



DOMINIK WEISS

Partner

Hamburg

E: dominik.weiss@bclplaw.com

T: [+49 \(0\) 40 30 33 16 148](tel:+49(0)40303316148)

BIOGRAPHY

Dominik Weiß berät seit vielen Jahren nationale und internationale Unternehmen in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Insbesondere in den Bereichen Marken- und Wettbewerbsrecht sowie Designschutz verfügt Herr Weiß über umfangreiche gerichtliche und außergerichtliche Erfahrung. Ebenso unterstützt er Mandanten bei der Anmeldung nationaler und internationaler Marken und vertritt diese in den verschiedenen Verfahren vor dem European Intellectual Property Office (EUIPO) und dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die transaktionsbegleitende IP-Beratung.

Des Weiteren berät Herr Weiß auch zu komplexen Fragen des IT-Rechts, des E-Commerce und des Datenschutzes. So unterstützt er zahlreiche Mandanten bei der rechtssicheren Gestaltung von Online-Shops und sonstigen Webauftritten, bei der Lizenzierung und dem Vertrieb von Software sowie bei der rechtlichen Begleitung von IT-Projekten. Daneben befasst er sich regelmäßig mit

datenschutzrechtlichen Themen, unter anderem in den Bereichen Direktmarketing, Markt- und Meinungsforschung sowie Datentransfer innerhalb von Konzernen und in Drittstaaten.

Schließlich verfügt Herr Weiß über umfangreiche Expertise bei der Beratung und Vertretung von internationalen Mandanten bei komplexen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten vor Gericht und in Schiedsverfahren, häufig in einem grenzüberschreitenden Kontext.

AREAS OF FOCUS

- Digital Transformation & Emerging Technology
- Software, Cloud Subscription & Systems Integration

CIVIC INVOLVEMENT & HONORS

- *WTR 1000: The World's Leading Trademark Professionals, 2021-2024*

PROFESSIONAL AFFILIATIONS

- Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
- International Trademark Association (INTA)
- International Trademark Association, Copyright Committee, Database and Publication Subcommittee, 2018-2019
- International Trademark Association, Copyright Committee, Logos Subcommittee, 2020-2021
- Association littéraire et artistique internationale (ALAI), deutsche Landesgruppe

SPOKEN LANGUAGES

- German
- English
- Spanish

ADMISSIONS

- Germany

- England & Wales (Registered Foreign Lawyer)

EDUCATION

University of Constance, First State Exam, 2001

Higher Regional Court Hamburg, Second State Exam, 2006

Frankfurt, Specialized Attorney for Intellectual Property, 2015

RELATED PRACTICE AREAS

- Intellectual Property and Technology
- Software, Cloud Subscription & Systems Integration
- Digital Transformation & Emerging Technology
- Business & Commercial Disputes
- Technology Transactions
- Trademarks: Counseling, Prosecution & Practical Business Services
- Copyrights
- California Consumer Privacy Act
- Trademarks: Litigation
- BCLP Data Breach Hotline
- Food & Agribusiness
- Data Center & Digital Infrastructure Team
- Data Privacy & Security
- Corporate
- Investigations
- Litigation & Dispute Resolution
- Healthcare & Life Sciences
- Regulation, Compliance & Advisory

EXPERIENCE

- Regelmäßige Beratung und Vertretung eines führenden Designmöbelherstellers in zahlreichen urheberrechtlichen Verletzungsverfahren.
- Regelmäßige Beratung und Vertretung eines international führenden Uhrenherstellers im IP-Bereich zu unterschiedlichsten Fragen im Bereich des Domain-, Marken-, Kennzeichen-, Wettbewerbs- und Urheberrechts.

- Regelmäßige Beratung einer führenden europäischen Bank zu unterschiedlichsten Fragen im Urheber-, Software- und Kennzeichenrecht.
- Vertretung eines US-amerikanischen Automobilzulieferers in einem komplexen ICC-Schiedsverfahren wegen Unterlassung und Schadensersatz nach Kündigung eines Patent- und Know-how-Lizenzvertrages.
- Regelmäßige Beratung verschiedener Unternehmen bei der rechtssicheren Gestaltung von Internetauftritten und Onlineshops (z.B. Impressums- und andere Pflichtangaben, vor- und nachvertragliche Informationspflichten, Gestaltung von Verkaufs- und Lieferbedingungen, Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärungen, Gestaltung des Bestellprozesses) sowie Beratung zu diversen Datenschutzfragen im Online- und Offlinebereich (z.B. Gewinnspiele, Newsletter, Verwendung von Onlineformularen, Datenverarbeitung in Drittländern, Einschaltung von Auftragsunternehmen etc.).
- Kartellrechtliche Beratung bei Vertriebssystemen, u.a. im Online-Bereich (z.B. vertraglicher Ausschluss des Vertriebs über Dritthandelsplattformen und mittels Preisvergleichsportalen).
- Beratung und Vertretung von Arzneimittel- und Medizinprodukteherstellern, u.a. im Heilmittelwerberecht, bei Fragen der Produktabgrenzung, bei der Erstellung und Überprüfung von Verträgen unterschiedlichster Art.
- Beratung diverser Unternehmen zum Lebensmittelrecht, u.a. zu den Pflichten nach der Lebensmittelinformationsverordnung und der Health-Claims-Verordnung.

