

## Aus dem Inhalt

<b>Beitrag</b>	GRUR - Tagungsbericht II	S. 1
	Das Lauterkeitsrecht als Klimaretter: Kann eine effektivere Kontrolle des Ökodesignrechts über das UWG stattfinden?	S. 6
<b>Berichte</b>	Weshalb ist die erfinderische Tätigkeit eine Patentierungsvoraussetzung?	S. 9
	Spezi-Streit beendet: Riegele zieht Berufung gegen Paulaner zurück"	S. 13
<b>News</b>	Zahl der Erfindungen zur Krebsbekämpfung seit 2015 um mehr als 70 % gestiegen	S. 14
<b>Rechtsprechung</b>	Der Design-Grundsatz „form follows function“ – designrechtlicher Schutz von Spielzeug-Bausteinen aufgrund fehlender vollständiger technischer Funktionsbedingtheit und Beweislast für Nichtigkeitsanträge; Art. 8 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Art. 25 Abs. 1 lit. b VO 6/2002/EG (Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO)	S. 26
	Anforderungen an einstweilige Maßnahmen vor dem EPG; Art. 62 EPGÜ	S. 16
	Vorlagefragen zur Bestimmung der öffentlichen Wiedergabe, insbesondere der Begriff des neuen Publikums; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)	S. 20

### Hinweis:

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

## Inhaltsverzeichnis (1/4)

### Beitrag

GRUR - Tagungsbericht II .....S. 1

### Berichte

Das Lauterkeitsrecht als Klimarettter: Kann eine effektivere Kontrolle des  
Ökodesignrechts über das UWG stattfinden? .....S. 6  
Weshalb ist die erfinderische Tätigkeit eine Patentierungsvoraussetzung? .....S. 9  
Chatbots auf Unternehmensseiten: Probefahren, Lieferkosten und Erdumfang .....S. 12

### News

Spezi-Streit beendet: Riegele zieht Berufung gegen Paulaner zurück .....S. 13  
Biontech siegt vor dem Bundespatentgericht gegen Curevac .....S. 13  
EPA begrüßt Georgien als Validierungsstaat .....S. 13  
Neue Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung genehmigt .....S. 13  
„Zahl der Erfindungen zur Krebsbekämpfung seit 2015 um mehr als 70 %  
gestiegen .....S. 14  
„Espacenet“ enthält nun über 150 Millionen Patentdokumente .....S. 14  
Oberstes Gericht in Großbritannien entscheidet: KI kann keine Patente  
anmelden .....S. 14

### Rechtsprechung

#### Markenrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EuGH

1. Markenverletzung durch Ersatzteile; Art. 9 Abs. 2, 3,  
Art. 14 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1001 (UMV)  
EuGH, Ur. v. 25.01.2024, C-334/22 - Audi .....S. 15

#### BGH

2. Fehlende Unterscheidungskraft; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
BGH, Beschl. v. 12.10.2023, I ZB 28/23 - KÖLNER DOM .....S. 15  
3. Unberechtigten Namensanmaßung durch Aufrechterhaltung einer  
alten Domain; Art. 17 GG, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 A  
EU Grundrechtecharta, § 12 S. 1 Fall 2 BGB,  
§§ 5, 14, 15, 49 Abs. 1 MarkenG  
BGH, Ur. v. 26.10.2023, I ZB 107/22 - energycollect.de .....S. 15

## Inhaltsverzeichnis (2/4)

### Patentrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### EPG

4. Mitwirkungspflicht eines technischen Richters vor dem Berufungsgericht sowie Beschleunigung des Berufungsverfahrens; Art. 9 EPGÜ, R. 225 (e), R. 9.3 (b) VerfO  
EPG, Anordn. v. 20.12.2023, UPC\_CoA\_478/2023 .....S. 16
5. Anforderungen an einstweilige Maßnahmen vor dem EPG; Art. 62 EPGÜ  
EPG, Entsch. v. 19.09.2023, UPC\_CFI\_2/2023 .....S. 16

##### BGH

6. Offenbarung von Wirkstoffen und Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts;  
Art. 54 Abs. 1 EPÜ, §§ 3 Abs. 1, 87 Abs. 1 PatG, § 286 ZPO  
BGH, Ur. v. 28.11.2023, X ZR 83/21 – SorafenibTosylat .....S. 16
7. Erwidernspflicht zum Vorwurf einer Sortenschutzverletzung;  
§ 138 Abs. 4 ZPO, Art. 94 Gem.SortV  
BGH, Ur. v. 28.11.2023, X ZR 70/22 - Erntegut .....S. 16
8. Umfang und Durchsetzung des Verletzergewinnes; §§ 9, 10, 139 Abs. 2, 141 S. 2 PatG, §§ 242, 259, 852 S. 1 BGB  
BGH, Ur. v. 14.11.2023, X ZR 30/21 - Polsterumarbeitungsmasch .....S. 17
9. Anwendbares Recht bei Übertragung europäischen Patents auf Arbeitnehmer;  
§ 543 Abs. 2 ZPO, Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜbkG, Art. 60 Abs. 1 S. 2 EPÜ,  
Art. 30 EGBGB, §§ 823 Abs. 2, 249 Abs. 1, 242 BGB, § 140b PatG  
BGH, Ur. v. 14.11.2023, X ZR 75/21 - Kunststoffsock .....S. 17
10. Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; § 84 Abs. 2 S. 2 PatG,  
§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO  
BGH Beschl. v. 07.11.2023, X ZB 7/21 –  
Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II .....S. 17
11. Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung durch Verallgemeinerung;  
Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG  
BGH, Ur. v. 26.09.2023, X ZR 76/21 – Farb- und Helligkeitseinstellung .....S. 18

##### BPatG

12. Anforderungen an die Erkennbarkeit des Einspruchsstellers; § 59 Abs. 1 PatG,  
§ 133 BGB  
BPatG, Beschl. v. 15.11.2023, 20 W (pat) 8/23 .....S. 18

##### OLG

13. Anfechtbarkeit der gerichtlichen Aufhebungsentscheidung; § 145a PatG,  
§§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 S. 2 GeschGehG  
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 06.12.2023, 6 W 43/23 .....S. 18
14. Berücksichtigung neuer Ausführungsvarianten im Berufungsverfahren;  
Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ, §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b PatG,  
§§ 138 Abs. 4, 142, 421, 422 ZPO, § 810 BGB  
OLG Düsseldorf, Ur. v. 23.11.2023, 2 U 36/17 - Zusammensetzung auf der Basis  
von Zirkoniumoxid und Ceroxid .....S. 18

## Inhaltsverzeichnis (3/4)

15. Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsanspruches; Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ,  
§§ 9 S. 2 Nr. 1, 10 Abs. 1, 140a Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 PatG  
OLG Karlsruhe, Urte. v. 22.11.2023, 6 U 140/21 – Druckwellenbehandlung .....S. 20

### Urheberrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### EuGH

16. Reichweite der Befugnisse von Verwertungsgesellschaften zur kollektiven  
Rechtswahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten,  
insbesondere die Erteilung von Kollektivlizenzen; Art. 4 lit. c RL 2004/48/EG  
(Durchsetzungs-RL), Art. 9 RL 93/83/EWG (Satelliten- und Kabel-RL)  
EuGH, Urte. v. 23.11.2023, C-201/22 – Telia Finnland .....S. 20

17. Das Vervielfältigungsrecht für Sendeunternehmen an der Aufzeichnung ihrer  
Sendung – kein pauschaler Ausschluss vom Ausgleich für private Vervielfältigungen;  
Art. 2 lit. e, Art. 5 Abs. 2 lit. b RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)  
EuGH, Urte. 23.11.2023, C-260/22 – Seven.One Entertainmen .....S. 20

18. Schlussantrag des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Bestimmung der  
öffentlichen Wiedergabe durch das Bereitstellen von Fernsehgeräten mit  
Zimmerantennen in Appartementshäusern; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)  
EuGH, Urte. v. 22.02.2024, C-135/23 – GEMA/GL .....S. 20

##### BGH

19. Vorlagefragen zur Bestimmung der öffentlichen Wiedergabe, insbesondere der  
Begriff des neuen Publikums; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)  
BGH, Vorlagebeschl. 08.02.2024, I ZR 34/23 – Seniorenwohnheim .....S. 21

20. Vorlagefragen zur Bestimmung des urheberrechtlichen Werkbegriffs und  
der Einbeziehung nachträglicher Umstände in die Prüfung der Originalität;  
Art. 2 lit. a, Art. 3 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)  
BGH, Vorlagebeschl. v. 21.12.2023, I ZR 96/22 – USM Haller .....S. 21

##### OLG

21. Keine Haftung für Fotos von der Fototapete im Digitalzeitalter;  
§§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a, 17 Abs. 2, 57, 13 UrhG, § 242 BGB  
OLG Düsseldorf, Urte. v. 08.02.2024, 20 U 56/23 .....S. 22

22. Auskunfts- und Vergütungsansprüche wegen der Überlassung von Clouds im  
Wege des CloudComputings; §§ 54 Abs. 1, 54a, 54b Abs. 2, 54f, 54h Abs. 1, 60a UrhG,  
§ 77 Abs. 1 VGG, § 242 BGB  
OLG München, Urte. v. 02.02.2024, 38 Sch 60/22 WG e .....S. 22

23. Zulässige Errichtung eines Sicherheitszauns aufgrund erheblicher Interessen  
der Eigentümerin trotz relevanter Beeinträchtigung des geschützten Werkes;  
§§ 2 Abs. 2, 14, 97 Abs. 1 UrhG, Art. 14 Abs. 1 GG  
OLG Düsseldorf, Urte. v. 11.01.2024, 20 U 36/23 .....S. 23

24. Keine Haftung des DNS-Resolver-Dienstes für Urheberrechtsverletzungen;  
§§ 15 Abs. 3, 19a, 97 UrhG, §§ 9, 8 Abs. 1 S. 2, 7 Abs. 4 TMG, Art. 4,  
Art. 4 VO 2022/2065/EU (Digital Services Act)  
OLG Dresden, Urte. v. 05.12.2023, 14 U 503/23 – DNS-Resolver .....S. 23

## Inhaltsverzeichnis (4/4)

25. Framing auf rechtswidrige Inhalte durch Presseunternehmen;  
§§ 15 Abs. 2 S. 2, 50, 97 Abs. 1 UrhG  
KG, Urt. v. 18.09.2023, 24 U 110/22 – Lindner-Foto .....S. 23
26. Voraussetzungen für eine bühnenmäßige Darstellung und Abgrenzung zur  
Bühnenmusik; §§ 15 Abs. 2, 19 Abs. 2, 97, 14 UrhG  
OLG München, Urt. v. 14.09.2023, 6 U 601/22 – Herr der Ringe Konzert .....S. 23
- LG**
27. Plattformhaftung durch das hochladen von Filmproduktionen durch User auf  
TikTok; §§ 15 Abs. 2, 19a, 94 Abs. 1, 97 Abs. 1 UrhG,  
§§ 1 Abs. 2, 4 Abs. 1, Abs. 2, 21 Abs. 1 UrhDaG  
LG München I, Urt. v. 09.02.2024, 42 O 10792/22 .....S. 24
28. Anwendbarkeit und Haftung nach deutschem Urheberrecht für Lichtbilder auf  
ausländischen Domains; §§ 72, 97 Abs. 2, 97a UrhG, Art. 7 Nr. 2 VO 1215/2012/EU  
(Brüssel Ia-VO)  
LG Köln, Urt. v. 21.12.2023, 14 O 292/22 – Brückenfoto .....S. 24
29. Keine Übertragung von Nutzungsrechten an Lichtbildwerken durch einen  
Insolvenzverwalter; §§ 34, 97, 97a UrhG  
LG Köln, Urt. v. 14.12.2023, 14 O 347/22 .....S. 24
30. Schadensersatz für die Verwendung von Bildern in sozialen Netzwerken  
durch einen Tweet; §§ 97 Abs. 2, 102a UrhG, § 812 Abs.1 S. 1 Alt. 1 BGB,  
Art. 7 Nr. 2 VO 1215/2012/EU (Brüssel Ia-VO)  
LG Hamburg, Urt. v. 29.11.2023, 310 O 126/22 – Flughafen BER .....S. 25
31. Urheberrechtlicher Schutz eines designten Siegels trotz bereits bestehendem  
Designschutz; §§ 2, 15 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 2 Nr. 2; 19a, 31, 97 Abs. 1 UrhG  
LG Berlin, Beschl. v. 06.10.2023, 15 O 473/23 .....S. 25

### Designrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### EuG

32. Der Design-Grundsatz „form follows function“ – designrechtlicher Schutz von  
Spielzeug-Bausteinen aufgrund fehlender vollständiger technischer  
Funktionsbedingtheit und Beweislast für Nichtigkeitsanträge;  
Art. 8 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Art. 25 Abs. 1 lit. b VO 6/2002/EG (  
Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO)  
EuG, Urt. v. 24.01.2024, T-537/22 .....S. 26

##### BPatG

33. Designschutz trotz technisch bedingter Funktion von Klemmbausteinen;  
§§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 34 DesignG  
BPatG, Beschl. v. 23.11.2023, 30 W (pat) 803/21; 802/21 .....S. 27

### Lauterkeitsrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### BGH

34. Emotionsschlagwort als Produktname bestimmt nicht die wettbewerbliche  
Eigenart; § 4 Nr. 3 UWG

## Beitrag

Lars Wasnick

### GRUR – Tagungsbericht II

Liebe Leserinnen und Leser,

das wissenschaftliche Team von *Herrn Prof. Dr. Jan Busche* hatte letztes Jahr die Gelegenheit, an der GRUR-Jahrestagung in Mannheim teilzunehmen. Bereits in der letzten Ausgabe konnten Sie die patentrechtlichen Eindrücke meines Kollegen *Caman Derakhshan* nachlesen ([CIPReport 2023, 83](#)). Entsprechend den parallel stattfindenden Vorträgen auf der Tagung teilte sich auch unser Team nach den jeweiligen Forschungsschwerpunkten auf, sodass Sie nun nachfolgend im zweiten Teil die Geschehnisse rund um das Urheberrecht in einem ausführlicheren Tagungsbericht nachverfolgen können.

#### Vervielfältigung und Bearbeitung – dasselbe oder das Gleiche?

Das Generalthema widmete sich dem neu geschaffenen § 23 UrhG und der Frage, ob das darin enthaltene Bearbeitungsrecht, insbesondere untere Berücksichtigung der „[Metall auf Metall](#)“ und „[Porsche 911](#)“ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, vollständig im Vervielfältigungsrecht aufgeht. Während die urheberrechtliche Einordnung des Samplings Wissenschaft und Rechtspraxis seit 20 Jahren beschäftigt, reiht sich auch der Rechtsstreit um den Ursprungsporsche (Modell 365) und dessen Nachfolgemodell (Modell 911) in dieselben schwierigen Rechtsfragen ein: Wie reagiert das deutsche und europäische Recht auf die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken in abgewandelter Form?

#### Auswirkungen auf Verwertungsebene

Den Auftakt machte *Prof. Dr. Benjamin Raue* mit einer dogmatischen Einordnung des Bearbeitungsrechts im Lichte der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter einer kritischen Berücksichtigung des vollharmonisierenden Ursprungs der Bearbeitung aus der [InfoSoc-Richtlinie](#). Zur übergeordneten Frage, ob das Bearbeitungsrecht aus § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG in dem Vervielfältigungsrecht nach § 16 UrhG vollständig aufgeht, betonte *Prof. Dr. Benjamin Raue* gleich zu Beginn seines Vortrags die Wichtigkeit einer harmonisierungsfreundlichen Auslegungsperspektive, da es rückblickend bei der Umsetzung des EU-Rechts auffallend häufig zu nationalen Alleingängen gekommen ist. So ist beispielsweise die Ausgestaltung der öffentlichen Zugänglichmachung in § 19a UrhG und der Rückgriff auf Innominatfälle gemäß § 15 Abs. 2 UrhG im Bereich des Framings und Verlinkungen eine solche nationale Eigenart (siehe hierzu auch *Wasnick*, [CIPReport 2023, 27, 32](#)). Ein ähnlich gelagertes Problem ergibt sich ebenfalls mit der konkreten Ausgestaltung des § 23 UrhG, mit dem vermeintlich ein eigenständiges Verwertungsrecht (Bearbeitungsrecht) geschaffen wurde, welches sich dann bei der konkreten Anwendung allerdings an den vollharmonisierenden EU-Vorgaben und der EuGH-Rechtsprechung orientieren müsste.

