelung entgegen, die Pauschaltarife vorsieht, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.
2. Art. 14 der Richtlinie 2004/48 ist dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen, entgegensteht, sofern diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen.

EuG

8. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Meissen“ und „Meissen“ für sanitäre Anlagen, Baumaterialien und Möbel

EuG, Urt. v. 14.06.2016, T-789/14 – MEISSEN/MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN

MEISSEN

MEISSENER PORZELLAN

HAUS MEISSEN

Meissen MEISSEN

ältere Wort- und Bildmarken angemeldete Wortmarke

Leitsätze (red.)

1. Die Tatsache, dass Waren vom selben Unternehmen geliefert werden, ist zwar ein Faktor, der bei der Beurteilung der Ähnlichkeit dieser Waren zu berücksichtigen ist, doch kann nicht allein aufgrund dieser Tatsache eine Ähnlichkeit der fraglichen Waren angenommen werden, wenn ihre Art, ihre Zweckbestimmung und ihre Verwendungsweise völlig unterschiedlich sind.
2. Nach der Rechtsprechung verpflichtet keine Vorschrift der Verordnung Nr. 207/2009 das EUIPO oder im Fall einer Klage das Gericht, zu den gleichen Ergebnissen zu gelangen wie die nationalen Behörden oder Gerichte in einem gleichartigen Fall.
3. Für die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke müssen Gesichtspunkte angeführt werden, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann. Eine solche Schlussfolgerung kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und für die die Gepflogenheiten der einschlägigen Branche sowie alle anderen Umstände des betreffenden Falles berücksichtigt worden sind.

9. Beschreibender Charakter der Marke „SCRUBMASTER“ für reinigende Geräte

EuG, Beschl. v. 17.06.2016, T-629/15 – SCRUBMASTER

Leitsätze (red.)

1. Das Zeichen SCRUBMASTER ist aus zwei geläufigen englischen Wörtern zusammengesetzt, und es besteht kein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung „scrubmaster“ und der bloßen Summe ihrer Bestandteile. Somit wird der englischsprachige Verbraucher das angemeldete Zeichen als Ganzes unmittelbar als „Scheuer-Meister“ verstehen und unmittelbar einen Bezug zwischen diesem Zeichen und einer Eigenschaft der betreffenden Waren (im weiten Sinne reinigende Geräte) herstellen.
2. Das EUIPO ist nicht verpflichtet zu beweisen, dass das in Rede stehende Zeichen im Wörterbuch steht. Ob ein Zeichen als Unionsmarke eingetragen werden kann, ist allein auf der Grundlage des einschlägigen Unionsrechts in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen. Es genügt also, dass die Beschwerdekammer für ihre Entscheidungsfindung das Kriterium des beschreibenden Charakters in der Auslegung durch die Rechtsprechung angewandt hat; sie braucht sich dafür nicht auf Beweise zu stützen.

10. Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist

EuG, Urt. v. 28.06.2016, T-656/14 – Form eines Schalungsschlosses

Leitsätze (red.)

1. Nach der Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines Zeichens hat das EUIPO zu prüfen, ob alle diese Merkmale der technischen Funktion der fraglichen Ware entsprechen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 kann dann keine Anwendung finden, wenn sich die Markenanmeldung auf die Form einer Ware bezieht, für die ein nicht funktionelles – wie ein dekoratives oder phantasievolles – Element von Bedeutung ist.
2. Das Vorhandensein anderer Formen, die die Erreichung der gleichen technischen Wirkung ermöglichen, stellt für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 keinen Umstand dar, der das Eintragungshindernis entfallen lassen könnte. Bei der Prüfung der Funktionalität eines Zeichens, das aus der Form einer Ware besteht, geht es nur darum, nach Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens zu prüfen, ob diese Merkmale der technischen Funktion der betreffenden Ware entsprechen.

11. Keine geografische Bezeichnung von „Neuschwanstein“

EuG, Urt. v. 05.07.2016, T-167/15 – NEUSCHWANSTEIN

Leitsätze (red.)

1. Das Schloss Neuschwanstein, das in der Gemeinde Schwangau im Freistaat Bayern (Deutschland)

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

liegt, kann zwar geografisch lokalisiert, aber nicht als geografischer Ort angesehen werden, da es sich bei Neuschwanstein um einen erfundenen und originellen Namen handelt, der konkret das Schloss als Bauwerk bezeichnet, ohne es jedoch den maßgeblichen Verkehrskreisen zu erlauben, eine Verbindung mit den betreffenden Arten von Waren und Dienstleistungen herzustellen.

2. Das Schloss Neuschwanstein ist vor allem ein musealer Ort, dessen Hauptfunktion weder die Herstellung oder Vermarktung von Souvenirartikeln noch die Erbringung von Dienstleistungen ist, sondern die Bewahrung des Kulturerbes.

3. Der Umstand, dass die vermarkteten Waren durch die bloße Aufbringung des Namens des Museums Souvenirs sind, stellt für sich genommen kein beschreibendes Merkmal dieser Waren dar.

4. Es liegt keine bösgläubige Anmeldung vor, wenn der Eigentümer einer Sehenswürdigkeit deren Namen als Marke eintragen lässt, um dem Publikum einen qualitätvollen kulturellen Besuch zu garantieren und den Erhalt der Sehenswürdigkeit zu verfolgen.

12. Zur rechtsmissbräuchlichen Anmeldestrategie

EuG, Urt. v. 07.07.2016, T-82/14 – LUCEO

Leitsätze (red.)

1. Der Begriff der Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 bezieht sich auf einen subjektiven Beweggrund des Markenanmelders, nämlich eine unredliche Absicht oder ein sonstiges unlauteres Motiv. Er bezieht sich auf ein Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht.

2. Soll die sukzessive Aneinanderreihung von nationalen Markenanmeldungen des gleichen Zeichens für Waren und Dienstleistungen, die zu zumindest teilweise identischen Klassen gehören, dem Anmelder eine Sperrposition verschaffen, stellt dies eine rechtsmissbräuchliche Anmeldestrategie dar, deren Anmelder in der Regel damit auch bösgläubig ist.

13. Fehlende Unterscheidungskraft von „ConnectedWork“ für u.a. Datenverarbeitung, Telekommunikationsdienste und IT-Dienstleistungen

EuG, Urt. v. 14.07.2016, T-491/15 – ConnectedWork

Leitsätze (red.)

1. Im Englischen ist es üblich, neue Wörter durch die Verbindung zweier Wörter mit jeweils eigener Bedeutung zu bilden.

2. Es erfordert kein gewisses Maß an eigener Kreativität oder analysierender Betrachtung um festzustellen, dass „ConnectedWork“ bedeutet, dass die betroffenen Waren und Dienstleistungen (u.a. Datenverarbeitung, Telekommunikationsdienste, IT-Dienstleistungen) miteinander oder mit einem Netzwerk verbunden werden können und es ermöglichen, eine Arbeit verbunden zu verrichten.

14. „keep it easy“ als beschreibender Slogan

EuG, Urt. v. 20.07.2016, T-308/15 – keep it easy

Leitsatz (red.)

Das Zeichen „keep it easy“ ist banal und wird ausschließlich als werbende Botschaft aufgefasst; der Verbraucher versteht diesen Ausdruck als anpreisenden Hinweis darauf, dass die fraglichen Waren entweder selbst einfach gestaltet seien oder dazu verhelfen würden, eine einfache Lebensgestaltung beizubehalten.

15. Beschreibender Charakter der Marke „SUEDTIROL“

EuG, Urt. v. 20.07.2016, T-11/15 – SUEDTIROL

Leitsätze (red.)

1. Die Verfalls- und Nichtigkeitsgründe und insbesondere die absoluten Nichtigkeitsgründe im Sinne des Art. 52 der Verordnung Nr. 207/2009 können von jeder Person unabhängig von ihrem privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Status geltend gemacht werden, weshalb auch Art. 56 Abs. 1 Buchst. a a. E. nur fordert, dass die fragliche Person „prozessfähig ist“. Demnach kann auch eine Körperschaft öffentlichen Rechts einen Nichtigkeitsantrag stellen.

2. Was Zeichen oder Angaben betrifft, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Warengruppen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, dienen können (vor allem geografische Namen), besteht an ihrer Freihaltung ein Allgemeininteresse, das insbesondere darauf beruht, dass sie nicht nur gegebenenfalls die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass sie eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, der positiv besetzte Vorstellungen hervorrufen kann. Dies gilt nicht nur für Waren, sondern auch für Dienstleistungen.

3. Es kann als Tatsache angesehen werden, dass der Begriff „Suedtirol“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als geografische Angabe wahrgenommen wird, die sich auf die Region Südtirol bezieht.