RESOURCES

PUBLICATIONS

- LG Braunschweig: Keine Nachvergütung für Zeichnungen des Ur-Käfers, GRUR-Prax 2019, 357
- EuG: Reine Vertragsverhandlungen reichen nicht für Agentenverhältnis, GRUR-Prax 2019, 157
- OLG Frankfurt a.M.: Internet-Plattformverbot im selektiven Vertrieb von Luxusware grundsätzlich zulässig, GRUR-Prax 2018, 456
- eBay-Verbot bei selektivem Vertrieb hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel zulässig, GRUR-Prax 2018, 272
- Fruchtziehungsverbot erfasst nicht wettbewerbskonforme Nachfolgeprodukte – Knochenzement I, GRUR-Prax 2018, 155

- Aufklärungspflicht bei Werbung mit unlauter erlangter Marktführerschaft Knochenzement II, GRUR-Prax 2018, 156
- OLG München: Irreführende Werbung für homöopathisches Kopfschmerzmittel, GRUR-Prax 2017, 449
- OLG Düsseldorf: Unübertroffene Wirksamkeit ist grundsätzlich keine Alleinstellungsbehauptung, GRUR-Prax 2017, 266
- LG Köln: Keine markenmäßige Benutzung durch Knochenmuster einer Schuhsohle, GRUR-Prax 2017, 163
- EuGH: Feststellung des EuG zur abweichenden Benutzung idR nicht überprüfbar, GRUR-Prax 2016, 470
- OLG Frankfurt a.M.: Hersteller bei Modifikation des Produkts eines Dritten, GRUR-Prax 2016, 247
- BGH: Zugelassener Health-Claim darf sprachlich abgewandelt werden, GRUR-Prax 2016, 135
- OLG München: Reisegepäck-Fachhändler kann Belieferung mit "Rillenkoffern" verlangen, GRUR-Prax 2015, 517
- BPatG: Glaubhaftmachung einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, GRUR-Prax 2015, 405
- OLG Schleswig: Verkauf von Gleitsichtbrillen über das Internet, GRUR-Prax 2014, 560
- BPatG: Wort-/Bildmarke my Stadtwerk ist unterscheidungskräftig, GRUR-Prax 2014, 500
- BGH: Zulässiger Aufruf einer Verbraucherzentrale zur Kontokündigung, GRUR-Prax 2014, 422
- EuG: Bösgläubige Anmeldung einer bekannten "historischen" Marke, GRUR-Prax 2014, 277
- OLG Frankfurt: Weitervertrieb von Software - Beschränkungen in AGB, GRUR-Prax 2014, 258

SPEAKING ENGAGEMENTS

"Die Einbindung von Zahlungsdienstleistern beim Vorgehen gegen Produktpiraterie", Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V. (APM), , APM-Seminar zum Gewerblichen Rechtsschutz, Berlin, 14. Juni 2016

RELATED INSIGHTS

News

Apr 01, 2024

BCLP Recognized as a Leading Trademark Group by World Trademark Review

News

Jun 16, 2023

Handelsblatt and Best Lawyers recognize 16 BCLP lawyers in the 2024 listing of "Best Lawyers in Germany"

News

Jan 27, 2023

BCLP advises McWin on acquisition of majority stake in L'Osteria

Insights

Dec 16, 2022

One Step Closer to the new EU-US Data Privacy Framework

News

Jun 24, 2022

15 BCLP lawyers recognized in "Best Lawyers in Germany"

News

Feb 08, 2022

BCLP advises KDV Group on acquiring HAK

Insights

Feb 01, 2022

UK-Outbound Data Flows: Standard Contracts Published and Enter Final Approval Phase

Insights

Jan 28, 2022

Happy Data Privacy Day from the BCLP Global Privacy & Security Team

News

Dec 24, 2021

BCLP advises McWin on acquisition of Burger King Deutschland GmbH