Vor Inkrafttreten der InfoSoc-RL musste im deutschen Urheberrecht für eine Vervielfältigung ein übereinstimmender Gesamteindruck mit dem Ursprungswerk vorliegen und es sich um eine unwesentliche Abänderung handeln. Die Bearbeitung hingegen setzte eine wesentliche Veränderung des Ursprungswerkes voraus, die sich jedoch noch in dessen Schutzbereich befand. Grundsätzlich sieht die InfoSoc-RL kein eigenständiges Bearbeitungsrecht vor. Vielmehr umfasst das Vervielfältigungsrecht gemäß Art. 2 InfoSoc-RL ausdrücklich alle neuen Gestaltungsformen, die erkennbar einen Bezug zum Originalwerk aufweisen, auch wenn es sich dabei lediglich um Werkteile handelt. Den weiten Schutzbereich des Vervielfältigungsrechts im Sinne des Art. 2 InfoSoc-RL bestätigt der EuGH in ständiger Rechtsprechung seit seiner „Infopaq“-Entscheidung ([Rn. 37 ff.](#)). Nach den Vorgaben der InfoSoc-RL ließe sich daher feststellen, dass auch bearbeitete Formen eines Werkes von den Ausschließlichkeitsrechten des Urhebers umfasst sein müssen. In Frankreich und Belgien habe sich der jeweilige Gesetzgeber gegen ein eigenständiges Bearbeitungsrecht entschieden, indem das Vervielfältigungsrecht auch Nutzungen in abgeänderter Form umfasst.

Für die Ebene der Verwertungsrechte lassen sich daher grundsätzlich zwei Standpunkte vertreten. Zum einen kann ein eigenständiges Bearbeitungsrecht geschaffen werden, wodurch die Nutzung eines Werkes in abgewandelter Form geregelt wird. Hierbei seien allerdings die zwingenden Vorgaben des Unionsrechts zu berücksichtigen, sofern eine Nutzungshandlung in den vollharmonisierten Bereich der Verwertungsrechte fällt. Vorzugswürdiger sei es daher, den Anwendungsbereich der Vervielfältigung im Sinne der InfoSoc-RL dahingehend zu erweitern, dass hiervon auch Nutzungshandlungen eines Werkes in abgeänderter Form umfasst werden. Letztlich handle es sich inhaltlich um einen „Streit um Worte“, der schon aus pragmatischen Gründen dahingehend gelöst werden sollte, § 23 UrhG nicht als eigenständiges Bearbeitungsrecht, sondern lediglich als Schutzbereichsbestimmung einzuordnen. Ein solcher Ansatz lässt sich auch in den Entscheidungen „Porsche 911“ ([Rn. 54](#)) und „Vitrinenleuchte“ ([Rn. 27](#)) des BGH erkennen, indem er feststellte, dass jede Bearbeitung im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG zugleich eine Vervielfältigung im Sinne des § 16 UrhG darstellt. Die durch den Bundesgerichtshof dennoch vorgenommene formelle Unterscheidung zwischen Bearbeitung und Vervielfältigung interpretierte der Vortragende überwiegend als historische Referenz.

Auf der Ebene der Verwertungsrechte komme § 23 Abs. 1 UrhG daher lediglich eine klarstellende Funktion zu. Hierfür spreche auch, dass § 15 UrhG das Bearbeitungsrecht nicht erwähnt. *Prof. Dr. Benjamin Raue* stellte zusammenfassend dar, dass das „alte“ drei Stufen Modell „Vervielfältigung – Bearbeitung – freie Benutzung“ sich in ein zweistufiges Modell „Vervielfältigung – freie Benutzung“ gewandelt habe.

#### Auswirkungen auf der Ebene des Schutzbereichs

Die Abgrenzungsfrage, wann eine abgewandelte Werknutzung noch in den Schutzbereich des Ur-

sprungswerkes eingreift oder eine freie Benutzung vorliegt, wurde im nationalen Recht unter § 24 UrhG aF mithilfe der Verblässensformel bestimmt. Fraglich ist, ob die Verblässensformel unter Berücksichtigung der EuGH-Vorgaben noch uneingeschränkt innerhalb des neuen § 23 Abs. 1 UrhG angewandt werden kann, oder ob es nicht einer modifizierten Verblässensformel bedarf.

Nach den beantworteten [Vorlagefragen](#) im „Metall auf Metall“-Rechtsstreit ergeben sich drei Vorgaben des EuGH, wobei erstere bereits seit der „Infopaq“-Entscheidung feststehe: der Schutzbereich eines Werkes erstreckt sich nur auf solche Übernahmen, die an der Originalität des Ursprungswerkes teilhaben (a), zudem müssen die originellen Züge in der neuen Gestaltung Erkennbar sein (b) und bei der Abgrenzung sind zwingend die Ebenen des Schutzbereichs und der Schranken zu trennen (c). Zum Abschluss seines Vortrags ging *Herr Prof. Dr. Benjamin Raue* auf die „neuen“ Abgrenzungskriterien des EuGH ein und ordnete diese im Kontext der (modifizierten) Verblässensformel ein.

#### Die Erkennbarkeit – ein normatives oder empirisches Abgrenzungskriterium?

Die durch den EuGH geforderte Erkennbarkeit könne dahingehend interpretiert werden, dass auf einer ersten Stufe die faktische Wahrnehmbarkeit von schöpferischen Elementen des Ursprungswerkes festgestellt werden müsse. Ist dies der Fall, so folge auf einer zweiten Stufe die eher inhaltlich wertende Frage, ob es wahrnehmbare Unterschiede zum Ausgangswerk gebe, womit der Schutzbereich bestimmt werde. Dabei kann die Wahrnehmbarkeit in den meisten Fällen oftmals angenommen werden und diene mehr als eine Art Grobfilter, etwa für Fälle, in denen ein Foto als ein sehr kleiner Bestandteil eines großen Foto-Mosaiks übernommen werde.

Auf der (zweiten) Wertungsebene der Erkennbarkeit ergeben sich nach *Prof. Dr. Benjamin Raue* aufgrund der „Porsche 911“-Entscheidung jedoch gleich mehrere Problemkreise. Innerhalb des wertenden Vergleichs zwischen dem Porsche Modell 365 und Porsche 911 der Baureihe 991 lehnte der BGH eine Wiedererkennbarkeit der eigenpersönlichen Merkmale des Werkes (Porsche 365) in der Karosserieform des Porsche 911 ab und begründete dies unter anderem damit, dass es für den „durchschnittlichen Autokäufer“ nicht erkennbar sei ([Rn. 63](#)). Bei der Schutzbereichsbestimmung sollte nach *Herrn Prof. Dr. Benjamin Raue* allerdings gerade nicht, wie beispielsweise im Markenrecht üblich, auf durchschnittliche Rezipienten abgestellt werden, sondern ein normativer Maßstab zu einem Wertungsergebnis führen. Je größer die Schöpfungshöhe der übernommenen Elemente sei, desto größer entfalte sich auch der Schutzbereich auf wesentliche Änderungen des Ursprungswerkes. Bei Werken mit sehr geringer Schöpfungshöhe sei der Schutzbereich dementsprechend klein zu halten und auf fast identische Übernahmen zu beschränken. Für eine solche normative Wertung könne daher nicht auf durchschnittliche Nutzer abgestellt werden, sondern es müsse auf die Perspektive der jeweiligen Verkehrskreise abgestellt werden, die für künstlerische Gestaltungen aufgeschlossen sind.

Gleichwohl könne auf der ersten (feststellenden) Ebene der Wahrnehmbarkeit auf durchschnittliche Rezipienten, wie durchschnittliche Autokäufer, abgestellt werden. Denn sofern urheberrechtlich geschützte Werkelemente erst gar nicht (wieder-) erkennbar seien, könne sich der Rechtsverkehr auch nicht an dessen Ausschließlichkeitsrechten orientieren und ausrichten.

#### Gesamt- oder Mosaikbetrachtung?

Wenn es für die Beurteilung des Abstands zwischen Ursprungswerkes und der neuen Schöpfung mit alten abgewandelten Werkelementen auf die Beurteilungsperspektive der Verkehrskreise ankommt, müsse in einem letzten Schritt noch geklärt werden, welcher Maßstab bei der Beurteilung angelegt werden muss.

Dem BGH nach ist ein „ein Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der Gestaltungen, in dessen Rahmen sämtliche übernommenen schöpferischen Züge in einer Gesamtschau zu berücksichtigen sind“ (Vitrinenleuchte, [Rn. 29](#); Porsche 911, [Rn. 57](#)) maßgeblich. Beide Entscheidungen hatten allerdings die Gemeinsamkeit, dass jeweils einzelne Gestaltungselemente nicht schutzfähig waren, sondern lediglich deren Kombination, weshalb es auch nur folgerichtig gewesen sei, beide Fallgestaltungen nur im Wege einer Gesamtschau zu beurteilen. *Herr Prof. Dr. Benjamin Raue* warf sodann die Frage auf, ob tatsächlich nur der Gesamteindruck das entscheidende Kriterium sein muss, oder ob nicht auch einzelne, schutzbegründende Elemente im Vergleich berücksichtigt werden können. Hierzu vertrat er die Ansicht, dass auch einzelne Werkelemente, insbesondere im Bereich der Bildbearbeitung und Memes, berücksichtigt werden müssten. Abschließend stellte er hierzu ein Prüfungsschema im Sinne einer modifizierten Verblässensformel vor, nach dem, sofern lediglich der Gesamteindruck des Ursprungswerkes urheberrechtlichen Schutz genießt, lediglich die Gesamteindrücke miteinander zu vergleichen seien. Bei selbstständigen, schutzfähigen Werkelementen müsse allerdings unterschieden werden. Handelt es sich um eine nahezu identische Übernahme, liegt eine Teilervielfältigung vor, die nur durch die Schrankensystematik gerechtfertigt werden könne. Bei einer abgewandelten Übernahme ist ein Vergleich des Gesamteindrucks des übernommenen Teils anzustellen.

#### „Raue hat immer Recht“

Den humoristischen Einstieg nutze *Prof. Dr. Matthias Leistner*, um sich der dogmatischen Herleitung anzuschließen und seinen Vortrag anknüpfend auf mögliche Folgeprobleme zu fokussieren. Hierzu griff er nochmals das Kriterium der Erkennbarkeit auf, welches auf unionsrechtlicher Ebene durch den spezifischen Gegenstand des Schutzrechts determiniert ist und eine verhältnismäßige Abwägung der betroffenen Rechte erfordert. Verfehlt sei es daher, wie im Lauterkeits- oder Designrecht auf durchschnittliche Rezipienten abzustellen. Die Wiedererkennbarkeit sei gerade kein Begriff der Alltagssprache, sondern ein spezifischer urheberrechtlicher Fachbegriff. Eine Bewertung aus Perspektive eines durchschnittlichen Nutzers sei daher nicht nur syste-

matisch verfehlt, sondern führe in der Konsequenz im Einzelfall sowohl zu Schutzlücken als auch zu einem Überschuss im Hinblick auf angemessene Freihaltebedürfnisse, die nur in einer normativen Gesamtbetrachtung gewürdigt werden können.

#### Anwendbarkeit auf Leistungsschutzrechte

Sodann widmete er sich der Frage, ob die „neue“ Dogmatik des Bearbeitungsrechts auch für die Randbereiche des Urheberrechts, insbesondere die Leistungsschutzrechte gelten kann. Denn anstelle eines Bearbeitungsrechts kennt beispielsweise die vollharmonisierte Systematik der Computerprogramme nur ein Umarbeitungsrecht. Die [Computerprogramm-RL](#) nennt als Konfliktkreise für die Vergabe des Leistungsschutzrechts den Fortschritt durch Innovation und die Interaktivität von Computerprogrammen, die letztlich ein Freihaltebedürfnis für neue Computertechnologien begründet, die auf bereits bestehende Programme aufbauen. Insofern könnte die [EuGH-Vorlage](#) des BGH im Verfahren „Action Replay“ richtungweisend und einen Vorbildcharakter für die Leistungsschutzrechte sein. Folgt man dem EuGH in seiner Methodik der richtlinienübergreifenden Auslegung, wie dies beispielsweise auch für den europäischen Werkbegriff vorgenommen wurde, so könnten sich im Ergebnis keine Unterschiede zwischen dem urheberrechtlichen Bearbeitungsrecht und dem Umarbeitungsrecht im Sinne der Computerprogramm-RL ergeben. Um die genaue Reichweite des Umarbeitungsrechts für Fallkonstellation wie im „Action Replay“-Fall zu bestimmen, in denen nicht in den eigentlichen Programmcode eingegriffen wird, sondern lediglich flexible programmimmanente Variablen im Arbeitsspeicher umgewandelt werden, können die aktuellen Entwicklungen des Kernurheberrechts demnach Beachtung finden. Insoweit sollte das Vervielfältigungsrecht das Umarbeitungsrecht „kannibalisieren“. Doch die Frage der Reichweite des Schutzbereichs bei veränderten Nutzungen von Leistungsschutzrechten stellt sich nicht nur im Bereich der Computerprogramme, sondern beispielsweise auch im Bereich der Datenbanken oder des Tonträgerherstellerrechts. Eine normative Wiedererkennbarkeit, die auch für Leistungsschutzrechte Anwendung finden könnte, würde insofern zu einer Rechtsangleichung der Randbereiche des Urheberrechts führen.

Eine derartige Rechtsangleichung kann nach *Herrn Prof. Dr. Matthias Leistner* jedoch auch zu Folgeproblemen und Gefahren führen. So ist das Urheberrecht im engeren Sinne durch die persönlich-künstlerischen (Originalität) Züge des Urhebers geprägt, wohingegen Leistungsschutzrechte mehr durch marktorientierte Motivationen geprägt sind. Ein Grund mehr für eine harmonisierende Angleichung könnte außerdem der Umstand sein, dass das aktuelle Datenbankrecht weder eine Bearbeitung, noch eine Umarbeitung kennt.

#### Weitere Folgeprobleme im Bereich der bildenden Kunst?

Ein weiterer (altbekannter) Problemkreis ergibt sich sowohl durch „Porsche 911“ als auch „Vitrinenleuchte“, da diese neue Grenzfälle für den urheberrechtlichen Werkschutz im Bereich der bil-

denden Kunst darstellen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit des kumulativen Schutzes eines Schutzgegenstandes als urheberrechtliches Werk und Design. Basierend auf der „[Cofemel](#)“-Entscheidung des EuGH machte *Prof. Dr. Matthias Leistner* darauf aufmerksam, dass es in der nationalen Rechtsprechung eine Tendenz zur Totalüberschreitung beider Rechtsgebiete gebe und es zu einer Vermischung der jeweiligen Schutzvoraussetzungen komme (siehe hierzu auch *Hartwig*, GRUR 2022, 1023). Der BGH entschied sich in „Vitrinenleuchte“ für eine (mittlerweile) durchaus gängige Methode, indem er es offenlies, ob die streitgegenständliche Leuchte urheberrechtlichen Werkschutz gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG genießt, da jedenfalls aufgrund einer geringen Schöpfungshöhe lediglich ein enger Schutzbereich vorläge ([Rn. 16, 25](#)). Insbesondere sollte auf Ebene der Verwertungsrechte darauf geachtet werden, dass es bei der anzustellenden Gesamtbetrachtung gerade nicht zu einer Vermischung der verschiedenen Schutzvoraussetzungen komme, da es im Designrecht aus guten Gründen bereicherspezifische Schranken gebe, die nicht zwangsläufig durch einen engen Schutzzumfang ersetzt werden können.