BGH

16. Kein Werktitelschutz von „wetter.de“

BGH, Urt. v. 28.01.2016, I ZR 202/14 – wetter.de

OLG Köln, Urt. v. 05.09.2014, 6 U 205/13

LG Köln, Urt. v. 10.12.2013, 33 O 83/13

Leitsätze

1. Titelschutzfähige Werke im Sinne von § 5 Abs 3 MarkenG können auch Apps für Mobilgeräte sowie Informationsangebote im Internet sein.
2. Der Bezeichnung „wetter.de“ kommt keine für einen Werktitelschutz nach 5 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenG hinreichende originäre Unterscheidungskraft für eine App und eine Internetseite zu, auf der ortsspezifisch aufbereitete Wetterdaten und weitere Informationen in Bezug auf das Thema Wetter zum Abruf bereitgehalten werden.
3. Die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für Zeitungs- und Zeitschriftentitel geltenden geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werktiteln können auf Apps für Mobilgeräte und auf Internetangebote, die nicht auch als Printversion erhältlich sind, nicht angewendet werden, weil es (bislang) an einer entsprechenden Verkehrsgewöhnung an die Benutzung von Gattungsbezeichnungen in diesen Bereichen fehlt.

17. Überwachungs- und Prüfungspflicht für Amazon-Händler

BGH, Urt. v. 03.03.2016, I ZR 140/14 – Angebotsmanipulation bei Amazon

Kammergericht, Entsch. v. 20.05.2014, 5 U 148/12

LG Berlin, Entsch. v. 09.08.2012, 52 O 33/12

Leitsatz

Händler, die auf der Internet-Verkaufsplattform Amazon-Marketplace Produkte zum Verkauf anbieten, trifft eine Überwachungs- und Prüfungspflicht auf mögliche Veränderungen der Produktbeschreibungen ihrer Angebote, die selbständig von Dritten vorgenommen werden, wenn der Plattformbetreiber derartige Angebotsänderungen zulässt.

18. Zur Domain-Registrierung durch einen Treuhänder

BGH, Urt. v. 24.03.2016, I ZR 185/14 – grit-lehmann.de

KG Berlin, Entsch. v. 04.07.2014, 5 U 153/13

LG Berlin, Entsch. v. 17.10.2013, 27 O 466/13

Leitsätze

1. Der Registrierung eines aus einem bürgerlichen Namen bestehenden Domainnamens durch einen Treuhänder kommt im Verhältnis zu Gleichnamigen die Priorität zu, wenn für alle Gleichnamigen eine einfache und zuverlässige Möglichkeit besteht zu überprüfen, ob die Registrierung des Namens als Domainname im Auftrag eines Namensträgers erfolgt ist oder ob der Namensträger die Eintragung nachträglich genehmigt hat, bevor der gleichnamige Prätendent – etwa im Wege eines Dispute-Eintrags bei der DENIC – den Domainnamen beansprucht (Festhaltung an BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 59/04, BGHZ 171, 104 - grundke.de).
2. Wird zu dem Zeitpunkt, in dem ein gleichnamiger Prätendent erstmals Ansprüche auf den Domainnamen anmeldet, unter dem Domainnamen im Internet lediglich der Hinweis „Hier entsteht eine neue Internetpräsenz“ angezeigt, rechtfertigt dies nicht die Annahme, dass die Registrierung des Domainnamens im Auftrag des Namensträgers erfolgt ist.

19. Zur Aufrechterhaltung eines Unternehmenskennzeichens

BGH, Urt. v. 07.04.2016, I ZR 237/14 – mt-perfect

OLG Frankfurt am Main, Entsch. v. 18.09.2014, 6 U 97/13

LG Frankfurt am Main, Entsch. v. 27.03.2013, 2-6 O 232/12

Leitsätze

1. An die für die Aufrechterhaltung eines Unternehmenskennzeichenrechts im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG erforderliche Zeichenbenutzung sind keine höheren Anforderungen zu stellen als an die für seine anfängliche Entstehung erforderlichen Benutzungshandlungen.
2. Das Fehlen einer für den Geschäftsbetrieb erforderlichen behördlichen Erlaubnis oder mangelndes Bemühen um ihre Erlangung lassen für sich genommen nicht den Schluss zu, es liege keine dauerhafte wirtschaftliche Betätigung vor, die zur Entstehung oder Aufrechterhaltung eines Unternehmenskennzeichenrechts im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG führt.

20. Unterscheidungskraft trotz anpreisenden Sinns einer Bezeichnung

BGH, Beschl. v. 31.05.2016, I ZB 39/15 – OUI

BPatG, Beschl. v. 09.12.2014, 27 W (pat) 24/14

Leitsätze

1. Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nur dann aus, wenn der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht.
2. Auf Beispiele, in denen das Markenwort (hier: „OUI“) nicht in Alleinstellung, sondern stets im Zusammenhang mit anderen Worten benutzt wird, aus denen sich seine werbliche Bedeutung erschließt (hier: Bezugnahme auf Frankreich oder französische Produkte, „sagen sie oui zu ...“), kann die Annahme einer allgemeinen Werbeaussage des Markenwortes

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

ohne jegliche Unterscheidungskraft nicht gestützt werden.

21. Pressemitteilung: Farbmarke „Sparkassen-Rot“ bleibt

BGH, Beschl. v. 21.07.2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot

Der BGH hat entschieden, dass die rote Farbmarke der Sparkassen nicht im Markenregister zu löschen ist.

Das absolute Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liege vor. Abstrakte Farbmarken seien im Allgemeinen nicht unterscheidungskräftig und deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig, weil der angesprochene Verkehr eine Farbe regelmäßig als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen wahrnehme. Besondere Umstände, die eine andere Beurteilung rechtfertigten, lägen nicht vor.

Ausreichend für eine Verkehrsdurchsetzung von abstrakten Farbmarken sei wie bei anderen Markenformen auch, dass der überwiegende Teil des Publikums in der Farbe ein Kennzeichen für die Waren oder Dienstleistungen sieht, für die die Marke Geltung beansprucht. Der Markeninhaber und die Antragstellerinnen hätten im Verfahren eine Vielzahl von Meinungsforschungsgutachten zur Frage der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt. Diese Gutachten belegten zwar keine Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Jahr 2002, sie rechtfertigten jedoch die Annahme der Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Jahr 2015. In einem derartigen Fall dürfe die Farbmarke gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nicht gelöscht werden.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

22. Das Rechtschutzbedürfnis im Rahmen der Nichtigkeitsklage

BGH, Urt. v. 24.05.2016, X ZR 28/14

BPatG, Urt. v. 16.01.2014, 7 Ni 2/14 (EP)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Nichtigkeitsklage ist nicht nur dann zu bejahen, wenn der Kläger patentrechtlichen Ansprüchen im engeren Sinne, also Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen unmittelbar aus dem Streitpatent ausgesetzt ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die nachträgliche Klärung des Rechtsbestandes des Streitpatents geeignet ist, die dem Kläger drohenden Regressansprüche wegen Versäumung der Berufungsbegründungsfrist im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren abzuwenden, weshalb sich ein aus dem Schutzrecht ableitbares Rechtsschutzbedürfnis ergibt.
2. Im Hinblick darauf, dass das Rechtsschutzbedürfnis nicht bereits bei einer aussichtslosen, sondern grundsätzlich nur bei einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung abgesprochen werden kann, kann auch in Bezug auf die im Streitfall in Rede stehenden, nicht unmittelbar aus dem Streitpatent selbst resultierenden Ansprüche, nicht entscheidend sein, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind. Hinreichender Anlass, den von staatlichen Einrichtungen gewährten Schutz in Anspruch zu nehmen, besteht vielmehr schon dann, wenn der Kläger Grund zu der Besorgnis hat, er könne derartigen Ansprüchen ausgesetzt werden.

23. Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln

BGH, Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed

OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.03.2015, I-2 U 16/14

LG Düsseldorf, Urt. v. 03.04.2014 – 4b O 114/12

Leitsätze

1. Eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln ist in der Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 35 - Okklusionsvorrichtung; Urteil vom 13. September 2011 - X ZR 69/10, GRUR 2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).
2. Für die Anwendbarkeit dieses Grundsatzes reicht es nicht aus, dass sich eine vom Patent beanspruchte Ausführungsform aufgrund von Angaben in der Beschreibung oder aus sonstigen Gründen als spezieller Anwendungsfall eines allgemeineren Lösungsprinzips darstellt und der Fachmann aufgrund dieser Erkenntnis in der Lage war, weitere diesem Lösungsprinzip entsprechende Ausführungsformen aufzufinden.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

24. Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Diagnose oder Therapiekontrolle der Zöliakie oder Sprue

BGH, Urt. v. 19.04.2016, X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren

BPatG, Urt. v. 28.06.2011, 3 Ni 10/10 (EU)

Leitsätze

1. Ein Verfahren zum Nachweis einer bestimmten Antigen-Antikörper-Reaktion (hier: Antikörper gegen Gewebe-Transglutaminase) wird nicht durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen, in der zwar eine spezifische Immunreaktion (hier: zur Diagnose der Zöliakie) beschrieben wird, jedoch weder Antigen noch Antikörper näher charakterisiert werden.
2. Der Umstand, dass in einem zusammenfassenden Zwischenbericht (Abstract) über noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten zwei Antigene als identifiziert bezeichnet werden, legt es dem an der Entwicklung eines hinreichend spezifischen Immunoassays interessierten Fachmann nicht notwendigerweise nahe, sich um die Nacharbeitung der berichteten Forschungsergebnisse zu bemühen. Für die Erfolgserwartung des Fachmanns kann auch von Bedeutung sein, inwieweit ihm die Angaben im Abstract eine Einschätzung der Sachgerechtigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsanlage und -durchführung und der Reproduzierbarkeit der angegebenen Ergebnisse erlauben.

