



## IP Newsletter #01/2017

### Aktuelle Rechtsprechung und Entwicklungen im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz (IP)

In diesem Monat erscheint erstmals der neue Deloitte Legal IP Newsletter. Der IP Newsletter umfasst interessante Entscheidungen und Entwicklungen aus dem gesamten Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Geistigen Eigentumsrechts (insgesamt „IP“). Die Erstausgabe behandelt aktuelle Entscheidungen aus den Bereichen des (Unions-) Markenrechts, Patentrechts und Urheberrechts.

Besonders hinweisen möchten wir auf die EuGH-Entscheidung zur territorialen Reichweite von Unionsmarkenverletzungen. Dem unionsmarkenrechtlichen Grundsatz der Einheitlichkeit folgend

begründet eine Markenverletzung in nur einem Mitgliedsstaat unstrittig ein unionsweites Verbot der Verletzungshandlung. Die territoriale Reichweite des Verbots kann jedoch in bestimmten Fällen begrenzt sein. Das ausschließliche Recht des Inhabers der Unionsmarke und folglich die territoriale Reichweite dieses Rechts können insoweit nicht über das hinausgehen, was dieses Recht seinem Inhaber zum Schutz seiner Marke gestattet, nämlich nur, jede Benutzung zu verbieten, die die Markenfunktionen beeinträchtigen kann. Die Handlungen oder die künftigen Handlungen des Markenverletzers, die keine Beeinträchtigung der Funktionen der

Gemeinschaftsmarke darstellen, können mithin nicht Gegenstand eines Verbots sein. Dies betrifft nach Maßgabe der nachstehend ausführlicher dargestellten EuGH-Entscheidung *combit vs. Commit* insbesondere solche Fälle, in denen aus sprachlichen Gründen die Funktion der Marke nicht beeinträchtigt ist.

Viel Spaß bei der-Lektüre!

**Stefan H.V. Wilke**  
Rechtsanwalt | Counsel  
Fachanwalt für Gewerblichen  
Rechtsschutz

### **EuGH: Territoriale Reichweite der Feststellung von Verwechslungsgefahr**

Im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der combit Software GmbH und der Commit Business Solutions Ltd, in dem es darum ging, letzterer die Benutzung eines Wortzeichens zu untersagen, war das OLG Düsseldorf der Auffassung, dass die Benutzung des Wortzeichens „Commit“ durch Commit Business Solutions bei deutschsprachigen Durchschnittsverbrauchern zur Gefahr von Verwechslungen mit der Marke „combit“ führe. Dagegen bestehe eine solche Gefahr bei englischsprachigen Durchschnittsverbrauchern nicht, da letztere den begrifflichen Unterschied zwischen dem englischen Verb *to commit* und dem aus den Buchstaben „com“ für *computer* und „bit“ für *binary digit* zusammengesetzten Begriff „combit“ ohne weiteres verstünden. Insoweit werde auch die klangliche Ähnlichkeit von „Commit“ und „combit“ in der Vorstellung des englischsprachigen Durchschnittsverbrauchers neutralisiert. Im Ergebnis sei damit eine Verwechslungsgefahr in deutschsprachigen Mitgliedstaaten, nicht aber englischsprachigen Mitgliedstaaten zu bejahen. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, wie in einer solchen Situation der in Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke umzusetzen sei, insbesondere in Bezug auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und das in Art. 102 Abs. 1 dieser Verordnung geregelte Verbot.

Nach Auffassung des EuGH ist Art. 1 Abs. 2, 9 Abs. 1 Buchst. b und 102 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Unionsmarke dahingehend auszulegen, dass in einem solchen Fall eine Verletzung des durch die Marke verliehenen

Ausschließlichkeitsrechts festzustellen und die Benutzung des Zeichens für das gesamte Gebiet der EU mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde, zu untersagen.


„Will das Gericht [...] bestimmte Sprachräume der Union, etwa die als „englischsprachig“ bezeichneten, vom Benutzungsverbot ausnehmen, muss es umfassend angeben, welche Gebiete dabei gemeint sind.“

 EuGH, Urteil vom 22.09.2016 – Az. C-223/15

### **BGH: Keine Störerhaftung für passwortgleiches WLAN**

Der BGH hat im Zusammenhang mit der Haftung für Urheberrechtsverletzungen angenommen, dass die Beklagte nicht als Störer haftet, weil sie keine Prüfungspflichten verletzt hat.