#### Auswirkungen im Bereich der Schrankensystematik

Mit dem dritten Tagungsvortrag widmete sich *Frau Dr. Viktoria Kraetzig* dem Grundrechtskonflikt, der bei der Kunstschaftung zwangsläufig auftritt, denn neue Kunst baut auf alter Kunst auf. Innerhalb der Ebene der Grundrechte streitet auf beiden Seiten die Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG. Doch auch im Verhältnis Urheberrecht und Kunstfreiheit entstehe ein Konflikt, da ersteres die widerstreitenden Interessen der Werke grundsätzlich aus der Perspektive des älteren Werkes, in dessen Schutzbereich eingegriffen wurde, beurteilt. Die Kunstfreiheit hingegen kennt eine solche Perspektive nicht: Kunst ist Kunst. Durch die verfassungsrechtliche Überlagerung muss das Urheberrecht die Spannungslage der entgegengesetzten Kunstfreiheiten in einen angemessenen Ausgleich bringen. Hierzu komme insbesondere die Schranke zum Zweck der Karikatur, Parodie und des Pastiche nach § 51a UrhG in Betracht. Neben der Kunstfreiheit komme zudem die Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG als zu berücksichtigendes Grundrecht in Betracht.

#### Das Werk im Werk

Sinn und Zweck der neu eingeführten Schranke des § 51a UrhG sei das Spiel mit Imitation und Differenz, indem eine geistig-künstlerische Auseinandersetzung des neuen Werkes mit dem älteren Werk vorgenommen werden muss. Nach der Konzeption des Gesetzgebers handelt es sich dabei um eine kunstfreiheitsfreundliche Ausgestaltung, die insbesondere künstlerische, gesellschaftliche und politische Freiheitsbedürfnisse berücksichtigen und privilegieren soll. Bei der Frage, inwieweit der Eingriff in den Schutzbereich des älteren Werkes gerechtfertigt ist, seien demnach die Grundrechte zu berücksichtigen, wodurch es zu einer grundrechtsdogmatischen Eröffnung des urheberrechtlichen Schutzbereichs komme. Innerhalb des § 51a UrhG müssten demnach zwei Prüfungsebenen berücksichtigt werden.



Zunächst sei auf der (ersten) Begriffsebene festzustellen, ob sich das neue Werk überhaupt im Schutzbereich der Kunstfreiheit oder der Meinungsfreiheit bewegt. *Frau Dr. Viktoria Kraetzig* betonte in diesem Zusammenhang, dass diese grundlegende Frage besonders auch im Kontext der Digitalisierung bedacht werden muss, denn nicht jede Werknutzung dient der (künstlerischen) Kommunikation, sondern oftmals auch nur der Konsumteilhabe. Es komme demnach auf dieser ersten Prüfungsebene auf den konkreten Verwendungszusammenhang des neuen Werkes an. Bezugnehmend auf *Jannis Lennartz* (EuGRZ 2022, 482, 488) ergeben sich drei Fallgruppen: bei dem bloßen Konsum eines Werkes, beispielsweise durch das Hochladen auf einer Plattform, sei der grundrechtliche Schutzbereich schon gar nicht eröffnet. In den Fällen des „Sprechens über ein Werk“ und „Sprechens durch ein Werk“ sei der Schutzbereich der Kunst- und Meinungsfreiheit jedoch eröffnet. In einem zweiten Zwischenschritt müsse noch auf der Begriffsebene festgestellt werden, ob es sich bei dem neuen Werk um eine veränderte Nutzungsform des alten Werkes handle. Allerdings muss es sich bei der Neuschaffung gerade nicht um ein neues Werk im urheberrechtlichen Werk handelt, sodass jede Art der transformativen Auseinandersetzung unter die Schranke des § 51a UrhG fällt. Speziell für den Begriff des Pastiche legte der BGH im „Metall auf Metall“-Rechtsstreit dem EuGH die Frage vor, wann genau eine solche Nutzung zum Zwecke des Pastiche erfolgt und ob bei der Prüfung eine subjektive Verwendungsabsicht oder der Eindruck von Dritten maßgeblich ist. *Frau Dr. Viktoria Kraetzig* vertrat hierzu die Ansicht, dass aus Gründen der Rechtssicherheit der Eindruck Dritter maßgeblich sein müsse, da es anderenfalls zu einer missbräuchlichen Berufung auf die Schranke des § 51a UrhG kommen könnte.

Die zweite Ebene bildet die Abwägungsebene, auf der es zur umfassenden Interessensabwägung komme. Dabei bewegen sich die nationalen Gerichte im Mehrebenensystem, sodass nicht nur die nationalen Grundrechte bei der Anwendung des Urheberrechts berücksichtigt werden müssen. Als europarechtlicher Überbau haben Art. 5 Abs. 3 Buchst. K InfoSoc-RL, die GRCh und die EMRK eine weitere Ausstrahlungswirkung. Insbesondere komme es innerhalb der Abwägungsebene der widerstreitenden Interessen auf die Angemessenheitsprüfung an. Hierzu betonte *Frau Dr. Viktoria Kraetzig* zum Abschluss ihres Vortrags nochmals die Entwicklungen des Urheberrechts, sodass Urheberrechtler\*innen in der heutigen Zeit auch Verfassungsrechtler\*innen sein müssen.

### Freie Benutzung und unfreie Bearbeitung in der urheberrechtlichen Praxis

Als Abschluss des Tagungspanels befasste sich *Herr Dr. Felix Stang* mit den großen Herausforderungen der urheberrechtlichen Praxis, die die aktuellen Entwicklungen im Urheberrecht auslösen. Durch den Wegfall des § 24 UrhG aF und der Einführung der sogenannten modifizierten Verblässensformel sei es derzeit in der anwaltlichen Praxis äußerst schwierig, verlässliche Prognosen über mögliche Prozessausgänge treffen zu können. Der BGH hat in seinen

Entscheidungen „Porsche 911“ und „Vitrinenleuchte“ zwar ein dreistufiges Prüfungsschema skizziert, welches allerdings bisweilen mit Blick auf den anzuwendenden Beurteilungsmaßstab sehr konturenlos bleibt. So sei es wenig hilfreich, dass der BGH in seiner Begründung der Wiedererkennbarkeit in „Porsche 911“ selbst noch von einem Verblässen spricht (Rn. 58). Auch in der „Vitrinenleuchte“-Entscheidung äußerte sich der BGH nicht zum zentralen Abgrenzungskriterium der Wiedererkennbarkeit und umschiffte so das eigentliche Problem der Unterscheidung zwischen freier Benutzung und unfreier Bearbeitung. Fraglich bleibt nach den zwei Urteilen daher, ob es beim bisherigen Maßstab der alten Verblässensformel bleibe und diese lediglich sprachlich neu eingekleidet wurde, oder ob eine signifikante Verschärfung eintrete. Freilich befindet man sich nach der Gesetzesänderung in einer Übergangsphase, die immer auch mit einer gewissen Rechtsunsicherheit verbunden sei, sodass mit einer sukzessiven Präzisierung der Wiedererkennbarkeit zu rechnen sei. *Herr Dr. Felix Stang* wies dabei auf eine [schwedische Vorlagefrage](#) hin, die der deutschen Vorlagefrage, mit der mittelbar eine Bestätigung der modifizierten Verblässensformel erhofft wird, zuvorkam. Zwar unterscheiden sich die Vorlagefragen zur Wiedererkennbarkeit grundsätzlich nicht wesentlich voneinander. Jedoch bliebe es abzuwarten, ob die neue nationale modifizierte Verblässensformel im Sinne einer tatbestandsimmanenten Schutzbereichsbegrenzung Bestand haben werde. Mitunter könnte die Entscheidung des EuGH auch zu einem strengeren Beurteilungsmaßstab führen, der im nationalen Recht bisher keine Anwendung gefunden hat.

### „Alles oder Nichts“ – oder Abgrenzungsvereinbarungen

Bei der Abgrenzungsfrage, ob eine anlehrende Werknutzung im Einzelfall eine gerechtfertigte freie Bearbeitung oder eine unzulässige unfreie Bearbeitung ist, handle es sich aus anwaltlicher Perspektive um eine klassische „Alles oder Nichts“-Entscheidung. Insbesondere für umfangreiche und lange Rechtsstreitigkeiten sei es aktuell nicht empfehlenswert, auf die modifizierte Verblässensformel zu setzen. Vielmehr sollte man sich streng nach den bisher bekannten Vorgaben des EuGH orientieren und für eine Prognose über den Prozessausgang in einem ersten Schritt die Grenzen des Vervielfältigungsrechts prüfen. Liegt eine solche Vervielfältigung vor, müsse die eingeführte Pastiche-schranke gemäß § 51a UrhG berücksichtigt werden.

Alternativ zu einer solchen dogmatischen Risikoanalyse haben sich in der Praxis wegen des Zustands der Rechtsunsicherheit sogenannte urheberrechtliche Abgrenzungsvereinbarung durchgesetzt. Angelehnt an markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen werden auf vertraglicher Ebene individuelle Maßstäbe definiert, die sich eng am jeweiligen Produktdesign orientieren. Beispielsweise wird bei Design-Ikonen ähnlich zur (alten) Verblässensformel vorgegangen. In einem ersten Schritt werden die urheberrechtlich prägenden Elemente des Werkes detailliert herausgearbeitet und das Gesamtwerk in seine Einzelbestandteile zerlegt. Danach findet eine

*Beitrag*

Klassifizierung bzw. Priorisierung der einzelnen Bestandteile aufgestellt, welche Details dem Rechteinhaber besonders wichtig sind und welche eine eher untergeordnete Rolle für den Schutz darstellen. In einem dritten und letzten Schritt werde sodann ein Regelwerk über die Abgrenzungsfragen aufgestellt. Hiermit werde festgelegt, welche Kombinationen bei der Werknutzung und in welcher Anzahl gerechtfertigt sind. Hierzu betonte *Dr. Felix Stang*, dass solche individuellen Abgrenzungsvereinbarungen oder auch andere Lizenzierungsmodelle, die eine Umsatzbeteiligung vorsehen, insbesondere in einer unklaren Rechtslage vorzugswürdig und solche vertraglichen Parteivereinbarungen im Vergleich zum unsicheren Ausgang langwieriger Prozesse zu präferieren seien.

## Berichte

### Werkstattbericht

Lars Wasnick

## Das Lauterkeitsrecht als Klimarettter: Kann eine effektivere Kontrolle des Ökodesignrechts über das UWG stattfinden?

Referentin: Dr. Linn-Karen Fischer, akademische Rätin, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Am Dienstag, den 31. Oktober 2023, referierte *Frau Dr. Linn-Karen Fischer* im Rahmen der Veranstaltungsreihe Werkstattgespräche des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz zur effektiveren Kontrolle des Ökodesignrechts mithilfe des Lauterkeitsrechts und gab zudem einen Ausblick über anstehende europäische Gesetzesvorhaben. Der Vortrag fand auf Schloss Mickeln statt.

Obschon sich die Energiebilanz Deutschlands in den letzten Jahren positiv entwickelt hat, kann diese Tendenz nicht gänzlich auf die gesamte EU übertragen werden. Denn das Gegenteil ist der Fall: die Berge an Abfällen aus Industrie und privaten Haushalten, insbesondere die massive Anhäufung von Elektroschrott steigen jährlich. Kurz gesagt; die EU hat ein Müllproblem. Konkret geht es dabei um den Primärenergieverbrauch, der, abhängig vom Wegwerfverhalten, dauerhaft für die Nachproduktion neuer Produkte steigt. An dieser Stelle knüpft das Ökodesignrecht an. Durch die 2005 verabschiedete und 2009 reformierte Ökodesign-Richtlinie erhielt das Thema der Ressourcenschonung eine eigene Richtlinie, die durch ihre umweltschützenden Regelungen zu einer Einsparung des Primärbedarfs von 7% seit 2020 nachweislich beigetragen hat. *Frau Dr. Fischer* betonte eingangs nochmal die Strahlkraft der Ökodesign-Richtlinie, indem alleine durch einen Richtlinienakt bereits 7% eingespart werden konnten. Auf europäischer Ebene finden derzeit bereits die Vor- und Ausarbeitungen einer kommenden Ökodesign-Verordnung statt, die mittelfristig die Ökodesign-Richtlinie vollständiger ablösen soll. Um den prozentualen Wert zu erhöhen, sind allerdings nicht nur neue, schärfere Gesetzesakte notwendig, sondern ebenso eine effiziente und effektivere Rechtsdurchsetzung nötig.

### I. Durchsetzungsmodalitäten nach dem Ökodesignrecht

Das derzeitige Überprüfungs- und Durchsetzungssystem des Ökodesignrechts folgt einem zweistufigen Aufbau. Art. 8 Abs. 1 der Ökodesign-RL priorisiert zunächst die Pflicht der Hersteller, ihre Produkte vor dem Inverkehrbringen einer sogenannten Konformitätsprüfung zu unterziehen. Diese herstellerische Eigenverantwortung umfasst neben der unternehmensinternen Überprüfung des Produkts auch das Ausstellen einer solchen Konformitätserklärung und die Produktkennzeichnung mit einem CE-Kennzeichen. Die zweite Stufe ergänzt diese Selbstverantwortung durch eine behördliche Marktaufsicht.

Dabei wird die Behördenaufsicht aufgrund eines konkreten Verdachtsmoments oder aufgrund von Stichproben ohne eigentliches Verdachtsmoment aktiv. Dabei stehen den zuständigen Behörden ein mehrere reaktive Maßnahmen zu Verfügung, die unter anderem ordnungswidrigkeits- und strafrechtliche Sanktionen umfassen. Zudem wird der Maßnahmenkatalog durch nationale und europäische Marktüberwachungsverordnungen flankiert werden.

Probleme der effektiven Rechtsdurchsetzung ergeben sich dabei vor allem im Bereich der herstellerischen Eigenverantwortung. Dies unterstreicht eine Studie der Europäischen Kommission, aus der hervorgeht, dass schätzungsweise 10 – 25 % der in der Union vertriebenen Produkte trotz teilweiser CE-Kennzeichnung nicht den Anforderungen des Ökodesigns entsprechen. Hieran knüpft sich ein Folgeproblem an, da auch die behördliche Marktüberwachung aufgrund ihrer Überbelastung bereits an ihre Grenzen stößt. Demnach sei es wenig gewinnbringend, durch einen strengeren Maßnahmenkatalog die behördlichen Kontrollmöglichkeiten auszuweiten.

### II. Verzahnung mit dem Lauterkeitsrecht

Eine erfolgsversprechendere Alternative könnte hingegen das Lauterkeitsrecht sein, da eine parallele Anwendung des Ökodesignrechts und des UWG grundsätzlich möglich ist. *Frau Dr. Fischer* zeigte hierzu auf, dass das Ökodesignrecht eine generelle Durchsetzung über das Privatrecht generell nicht ausschließt. Zudem ergänzt das Ökodesignrecht die unternehmerischen Verpflichtungen, sodass zwischen den Bestimmungen keine Kollision besteht. So können die einzelnen ökodesignrechtlichen Vorgaben, wie zum Beispiel die Konformitätsprüfung samt anschließender Konformitätserklärung, das Anbringen einer CE-Kennzeichnung und auch das Zurverfügungstellen von Produktinformationen durchaus auch als unternehmerische Verhaltenspflichten gedeutet werden, die dann wiederum durch die Instrumente des Lauterkeitsrechts verfolgt werden können.

Damit es zu einer Anwendung des UWG kommen kann, müsste es sich bei den einzelnen Verhaltenspflichten des Ökodesignrechts um geschäftliche Handlungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 handeln. Diese wird als jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen unmittelbar und objektiv zusammenhängt, legaldefiniert.

#### a) Konformitätsprüfung und -erklärung

Problematisch sind an dieser Stelle die Konformitätsprüfung und -erklärung der Unternehmen, da es sich dabei um rein interne Betriebsabläufe handelt. Einigkeit besteht aus lauterkeitsrechtlicher Sicht insoweit, dass betriebsinterne Prozesse den von der geschäftlichen Handlung geforderten Beeinflussungseffekt gerade nicht aufweisen. Hierzu zählen unter anderem Herstellungsprozesse, aber auch der Herstellung nachgelagerte Maßnahmen, wie beispielsweise Konformitätsbewertungsverfahren, die vom Hersteller eigenverantwortlich durchgeführt

werden. Eine faktische Verzahnung von Ökodesignrecht und Lauterkeitsrecht kann daher erst dann in Betracht kommen, wenn eventuelle gesetzesnonkonforme Produkte tatsächlich auf dem Markt in Verkehr gebracht werden.