25. Veranlassung zur Weiterentwicklung eines Standardisierungsentwurfs

BGH, Urt. v. 16.02.2016, X ZR 5/14 – Anrufroutingverfahren

BPatG, Urt. v. 18.09.2013, 5 Ni 72/11 (EP)

Leitsätze

1. Für eine Veranlassung des Fachmanns, eine in einem Entwurf für einen technischen Standard beschriebene Routine in bestimmter, dem Ziel des Verfahrens dienlicher Weise weiterzuentwickeln, kann es sprechen, wenn im Entwurf enthaltene Verfahrensschritte ohnehin darauf angelegt sind, vom Fachmann konkretisiert zu werden, oder die Routine aus fachmännischer Sicht (möglicherweise) noch lückenhaft und im weiteren Standardisierungsprozess mit ergänzenden Angaben auszufüllen ist.
2. Kommen für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Grundsätzlich ohne Bedeutung ist insofern, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge.

26. Geänderte Ansprüche in der Berufungsinstanz

BGH, Urt. v. 21.06.2016, X ZR 41/14 – Fahrzeugscheibe II

BPatG, Urt. v. 12.02.2014, 5 Ni 59/10 (EP)

Leitsatz

Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz kann als sachdienlich anzusehen sein, wenn das Patentgericht den Beklagten erst in der mündlichen Verhandlung davon in Kenntnis gesetzt hat, dass es an einer im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geäußerten, dem Beklagten günstigen Einschätzung nicht festhält.

27. „Airscarf" – Daimler AG verliert Patentrechtsstreit um Nacken-Heizsystem

BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wärmetauscher

OLG Karlsruhe, Urt. v. 07.08.2013, 6 U 12/12

LG Mannheim, Urt. v. 17.01.2012, 2 O 112/07

Leitsätze

1. Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beitragen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern nicht anders als Ausführungsbeispiele lediglich - gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene - Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen.
2. Die Einräumung einer Aufbrauchfrist kommt im Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.

BPatG

28. Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche

BPatG, Beschl. v. 18.04.2016, 20 W (pat) 47/13 – Elektronisches Gerät

Leitsätze

1. Die inhaltlichen Anforderungen an die Beschreibung sind aus § 14 S. 2 PatG abzuleiten, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Die Beschreibung muss daher den Anmeldegegenstand klar und eindeutig schildern, d. h. aus ihr muss auch nachvollziehbar hervorgehen, was einerseits die Erfindung und andererseits eine vorteilhafte Ausführungsform bzw. ein Ausführungsbeispiel darstellt. Andernfalls erfüllt die Beschreibung nicht ihre Aufgabe, sich zur Auslegung der Patentansprüche zu eignen (§ 14 S. 2 PatG), und stellt damit auch keine „Beschreibung der Erfindung" i. S. d. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG dar, so dass es an einer wesentlichen formalen Voraussetzung für eine Patenterteilung fehlt.
2. Unterbleibt im einseitigen Beschwerdeverfahren bei einer Änderung der Patentansprüche die notwendige Anpassung der Beschreibung an die geltende Anspruchsfassung und ist der Anmelder in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die Beschwerde schon aus diesem Grund zurückgewiesen werden.

OLG

29. Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen

OLG Karlsruhe, Urt. v. 31.05.2016, 6 U 55/16

LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14

Leitsätze

1. Jedenfalls in Übergangsfällen (Erhebung der Klage vor der Entscheidung des EuGH in der Rs. Huawei/ZTE) kann der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand einer Klage auch dann nicht mehr entgegengehalten werden, wenn der Verletzer erst in der Klagebegründung in ausreichendem Maße auf die Patentverletzung hingewiesen wurde, der Patentinhaber erst während des Prozesses ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet und der Verletzer darauf nicht mit der Sorgfalt gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagiert hat.
2. Bei der Prüfung der Frage, ob ein Angebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen entspricht, darf sich das Gericht nicht auf eine summarische Prüfung und Evidenzkontrolle beschränken.
3. Es kommt aber in Betracht, dass dem Patentinhaber ein großzügiger Entscheidungsspielraum bei der Bestimmung der Lizenz zu FRAND-Bedingungen einzuräumen ist.

LG

30. Erfolgreiche einstweilige Verfügung wegen Patentverletzung durch ein Generikum (II)

LG München I, Urt. v. 24.06.2016, 21 O 5583/16

Leitsätze

1. Bei Patentstreitigkeiten um Generika im einstweiligen Rechtsschutz ist in Bezug auf die Interessenabwägung zu beachten, dass dem Inhaber des Patents durch den Markeintritt des Generikaherstellers ein Preisverfall drohen kann, während der mögliche

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Schaden des Herstellers eher durch Ersatzleistungen ausgeglichen werden kann. **(red.)**

2. Für die Dringlichkeitsfrist ist grundsätzlich zwischen Erstbegehungsgefahr und Wiederholungsgefahr zu unterscheiden, so dass der Antragsteller grundsätzlich abwarten darf, ob es zu einer Verletzung kommt (Fortführung von OLG München Mitt. 1999, 223). **(nichtamtl.)**

3. Die Anordnung einer Sicherheitsleistung im Rahmen von § 938 ZPO ist nicht angezeigt, wenn keine Anhaltspunkte dafür bestehen oder konkret vorgetragen sind, dass ein etwaiger Schadensersatzanspruch der unterlegenen Antragsgegnerin nach § 945 ZPO gegenüber der Antragstellerin nicht realisiert werden könnte (OLG München, BeckRS 2013, 14928). **(nichtamtl.)**

31. Bereits Bekanntes zum „Anbieten" i. S. v. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG

LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 179/10 - Antriebsvorrichtung

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Das Anbieten ist nicht nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern eine eigenständige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl. BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; BGH, GRUR 2007, 221, 222 – Simvastin).

2. Es ist unerheblich, ob der Anbietende den Gegenstand selbst herstellt oder ob er ihn von dritter Seite bezieht (BGH, GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.2014 – Az. I-2 U 3/14).

3. Voraussetzung für ein Anbieten ist auch nicht das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft des Anbietenden (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für elektrische Geräte; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 125 128 f. – Kamerakupplung II; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 – MP2-Geräte).

4. Es kommt es für eine Patentverletzung nicht darauf an, ob das Angebot Erfolg hat, es also zu einem Inverkehrbringen führt (OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 418 – Cholesterinspiegelsenker).

5. Anbieten umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert darauf gerichtet ist, das beworbene Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitzustellen (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; BGH, GRUR 1970, 358 – Heißläuferdetektor).

6. Der Begriff des „Anbietens" umfasst auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das – wie beim Abschluss eines Kaufvertrages – die Benutzung dieses Gegenstands einschließt (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; BGH, GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. I-2 U 64/14).

7. Es kommt nicht darauf an, ob der Anbietende mit seiner Offerte eigene Geschäftsabschlüsse forcieren will oder ob das Angebot einem Dritten zugutekommen soll, für dessen Produkt mit dem Angebot eine zu befriedigende Nachfrage geschaffen wird (OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. I-2 U 64/14, S. 22 f).

8. Wer das angebotene Erzeugnis später zur Verfügung stellt, hat keine Bedeutung. Bezweckt das Angebot den Geschäftsabschluss mit einem Dritten, so ist es deswegen unerheblich, ob der Anbietende von dem Dritten beauftragt oder bevollmächtigt ist (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel).

9. Ein Mittel zur Nachfrageförderung ist auch die bloße Bewerbung eines Produkts im Internet (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocycler). Bereits diese Maßnahme ist bestimmt und geeignet, Interesse an dem beworbenen Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen.

32. Rückgabe patentverletzender Erzeugnisse infolge eines Rückrufanspruchs

LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 95/13 – LED Anschlusselement

Leitsatz (nichtamtl.)

Im Rahmen des auf Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 3 PatG basierenden Rückrufanspruchs kann der Kläger nur die Rückgabe patentverletzender Erzeugnisse an den Beklagten selbst verlangen und nicht an einen von dem Kläger zu bezeichnenden Gerichtsvollzieher. Der Gesetzeswortlaut sieht einen Anspruch auf Rückruf des Verletzers vor. Dies impliziert, dass die patentverletzenden Vorrichtungen an den Verletzer selbst zurückgelangen sollen, nicht aber an einen Gerichtsvollzieher.