Der Inhaber eines Internetanschlusses mit WLAN-Funktion sei zwar verpflichtet zu prüfen, ob der eingesetzte Router über die für Consumer-Produkte marktüblichen Sicherungen, also einen aktuellen Verschlüsselungsstandard sowie ein individuelles, ausreichend langes und sicheres Passwort, verfügt. Wer ein vom Hersteller voreingestelltes WLAN-Passwort beibehalte, verletze seine Prüfungspflichten allerdings nur, wenn es sich hierbei um ein generisches Herstellerpasswort handle, das für eine Mehrzahl von Geräten verwendet wurde. Im Streitfall trat die Klägerin keinen Beweis dafür an, dass das von der Beklagten verwendete Passwort für eine Mehrzahl von Geräten vergeben worden war, wohingegen die Beklagte durch Benennung von Routertyp, Passwort und Behauptung dessen Einmaligkeit der ihr insoweit obliegenden sekundären Darlegungslast genüge. Da der hier routerseitig eingesetzte WPA2-Standard als hinreichend sicher anerkannt sei und es im Übrigen an Anhaltspunkten dafür fehle, dass im Zeitpunkt des Routerkaufs (eine bei dem Routertyp bestehende Sicherheitslücke war erst 2014 öffentlich bekannt geworden) der voreingestellte 16-stellige Zifferncode nicht marktüblichen Standards entsprach oder Dritte ihn entschlüsseln konnten, habe die Beklagte ihre Prüfpflichten nicht verletzt. Sie haftet deshalb nicht als Störer für die über ihren Internetanschluss von einem unbekanntem Dritten begangenen Urheberrechtsverletzungen.

 BGH-Pressmitteilung vom 24.11.2016 – Az. I ZR 220/15 – WLAN-Schlüssel

### **EuGH: Weiterverkauf von Sicherungskopien gebrauchter Software**

In Ergänzung zu seiner UsedSoft-Rechtsprechung (EuGH, Urteil vom 03.07.2012 – Az. C-128/11) stellte der EuGH klar, dass Art. 4 Buchst. a und c und Art. 5 Abs. 1 und 2 der RL 91/250 dahin auszulegen seien, dass der Ersterwerber eines Computerprogramm-Exemplars mit unbefristeter Nutzungslizenz zwar grundsätzlich berechtigt sei, die Programmkopie samt Lizenz an einen Zweiterwerber weiterzuverkaufen. Dies gilt aber nicht für eine Sicherungskopie: wenn der körperliche Originaldatenträger der ursprünglich gelieferten Kopie beschädigt, zerstört oder verloren gegangen ist, darf eine ursprünglich zu Sicherungszwecken angefertigte Kopie des Originaldatenträgers dem Zweiterwerber nicht ohne Zustimmung des Rechtsinhabers übergeben werden.



EuGH, Urteil vom 12.10.2016 – Az. C-166/15

### **BGH: Schadensersatzanspruch von Miterfindern bei Patentanmeldung in eigenem Namen**

Stehen Miterfindern die Rechte an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zu, soll nach Auffassung des BGH die Anmeldung zum Patent durch einen Miterfinder jedenfalls dann nicht als notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Gegenstands gerechtfertigt sein, wenn der Anmelder die Anmeldung nur im eigenen Namen vornimmt. Einem auf diese Weise übergebenen Mitberechtigten stehe folglich ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen könne.



BGH, Urteil vom 27.09.2016 – Az. X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren

### **OLG Zweibrücken: Keine Urheberrechtsverletzung durch Speicherung im Cache**

Gibt ein Verletzer eine Unterlassungserklärung ab, hat er zwar grundsätzlich auch dafür Sorge zu tragen, dass es zu keiner erneuten Rechtsverletzung kommen kann. Nach der Entscheidung des OLG Zweibrücken beinhaltet dies jedoch keine Pflicht, auch die Archive („Cache“) gängiger Internetsuchmaschinen (hier: Google) auf Auffindbarkeit des rechtswidrig genutzten Werks zu durchsuchen.

„Der Kreis der durchschnittlich versierten Internetnutzer, [...], hat nicht von vornherein Kenntnis davon, dass Informationen, die bei einem Aufruf der aktuellen Suchergebnisse von der Suchmaschine „Google“ nicht aufgezeigt, aber früher vorhanden

waren, weiterhin (wenn auch nur befristet) als Abbild des früheren Standes einer Webseite im „Cache“ gespeichert sind und dort, zu welchem Zweck auch immer, gezielt gesucht werden können.“



OLG Zweibrücken, Urteil vom 19.05.2016 – Az. 4 U 45/15

### **BGH: Berechnung des Restschadensersatzanspruchs mittels fiktiver Lizenz in Filesharing-Verfahren**

In dieser Entscheidung stellte der BGH klar, dass auch der auf die Herausgabe des durch den rechtswidrigen Eingriff Erlangten gerichtete „Restschadensersatzanspruch“ gem. § 102 S. 2 UrhG, § 852 BGB in Fällen des widerrechtlichen öffentlichen Zugänglichmachens eines urheberrechtlich geschützten Werkes über eine Internet-Tauschbörse mittels einer fiktiven Lizenz berechnet werden kann.



BGH, Urteil vom 12.05.2016 – Az. I ZR 48/15 – Every time we touch



## Kontakt:

**Stefan H. V. Wilke**

**Rechtsanwalt | Counsel**

**Fachanwalt für**

**Gewerblichen Rechtsschutz**

Tel: + 49 (0) 211 8772 3402

Mobile: + 49 (0) 152 0931 1060

Email: [stwilke@deloitte.de](mailto:stwilke@deloitte.de)

Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, deren verbundene Unternehmen oder Partnerfirmen, die Rechtsdienstleistungen erbringen.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns).

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für mehr als 244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte Legal Rechtsanwalts-Gesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.