#### b) Produktvorgaben nach dem Ökodesignrecht

Kommt es zum Vertrieb von Produkten, die die umweltschützenden Vorschriften missachten, kann die Verletzung gleich mehrerer Tatbestände des UWG relevant werden. Gemäß Nr. 9 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG dürfen Produkte nicht den Eindruck erwecken, dass sie verkehrsfähig sind. Das in § 4 Abs. 1 EVPG verbrieft Verbot, Produkte, die den Anforderungen des Ökodesigns nicht entsprechen, nicht zu vertreiben, stellt zudem eine mangelnde Verkehrsfähigkeit im Sinne Nr. 9 der „Schwarzen-Liste“ des UWG dar.

Zudem kann der Tatbestand der Irreführung nach § 5 UWG durch falsche Produktvorgaben erfüllt sein. Das lauterkeitsrechtliche Irreführungsverbot knüpft dabei an die Fehlvorstellung der Abnehmer an, sofern Informationen von den tatsächlichen Produkteigenschaften abweichen. Eine Irreführung lässt sich jedoch auch vielmehr bereits dann begründen, wenn das in den Verkehr gebrachte Produkt für sich den Anspruch erhebt, es sei gesetzeskonform.

Neben der Irreführung und dem Tatbestand der „Schwarzen Liste“ kommt auch der Rechtsbruchtatbestand gemäß § 3a UWG in Betracht. Allerdings kommt es bei der Anwendung des § 3a UWG auf die Feinheiten des Einzelfalls an. Als nationale Sondernorm, die kein Pendant in der UGP-Richtlinie findet, kommt es beispielsweise für Verbraucherschützende Regelungen mitunter darauf an, ob die Norm, die mittels § 3a UWG durchgesetzt werden soll, ihren Ursprung im Unionsrecht hat. Dies ist für die Regelungen des EVPG allerdings keine Hürde. Ebenso ist man heutzutage von der in der Rechtsprechung entwickelten Sperrwirkung für solche Normen, die eine behördliche Sanktionierungsmöglichkeit entfalten, abgerückt. Grundsätzlich bestehen demnach keine Bedenken gegen eine Anwendung des § 3a UWG. Ob der Tatbestand im Einzelfall tatsächlich erfüllt ist, kommt insbesondere auf die konkrete Verletzungsform an. Hierzu bildete die Referentin exemplarische Fallgruppen, für die eine Anwendung des § 3a UWG in Betracht kommt.

#### aa) Maximalverbrauch und Lebensdauer

§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EVPG ist anhand seines eindeutigen Wortlauts als Marktzutrittsregelung zu verstehen. Produkte, die den Anforderungen der Durchführungverordnung nicht entsprechen, indem sie beispielsweise falsche Angaben über die Lebensdauer enthalten, dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden. § 3a UWG ist zwar nach seinem Wortlaut zunächst nur auf Marktverhaltensregelungen konzipiert, allerdings schließe dies nach heutiger Lesart Marktzutrittsregelungen nicht kategorisch aus. § 3a UWG folgt insofern einer Doppelfunktionalität, wenn die außerhalb des UWG liegende Norm auch eine marktverhaltensregelnde Komponente enthält. Regelmäßig fallen produktbezogene Absatzbeschränkungen oder -verbote unter den Tatbestand

des § 3a UWG. *Frau Dr. Fischer* zeigte zudem auf, dass selbst unter strengster Lesart der Norm, ein Verstoß gegen den Rechtsbruchtatbestand anzunehmen sei, sofern Produkte entgegen des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EVPG vertrieben werden.

#### bb) Fehlende Konformitätsprüfung oder -erklärung und Verbraucherinformationen

Herstellern obliegt gemäß Art 5 Abs. 1, 8 Abs.3 Ökodesign-RL bzw. § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EVPG die Pflicht, ein Konformitätsprüfungsverfahren durchzuführen. Allerdings ergibt sich auch im Rahmen des § 3a UWG selbiges erörtertes Problem wie bereits unter der geschäftlichen Handlung: es fehlt an einer geschäftsbeeinflussenden Wirkung, da es sich um rein betriebsinterne Vorgänge handelt.

Zudem haben Hersteller gemäß Anhang I Teil 2 zur Ökodesign-RL eine Informationsbeschaffungspflicht, um Verbraucher\*innen einen Produktvergleich nützlich zu machen. Ob der Verstoß gegen Informationspflichten unter § 3a UWG subsumiert werden könne, ist mithin nach bisheriger Rechtslage umstritten und ungeklärt. Der Bundesgerichts hoff habe sich, so *Frau Dr. Fischer*, im Kontext der kommerziellen Kommunikation unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechungslinie dahingehend positioniert, dass §§ 5a, Abs. 1, 5b Abs. 4 UWG lex specialis gegenüber § 3a UWG sind und eine parallele Anwendung ausgeschlossen ist. Bei einer Verletzung der Informationspflichten komme daher nur eine Irreführung durch Unterlassen im Sinne der §§ 5a, 5b UWG in Betracht.

#### cc) Fehlende oder fehlerhafte CE-Produktkennzeichnung

Die Abkürzung „CE“ steht für die französische Bezeichnung „conformité européenne“ (EU-Konformität). Nach Art. 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, Anhang III Ökodesign-RL und § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EVPG müssen energieverbrauchsrelevante Produkte spätestens mit Markteintritt die Bezeichnung aufweisen. Hierzu kann es, wie eingangs erwähnt, bereits zur Anwendung der Nr. 9 des Anhangs zu § 3 Abs 3 UWG als besonders schwerwiegenden Fall der Irreführung kommen. Allerdings ist die „CE-Kennzeichnung“ gerade nicht als gesicherte Informationsquelle zu werten, da es sich hierbei um eine Eigenerklärung des Herstellers handelt, die gerade nicht von einer staatlichen Stelle verifiziert wird. Nach Angaben der Referentin handle es sich bei der CE-Kennzeichnung daher allenfalls um eine Art unionsweiten Warenpass, der jedoch nicht auf eine besondere Qualität des Produkts hinweist. Aufgrund des fehlenden, qualifizierenden Charakters der Kennzeichnung warnen Verbraucherschutzverbände davor, die Kaufentscheidung abhängig von einer vorhandenen CE-Kennzeichnung zu treffen. Zudem sei es nicht erkenntlich, ob Verbraucher\*innen überhaupt einen Überblick über die verschiedenen Produktkategorien haben. Der vom Ökodesignrecht adressierte Aspekt des Umweltschutzes qualifiziert sich als allgemeines Schutzgut, der sicherlich auch Auswirkungen auf die Kaufentscheidung haben kann. Allerdings betrifft dies bisher nur die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit der Verbrau-

## Bericht

cher\*innen. Aus diesem Grund liegt gerade keine spürbare Beeinträchtigung im Sinne des § 3a UWG vor, sodass eine Anwendung des Rechtsbruchstatbestands bezogen auf die Aussagekraft der CE-Kennzeichnung gerade abgelehnt werden soll. Zusätzlich gab *Frau Dr. Fischer* den Hinweis, dass das [OLG Frankfurt](#) in einer bisher einmaligen Entscheidung eine Irreführung durch Unterlassen gemäß §§ 5a Abs. 1, 5b Abs. 4 UWG wegen einer Verletzung der CE-Kennzeichnungspflicht angenommen habe.

### III. Zwischenfazit

Es zeigt sich, dass das Lauterkeitsrecht zur Durchsetzung ökodesignrechtlicher Belange durchaus bereits ohne Gesetzesänderungen geeignet ist. Dabei zeigt sich allerdings, dass es offensichtlich bisher keine klagefreudige Lobby für ökodesignrechtliche Anforderungen gibt. Verbraucherschutzverbände aber auch Mitbewerberklagen sollten zukünftig eine größere Rolle bei der Durchsetzung von Umweltschutzaspekten spielen. Insbesondere durch die unionsrechtliche Reformierung des Lauterkeitsrechts und der neuen geplanten ökodesignrechtlichen Verordnung sollte die Verzahnung von Ökodesignrecht und Lauterkeitsrecht einen größeren Stellenwert einnehmen.

### IV. Ausblick

Diese Verknüpfung versucht die Europäische Kommission ausdrücklich durch die Reformvorschläge des Lauterkeitsrechts zu erreichen. Die jeweiligen geplanten Änderungen sowohl im Lauterkeitsrecht als auch im Ökodesignrecht sollen sich gegenseitig sinnvoll ergänzen. Beispielsweise soll die „Schwarze Liste“ um einen Tatbestand ergänzt werden, wenn die Präsentation von Waren als reparierbar erscheint, diese jedoch gerade nicht reparierbar sind. Im Ökodesignrecht sehen die Verordnungsentwürfe beispielsweise zur Förderung der Reparatur von Waren strengere Regulierungen der sogenannten Green Claims vor.

#### Weiterführende Literaturhinweise:

*Fischer, Linn-Karen* – Verzahnung von Lauterkeits- und Ökodesignrecht: Ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz, WRP 2023, 1431

## Werkstattbericht

Caman Derakhshan

## Weshalb ist die erfinderische Tätigkeit eine Patentierungsvoraussetzung?

Referent: Herr Max W. Tilmann

Am 22. November 2023 luden der Lehrstuhl von Professor Busche und das CIP zum 119. Werkstattgespräch im Haus der Universität ein. Als Referent war Herr Max W. Tilmann eingeladen. Herr Tilmann wurde zum technischen Richter am Einheitlichen Patentgericht berufen und wird zudem ab dem Sommersemester 2024 als Dozent für den Masterstudiengang im Gewerblichen Rechtsschutz an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig sein. Er berichtete in seinem Vortrag von seiner Untersuchung sowie seinen Untersuchungsergebnissen zur Patentierungsvoraussetzung der „erfinderischen Tätigkeit“. Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zum Vortrag verschaffen.

### I. Patentrechtstheorien

Zur Ergründung der Berechtigung der „erfinderischen Tätigkeit“ als Patentierungsvoraussetzung setzte sich Herr Tilmann zunächst mit den Patentrechtstheorien auseinander. Als solche nannte er die Offenbarungs-, Anspornungs-, Belohnungs- und Eigentumstheorie. Die Offenbarungstheorie sehe die Rechtfertigung des Patents in der Zugänglichmachung neuen technischen Wissens zugunsten der Allgemeinheit. Das Wissen werde mit dem Patent erheblich früher publik. Entsprechend früher könne die Erkenntnis des Erfinders auch die weitere technische Entwicklung befruchten. Das Ausschussrecht an der Erfindung sei eine Art „Gegenleistung“ der Allgemeinheit für den Verzicht des Erfinders auf Geheimhaltung. Entsprechend werde diese Theorie auch als „Vertragstheorie“ bezeichnet.

Herr Tilmann ging weiter auf die Anspornungstheorie ein. Ihr Ansatz sei das allgemeine Interesse an ständig verbesserter Bedürfnisbefriedigung durch technische Neuerungen. Erfindungen kämen nur bei Aussicht auf einen entsprechenden Ertrag im wünschenswerten Umfang zustande. Die Ertragsaussicht sei jedoch unsicher, wenn Neuerungen von Konkurrenten alsbald übernommen werden könnten. Das Patent stabilisiere insofern die Ertragserwartung und steigere damit die Bereitschaft für neue technische Problemlösungen und ihre Anwendung. Entsprechend seien Erfinder bereit, die notwendige Mühe und das erforderliche Kapital einzusetzen.

Ferner wurde die Belohnungstheorie ergründet. Nach dieser sei es aus Gerechtigkeitsgründen geboten, jeden der Allgemeinheit geleisteten Dienst nach seiner Nützlichkeit zu belohnen. Durch seine geistige Leistung und deren Offenbarung vermehre der Erfinder das allgemein zugänglich technische Wissen. Hierfür gebühre ihm ein angemessener Anteil am Sozialprodukt.

Schließlich sprach Herr Tilmann die Eigentumstheorie an. Nach ihr sei jede geistige Schöpfung von

Natur aus Eigentum des Menschen, der sie hervorgebracht habe. So gebühre dem geistigen Eigentum in gleicher Weise Anerkennung und Schutz wie dem Sacheigentum.

### II. Historische Betrachtung

Zur weiteren Untersuchung der „erfinderischen Tätigkeit“ als Patentierungsvoraussetzung betrachtete Herr Tilmann die rechtshistorische Einbringung.

#### 1. Verhandlungen zum deutschen Patentgesetz

Dazu stellte er einen stenographischen Bericht der VII. Kommission über die Verhandlung des deutschen Reichstags zum Patentgesetz aus dem Jahr 1877 vor. Zur gesetzgeberischen Rechtfertigung des Patentgesetzes zitierte er wie folgt:

*„Doppelt notwendig erscheint aber ein gutes Patentgesetz gerade für das Deutsche Reich, um bei den deutschen Arbeitern und Ingenieuren die auf den Fortschritt in der Industrie mittelst neuerer Erfindungen gerichtete Thätigkeit durch den Reiz einer genügenden Entlohnung zu erwecken und zu beleben, und den bestehenden Nachahmungstrieb gegenüber selbstständige Initiative und Originalität zu fördern.“*

So wie die Anreizfunktion sei auch bereits die Vertragstheorie in den Berichten zu einem neuen Patentgesetz verankert gewesen, was Herr Tilmann mit folgendem Zitat belegte:

*„Das Patent beruht seiner rechtlichen Natur nach auf einem vertragsähnlichen Verhältnis zwischen dem Patentinhaber und dem Staate. Ersterer giebt im Interesse Aller seine Erfindung der Öffentlichkeit Preis, und erhält dafür den Schutz seines ausschließlichen Benutzungsrechtes durch den Staat. In diesem Sinne dient das Patent gleichmäßig dem Gemeinwohl wie den Interessen des Inhabers.“*

Schließlich zitierte Herr Tilmann eine weitere Fundstelle, aus der insbesondere hervorging, dass die Patenterteilung gewissen Schranken unterliegen müsse, um den Wert des Patents zu sichern:

*„Ein gutes Patentgesetz muß vor allen Dingen nicht die Patentirung jeder Erfindung zulassen. Es kommt vielmehr darauf an, vorher zu prüfen, ob der Gegenstand der Anmeldung sich zur Patentirung eignet. Je strenger diese Prüfung ist, um so werthvoller erscheint ein Patent, und desto mehr wird die Gefahr abgewendet, daß die Gewerbtreibenden bei der Anwendung von Gegenständen und Verfahren durch Patentrechte, die Fußangeln gleich kommen können, behindert werden.“*

#### 2. Die ausgleichende Funktion der „erfinderischen Tätigkeit“

Im Anschluss dieser Betrachtung stellte Herr Tilmann fest, dass die Anspornungstheorie und die Offenbarungstheorie als Patentrechtstheorien insgesamt die Einschränkungen der marktwirtschaftlichen Freiheiten rechtfertigen. Dabei stelle die „erfinderische Tätigkeit“ als Patentierungsvoraussetzung das entscheidende Kriterium dar, welches diese beiden gegensätzlichen Interessen austariere. Eine zu restriktive „Justierung“ der Voraussetzungen

der erfinderischen Tätigkeit führe dazu, dass auf der einen Seite zwar die marktwirtschaftlichen Freiheiten in hohem Maße gewahrt blieben, da nur ein kleiner Teil der neuen Erfindungen patentfähig wäre. Dadurch würde jedoch der Anreiz zu neuen Erfindungen und der Anreiz, neues technisches Wissen offenzulegen, gemindert. Andererseits führe eine zu weite Auslegung der erfinderischen Tätigkeit oder gar ein Fehlen dieses Tatbestandsmerkmals zu der Konsequenz, dass dank des breiten Schutzbereichs der Ansporn zu neuen Erfindungen gefördert werde. Dies wiederum führe jedoch wieder zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der marktwirtschaftlichen Freiheiten.