33. Geborenes und gekorenes Saatgut

LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 65/15 – Kartoffeln

Leitsätze

1. Die Bestimmung als Pflanzgut wird entweder von der Natur geschaffen, wie etwa bei Rübensamen, Saatgut von Klee und Gräsern, die sich grundsätzlich nur für Saatzwecke eignen (geborenes Saatgut), oder sie beruht auf menschlicher Entschließung (Widmung), wie bei Getreide, Bohnen, Erbsen und Kartoffeln (gekorenes Saatgut). Gekorenes Saatgut kann also sowohl zu Vermehrungszwecken als auch als Konsumgut dienen (BGH, GRUR 1988, 370, 371/372 – Achat) **(nichtamtl.)**

2. Die Ausnahmeregelung des Art. 14 Abs. 1 Gem-

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

SortVO, die unter bestimmten Umständen Landwirten die Nutzung von Ernetgut zu Vermehrungszwecken gestattet (sog. Landwirteprivileg), gilt nicht für den Verkauf von selbst nachgebautem Pflanzgut zu Vermehrungszwecken an Dritte. **(red.)**

34. Vergabe einer ausschließlichen Lizenz bei bestehenden einfachen Lizenzen und Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO

LG Düsseldorf, Urt. v. 24.03.2016, 4b O 7/15 – Rauchartikel

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Bestehen vor der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz Dritten eingeräumte einfache Lizenzen unverändert fort, darf der spätere Lizenznehmer das lizenzierte Patent nicht „ausschließlich“, d.h. unter Ausschluss jeglicher Dritter benutzen, es sei denn, dass er in die einfachen Lizenzverträge als neuer Lizenzgeber eintritt.
2. Der Sukzessionsschutz gemäß § 15 Abs. 3 PatG bewirkt nicht den Eintritt des neuen Berechtigten in den bereits bestehenden Lizenzvertrag.
3. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung der Patentrechte ist ein Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO in Patentsachen in der Regel zu verweigern (OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188, 189 – Flachdachabläufe). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einstellung der Produktion der angegriffenen Ausführungsform und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten übliche Folgen des Unterlassungsgebots sind, die alleine die Gewährung von Vollstreckungsschutz nicht rechtfertigen können (OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117, 121 – Fahrbare Betonpumpe; LG Mannheim, Urteil vom 18.02.2011 – Az. 7 O 100/10, zitiert nach Juris). Ein unersetzbarer Nachteil durch die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs setzt daher grundsätzlich voraus, dass dessen Vollstreckung zur Insolvenz des Anspruchsschuldners führt. Diese Grundsätze gelten entsprechend für den Rückruf- und den Vernichtungsanspruch, deren wirtschaftliche Auswirkungen mit dem Unterlassungsanspruch vergleichbar sind.

35. Zur Auslegung eines „Patentlizenzvertrags“

LG Düsseldorf, Urt. v. 24.03.2016, 4b O 145/14 – Fahrzeugrahmen

Leitsätze

1. Enthält ein „Patentlizenzvertrag“, der als schriftliche Bestätigung der bereits zuvor (stillschweigend) erteilten ausschließlichen Lizenz verstanden werden kann, juristische Ungenauigkeiten, wie etwa die Erklärung einer „Rückwirkung“ der Lizenzerteilung, so ändert dies nichts an dem Umstand, dass diese Erklärungen den fortbestehenden Willen des Patentinhabers zum Ausdruck bringen, der Klägerin eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent einzuräumen. **(red.)**
2. Soweit in der Bestätigung davon die Rede ist, die ausschließliche Lizenz umfasse das Recht, „Gegenstände nach dem Patent herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und zu bewerben“, vermag dies eine Beschränkung der Lizenz auf einzelne Benutzungsarten nicht zu begründen. Insbesondere umfasst die erteilte Lizenz auch die Benutzungsarten des Gebrauchens und Besitzens, denn diese werden notwendigerweise mit verwirklicht, wenn Gegenstände nach dem Patent hergestellt, angeboten, in den Verkehr gebracht und/oder beworben werden. **(nichtamtl.)**
3. Der Umstand, dass in der Bestätigung darauf hingewiesen wird, dass die Lizenz zeitlich nicht beschränkt ist, bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass eine räumliche Beschränkung gewollt war. **(nichtamtl.)**
4. Gegen die Annahme einer irgendwie gearteten Beschränkung einer ausschließlichen Lizenz spricht die Formulierung in der Lizenzbestätigung, dass *„die Klägerin berechtigt ist, alle Ansprüche aus dem Patent gegen Verletzer im eigenen Namen und auf eigene Rechnung geltend zu machen“*. **(red.)**

36. Keine Beobachtungspflicht bei Kenntnis der Wettbewerbereigenschaft

LG Düsseldorf, Urt. v. 12.05.2016, 4a O 47/15 – Bauelement zur Wärmedämmung III

Leitsätze (nichamtlich)

1. Eine grob fahrlässige Unkenntnis vom Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform liegt vor, wenn dem Gläubiger deshalb die Kenntnis fehlt, weil er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich groben Maße verletzt und auch ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt oder naheliegende Erkenntnis- und Informationsquellen nicht genutzt und unbeachtet gelassen hat, was jedem aber hätte einleuchten müssen (BGH GRUR 2012, 1279 – DAS GROSSE RÄTSELHEFT). Dazu gehört aber nicht bloß eine fehlende Marktbeobachtung, vielmehr müssen Umstände festgestellt werden, aus denen sich ergibt, dass sich der Gläubiger einer Kenntnisnahme regelrecht verschlossen hat (BGH GRUR 2012, 1248 – Fluch der Karibik).
2. Aus der bloßen Kenntnis der Wettbewerbereigenschaft folgt noch keine weitere Beobachtungspflicht. Andernfalls würde dies zu einer – weder vom Gesetzgeber noch von der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorgesehenen – allgemeinen Marktbeobachtungspflicht führen.

37. Warenausstellung auf einer Fachmesse – Anbieten i. S. V. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG?

LG Düsseldorf, Urt. v. 28.04.2016, 4a O 90/15 – Elektrische Steckverbindung

Leitsätze

1. Das Ausstellen von Waren auf einer inländischen Fachmesse ist als Anbieten i. S. d. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG anzusehen, sofern es sich nicht ausnahms-

weise um die Teilnahme an einer reinen Leistungsschau handelt. **(nichtamtl.)**

2. Es ist nicht erforderlich, dass das Anbieten die Voraussetzungen eines rechtswirksamen und verbindlichen Vertragsangebotes im Sinne von § 145 BGB erfüllt, da es Zweck des § 9 PatG ist, dem Patentinhaber einerseits grundsätzlich alle wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben können, und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. **(red.)**

3. Davon ausgehend werden von einem „Anbieten" im Sinne von § 9 PatG insbesondere auch vorbereitende Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt. Dies kann in dessen Ausbieten derart geschehen, dass Interessenten Gebote auf Überlassung abgeben können (vgl. BGH GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte). **(nichtamtl.)**

4. Die Aussteller auf einer Fachmesse verfolgen mit ihren Präsentationen den Zweck, Geschäftsbeziehungen mit interessierten Messebesuchern zu knüpfen und ihre Produkte zu verkaufen. Sie präsentieren die Produkte in der Erwartung, dass sie von den Messebesuchern nachgefragt werden. Dass Ausstellen auf einer Fachmesse ist gerade dazu bestimmt und geeignet, Interesse an den Produkten zu wecken und auf diese bezogene Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen, was für ein Anbieten gem. § 9 PatG ausreicht. **(nichtamtl.)**

5. Dies gilt auch dann, wenn der Messeaussteller seinen Sitz im Ausland hat. Angebotshandlungen auf einer inländischen Messe stellen ein Anbieten gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PatG dar, selbst wenn der Aussteller ausschließlich im Ausland residiert und nur dort angebotsgerechte Lieferungen vornehmen will. Voraussetzung ist in einem solchen Fall nur, dass sich sein Angebot aus Empfängersicht zumindest auch auf das Inland beziehen kann. Davon geht der Messebesucher jedoch regelmäßig aus, sofern ihm nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014 – I-15 U 19/14 Rn. 52 bei Juris m.w.N. – Sterilcontainer). **(nichtamtl.)**

6. Ein patentrechtliches Angebot liegt bereits im Verteilen eines Werbeprospekts, der eine Darstellung eines dem Gegenstand des Patents entsprechenden Erzeugnisses enthält. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Werbemittel selbst die Merkmale des Patents offenbart, wenn bei objektiver Betrachtung ein Erzeugnis dargestellt ist, das diese Merkmale aufweist (BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte) **(nichtamtl.)**

7. Der Einwand, die am Messestand anwesenden Mitarbeiter selbst hätten den Katalog nur an außereuropäische Kunden verteilt, verfängt nicht, da ein ausländisches Unternehmen oftmals Tochterfirmen im Inland hat oder selbst im Inland mit Zweigstellen o.ä. wirtschaftlich aktiv ist und das Übergeben eines Katalogs an einen Mitarbeiter eines außereuropäischen Unternehmens mithin als Angebot für das Inland angesehen werden kann, sofern keine entgegenstehenden Hinweise existieren. **(red.)**

38. Zur Bemessung des Erfindungswertes auf der Grundlage der Lizenzanalogie

LG Düsseldorf, Urt. v. 28.04.2016, 4a O 154/14 – Elektrische Lampen

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Das Bestehen von Lizenzverträgen ist grundsätzlich eine für die Bemessung des Erfindungswertes auf der Grundlage der Lizenzanalogie wesentliche Information. Denn die Erteilung von Lizenzen, insbesondere an Dritte, und die von diesen erbrachten Gegenleistungen können einen direkten Rückschluss darauf zulassen, welche Lizenzgebühren ein vernünftiger Lizenznehmer gegenüber einem freien Erfinder zahlen würde.

2. Gleiches gilt, soweit der Kläger Auskunft im Hinblick auf weitere Verträge begehrt, die die wirtschaftliche Verwertung der Streiterfindungen betreffen.

39. „Nebentäterschaft" bei schutzrechtsverletzenden Produkten auf Fachmesse

LG Düsseldorf, Urt. v. 21.04.2016, 4b O 6/15 – Gaskartuschenanschlussvorrichtung

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Auf einer internationalen Fachmesse besteht objektiv die Gefahr, dass technische Schutzrechte Dritter verletzt werden. Diesem Gefährdungssachverhalt korrespondiert eine Rechtspflicht zur Vermeidung derartiger Verstöße, die nicht nur die Unternehmen selbst trifft, sondern gleichermaßen Aussteller, die Unternehmen im Rahmen eines (gemeinschaftlichen) Messestandes die Präsentation von potentiell schutzrechtsverletzenden Produkten ermöglichen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2014, 16067 - Sterilcontainer).

2. Eine andere Beurteilung folgt nicht daraus, dass ein das Produkt präsentierendes Unternehmen der Schutzrechtsverletzung „näher" steht. Es entspricht dem Wesen der Nebentäterschaft, dass es weitere Beteiligte gibt, die zudem häufig tatsächlich mehr zu der Rechtsverletzung beigetragen haben als der in Anspruch genommene Nebentäter. An seiner Haftung vermag dieser Umstand als solches grundsätzlich nichts zu ändern, sie kann vielmehr nur aufgrund der notwendigen Abwägung der Umstände des Einzelfalls entfallen.

nach oben zum **Inhaltsverzeichnis** >>>

40. Änderungen im Beschränkungsverfahren nach Art. 105a EPÜ

LG Düsseldorf, Urt. v. 28.07.2016, 4a O 62/15

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Für im Rahmen von Einspruchs- und Nichtigkeitsentscheidungen geänderte Patente ist anerkannt, dass bei der Auslegung des Klagepatents ein Abgleich zwischen ursprünglicher und geänderter Patentschrift geboten ist, und dass eine sich aus diesem Abgleich ergebende Beschränkung des Patents nicht durch Schutzbereichserwägungen wieder rückgängig gemacht werden darf. Eine Schutzbereichsbestimmung, die in der Sache auf das beschränkende Merkmal verzichtet, ist deshalb nicht zulässig (OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.09.2013, Az.: I-2 U 24/12, Seite 8, lit. b), zitiert nach BeckRS 2013, 18741).
2. Diese Rechtsprechung kann auf im Rahmen von Beschränkungsverfahren nach Art. 105a EPÜ vorgenommene Änderungen übertragen werden. Denn Beschränkungen des Patents erfolgen zumeist vor dem Hintergrund einer Abgrenzung zu dem bestehenden Stand der Technik, sollen mithin gerade der Durchführung eines Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahrens vorbeugen.

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

41. Spanische Ausgleichsregelung ist richtlinienwidrig

EuGH, Urt. v. 09.06.2016, C-470/14

Leitsatz

Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass er einem System des gerechten Ausgleichs für Privatkopien entgegensteht, das wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende System aus dem allgemeinen Staatshaushalt finanziert wird, so dass nicht gewährleistet werden kann, dass die Kosten des gerechten Ausgleichs von den Nutzern von Privatkopien getragen werden.

BGH

42. Aufnahmen nach dem Rom-Abkommen urheberrechtlich geschützt

BGH, Urt. v. 21.04.2016, I ZR 43/14 – An Evening with Marlene Dietrich

OLG München, Urt. v. 23.01.2014, 6 U 3515/12

LG München I, 08.08.2012, 21 O 18481/07

Leitsätze

1. Ausübenden Künstlern kommt nach dem TRIPS-Abkommen und dem WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger ein über die in diesen Übereinkommen vorgesehenen Mindestrechte hinausgehender, allein nach dem nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats bestehender Rechtsschutz nicht zugute. Aus diesen Übereinkommen ergibt sich kein ausschließliches Recht des ausübenden Künstlers, eine audiovisuelle Festlegung seiner Darbietung öffentlich zugänglich zu machen.
2. Hat ein ausübender Künstler seine Zustimmung dazu erteilt, dass seine Darbietung in einem Bildträger oder einem Bild- und Tonträger eingefügt wird, kann er sich nach Art. 19 des Rom-Abkommens zwar nicht mehr auf die in Art. 7 des Rom-Abkommens vorgesehenen Mindestrechte, wohl aber weiterhin auf den in Art. 4 des Rom-Abkommens geregelten Grundsatz der Inländerbehandlung berufen.
3. Die ausübenden Künstlern nach Art. 4 des Rom-Abkommens zu gewährende Inländerbehandlung ist gemäß Art. 2 Abs. 2 des Rom-Abkommens nicht auf die ausübenden Künstlern in Art. 7 des Rom-Abkommens ausdrücklich gewährleisteten Mindestrechte beschränkt. Vielmehr haben die vertragschließenden Staaten den ausübenden Künstlern daneben die in ihrer nationalen Gesetzgebung vorgesehenen Rechte zu gewähren.
4. Unter der Inländerbehandlung ist nach Art. 2 Abs. 1 des Rom-Abkommens auch die Behandlung zu verstehen, die der vertragschließende Staat, für dessen Gebiet der Schutz beansprucht wird, auf Grund seiner nationalen Gesetzgebung nach Abschluss des Rom-Abkommens gewährt. Die nach Art. 2 Abs. 2 des Rom-Abkommens zu gewährende Inländerbehandlung umfasst daher das zum Zeitpunkt des Abschlusses des Rom-Abkommens gesetzlich noch nicht geregelte und unbekannte ausschließliche Recht des ausübenden Künstlers nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, seine Darbietung öffentlich zugänglich zu machen.
5. Der Erfolgsort einer unerlaubten Handlung im Sinne von § 32 ZPO ist bei einer behaupteten Verletzung des Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte durch ein öffentliches Zugänglichmachen des Schutzgegenstands über eine Internetseite im Inland belegen, wenn die geltend gemachten Rechte im Inland geschützt sind und die Internetseite (auch) im Inland öffentlich zugänglich ist; es ist dagegen nicht erforderlich, dass der Internetauftritt bestimmungsgemäß (auch) im Inland abgerufen werden kann (Aufgabe von BGH, Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 69/08, BGHZ 185, 291 Rn. 14 – Vorschaubilder I).

LG

43. Schutz von Reproduktionsfotografien als Lichtbilder

LG Berlin, Urt. v. 31.05.2016, 15 O 428/15

Leitsätze

1. Reproduktionsfotografien können als Lichtbilder geschützt sein.
2. Fotos sind als Lichtbildwerke geschützt, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers sind. Dafür gilt die kleine Münze, so dass es keines besonderen Maßes an schöpferischer Gestaltung bedarf. [...] Einer rein handwerklichen Leistung fehlt unabhängig von ihrer technischen Qualität grundsätzlich die für ein Lichtbildwerk erforderliche Individualität. **(nichtamtl.)**
3. Fotos sind jedoch als Lichtbilder im Sinne des § 72 Abs. 1 UrhG zu qualifizieren. Lichtbilder sind Fotos jeglicher Art, welche die Werkqualität nicht erreichen. Geschützt wird nicht eine schöpferische, sondern eine rein technische Leistung, ohne dass es auf die Fähigkeiten und die Technik der Fotoaufnahme ankommt. **(nichtamtl.)**
4. Ein solches Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung hat das Berufungsgericht zu Recht in den Fällen verneint, in denen ein Lichtbildschutz für Lichtbilder oder ähnliche Erzeugnisse beansprucht wird, die sich lediglich als bloße Vervielfältigung anderer Lichtbilder (oder ähnlich hergestellter Er-

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

zeugnisse) darstellen, bei denen also ein Original-Lichtbild so getreu wie möglich – egal ob im selben Format oder im Wege der Mikro- oder Makrokopie – lediglich reproduziert (kopiert) wird. Der Lichtbildschutz erfordert, daß das Lichtbild als solches originär, d.h. als Urbild, geschaffen worden ist. **(nichtamtl.)**

5. Geht es dagegen um farbige, detailreiche Gemälde mit differenzierten Schattierungen, die für den Druck in einer Museumspublikation so detailgetreu wie möglich zu fotografieren waren, so ist gerade die damit verbundene aufwendige handwerklich-technische Leistung durch den Lichtbilderschutz zu schützen. **(red.)**

6. Es besteht kein Grund, § 72 UrhG aus verfassungsrechtlichen Gründen (Sozialbindung des Eigentums und Informationsfreiheit des Einzelnen) im Wege der teleologischen Reduktion einschränkend in dem Sinne auszulegen, dass ein Leistungsschutzrecht für originalgetreue Reproduktionen unabhängig vom Aufwand gar nicht entsteht, jedenfalls dann nicht, wenn es sich bei dem Motiv um ein zweidimensionales und gemeinfreies Werk handelt. **(nichtamtl.)**

44. Verletzung von Urheberrechten auch bei Open-Source-Software möglich

LG Bochum, Urt. v. 03.03.2016, I-8 O 294/15

Leitsatz (red.)