In der weiteren historischen Betrachtung gab *Herr Tilmann* zu bedenken, dass die „erfinderische Tätigkeit“ keineswegs eine zwingende Patentierungsvoraussetzung sei. So sei in Frankreich vor der Zeit des „Straßburger Übereinkommens“ die „erfinderische Tätigkeit“ keine Patentierungsvoraussetzung gewesen. Auch in der Rechtsprechung sei kein vergleichbares Erfordernis an die Erfindungen gestellt worden.

### 3. Kritik an der Eigentumstheorie

Im Folgenden wurde die Eigentumstheorie als Rechtfertigung des Patents besprochen. Nach dieser sei jede geistige Schöpfung von Natur aus Eigentum des Menschen, der sie hervorgebracht habe. Die Verankerung der Eigentumstheorie lasse sich auch in der Rechtsprechung erblicken. So habe das Bundesverfassungsgericht das allgemeine Erfinderrecht schon als ein technisches Urheberrecht bezeichnet, das schon vor der Patentierung insbesondere Abwehr- und Schadensersatzansprüche gewähre, die neben dem öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents und schließlich dem Recht aus dem Patent stünden (BVerfG, Beschl. v. 15.01.1974 – BvL 5/706/70; BvL 9/70 – „Offenlegung von Patent-Altanmeldungen“). In derselben Entscheidung habe das Bundesverfassungsgericht weiter ausgeführt, dass die sichernde und abwehrende Funktion der Eigentumsgarantie es gebiete, die vermögenswerten Befugnisse des Urhebers an seinem Werk als „Eigentum“ im Sinne des Art. 14 GG anzusehen. Das gelte entsprechend für das technische Urheberrecht des Erfinders, da keine Gründe für eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung erkennbar seien.

*Herr Tilmann* äußerte jedoch auch Bedenken gegen die Eigentumstheorie. So sei die Laufzeit des immateriellen Rechts auf maximal 20 Jahre beschränkt. Eine solche Beschränkung kenne das Sacheigentum nicht. Auch ver falle das immaterielle Recht, wenn Jahresgebühren nicht gezahlt würden. Weiterhin könne mit der Eigentumstheorie nicht die Problematik der Parallel-Erfindungen erklärt werden. Hier erhalte nach deutschem und europäischem Recht nur der Erstanmelder Patentschutz.

### 4. Historische Rechtsprechung

*Herr Tilmann* ging zum Abschluss der historischen Betrachtung auf die Untersuchung der Rechtsprechung des Reichsgerichts ein. Hier sei insbesondere auf den Aufsatz „Das Mass der Erfindungshö-

he“ (*Wirth*, GRUR 1906, S. 57 ff.) hinzuweisen. *Wirth* habe den Begriff der „Erfindungshöhe“ entwickelt und geprägt. Nach seiner Beobachtung haben die Entscheidungen des Reichsgerichts gemein, dass für die Erfindung eine gewisse Höhe gefordert werde. Die Erfindungen sollen einen gewissen Wert besitzen, jenseits einer gewissen Grenze liegen, aus gewissen Gesichtspunkten als etwas Besonderes, Bedeutenderes, Wichtigeres, Größeres erscheinen als die Konstruktion oder schlichte Neuerung. Dieser Unterschied mache den spezifischen Erfindungscharakter aus, auch Patentwürdigkeit genannt. *Wirth* sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Erfindergeist mehr gereizt würde und der Fortschritt der Industrie durch Erfindungen in höherem Maße gefördert würde, wenn nicht das Erfindungsergebnis, sondern die Erfindungstätigkeit zum Maßstab der Schutzwürdigkeit gemacht würde.

### III. Aktuelle Rechtsprechung zur „erfinderischen Tätigkeit“

Zuletzt besprach *Herr Tilmann* die Handhabung des Bundesgerichtshofs sowie des Europäischen Patentamts hinsichtlich des Merkmals der „erfinderischen Tätigkeit“.

#### 1. „Problem-Solution-Approach“ des EPA

Das Europäische Patentamt nehme die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit anhand einer dreistufigen Prüfung, namentlich des „Problem-Solution-Approach“ vor. Dazu werde zunächst der „nächstliegende Stand der Technik“ ermittelt. Darunter sei die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstelle, die zur beanspruchten Erfindung führe. Im zweiten Schritt müsse die zu lösende objektive technische Aufgabe formuliert werden. Der letzte Schritt stelle den sogenannten „Could/would approach“ dar. Hier sei zu klären, ob sich im Stand der Technik eine Lehre finde, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde, den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zum Patentanspruch zu gelangen.

#### 2. Herangehensweise des Bundesgerichtshofs

Die Herangehensweise des Bundesgerichtshofs sei demgegenüber viel differenzierter und unübersichtlicher. Hierzu verwies *Herr Tilmann* unter anderem auf den Aufsatz „Zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach deutschem Recht“ von *Malte Köllner* (Mitt. 2023, S. 209 ff.). Der BGH stelle zunächst das technische Gebiet der Erfindung fest. Weiterhin eruiere der BGH den Stand der Technik sowie Nachteile des Stands der Technik. Daraus sei eine objektive Aufgabe zu formulieren. Hier prüfe das Gericht insbesondere, ob eine Veranlassung für den Fachmann gegeben war, den Stand der Technik gemäß der Aufgabe zu verbessern. Weiterhin stelle der BGH einen Ausgangspunkt fest und frage nach der Veranlassung des Fachmanns, diesen Ausgangspunkt zu wählen. Aus dem Ausgangspunkt könnten sich ferner weitere Anregungen ergeben, die zu berücksichtigen seien. Auch der sonstige Stand der Tech-

## Bericht

nik könnte Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe zur Erfindung geben. Schließlich sei zu prüfen, ob der Fachmann die Veranlassung hatte, den Stand der Technik zu kombinieren.

### 3. Vergleich

Für einen Vergleich der Herangehensweisen verwies *Herr Tilmann* auf eine Tabelle aus dem Aufsatz von *Köllner*:

Schließlich verwies *Herr Tilmann* auf die Dissertation von *Carina Schröder* mit dem Titel: „Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aus europäischer und nationaler Sicht“.

### IV. Zusammenfassung

*Herr Tilmann* trug abschließend vor, dass die „erfinderische Tätigkeit“ kein dem Konzept eines Patentrechts immanenter Bestandteil sei. Dies zeige sich anhand der französischen Patentrechtskonzeption aus der Zeit vor dem „Straßburger Übereinkommen“. Die Beurteilung der Relevanz des Merkmals der „erfinderischen Tätigkeit“ müsse im Kontext des konkreten Patentrechts beurteilt werden, in dem es vorkomme. Dazu sei insbesondere die Zielsetzung des konkreten Patentrechts zu eruieren. Die Anspornungstheorie verlange, die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit so auszugestalten, dass ein Ansporn zur ständig verbesserten Bedürfnisbefriedigung durch technische Neuerungen verbleibe. Die Offenlegungstheorie andererseits setze voraus, dass die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit so ausgestaltet sei, dass der Erfinder sich traue, neues technisches Wissen der Allgemeinheit zugänglich zu machen



## Bericht

## Werkstattbericht

Lars Wasnick

## Chatbots auf Unternehmensseiten: Probefahren, Lieferkosten und Erdumfang

Referent: Dr. Mirko Möller, Rechtsanwalt und Notar, Dortmund

Am Mittwoch, den 17. Januar 2024, referierte Herr Dr. Mirko Möller im Rahmen der Veranstaltungsreihe Werkstattgespräche des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz zu rechtlichen Problemkreisen, die beim Einsatz von KI-Systemen in der Kundenkommunikation auftreten können. Hierzu beleuchtete er insbesondere lauterkeitsrechtliche Tatbestände und die allgemeine zivilrechtliche Zurechnung KI-basierter Aussagen. Der Vortrag fand im Haus der Universität statt.

### Chatbots in der unternehmerischen Kundenkommunikation

Die Geschichte von Chatbots geht bis in die 1960er-Jahre zurück. Dabei gilt Eliza, 1964 bis 1966 von Joseph Weizenbaum programmiert, als erster Chatbot, der auf menschliche Interaktion reagierte. Eliza ist eine virtuelle Psychotherapeutin, die mittels einer Antwort-Datenbank und Erkennungsmustern arbeitet und so anhand von vorgefertigten Frage-Antwort-Regeln Fragen zu den jeweiligen Antworten stellt. Die Weiterentwicklung solcher regelbasierter Chatbots sind Chatbots auf Basis künstlicher Intelligenz, die durch natural language processing (NLP) Verfahren antrainiert werden.

Multimedia Chatbots, die nicht nur rein textbasiert antrainiert wurden, sondern durch eine immer ausgereifere Spracherkennung auch in der Lage sind, eigenständige Dialoge zu führen, sind in der heutigen unternehmerischen Kundenkommunikation zum Alltag geworden. Bekannte digitale Kommunikationsassistenten sind zum Beispiel TOBI (B2C Kundenservice, Vodafone), Dräger (B2B Kundenservice, Facebook), Alexa (Amazon) oder auch Siri (Apple). Doch ob namenhafte KI-Persönlichkeiten oder weniger marktführende, namenslose Chatsysteme, das Prinzip hinter Chatbots ist dasselbe: Sie bilden den ersten Touchpoint im Kundenservice und verarbeiten massenhafte Anfragen schnell und effizient. Herr Dr. Möller wähle als Anschauungsbeispiel eine Chatbot der Verkaufsplattform Autohero, ein Verkaufsportale für geprüfte Gebrauchtwagen, die in einem Online-Showroom präsentiert werden, aus. Für eine erste Unterstützung und Orientierung im Angebotssortiment hilft ein Chatbot mit bereits vorgefertigten Antworten, die an ein klassisches FAQ erinnern. Darüber hinaus wird eine Chatfunktion für spezielle Fragen angeboten.

Im konkreten Anschauungsbeispiel sah Herr Dr. Möller Probleme bezüglich der vom Chatbot getroffenen Festpreisangaben, da nach dem Kauf, trotz eindeutiger Antwort des Gesamtpreises, weitere Auslieferungs- und Garantiekosten anfallen. Zudem wurden teilweise Probefahrtmöglichkeiten durch den Chatbot bejaht, welche jedoch von Unternehmens-

seite nicht angeboten werden und gar nicht vom Geschäftsmodell umfasst sind.

### Wann haftet ein Unternehmen für seine Chatbots?

Diese Beispiele führen automatisch zu der Frage, ob und wann sich ein Unternehmen die Aussagen eines eingesetzten Chatbots zurechnen lassen muss und gegebenenfalls an die getroffenen Aussagen rechtlich gebunden ist. Insbesondere lassen sich bei dem Einsatz KI-basierter Systeme zwei relevante Übergruppen bilden, zum einen entstehen Haftungsrisiken aufgrund mangelnder Vorhersehbarkeit ihres Verhaltens und zum anderen besteht das Risiko der Intransparenz, da die Entscheidungsfindung des Systems nicht nachvollziehbar ist. Für den Einsatz menschlicher Hilfspersonen findet eine Wissenszurechnung klassischerweise über § 166 BGB statt. Für juristische Personen, die faktisch selbst nichts wissen können, findet eine solche Zurechnung über § 166 BGB in analoger Anwendung statt. Die von der Rechtsprechung entwickelte Rechtsfigur des Wissensvertreters basiert allerdings auch auf der (unausgesprochenen) Hypothese, dass es sich bei der Zurechnung des Wissens stets um eine menschliche Hilfsperson handelt.

Herr Dr. Möller zeigte im Anschluss mögliche Lösungsansätze auf, die in der darauffolgenden Diskussion lebhaft besprochen wurden.

Sofern es sich nicht um vollautonom handelnde Systeme handelt und diese lediglich als Werkzeug menschlicher Hilfspersonen fungieren, dürfte es bei der Anwendung der klassischen Wissenszurechnung bleiben. Hierbei agieren Chatbots als verlängerter Arm des jeweiligen Unternehmens. Problematisch sind hingegen solche Konstellationen, in denen eine menschliche Hilfsperson den Ablauf des Chatbots vollständig aus den Händen gibt, da es hierdurch an einem rechtsfähigen Zurechnungsobjekt fehlt und eine Wissenszurechnung ins Leere läuft. Wird ein Chatbot hingegen durch ein Drittunternehmen programmiert und als Dienstleistung angeboten beziehungsweise auf der Unternehmenswebsite integriert, kann es unter Umständen zu einer Dritthaftung wegen Informationspflichtverletzungen im Sinne des § 311 Abs. 3 BGB kommen. Lauterkeitsrechtlich kommen die Irreführungstatbestände in Betracht, sofern Chatbotaussagen falsche Informationen gegenüber Verbraucher\*innen enthalten und diese in ihrer Kaufentscheidung beeinflussen. Hierzu griff der Referent nochmals das Beispiel der versteckten Kosten auf, die trotz eines deklarierten Gesamtpreises zusätzlich anfallen. Allerdings stellt sich dabei die Frage, welches Verbraucherleitbild man den Irreführungen zugrunde legt und ob mündige Verbraucher\*innen den Aussagen eines Chatbots überhaupt eine rechtliche Relevanz zusprechen.

## News

### Markenrecht

#### 1. Spezi-Streit beendet: Riegele zieht Berufung gegen Paulaner zurück

Die Brauerei Riegele hat im Streit um die Namensrechte am Mischgetränk "Spezi" gegen Paulaner aufgegeben. Vor dem Oberlandesgericht München zog Riegele seine Berufung zurück, nachdem das Gericht fehlende Erfolgsaussichten signalisiert hatte. Damit darf Paulaner weiterhin das Getränk unter dem Namen Spezi verkaufen, ohne Lizenzgebühren an Riegele zahlen zu müssen. Ursprünglich hatte Riegele die Bezeichnung "Spezi" bereits in den 50er-Jahren als Warenzeichen registriert. Trotz einer Einmalzahlung von 10.000 DM durch Paulaner für die Nutzung der Marke, hatte Riegele gehofft, von Paulaners wirtschaftlichem Erfolg zu profitieren. Doch das Landgericht München I entschied zugunsten von Paulaner und bestätigte die Gültigkeit des ursprünglichen Vertrags. Diese Entscheidung ist nach der Rücknahme der Berufung nun rechtskräftig.

Quelle: [lto.de](https://lto.de)

### Patentrecht

#### 1. Biontech siegt vor dem Bundespatentgericht gegen Curevac

Das Bundespatentgericht hat am 19. Dezember 2023 ein bedeutendes Corona-Impfstoffpatent von Curevac für nichtig erklärt, nachdem Biontech dagegen geklagt hatte. Das betreffende Patent bezog sich auf ein Verfahren zur Überwindung von Nachteilen von Impfstoffen mit dem Botenmolekül mRNA. Curevac plant, gegen dieses Urteil Berufung vor dem BGH einzulegen. Die Entscheidung ist Teil eines umfangreicheren Rechtsstreits zwischen den Unternehmen, der sich auf Patentverletzungen und Schadensersatzzahlungen vor dem LG Düsseldorf bezieht.

Biontech begrüßte das Urteil und betonte die Originalität seiner Forschungsarbeit. Das Unternehmen entwickelte den weltweit ersten zugelassenen COVID-19-Impfstoff. Im Gegensatz dazu hat Curevac bisher keinen kommerziell zugelassenen Impfstoff auf den Markt gebracht. Der Rechtsstreit zwischen den Unternehmen betrifft acht Patente in Deutschland und zehn Patente in den USA. Nachdem das LG Düsseldorf das Verfahren Curevacs gegen Biontech ausgesetzt hatte, dürfte nun ein Urteil hinfällig werden.

Quellen: [lto.de](https://lto.de), [deutschlandfunk.de](https://deutschlandfunk.de)

#### 2. EPA begrüßt Georgien als Validierungsstaat

Am 1. Februar 2024 empfing das Europäische Patentamt in München eine Delegation des Nationalen Zentrums für geistiges Eigentum (Sakpatenti) Georgiens, nur wenige Wochen nach dem Inkrafttreten des Validierungsabkommens. Hauptthema war das Potenzial des Abkommens für technologische Innovationen und die Zusammenarbeit im Bereich des

geistigen Eigentums.