Werden bei einer sog. Open-Source-Software, deren Nutzung kostenlos und deren Weiterentwicklung gestattet ist, die an die Nutzung geknüpften Bedingungen nicht eingehalten und bestimmen die Nutzungsbedingungen, dass im Falle eines Verstoßes die Lizenzrechte erlöschen, so liegt eine Urheberrechtsverletzung vor, die zum Schadensersatz verpflichtet.

45. Inlandszuständigkeit bei grenzüberschreitender Urheberrechtsverletzung im Internet: Keine Anwendung von deutschem Urheberrecht bei fehlendem Inlandsbezug

LG Hamburg, Urt. v. 17.06.2016, 308 O 161/13

LG Hamburg, Zwischenurt. v. 19.06.2015, 308 O 161/13

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich eines inländischen Schutzrechts auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Ein Unterlassungsanspruch nach § 97 UrhG, §§ 823, 1004 BGB setzt deshalb eine das deutsche Urheberrecht verletzende Benutzungshandlung voraus. Die Frage, ob bei grenzüberschreitenden Nutzungssachverhalten - wie den vorliegenden - Ansprüche aus Urheberrechten oder Leistungsschutzrechten im Inland bestehen, ist gemäß Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO (vgl. die Vorrangregelung des Art. 3 EGBGB) nach dem Recht des Landes zu beurteilen, für das Schutz beansprucht wird.

2. Die kollisionsrechtliche Norm des Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO hat universelle Geltung. Sie regelt gemäß Art. 3 Rom II-VO die internationalprivatrechtliche Anknüpfung umfassend und ist nicht auf unionsinterne Sachverhalte beschränkt.

3. Das sachrechtlich damit auf die in Rede stehenden grenzüberschreitenden Sachverhalte anzuwendende deutsche Urheberrecht setzt, um einen Verstoß auch im Inland als gegeben anzusehen, einen besonderen Inlandsbezug voraus.

4. Danach ist nicht jeder im Ausland hochgeladene und im Inland über das Internet abrufbare Inhalt dem Schutz der nationalen Rechtsordnung unterworfen. Erforderlich ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect“) aufweist.

5. Für die Frage, ob von im Ausland ansässigen Nutzern in das Netz gestellte und (über ausländische Server) im Inland abrufbare urheberrechtlich geschützte Inhalte ein öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des § 19a UrhG darstellt, ist damit maßgeblich, ob die Nutzer mit den streitgegenständlichen Blogs Rezipienten im Inland gezielt ansprechen wollten.

46. Sharehoster muss Schadensersatz an GEMA zahlen

LG München I, Urt. v. 10.08.2016, 21 O 6197/14

Leitsätze

1. Die Frage, ob sich jemand als Täter, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe in einer die zivilrechtliche Haftung begründenden Weise an einer deliktischen Handlung eines Dritten beteiligt hat, beurteilt sich nach den im Strafrecht entwickelten Rechtsgrundsätzen (vgl. BGHZ 63, 124, 126; 89, 383, 389; BGH MMR 2011, 172, 173 Rn. 30 – Kinderhochstühle im Internet I). Täter einer Urheberrechtsverletzung ist in derartigen Fällen derjenige, der urheberrechtlich geschützte Inhalte durch Veröffentlichung der entsprechenden URL öffentlich zugänglich macht, mithin der Nutzer des File-Hosting-Dienstes. **(nichtamtl.)**

2. Eine Haftung des Sharehosters als Täter oder Mittäter einer Urheberrechtsverletzung kommt indes nicht in Betracht. Dieser macht die Dateien selbst weder durch Veröffentlichungen der Links in Linksammlungen öffentlich zugänglich, noch vervielfältigt er diese. Er leistet keinen Tatbeitrag zu fremdem tatbestandsverwirklichendem Tun im Sinne gleichgeordneten arbeitsteiligen Vorgehens als Teil einer gemeinschaftlichen Tätigkeit. **(nichtamtl.)**

3. Als Gehilfe an einer Urheberrechtsverletzung eines Dritten haftet der Sharehoster dann, wenn er diesem vorsätzlich zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat (§ 27 Abs. 1 StGB). Der sogenannte doppelte Gehilfenvorsatz muss neben einer eigenen Unterstützungsleistung die Kenntnis von konkret drohenden Haupttaten umfassen und das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen (vgl. BGH GRUR 2013, 1229,

1231 Rn. 32 – Kinderhochstühle im Internet II). **(nichtamtl.)**

4. Ferner ist im Fall einer Beihilfe durch Unterlassen erforderlich, dass den Gehilfen eine Rechtspflicht trifft, den Erfolg abzuwenden. Die erforderliche Handlung zur Verhinderung des Erfolgs muss von dem Verpflichteten rechtlich gefordert werden können; sie muss ihm möglich und zumutbar sein (BGH MMR 2011, 172, 173 Rn. 34 – Kinderhochstühle im Internet I). **(nichtamtl.)**

5. Die für eine Teilnehmerhaftung erforderliche objektive Unterstützerleistung kann darin erkannt werden, dass die Tat durch die Zurverfügungstellung von verlinkbarem Speicherplatz überhaupt erst möglich gemacht wurde und trotz des Umstandes, dass der Betroffene in einem Schreiben darauf hinwies, dass rechtsverletzende Dateien auf einem Server über konkrete Verlinkungen in externen Linksammlungen öffentlich zugänglich gemacht worden sind, die einschlägigen Dateien nicht gelöscht bzw. den Zugang zu ihnen nicht gesperrt wurden. **(red.)**

6. Für die Begründung einer Garantenstellung reicht rechtmäßiges gefahrgesteigertes Verhalten allein noch nicht aus, sondern es ist ein wenigstens sozial verwerfliches Verhalten nötig (vgl. BGH NJW 1954, 1047, 1048; Fischer, StGB, § 13 Rdnr. 28 mwN.). Selbst wenn man die Bereitstellung der technischen Infrastruktur zum Hoch-und Herunterladen von Dateien durch die Beklagte als ein solches gefahrgesteigertes Verhalten ansehen sollte, steht sie jedenfalls im Einklang mit der Rechtsordnung (vgl. BGH, Urt. v. 12.07.2012, juris, Rdnr. 22 f. – Alone in the Dark). **(nichtamtl.)**

7. Ein allgemein gehaltener Vortrag über Maßnahmen, die mit Bezug auf die streitgegenständlichen Werke vorgenommen werden, um Urheberrechtsverletzungen im betroffenen Dienst reaktiv und proaktiv zu verhindern, genügt nicht, um die Erfüllung der Kontroll- und Prüfpflichten nachzuweisen. **(red.)**

Zu weiteren Urteilen des LG München I mit Bezug zur Haftung von Sharehostern, vgl. urheber.info

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

47. Ergänzender Leistungsschutz für nachfolgenden Originalhersteller

BGH, Urt. v. 02.12.2015, I ZR 176/14 – Herrnhuter Stern

OLG Hamburg, Urt. v. 30.06.2014, 5 U 247/11

LG Hamburg, Urt. v. 18.10.2011, 416 HKO 57/11

Leitsätze

1. Für die Frage, ob für ein Erzeugnis wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz entstehen kann, kommt es nicht darauf an, ob es an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region traditionell bereits im privaten Bereich hergestellt und verwendet worden ist.
2. Der nach § 4 Nr. 9 UWG anspruchsberechtigte Hersteller muss nicht Rechtsnachfolger des Unternehmens sein, von dem das Originalerzeugnis erstmals gefertigt wurde. Die Eigenschaft als nachfolgender Originalhersteller kann auch auf anderen personellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu dem ursprünglichen Hersteller beruhen, aus denen sich ergibt, dass der nachfolgende Hersteller an die Stelle des ursprünglichen Originalherstellers getreten ist.

48. Vorrang markenrechtlicher Wertungen

BGH, Urteil vom 23.06.2016, I ZR 241/14 – Baumann II

OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.10.2014, 6 U 30/10 (13)

LG Mannheim, Urt. v. 30.12.2009, 22 O 22/08

Leitsätze

1. Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG sind im Einzelfall Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden (Fortführung von BGH, GRUR 2013, 397 Rn. 44 - Peek & Cloppenburg III; BGHZ 198, 159 Rn. 64 - Hard Rock Cafe).
2. Scheidet aufgrund des das gesamte Kennzeichenrecht beherrschenden Prioritätsgrundsatzes ein zeichenrechtlicher Anspruch wegen Verwechslungsgefahr aus, kann sich der Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts grundsätzlich nicht mit Erfolg auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz vor einer Irreführung über die betriebliche Herkunft stützen.

OLG

49. Zur Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart von Medizinprodukten

OLG Hamburg, Urt. v. 21.01.2016, 3 U 143/13

LG Hamburg, Urt. v. 20.08.2013, 312 O 276/12

Leitsätze

1. Kann mangels hinreichenden konkreten Vortrags einer Partei nicht festgestellt werden, dass der angesprochene (Fach-)Verkehr in den technischen Vorrichtungen eines medizinischen Gerätes mehr als nur eine technische Konstruktion zur Durchführung der gestellten Aufgabe sieht, beurteilt sich die Frage der wettbewerblichen Eigenart des Produkts nur anhand der äußeren Gestaltungsmerkmale des Gerätes.
2. Sind ein Originalprodukt und ein als Nachahmung beanstandetes Konkurrenzprodukt anhand der im Prozess vorgelegten Abbildungen und Beschreibungen der Parteien in ihren maßgeblichen Merkmalen erkennbar und ist nicht konkret vorgetragen, dass der Fach-/Verkehr einen anderen Blick auf die Gestaltung der Produkte hätte, kann das Gericht hinreichende Informationen für eine vergleichende Betrachtung der Produkte haben und die notwendigen Feststellungen zur Frage der wettbewerblichen Eigenart eines Produkts und/oder seiner etwaigen Nachahmung auch dann treffen, wenn seine Mitglieder den maßgeblichen Fachkreisen nicht angehören (Anschluss an: BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 28f. - Einkaufswagen III).
3. […]
4. Gestaltungsmerkmale von Verbrauchsmaterialien eines medizinischen Gerätes, die zur Herstellung vollständiger Kompatibilität der zum System des Gerätes gehörenden Materialien notwendig sind, darf der Wettbewerber, wenn er im Übrigen hinreichende Maßnahmen ergreift, um eine Herkunftstäuschung zu vermeiden, übernehmen, um dem Interesse des Marktes, also der Abnehmer der Verbrauchsmaterialien, Rechnung zu tragen, aus konkurrierenden Produkten dasjenige auszuwählen, das nach Preis und Leistung geeignet erscheint (Anschluss an: BGH, GRUR 2013, 951 Rn. 35f. - Regalsystem).

LG

50. Unlautere Nachahmung des „Hollywood“-Zeichens als schutzfähiges Leistungsergebnis

LG München I, Urt. v. 19.05.2016, 17 HK O 1061/15

Leitsätze (red.)

1. Der „Hollywood“-Schriftzug ist als Leistungsergebnis nach § 4 Nr. 3 UWG n. F. schutzfähig; dem Zeichen in der heute bekannten Form kommt auch wettbewerbliche Eigenart zu, da es wegen seiner

überragenden Bekanntheit geeignet ist, beim Verkehr auf eine bestimmte Herkunft hinzuweisen.

2. Durch die Verwendung des „Hollywood"-Zeichens im Zusammenhang mit dem Begriff „Hollywood-Agentur" wird eine Verwechslungsgefahr dergestalt begründet, dass die angesprochenen Verkehrskreise über die betriebliche Herkunft getäuscht werden, weil diese davon ausgehen, dass der Verwender aufgrund vertraglicher oder sonstiger Beziehungen berechtigt sei, dieses Zeichen zu verwenden bzw. die Verkehrskreise davon ausgehen es handle sich um eine Agentur, die von dem Inhaber des Zeichens betrieben werde.

3. Im Übrigen wird durch eine derartige Handlungsweise auch die Wertschätzung des Hollywoodzeichens unangemessen ausgenutzt, weil insoweit ein Imagetransfer stattfindet, durch den die angesprochenen Verkehrskreise den guten Ruf der Bezeichnung Hollywood auf die Leistungen und Angebote des Verwenders übertragen.

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>

CIPLit

Allgemeines

Dettling, *PharmaR 2016, 271*
Schutz von Studienergebnissen: eine neue Kategorie geistigen Eigentums?

Ernicke, *ZGE 2016, 84*
Die Entstehung der dreifachen Schadensberechnung im deutschen Immaterialgüterrecht

Krüger, *GRUR 2016, 664*
Zur „Klemmbausteine"-Doktrin nach BGH „Regalsystem" und „Einkaufswagen III"

Michael, *JWIP 2016, 2*
International Coercion and the Diffusion of Regulatory Data Protection

Silverman, *EIPR 2016, 360*
Wearable Technology: Use of IP where Technology Meets Creativity

Upreti, *JWIP 2016, 53*
Enforcing IPRs Through Investor-State Dispute Settlement: A Paradigm Shift in Global IP Practice

Lim/Longdin, *EIPR 2016, 280*
The Smartphone Wars: Patents and Copyright as Swords

Markenrecht

Anemaet, *IIC 2016, 303*
The Public Domain Is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness

Dissmann/Somboonvong, *GRUR 2016, 657*
Die Unionsgewährleistungsmarke

Engels/Hofhuis/Lehr, *GRUR Int. 2016, 530*
The Local Colour of Colour Marks

Haun, *MarkenR 2016, 289*
Bericht vom 11. Jenaer Markenrechtstag

Hinkelmann, *Mitt. 2016, 262*
Aktuelles aus Japan - Neuere Entwicklungen im japanischen Markenrecht

Klein, *MarkenR, 2016, 235*
Der Schutz eingetragener Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für Weinbauererzeugnisse gegenüber Unionsmarken

Knoll, *MarkenR, 2016, 229*
Gegenstandswert und Kostenauferlegung im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren

Kortge/Mittenberger-Huber, *GRUR 2016, 413*
Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2015 - Teil I Markenrecht

Müller, *CR 2016, 446*
Alternative Streitbeilegung für Domainnamen nach dem Uniform Rapid Suspension System (URS)

Pieroth, *WRP 2016, 794*
Rechtliche Voraussetzungen der Befugnis zur Markenanmeldung des Bundesadlers durch einen Privaten

Reinholz/Golz, *CR 2016, 382*
„Lizenzen? Was für Lizenzen?" - Marken, Namen und Bilder in Sport-Apps

Slopek/Wachsmuth, *WRP 2016, 678*
Alter, was geht? Zulässigkeit und Grenzen von Traditionswerbung aus wettbewerbs- und markenrechtlicher Sicht

Walicka, *GRUR Prax. 2016, 190*
Verordnung über die Unionsmarke: Änderungen zum 23.3.2016 (Teil 2)

Wirtz, *Mitt. 2016, 298*
Aktuelles aus dem Markenrecht

Wreesmann, *MarkenR 2016, 281*
Follow the money: Die Bankaufkunft im Rahmen der Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie

Patentrecht

Ackermann/Vissel, *GRUR 2016, 641*
Nationale ältere Rechte und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung

Ann, *Mitt. 2016, 245*
Patentwert und Patentnichtigkeit - Wie viel Rechtssicherheit dürfen Patentinhaber beanspruchen?

Bechtold, *IIC 2016, 517*
3D Printing, Intellectual Proerty and Innovation Policy

Bostyn, *IPQ 2016, 151*
Personalised Medicine, Medical Indication Patents and Patent Infringement: Emergency Treatmenbt Required

Canty/Swanson, *Mitt. 2016, 258*
Aktuelles aus den USA

Dent, *IPQ 2016, 103*
Nineteenth-Century Patent Law and Classical Econimics: Patents as Exchangeable Sites of Value

García Pérez, *GRUR Int. 2016, 621*
The new Spanish Patents Act: An Overview

Henningsson, *IIC 2016, 438*
Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach

Hüttermann, *Mitt. 2016, 212*
Führen die Verfahrensregeln des Einheitlichen Patentgerichts zu einer Renaissance früherer (überholter) Praktiken?

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Klatner, *GRUR Int. 2016, 426*
The inventor provisional rights under the U.S. Patent Statute – note to Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc.

Klumpp, *Mitt. 2016, 293*
Die neue Technologietransfer-Gruppenfristellungsverordnung in der Vertragspraxis

Lai, *sic 2016, 175*
„Swiss-Type Claims": Der Anfang einer kleinen Revolution und ihre Bedeutung für das Patentrecht in Neuseeland

Lai, *IIC 2016, 537*
D'Arcy v. Myriad Genetics: A Demand for the "Made" or "Non-Information" and Clear Subject Matter?

Scharen, *GRUR 2016, 446*
Wie ist das Erfordernis der so genannten Anmelderidentität des Art. 87 I EPÜ zu verstehen?

Sendrowski, *Mitt. 2016, 253*
Wer entscheidet, wer entscheidet?