Das Validierungsabkommen ermöglicht es Erfindern und Unternehmen weltweit, über das EPA-Patenterteilungsverfahren in Georgien Patentschutz nach nationalem georgischem Recht zu erhalten. Dies reduziert Bearbeitungszeiten, Kosten und Verwaltungsaufwand effektiv. Georgien ist nun eines von 45 Ländern, in denen ein europäisches Patent auf Basis einer einzigen europäischen Patentanmeldung validiert werden kann. Das Inkrafttreten des Abkommens erweitert die Zugänglichkeit und Abdeckung des europäischen Patentsystems für Georgien. Die Gespräche zwischen dem EPA und Georgien konzentrierten sich auch auf die gemeinsame Umsetzung des Arbeitsplans 2022-2024. Dies beinhaltet die Ausstattung von „Sakpatenti“ mit neuen Kompetenzen und Tools sowie gezielte Schulungen für Patentprüfer und Richter. Darüber hinaus wurden Sensibilisierungsmaßnahmen zur Förderung des Technologietransfers diskutiert.

Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement des EPA und Georgiens für eine beschleunigte Markteinführung von Technologien und eine verstärkte Kooperation in den kommenden Jahren.

Quelle: [epo.org](https://epo.org)

#### 3. Neue Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung genehmigt

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat am 14. Dezember 2023 einstimmig Änderungen der "Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung" genehmigt, die die Einführung der neuen europäischen Eignungsprüfung (EEP) im Jahr 2025 ermöglichen. Diese Änderungen berücksichtigen die Rückmeldungen einer breiten Palette von Stakeholdern und sind Teil eines umfassenden Reformprozesses, der von gemeinsamen Anstrengungen des Europäischen Patentamts und des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter vorangetrieben wurde.

Die neuen Vorschriften basieren auf den Kernprinzipien von Progressivität, Modularität, Inklusion und Nachhaltigkeit und zielen darauf ab, die Prüfung an die neuesten praktischen Anforderungen des Patentberufs anzupassen. Die Struktur der neuen EEP umfasst fünf Module, die verschiedene Wissens- und Fähigkeitsbereiche abdecken und die EEP näher an die tägliche Realität des Berufs heranzuführen sollen.

Die schrittweise Einführung der neuen Module beginnt im Jahr 2025, wobei Übergangsmaßnahmen sicherstellen, dass Bewerber ausreichend Zeit zur Anpassung haben. Die bestehenden Prüfungsaufgaben werden bis 2027 allmählich auslaufen, wobei neue Module schrittweise eingeführt werden.

Die nächsten Schritte zur Umsetzung umfassen die Verabschiedung der Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP) durch den EEP-Aufsichtsrat bis Ende Dezember 2023.

Quelle: [epo.org](https://epo.org)

#### 4. Zahl der Erfindungen zur Krebsbekämpfung seit 2015 um mehr als 70 % gestiegen

Die jüngste Studie des Europäischen Patentamts (EPA) offenbart einen bemerkenswerten Anstieg der Erfindungen im Kampf gegen Krebs. Zwischen 2015 und 2021 verzeichnete man einen Anstieg um 70%. Angesichts der Tatsache, dass laut dem Europäischen Krebsinformationssystem (ECIS) etwa ein Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen in der Europäischen Union vor ihrem 75. Lebensjahr mit Krebs diagnostiziert werden, unterstreicht dieser Trend die Relevanz neuer Technologien auf diesem Gebiet. Programme wie der europäische Plan zur Krebsbekämpfung haben dazu beigetragen, diesen Fortschritt finanziell zu unterstützen. Die Studie zeigt, dass in den letzten 50 Jahren mehr als 140.000 Erfindungen zur Krebsbekämpfung in Patendokumenten dokumentiert wurden.

Einige der Schlüsselergebnisse der Studie sind:

- Zwischen 2015 und 2021 gab es einen bemerkenswerten Anstieg von 70% bei den Erfindungen im Bereich der Krebsbekämpfung.
- Die USA führen weltweit mit fast 50% aller Internationalen Patentfamilien (IPF) zwischen 2002 und 2021, gefolgt von den EU27-Staaten mit 18%.
- Deutschland bleibt führend bei krebisbezogenen Innovationen, aber das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Schweiz und die Niederlande holen schnell auf.
- Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen spielen eine immer größere Rolle bei krebisbezogenen Innovationen und tragen weltweit fast ein Drittel der IPF bei.
- Obwohl die Top-Anmelder aus verschiedenen Ländern kommen, sind die USA ein zentraler Ort für Patentaktivitäten im Bereich der Krebsbehandlung.
- Europäische und US-amerikanische Unternehmen dominieren die Liste der Top-Unternehmen, die zwischen 2015 und 2021 Patente angemeldet haben.

Zusätzlich hat das EPA eine kostenlose Online-Plattform namens "Technologien zur Krebsbekämpfung" eingeführt, die Forschern und Investoren schnellen Zugang zu technischen Informationen in Patendokumenten bietet. Diese Plattform enthält die Erfindungen, auf denen die Studie basiert, sowie weitere technische Dokumente zu Prävention, Diagnose, Therapien und Nachsorge. Das EPA hat auch seinen "Deep Tech Finder" aktualisiert, um die Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Krebstechologien zu unterstützen. Das Tool enthält nun Filter für 17 verschiedene krebisbezogene Technologien von über 1.300 investitionsbereiten Start-ups.

Quelle: [Epo.org](https://epo.org)

#### 5. „Espacenet“ enthält nun über 150 Millionen Patendokumente

Das Europäische Patentamt hat bekannt gegeben, dass seine Espacenet-Datenbank nun mehr als 150 Millionen Patendokumente enthält. Diese Datenbank, die von über 100 Patentbehörden weltweit gespeist wird, ist die größte frei zugängliche Quelle

für Patentinformationen. „Espacenet“ ist seit 25 Jahren kostenlos verfügbar und spielt eine zentrale Rolle bei der Zugänglichmachung von Patentwissen. Die regelmäßige Aktualisierung ermöglicht es Benutzern, den Fortschritt aufstrebender Technologien zu verfolgen und Lösungen für technische Probleme zu finden.

Zusätzlich wurden Technologieplattformen eingeführt, die auf „Espacenet“ basieren und es Forschern, Erfindern und Entscheidungsträgern erleichtern, den enormen Reichtum an Patentwissen zu erkunden. Die Erweiterung der „Espacenet“-Datenbank markiert einen Meilenstein in der Bereitstellung von Patentinformationen, der dazu beitragen wird, Innovationen voranzutreiben und den technologischen Fortschritt weltweit zu fördern.

Quelle: [epo.org](https://epo.org)

#### 6. Oberstes Gericht in Großbritannien entscheidet: KI kann keine Patente anmelden

Der US-Unternehmer Stephen Thaler scheiterte erneut mit dem Versuch, sein neuronales Netzwerk als Erfinder anerkennen zu lassen. Sowohl in Großbritannien als auch in den USA wurden seine Anträge abgelehnt. Thaler argumentiert, dass sein KI-System namens Dabus in der Lage sei, Patente anzumelden, da es Ideen generiere. Doch die Gerichte entschieden, dass nur Menschen oder Unternehmen Patente anmelden können. Thaler streitet bereits seit Jahren für sein Vorhaben und sieht eine Kluft zwischen Mensch und Maschine. Obwohl Südafrika und Australien vorübergehend zugestimmt hatten, eine KI als Erfinder anzuerkennen, scheiterten die konkreten Anträge auf Patente. Auch in Deutschland wurde entschieden, dass KI-generierte Erfindungen zwar nicht ausgeschlossen sind, aber ein menschlicher Erfinder erforderlich ist. Thaler und sein Team kämpfen weiterhin für die Anerkennung von Dabus als Erfinder in verschiedenen Ländern.

Quelle: [heise.de](https://heise.de)

## Markenrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EuGH

##### 1. Markenverletzung durch Ersatzteile; Art. 9 Abs. 2, 3 Art. 14 Abs. 1 VO 2017/1001/EU (UMV)

###### Leitsatz

[EuGH, Urt. v. 25.01.2024, C-334/22 - Audi](#)

1. Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 Buchst. a bis c der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass der Dritte, der ohne Zustimmung des Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist, Ersatzteile, und zwar Kühlergrills für diese Fahrzeuge, einführt und zum Kauf anbietet, die ein Element enthalten, das für die Anbringung des Emblems, das diese Marke wiedergibt, gedacht ist und dessen Form mit dieser Marke identisch oder ihr ähnlich ist, ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise benutzt, die eine oder mehrere Funktionen dieser Marke beeinträchtigen kann, was das nationale Gericht prüfen muss.

2. Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 ist dahin auszulegen, dass er den Automobilhersteller, der Inhaber einer Unionsmarke ist, nicht daran hindert, einem Dritten die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Autoersatzteile, und zwar Kühlergrills, zu verbieten, wenn dieses Zeichen in der Form eines Elements des Kühlergrills besteht, das für die Anbringung des diese Marke wiedergebenden Emblems auf diesem Kühlergrill gedacht ist, ohne dass es insoweit von Bedeutung ist, ob es technisch möglich ist, dieses Emblem auf dem Kühlergrill zu befestigen, ohne das Zeichen auf ihm anzubringen.

#### BGH

##### 2. Fehlende Unterscheidungskraft; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

[BGH, Beschl. v. 12.10.2023, I ZB 28/23 - KÖLNER DOM](#)

*Verfahrensgang:* [BPatG, Beschl. v. 19.01.2023, 25 W \(pat\) 526/21](#)

###### Leitsätze

a) Das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Warenoberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen schon dann entgegen, wenn es hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegt.

b) Fasst der Verkehr das aus dem Namen einer Sehenswürdigkeit - bestehend aus einer adjektivierten Ortsangabe und einer Bauwerksbezeichnung (hier: Kölner Dom) - gebildete Zeichen im Zusammenhang mit Waren, die als Reiseandenken oder -bedarf in Betracht kommen, nur als Bezeichnung der Sehens-

würdigkeit und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren auf, fehlt dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Festhaltung BGH, Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 - Neuschwanstein; Abgrenzung zu EuGH, Urteil vom 6. September 2018 - C-488/16, GRUR 2018, 1146 - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]).

##### 3. Unberechtigte Namensanmaßung durch Aufrechterhaltung einer alten Domain; Art. 17 GG Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 EU-Grundrechtecharta, § 12 S. 1 Fall 2 BGB, §§ 5, 14, 15, 49 Abs. 1 MarkenG

[BGH, Urt. v. 26.10.2023, I ZB 107/22 - energycollect.de](#)

*Verfahrensgang:* OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.06.2022, 6 U 163/21; LG Mannheim, Urt. v. 28.05.2021, 7 O 6/21

###### Leitsatz

Bei der Prüfung einer unberechtigten Namensanmaßung (§ 12 Satz 1 Fall 2 BGB) durch die Aufrechterhaltung einer vor Entstehung des Namensrechts registrierten Internetdomain sind im Rahmen der Interessenabwägung auf Seiten des Domaininhabers nicht nur spezifisch namens- oder kennzeichenrechtliche, sondern sämtliche Interessen an der Aufrechterhaltung der Domainregistrierung zu berücksichtigen, deren Geltendmachung nicht rechtsmissbräuchlich ist. Hierzu zählt auch ein wirtschaftliches Interesse an der Fortführung eines Weiterleitungsgebrauchs, um durch eine Verbesserung der Trefferquote und des Rankings der Zielseite in Suchmaschinen das Besucheraufkommen zu erhöhen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. April 2008 - I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 [juris Rn. 30 bis 34] = WRP 2008, 1520 - afilias.de; Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 6. November 2013 - I ZR 153/12, GRUR 2014, 506 [juris Rn. 30] = WRP 2014, 584 - sr.de).

## Patentrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EPG

**4. Mitwirkungspflicht eines technischen Richters vor dem Berufungsgericht sowie Beschleunigung des Berufungsverfahrens; Art. 9 EPGÜ, R. 225 (e), R. 9.3 (b) VerfO**

[EPG, Anordn. v. 20.12.2023, UPC CoA, 478/2023](#)

Verfahrensgang: [EPG, Entsch. v. 27.11.2023, UPC\\_CFI\\_210/2023, ACT\\_578702/2023](#)

#### Leitsätze

1. In Berufungsverfahren, bei denen es nicht um technische Fragen geht, kann das Berufungsgericht ohne technisch qualifizierte Richter entscheiden.

2. In einem Verfahren betreffend eine Berufung gegen eine Anordnung gemäß R. 323 VerfO (Verfahrenssprache) wurde ein am letzten Tag der Fristen nach R.224.1(b) und R.224.2(b) VerfO gestellter Antrag des Berufungsklägers auf Fristverkürzung gemäß R. 9.3(b) VerfO für die Einreichung einer Berufungserwidern im Hinblick auf die Interessen des Berufungsbeklagten und die Grundsätze eines ordentlichen Verfahrens zurückgewiesen, auch wenn dies bedeutet, dass im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz die Klageerwidern in der angegriffenen Verfahrenssprache eingereicht werden muss.

**5. Anforderungen an einstweilige Maßnahmen vor dem EPG; Art. 62 EPGÜ**

[EPG, Entsch. v. 19.09.2023, UPC\\_CFI\\_2/2023](#)

#### Leitsätze

1. Für eine ausreichend sichere Überzeugung des Gerichts von der Gültigkeit eines Patentes ist im Rahmen einer Anordnung einstweiliger Maßnahmen nach Art. 62 EPGÜ eine überwiegende Wahrscheinlichkeit notwendig, aber auch ausreichend.

2. Im Falle eines Einheitspatentes ist zur Feststellung eines möglicherweise unangemessenen Zuwartens bei der Beantragung einstweiliger Maßnahmen nach Art. 62 EPGÜ zunächst zu fragen, seit wann der Antragsteller Kenntnis von der (drohenden) Patentverletzung hat; ausgehend davon ist der Zeitpunkt zu ermitteln, ab dem die Beantragung einstweiliger Maßnahmen vor dem EPG möglich war.

3. Die Durchsetzung eines Europäischen Patentes ohne einheitliche Wirkung hat in allen betroffenen Mitgliedsstaaten gesondert zu erfolgen und ist deshalb im Verletzungsfall gegenüber der Durchsetzung eines Einheitspatentes vor dem EPG kein gleichwertiges Mittel der Rechtsdurchsetzung.

## BGH

**6. Offenbarung von Wirkstoffen und Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts; Art. 54 Abs. 1 EPÜ, §§ 3 Abs. 1, 87 Abs. 1 PatG, § 286 ZPO**

[BGH, Ur. v. 28.11.2023, X ZR 83/21 – Sorafenib-Tosylat](#)

Verfahrensgang: [BPatG, Ur. v. 29.09.2021, 3 Ni 12/20](#)

#### Leitsätze

1. Die Offenbarung von über 100 Wirkstoffen, die allein oder in Form eines pharmazeutisch verträglichen Salzes mit zahlreichen in Betracht kommenden Salzbildnern als zur Behandlung von Krebs geeignet bezeichnet werden, reicht für die unmittelbare und eindeutige Offenbarung eines bestimmten Salzes eines einzelnen Wirkstoffs in einer zur oralen Verabreichung geeigneten Form nicht aus.

2. Für die Berechtigung zur Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts bei der Anmeldung eines europäischen Patents spricht eine widerlegbare Vermutung.

3. Die gemeinsame Einreichung einer PCT-Anmeldung, in der für einen oder mehrere Bestimmungsstaaten der Anmelder der prioritätsbegründenden Anmeldung und für einen oder mehrere andere Bestimmungsstaaten eine andere Person benannt wird, impliziert eine Abmachung der Beteiligten, die die andere Person zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt (ebenso EPA, Entscheidung vom 10. Oktober 2023 - G 1/22 - Prioritätsberechtigung).

4. Im Patentnichtigkeitsverfahren liegt die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Voraussetzungen für eine wirksame Inanspruchnahme der Priorität beim Nichtigkeitskläger.