Stern, *EIPR 2016, 262*
Heightening Tension between thet Exhaustion Doctrine and Fiel-of-use Licensing in Information Technology Tests the Limits of each Doctrine (Part 1)

Stern, *EIPR 2016, 326*
Heigtening Tension between the Exhausion Doctrine and Field-of-use Licnesing in Information technology Tests the Limits of each Doctrine (Part 2)

Tilmann, *GRUR Int. 2016, 409*
UPCA and EPUE-Reg – Construction and Application

Tucker/Lee, *Mitt. 2016, 215*
Ingenuity central to pantentability of computer-implemented business method claims

Wallinger, *Mitt. 2016, 197*
Die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes zum rechtlichen Gehör

Urheber- und Designrecht

Apel, *GRUR Int. 2016, 431*
„Hard is His Art, and fleeting is the Price" – kein eigenständiges Copyright für schauspielerische Darbietungen in den USA?

Budnik, *ITRB 2016, 355*
Copyright and the value of attention

Becker, *ZGE 2016, 239*
Ein modernes Urheberrecht - Von der Nutzung zum digitalen Lebensbereich

Berger, *ZGE 2016, 170*
Verkehrsfähigkeit „Digitaler Güter"

Berger/Freyer, *ZUM 2016, 569*
Neue individualvertragliche und kollektivrechtliche Instrumente zur Durchsetzung angemessener Urhebervergütungen

Beyerlein, *Mitt. 2016, 306*
Aktuelle Entwicklungen im Designrecht

Bullinger, *Mitt. 2016, 215*
Aktuelles aus dem Urheberrecht: 3D-Druck als urheberrechtliche Herausforderung

Conrad/Berberich, *GRUR 2016, 648*
Vier Urteile und ein Todesfall - Zur Wiederbelebung der Verlegerbeteiligung aus dem Geist der Treuhand

de la Durantaye, *ZUM 2016, 475*
Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke – Warum kurz springen? - Eine Erwiderung auf Schack, ZUM 2016, 266

de la Durantaye/Kuschel, *ZGE 2016, 193*
Der Erschöpfungsgrundsatz - Josef Kohler, UsedSoft, and Beyond

Ernicke, *ZGE 2016, 84*
Die Entstehung der dreifachen Schadensberechnung im deutschen Immaterialgüterrecht

Ettig/Kaase, *K&R 2016, 474*
Hotelzimmer, Zahnarztpraxen und Reha-Einrichtungen - der Begriff der öffentlichen Wiedergabe

Grünberger, *ZUM 2016, 473*
Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke – Ein angemessener Interessenausgleich? - Einleitung zu der gleichnamigen Arbeitssitzung des Instituts für Urheber- und Medienrecht am 8. April 2016 in München

Haedicke, *ZUM 2016, 594*
Die urheberrechtliche Beurteilung von Online-Videorekordern

Hauck/Hofmann/Zech, *ZGE 2016, 141*
Verkehrsfähigkeit digitaler Güter

Herrmann, *ZUM 2016, 496*
Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke – Stellungnahme aus Sicht eines deutschen Wissenschaftsverlages

Hilty/Schmid/Weber, *Sic! 2016, 237*
Urheberrechtliche Beurteilung von „Embedding"

Issa, *ZUM 2016, 431*
Wieviel Recht ist genug? Zur Aktivlegitimation in Filesharing-Prozessen

Jani, *ZUM 2016, 481*
Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke – Der Gesetzgeber muss erklären, was das Ziel einer solchen Schranke sein soll

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Kastl, *GRUR 2016, 671*
Filter – Fluch oder Segen? - Möglichkeiten und Grenzen von Filtertechnologien zur Verhinderung von Rechtsverletzungen

Kerber, *ZGE 2016, 148*
Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective

Klett/Ottermann, *K&R 2016, 467*
Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2015

Koutras, *IPQ 2016, 135*
History of Copyright, Growth and Conceptual Analysis: Copyright Protection and the Emergence of Open Access

Kuhlen, *ZUM 2016, 507*
Der Heizer sollte nicht auf der E-Lok bleiben – Die Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke ist nötig und möglich

Lai/Graber, *EIPR 2016, 391*
Is Digital Text-Watermarking the Long-Desired User Friendly Digital Rights Management? Copyright and Fundamental Values from a Comparative Perspective

Lauber-Rönsberg, *ZGE 2016, 48*
Urheberrechtliche Regulierung der Digitalisierung vergriffener Periodika aus den dreißiger Jahren

Leistner, *ZUM 2016, 580*
Reformbedarf im materiellen Urheberrecht: Online-Plattformen und Aggregatoren

Ludwig/Suhr, *WRP 2016, 692*
Geburtstagszug, Geburtstagszug und nun Geburtstagskarawane? - Welche Auswirkungen hat die Verjährung auf den Abänderungsanspruch nach § 32a UrhG?

Margoni, *IIC 2016, 386*
The Protection of Sports Events in the EU: Property, Intellectual Property, Unfair Competition and Special Forms of Protection

Mazziotti, *EIPR 2016, 365*
Is Geo-Blocking a Real Cause for Concern in Europe?

Michels, *EIPR 2016, 409*
The Effectiveness of the Trans Pacific Partnership's Internet Service Provider Copyright Safe Harbour Scheme

Obergfell, *ZGE 2016, 305*
Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter durch vertragliche Abreden

Obergfell/Zurth, *ZGE 2016, 1*
Die Angemessenheit vertraglicher Urhebervergütungen und ihre gesetzlichen Sicherungsmechanismen

Oleksandr, *JIPITEC 2016, 51*
Permissibility of Non-Voluntary Collective Management of Copyright under EU Law – The Case of the French Law on Out-of-Commerce Books

Olwan, *EIPR 2016, 416*
The Adoption of the American Fair Use in the Gulf States: A Comparative Analysis of Authors' Exceptions in Common Law and Civil Law Countries

Pahlow, *ZGE 2016, 219*
Lizenzen als handelbare Güter? - Nutzungsrecht und Nutzungsgegenstand im Softwareverkehr

Paulus, *ZUM 2016, 513*
Europäischer Integrationsbedarf und nationale Regelungskompetenz - Referat auf der Konferenz »Die Zukunft des Urheberrechts – 50 Jahre Urheberrecht in Deutschland« am 2. Dezember 2015 in Berlin

Pech, *ZUM 2016, 503*
Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke – Ein angemessener Interessenausgleich? - Tagungsbericht zu der gleichnamigen Arbeitssitzung des Instituts für Urheber- und Medienrecht am 8. April 2016 in München

Pflüger, *ZUM 2016, 484*
Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke – Reflexionen und Überlegungen aus Sicht der Kultusministerkonferenz

Podszun, *ZUM 2016, 606*
Postmoderne Kreativität im Konflikt mit dem Urheberrechtsgesetz und die Annäherung an »fair use« - Besprechung zu BVerfG ZUM 2016, ZUM Jahr 2016 Seite 626 – Sampling

Riesenhuber, *ZUM 2016, 613*
Die Kontrolle des Verteilungsplans im Lichte unionsrechtlicher Vorgaben

Schellekens, *EIPR 2016, 401*
Reframing Hyperlinks in Copyright

Schovsbo/Teilmann-Lock, *IIC 2016, 418*
We Wanted More Arne Jacobsen Chairs but All We Got Was Boxes – Experiences from the Protection of Designs in Scandinavia from 1970 till the Directive

Shapiro, *EIPR 2016, 351*
The Proposed Regulation on Portability: Don't Leave Home Without It

Specht, *ZGE 2016, 289*
Beschränkung der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter durch technische Schutzmaßnahmen

Staats, *ZUM 2016, 499*
Schranken für Bildung und Wissenschaft – Drei Anmerkungen aus Sicht der VG WORT

Stech, *ITRB 2016, 339*
Detangling copyright, transformation and ideas (in photographs)

Steinhauer, *ZUM 2016, 489*
Angemessene Schranken für Bildung und Wissenschaft – Praktische Probleme und Bedürfnisse für die wissenschaftliche Informationsversorgung sowie das digitale kulturelle Gedächtnis

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>

Tolkmitt, *GRUR 2016, 564*
Gemeinsame Vergütungsregeln – ein kartellrechtlich weiterhin ungedeckter Scheck

Berücksichtigte Zeitschriften

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

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Wintersemester 2016/2017

19. Oktober 2016
„Das europäische Patentsystem, der Brexit und die Folgenk“
Referenten: Herr Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf; Herr PA Dr. Harald Springorum, Kiani & Springorum, Düsseldorf; Frau Dr. Britta Heidkamp-Borchers, Justizministerium NRW
18 Uhr im Haus der Universität, Raum 4a, 3. OG, Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf

23. November 2016

20. Februar 2016

26. April 2017

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

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

www.duesseldorfer-archiv.de

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

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

► Ist erschienen:

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**: Pia Christine Greve
Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Linn-Karen Fischer
Kornelius Fuchs
Urheber- und Designrecht: Linn-Karen Fischer
Benedikt Walesch
Wettbewerbsrecht: Behyad Hozuri
Layout: Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky
Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität, Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf
Internet: www.gewrs.de
E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586