**7. Erwidernspflicht zum Vorwurf einer Sortenschutzverletzung; § 138 Abs. 4 ZPO, Art. 94 GemSortV**

[BGH, Ur. v. 28.11.2023, X ZR 70/22 – Erntegut](#)

Verfahrensgang: [OLG Düsseldorf, Ur. v. 22.06.2022, 15 U 38/21; LG Düsseldorf, Ur. v. 04.05.2021, 4c O 32/20](#)

#### Leitsätze

1. Im Rechtsstreit um eine Sortenschutzverletzung kann von der in Anspruch genommenen Partei - ebenso wie in einem Rechtsstreit um eine Patentverletzung (dazu BGH, Urteil vom 24. Januar 2023 - X ZR 123/20, GRUR 2023, 474 - CQI-Bericht II) - grundsätzlich verlangt werden, dass sie im Rahmen des Zumutbaren auf Vortrag des Gegners zur Erzeugung der Sortenbestandteile oder des Ernteguts konkret erwidert.

2. Rechte in Bezug auf Erntegut sind nach Art. 13 Abs. 3 GemSortV nicht schon dann ausgeschlossen, wenn der Berechtigte die rechtliche Möglichkeit hatte, sein Recht im Zusammenhang mit den Sortenschutzbestandteilen geltend zu machen. Vielmehr ist erforderlich, dass der Berechtigte auch tatsächlich

## Rechtsprechung/ Patent- und Gebrauchsmusterrecht

über hinreichende Möglichkeiten verfügt hat, sein Recht in Bezug auf die zur Gewinnung des Ernteguts eingesetzten Sortenbestandteile geltend zu machen.

3. Eine hinreichende Gelegenheit, das Recht im Zusammenhang mit den zur Erzeugung von Erntegut eingesetzten Sortenbestandteilen geltend zu machen, setzt voraus, dass der Berechtigte schon im Vorfeld sicherstellen kann, dass Benutzungshandlungen in Bezug auf diese Sortenbestandteile nur mit seiner Zustimmung erfolgen.

### 8. Umfang und Durchsetzung des Verletzergewinnes; §§ 9, 10, 139 Abs. 2, 141 S. 2 PatG, §§ 242, 259, 852 S. 1 BGB

[BGH, Urt. v. 14.11.2023, X ZR 30/21 - Polsterumarbeitungsmaschine](#)

*Verfahrensgang:* [BGH, Beschl. v. 27.09.2022, X ZR 30/21](#); [OLG Karlsruhe, Urt. v. 10.03.2021, 6 U 9/16](#); [LG Mannheim, Urt. v. 04.12.2015, 7 O 210/14](#)

#### Leitsätze

1. Für die Berechnung des dem Rechtsinhaber durch die Verletzung eines Patents entstandenen Schadens auf der Grundlage des vom Verletzer erzielten Gewinns sind grundsätzlich alle Gewinne zu berücksichtigen, die mit der Verletzung des Patents in ursächlichem Zusammenhang stehen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 29. Mai 1962 – I ZR 132/60, GRUR 1962, 509 – DiaRähmchen II).

2. Hierzu gehören Gewinne aus Zusatzgeschäften, die zwar keine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 oder § 10 PatG darstellen, deren Abschluss aber in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand aufweist.

3. Bei der Berechnung des Schadens, der durch Benutzungshandlungen während der Laufzeit des Patents entstanden ist, sind auch Vorgänge zu berücksichtigen, die erst nach dem Erlöschen des Patents zu einem (zusätzlichen) Schaden geführt haben.

4. Ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ist in Bezug auf Zusatzgeschäfte schon dann gegeben, wenn die Möglichkeit besteht, dass die damit erzielten Umsätze und Gewinne für die Höhe des Schadensersatzanspruchs von Bedeutung sind.

5. Diese Grundsätze gelten auch für Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers, die wegen Verjährung nur noch in dem in § 141 Satz 2 PatG und § 852 Satz 1 BGB normierten Umfang geltend gemacht werden können.

### 9. Anwendbares Recht bei Übertragung europäischen Patents auf Arbeitnehmer; § 543 Abs. 2 ZPO, Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜbkG, Art. 60 Abs. 1 S. 2 EPÜ, Art. 30 EGBGB, §§ 823 Abs. 2, 249 Abs. 1, 242 BGB, § 140b PatG

[BGH, Urt. v. 14.11.2023, X ZR 75/21 - Kunststoff-sack](#)

*Verfahrensgang:* [OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 22.07.2021, 6 U 108/10](#); [BGH, Urt. v. 18.06.2013, X ZR 103/11](#); [OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 26.05.2011, 6 U 108/10](#); [LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28.04.2010, 6 O 696/08](#)

#### Leitsätze

1. Eine beschränkte Zulassung der Revision setzt voraus, dass der betroffene Teil des Streitstoffs in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unabhängig von dem übrigen Prozessstoff beurteilt werden und auch im Falle einer Zurückverweisung kein Widerspruch zu der Entscheidung über die übrigen Teile des Streitstoffs auftreten kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. März 2017 - I ZR 39/15, GRUR 2017, 702 Rn. 17 - PC mit Festplatte; Beschluss vom 16. Dezember 2021 - I ZR 186/20, Rn. 16 [insoweit nicht in MMR 2022, 773]).

2. Die Frage, ob ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund einer Dienstleistung die Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung oder aus einem erteilten Patent verlangen kann, ist für alle Teile eines europäischen Patents einheitlich nach dem Recht des Staates zu beurteilen, das für den Arbeitsvertrag maßgeblich ist.

3. Die Pflicht zum Schadensersatz wegen unberechtigter Anmeldung eines Patents umfasst die Herausgabe des durch die unberechtigte Nutzung der Erfindung erzielten Gewinns für den Zeitraum ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents.

4. Die § 140b PatG zu Grunde liegende Wertung ist auf einen Anspruch auf Rechnungslegung über die Nutzung einer zu Unrecht zum Patent angemeldeten Erfindung nicht übertragbar.

### 10. Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; § 84 Abs. 2 S. 2 PatG, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO

[BGH Beschl. v. 07.11.2023, X ZB 7/21 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II](#)

*Verfahrensgang:* [BPatG, Urt. v. 25.08.2021, 1 Ni 6/18 \(KoF 87/20\)](#)

#### Leitsätze

1. Die Ankündigung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent lässt bei typisierender Betrachtung noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren notwendig ist.

2. Nichts anderes gilt für die Hinterlegung einer Schutzschrift durch den Nichtigkeitskläger und eine gegen Mitarbeiter des Nichtigkeitsklägers gestellte Strafanzeige wegen Patentverletzung (Ergänzung zu [BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren I](#)).

**11. Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung durch Verallgemeinerung; Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG**

[BGH, Urt. v. 26.09.2023, X ZR 76/21 – Farb- und Helligkeitseinstellung](#)

Verfahrensgang: [BPatG, Urt. v. 29.06.2021, 4 Ni 7/21](#)

#### Leitsatz

Eine Verallgemeinerung ist unzulässig, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (Bestätigung von [BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II](#); [Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 31 - Wundbehandlungsvorrichtung](#); Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

### BPatG

**12. Anforderungen an die Erkennbarkeit des Einspruchsstellers; § 59 Abs. 1 PatG, § 133 BGB**

[BPatG, Beschl. v. 15.11.2023, 20 W \(pat\) 8/23](#)

#### Leitsatz

Legt ein Patentanwalt oder eine Patentanwältin im eigenen Namen (auch als „Strohmann“) Einspruch gegen ein Patent ein, muss sich seine bzw. ihre Stellung als alleinige einsprechende Person aus den innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben entweder unmittelbar oder im Wege der Auslegung zweifelsfrei ergeben. Dabei reicht die bloße Unterzeichnung der Einspruchsschrift durch den Anwalt bzw. die Anwältin, der/die üblicherweise im Namen Dritter tätig wird, nicht aus.

### OLG

**13. Anfechtbarkeit der gerichtlichen Aufhebungsentscheidung; § 145a PatG, §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 S. 2 GeschGehG**

[OLG Karlsruhe, Beschl. v. 06.12.2023, 6 W 43/23](#)

Verfahrensgang: [LG Mannheim, Beschl. v. 27.07.2023, 2 O 18/21](#)

#### Leitsatz

Die gerichtliche Entscheidung, eine nach § 145a PatG i.V.m. § 16 Abs. 1, § 19 Abs. 1 GeschGehG angeordnete Maßnahme nicht nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GeschGehG aufzuheben oder (durch Abänderung) zu erleichtern, ist ebenso wenig isoliert anfechtbar wie die (ursprüngliche) Einstufung als geheimhaltungsbedürftig nach § 16 Abs. 1 GeschGehG und die Anordnung der Beschränkung nach § 19 Abs. 1 GeschGehG selbst.

**14. Berücksichtigung neuer Ausführungsvarianten im Berufungsverfahren; Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ, §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b PatG, §§ 138 Abs. 4, 142, 421, 422 ZPO, § 810 BGB**

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.11.2023, 2 U 36/17 - Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid](#)

Verfahrensgang: [LG Düsseldorf, Urt. v. 18.07.2017, 4b O 8/16](#)

#### Leitsätze

1. Maßgeblich für die Beurteilung der Kerngleichheit ist der Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens, weswegen alle diejenigen neuen Ausführungsvarianten im Berufungsverfahren mit zu behandeln sind, die anhand der Entscheidungserwägungen der Vorinstanz als Patentverletzung ausgewiesen sind. Eine nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Beschränkung des Anspruchs hat für die Bestimmung des Streitgegenstandes (der ersten Instanz) außer Betracht zu bleiben.

2. Bei der Auslegung eines Patentanspruchs ist grundsätzlich danach zu fragen, wie der Durchschnittsfachmann im Patentanspruch enthaltene Begriffe am Anmelde- bzw. (bei in Anspruch genommenem Zeitrang) Prioritätstag des Klagepatents verstanden hat. Eine im Laufe der Zeit eintretende Veränderung, beispielsweise durch das Auffinden besserer Analyseverfahren, darf weder zu einer Einschränkung noch zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen; denn ein sich über die Zeit verändernder Schutzbereich wäre mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar. Hängt die Auslegung eines im Patentanspruch genannten Begriffs oder der Wert einer im Patentanspruch genannten Größe von der Messmethode ab, so verlangt das Gebot der Rechtssicherheit dementsprechend, dass der Begriff oder der Wert so definiert werden, wie dies dem Fachmann aufgrund seines Kenntnisstands am Anmelde- bzw. Prioritätstag mit den in diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Messmethoden möglich war.

3. § 142 ZPO befreit die Partei, die sich auf eine Urkunde bezieht, nicht von ihrer Darlegungs- und Substantiierungslast. Dementsprechend darf das Gericht die Urkundenvorlage nicht zum bloßen Zwecke der Informationsgewinnung, sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen, auf Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen.

**15. Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsanspruches; Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ, §§ 9 S. 2 Nr. 1, 10 Abs. 1, 140a Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 PatG**

[OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.11.2023, 6 U 140/21 – Druckwellenbehandlung](#)

Verfahrensgang: [LG Mannheim, Urt. v. 30.04.2021, 7 O 2/20](#)

#### Leitsätze

1. Die vollständige physische Vernichtung eines unmittelbar patentverletzenden Erzeugnisses kann

*Rechtsprechung/ Patent- und Gebrauchsmusterrecht*

nicht verlangt werden, wenn sie unverhältnismäßig ist. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der patentverletzende Zustand auf andere Weise – wie z.B. durch einen Umbau -beseitigt werden kann.

2. Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung sind nicht nur die Belange des Verletzers, sondern auch die Interessen des (davon verschiedenen) Eigentümers sowie Generalprävention und mit der Vernichtung beabsichtigte Sanktionierung in Betracht zu ziehen. Die Anordnung der Vernichtung durch Zerstörung kann unter Abwägung aller Umstände wegen der einerseits leicht durch ein Software-Update zu implementierenden klagepatentfreien Lösung und andererseits dem erheblichen Wert der angegriffenen Gesamtvorrichtung bei einem durchschnittlichen Verschulden und der ausreichenden Generalprävention und Sanktion unverhältnismäßig sein.

3. Dass dem Verletzer statt der Vernichtung im Sinne der Zerstörung ein Umbau (hier Software-Update) der Verletzungsgegenstände zu einer patentfreien Konstruktion gestattet wird, besagt noch nicht, dass dieselbe Einschränkung auch beim Rückruf gemäß § 140a Abs. 3 PatG generell berechtigt wäre und vorzunehmen ist. Es kann vielmehr auch dann, wenn bereits eine Veränderung eines Teils der Gesamtvorrichtung irreversibel aus der Patentverletzung herausführt, gleichwohl der Anspruch unbeschränkt bestehen, wenn gerade dessen patentgemäße Ausgestaltung der Grund für den Verkauf des Gegenstands gewesen ist und der Verletzer dann den Kundenstamm, den er maßgeblich der Patentverletzung verdankt, sich durch die Lieferung der Ausweichtechnik erhalten würde.

4. Die Anordnung der Vernichtung im Wege des „Umbaus“ kann durch Herausgabe an den Gerichtsvollzieher und der Vornahme der Handlung bei ihm und unter seiner Aufsicht erfolgen.



## Urheberrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EuGH

**16. Reichweite der Befugnisse von Verwertungsgesellschaften zur kollektiven Rechtswahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten, insbesondere die Erteilung von Kollektivlizenzen; Art. 4 lit. c RL 2004/48/EG (Durchsetzungs-RL), Art. 9 RL 93/83/EWG (Satelliten- und Kabel-RL)**

[EuGH, Urt. v. 23.11.2023, C-201/22 – Telia Finnland](#)

#### Leitsätze

1. Art. 4 Buchst. c 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 neben der Voraussetzung des unmittelbaren Interesses an der Verteidigung der betreffenden Rechte die Anerkennung der Befugnis von Verwertungsgesellschaften bzw. Organisationen für die kollektive Rechtswahrnehmung, im eigenen Namen die in Kapitel II dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen, von der Klagebefugnis dieser Organisationen für die Zwecke der Verteidigung der Rechte des geistigen Eigentums abhängt, die sich aus einer besonderen Bestimmung zu diesem Zweck oder aus allgemeinen Verfahrensvorschriften ergeben kann.

2. Art. 4 Buchst. c der Richtlinie 2004/48 ist dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten nach derzeitigem Stand des Unionsrechts nicht verpflichtet sind, Verwertungsgesellschaften mit ordnungsgemäß anerkannter Befugnis zur Vertretung von Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums ein unmittelbares Interesse daran zuzuerkennen, im eigenen Namen die in Kapitel II dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen, wenn sich aus den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften das Bestehen eines unmittelbaren Interesses dieser Organisationen an der Verteidigung der betreffenden Rechte nicht ergeben sollte.

**17. Das Vervielfältigungsrecht für Sendeunternehmen an der Aufzeichnung ihrer Sendung – kein pauschaler Ausschluss vom Ausgleich für private Vervielfältigungen; Art. 2 lit. e, Art. 5 Abs. 2 lit. b RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)**

[EuGH, Urt. 23.11.2023, C-260/22 – Seven.One Entertainment](#)

#### 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 einer nationalen Regelung entgegensteht, die Sendeunternehmen, deren Aufzeichnungen der Sendungen von natürlichen Personen zum privaten Gebrauch und nicht zu kommerziellen

Zwecken vervielfältigt werden, vom Anspruch auf einen gerechten Ausgleich im Sinne dieser Bestimmung ausschließt, soweit die Sendeunternehmen einen potenziellen Schaden erleiden, der nicht nur „geringfügig“ ist.

**18. Schlussantrag des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Bestimmung der öffentlichen Wiedergabe durch das Bereitstellen von Fernsehgeräten mit Zimmerantennen in Appartementhäusern; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)**

[EuGH, Urt. v. 22.02.2024, C-135/23 – GEMA/GL](#)

#### Leitsatz

Nach alledem schlage ich vor, auf die Vorlagefrage des Amtsgerichts Potsdam (Deutschland) wie folgt zu antworten:

Art. 3 Abs. 1 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 die Bereitstellung von Fernsehgeräten, die mit Zimmerantennen zum Empfang von Fernsehsendungen ausgestattet sind, in Appartements durch den Betreiber eines Mietappartementenhauses unter das in dieser Bestimmung verankerte ausschließliche Recht der Urheber fällt, die öffentliche Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben oder zu verbieten, es sei denn, dass die Mieter dort ihren Haupt- oder Zweitwohnsitz begründen

#### BGH

**19. Vorlagefragen zur Bestimmung der öffentlichen Wiedergabe, insbesondere der Begriff des neuen Publikums; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)**

[BGH, Vorlagebeschl. 08.02.2024, I ZR 34/23 – Seniorenwohnheim](#)

*Verfahrensgang:* [OLG Zweibrücken, Urt. v. 16.03.2023, 4 U 101/22](#); [LG Frankenthal, Urt. v. 13.07.2022, 6 O 272/21](#)

#### Vorlagefragen

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 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 (ABl. L 167 vom 22. Juni 2001, S. 10) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Handelt es sich bei den Bewohnern eines kommerziell betriebenen Seniorenwohnheims, die in ihren Zimmern über Anschlüsse für Fernsehen und Hörfunk verfügen, an die der Betreiber des Seniorenwohnheims über eine eigene Satellitenempfangsanlage empfangene Rundfunkprogramme zeitgleich, unverändert und vollständig durch sein Kabelnetz weitersendet, um eine "unbestimmte Anzahl potentieller Adressaten" im Sinne der Definition der "öffentlichen Wiedergabe" gemäß Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG?

## Rechtsprechung/ Urheberrecht

Hat die bisher vom Gerichtshof der Europäischen Union verwendete Definition, wonach die Einstufung als "öffentliche Wiedergabe" im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG erfordert, dass "die Wiedergabe des geschützten Werks unter Verwendung eines technischen Verfahrens, das sich von dem bisher verwendeten unterscheidet, oder ansonsten für ein neues Publikum erfolgt, das heißt für ein Publikum, an das der Inhaber des Urheberrechts nicht gedacht hatte, als er die ursprüngliche öffentliche Wiedergabe seines Werks erlaubte", weiterhin allgemeine Gültigkeit, oder hat das verwendete technische Verfahren nur noch in Fällen Bedeutung, in denen eine Weiterübertragung von zunächst terrestrisch, satelliten- oder kabelgestützt empfangenen Inhalten in das offene Internet stattfindet?

Handelt es sich um ein "neues Publikum" im Sinne der Definition der "öffentlichen Wiedergabe" gemäß Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG, wenn der zu Erwerbszwecken handelnde Betreiber eines Seniorenwohnheims über eine eigene Satellitenempfangsanlage empfangene Rundfunkprogramme zeitgleich, unverändert und vollständig durch sein Kabelnetz an die vorhandenen Anschlüsse für Fernsehen und Hörfunk in den Zimmern der Heimbewohner weitersendet? Ist für diese Beurteilung von Bedeutung, ob die Bewohner unabhängig von der Kabelsendung die Möglichkeit haben, die Fernseh- und Rundfunkprogramme in ihren Zimmern terrestrisch zu empfangen? Ist für diese Beurteilung weiter von Bedeutung, ob die Rechtsinhaber bereits für die Zustimmung zur ursprünglichen Sendung eine Vergütung erhalten?

#### 20. Vorlagefragen zur Bestimmung des urheberrechtlichen Werkbegriffs und der Einbeziehung nachträglicher Umstände in die Prüfung der Originalität; Art. 2 lit. a, Art. 3 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

[BGH, Vorlagebeschl. v. 21.12.2023, I ZR 96/22 – USM Haller](#)

Verfahrensgang: [OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.06.2022, 20 U 259/20](#); [LG Düsseldorf, Urt. v. 14.07.2020, 14c O 57/19](#)

#### Vorlagefragen

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 2 Buchst. a, Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 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 (ABl. L 167 vom 22. Juni 2001, S. 10) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Besteht bei Werken der angewandten Kunst zwischen dem geschmacksmusterrechtlichen und dem urheberrechtlichen Schutz ein Regel-Ausnahme-Verhältnis dergestalt, dass bei der urheberrechtlichen Prüfung der Originalität dieser Werke höhere Anforderungen an die freien kreativen Entscheidungen des Schöpfers zu stellen sind als bei anderen Werkarten?

2. Ist bei der urheberrechtlichen Prüfung der Originalität (auch) auf die subjektive Sicht des Schöpfers auf den Schöpfungsprozess abzustellen und muss er insbesondere die freien kreativen Entscheidungen bewusst treffen, damit sie als freie kreative Entscheidungen im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union anzusehen sind?

3. Falls im Rahmen der Prüfung der Originalität maßgeblich darauf abzustellen ist, ob und inwieweit in dem Werk künstlerisches Schaffen objektiven Ausdruck gefunden hat: Können für diese Prüfung auch Umstände herangezogen werden, die nach dem für die Beurteilung der Originalität maßgeblichen Zeitpunkt der Entstehung der Gestaltung eingetreten sind, wie etwa die Präsentation der Gestaltung in Kunstausstellungen oder Museen oder ihre Anerkennung in Fachkreisen?

### OLG

#### 21. Keine Haftung für Fotos von der Fototapete im Digitalzeitalter; §§ 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 19a, 17 Abs. 2, 57, 13 UrhG, § 242 BGB

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.02.2024, 20 U 56/23](#)

Verfahrensgang: [LG Düsseldorf, Urt. v. 08.03.2023, 12 O 129/22](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die vertragsgemäße Nutzung einer Fototapete sieht ihre untrennbare Verbindung mit dem Raum vor. Nachdem sie mit der Wand verklebt wurde, dient sie zum einen der Dekoration des Raumes. Darüber hinaus gehört zu ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung – sowohl in privaten, als auch in gewerblichen Räumen –, dass von dem mit der Fototapete ausgestatteten Raum Lichtbilder gefertigt sowie diese verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden.

2. Hätte der Erwerber um diese gravierende Einschränkung der bestimmungsgemäßen Nutzung gewusst, so ist zu erwarten, dass er die Fototapete niemals erworben hätte; die Fototapeten wären schlicht unverkäuflich. Eine Vertragsauslegung, die faktisch zu einer Unverkäuflichkeit der Fototapeten führt, widerspricht den allgemein anerkannten Auslegungsgrundsätzen gemäß §§ 133, 157 BGB, da sie schlicht nicht sach- und interessengerecht ist.

3. Als Erwerber der streitgegenständlichen Fototapeten durfte die Beklagte jedoch davon ausgehen, dass sie die Fototapeten nicht nur bestimmungsgemäß in dem von ihr betriebenen Hotel fest mit der Wand verkleben durfte, sondern auch Lichtbilder der Hotel-Räumlichkeiten, auf denen (auch) die Fototapeten zu sehen waren, anfertigen und öffentlich zugänglich machen durfte, weil dieses Vorgehen im Digitalzeitalter üblich ist.

4. Aus den vom Landgericht dargelegten Gründen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird und denen sich der Senat anschließt, kann die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auch nicht auf eine Verletzung des Urheberpersönlich-

## Rechtsprechung/ Urheberrecht

keitsrechts in Gestalt des Urheberbenennungsrechts gemäß § 13 UrhG stützen.

**22. Auskunfts- und Vergütungsansprüche wegen der Überlassung von Clouds im Wege des Cloud-Computings; §§ 54 Abs. 1, 54a, 54b Abs. 2, 54f, 54h Abs. 1, 60a UrhG, § 77 Abs. 1 VGG, § 242 BGB**

[OLG München, Urt. v. 02.02.2024, 38 Sch 60/22 Weg](#)

**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Werden Vervielfältigungsgeräte von dem nach §§ 54 ff. UrhG In-Anspruch-Genommenen unmittelbar einer natürlichen Person zu privaten Zwecken, d.h. als private Nutzer, überlassen, besteht eine unwiderlegliche Vermutung dahingehend, dass mit Hilfe dieser Geräte tatsächlich Privatkopien angefertigt werden.

2. Clouds, zu denen die Klagepartei Auskunft begehrt, unterfallen den Regelungen der §§ 54, 54b, 54e, 54f UrhG gleichwohl nicht, weil die Beklagte im Bundesgebiet keine Geräte oder Speichermedien herstellt und importiert bzw. mit ihnen handelt.

3. Die Beklagte ist als Cloudbetreiberin nicht Herstellerin von Geräten und Speichermedien i.S.v. § 54a UrhG.

4. Die – vom Patentsenat des Bundesgerichtshofs entwickelte – Rechtsprechung zur Berücksichtigung intendierter Handlungen von Nutzern ist auf die Vergütungspflichten nach § 53 ff UrhG nicht anwendbar.

5. Die Beklagte ist als Cloudbetreiberin nicht Importeurin von Geräten oder Speichermedien. Importeur ist nach § 54b Abs. 2 UrhG, wer die Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verbringt. Die Klagepartei hat einen Import von Geräten oder physischen Speichermedien nicht dargelegt.

6. Eine Auskunftspflicht nach § 54f UrhG besteht zudem nicht, weil keine Speichermedien oder Geräte in Verkehr gebracht oder veräußert werden.

7. Ein zum Auskunftsanspruch führender Vergütungsanspruch lässt sich nicht unmittelbar aus dem Unionsrecht ableiten. Das Unionsrecht bildet nur den Rahmen, innerhalb dessen nationale Vorschriften im Einzelnen auszugestalten und in dessen Lichte sie auszulegen sind.

8. Ein Auskunftsanspruch lässt sich auch nicht auf § 242 BGB stützen. Die Auskunftspflichten sind in den §§ 54e, 54f UrhG abschließend geregelt. Der Gesetzgeber hat in diesen Vorschriften Auskunfts-/Meldepflichten an Voraussetzungen geknüpft.

**23. Zulässige Errichtung eines Sicherheitszauns aufgrund erheblicher Interessen der Eigentümerin trotz relevanter Beeinträchtigung des geschützten Werkes; §§ 2 Abs. 2, 14, 97 Abs. 1 UrhG, Art. 14 Abs. 1 GG**

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.01.2024, 20 U 36/23](#)

**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Auch ein öffentlicher Platz kann grundsätzlich als Werk der Baukunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG angesehen werden, soweit er die im Urheberrecht vorausgesetzte Individualität aufweist. Die für eine persönliche geistige Schöpfung notwendige Individualität erfordert, dass sich das Bauwerk nicht nur als Ergebnis rein handwerklichen oder routinemäßigen Schaffens darstellt, sondern dass es aus der Masse alltäglichen Bauschaffens herausragt.

2. Vorliegend haben die Stadtplaner ein besonderes Konzept geschaffen, dass sich von der üblichen Gestaltung eines Platzes durch besondere Merkmale unterscheidet, insbesondere durch das Vorsehen einer zentralen Lichtskulptur und die Anordnung beleuchteter „Stadtsofas“ sowie einem Licht/Farbkonzept im Sinne einer allgemein zugänglichen und durch Bodenstrahler gestalteten „grünen Insel“.

3. Eine Beeinträchtigung im Sinne des § 14 UrhG ist anzunehmen, wenn durch die Handlung des potentiellen Verletzers von dem geistig-ästhetischen Gesamteindruck des Werkes abgewichen wird. Das kann nicht nur der Fall sein, wenn durch Änderungen in die körperliche Substanz des Werks selbst eingegriffen wird, sondern auch dann, wenn das Werk in einen anderen Sachzusammenhang gestellt und damit in seine geistige Substanz eingegriffen wird oder wenn dem Werk eine Zweckbestimmung zugeordnet wird, die ihm ursprünglich nicht inne wohnte, oder das Werk zerstört wird. Auch bei Gebäuden können Kontextveränderungen eine Beeinträchtigung im Sinne des § 14 UrhG darstellen.

4. Liegt eine relevante Beeinträchtigung der Werksintegrität vor, ist die indizierte Gefährdung der geistigen oder persönlichen Interessen des Urhebers mit den kollidierenden Eigentümerinteressen im Wege der Abwägung der jeweils betroffenen Interessen in Ausgleich zu bringen. Dabei ist zu beachten, dass der potenzielle Interessenkonflikt zwischen dem Eigentümer des Werkes und seinem Urheber grundrechtlichen Wertungen unterliegt; erster kann sich auf sein Grundrecht nach Art. 14 Abs. 1 GG berufen, wenn er mit seinem Eigentum nach Belieben verfahren möchte, während für den Urheber die in Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG verbürgte Kunstfreiheit streitet, die nicht nur den Schaffensprozess („Werkbereich“), sondern auch die für die Begegnung mit der Kunst erforderliche Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks („Wirkbereich“) umfasst.

5. Der Planer eines öffentlichen Platzes muss daher damit rechnen, dass an den Widmungsträger immer wieder Änderungswünsche herangetragen werden, und zwar ohne dass diese im strengen Sinne des Wortes „zwingend notwendig“ sind. Eine Gemeinde, die darauf angewiesen ist, dass ein Platz auch von

## Rechtsprechung/ Urheberrecht

der Öffentlichkeit angenommen wird, muss darauf reagieren können.

6. Das Interesse der Stadt Y., der allgemeinen Öffentlichkeit einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität zur Verfügung zu stellen, konnte zu einem erheblichen Teil nicht verwirklicht werden. Es ist unstrittig, dass es sich bei dem Z.-Platz um einen „Drogenhotspot“ handelt, auf dem in aller Öffentlichkeit Drogen gehandelt und konsumiert werden und auf dem sich eine Vielzahl von Drogenabhängigen aufhalten. Der Senat hält es für legitim, wenn die Stadt Y. darauf reagiert.

#### 24. Keine Haftung des DNS-Resolver-Dienstes für Urheberrechtsverletzungen; §§ 15 Abs. 3, 19a, 97 UrhG, §§ 9, 8 Abs. 1 S. 2, 7 Abs. 4 TMG, Art. 4, Art. 4 VO 2022/2065/EU (Digital Services Act)

[OLG Dresden, Urt. v. 05.12.2023, 14 U 503/23 – DNS-Resolver](#)

Verfahrensgang: [LG Leipzig, Urt. v. 01.03.2023, 05 O 807/22](#)

##### Leitsätze

1. Ein DNS-Resolver-Dienst haftet nicht aus §§ 97 Abs. 1, 15, 19a UrhG wegen täterschaftlicher öffentlicher Wiedergabe für das Zugänglichmachen potentiell rechtsverletzender Inhalte, weil ihm zwar eine kausale, nicht aber die erforderliche zentrale Rolle zukommt. (amtl.)

2. Durch den Digital Services Act wird in Art. 4, ErwGr 28 i.V.m. ErwGr 29 DSA der haftungsprivilegierte Status der DNS-Anbieter klargestellt. Die EU-Kommission erinnert in ErwGr 28 zum Digital Services Act daran, dass mit der Fortentwicklung von Technologien DNS-Dienste ebenfalls unter die Kategorie der haftungsprivilegierten Vermittlung fallen können, sofern sich ihre Dienste auf das reine Durchleiten von Informationen beschränken. Erwägungsgrund 29 hebt hervor: „Vermittlungsdienste einer ‚reinen Durchleitung‘ umfassen beispielsweise (...) DNS-Dienste und DNS-Resolver“ (vgl. Gerdemann/Spindler, GRUR 2023, 5). (nichtamtl.)

#### 25. Framing auf rechtswidrige Inhalte durch Presseunternehmen; §§ 15 Abs. 2 S. 2, 50, 97 Abs. 1 UrhG

[KG, Urt. v. 18.09.2023, 24 U 110/22 – Lindner-Foto](#)

Verfahrensgang: [LG Berlin, Urt. v. 23.09.2022, 15 O 419/20](#)

##### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der Begriff der Wiedergabe ist im Blick auf das Hauptziel der RL 2001/29/EG, ein hohes Schutzniveau für die Urheber sicherzustellen, weit zu verstehen. Er erfasst jede Übertragung eines geschützten Werkes unabhängig von den eingesetzten technischen Mitteln oder Verfahren. Eine Wiedergabe setzt voraus, dass der Nutzer in voller Kenntnis der Folgen seines Verhaltens – also absichtlich und gezielt – Dritten Zugang zum geschützten Werk verschafft, ohne dass es darauf ankommt, ob die Drit-

ten den Zugang nutzen. Ein solcher Zugang wird geschaffen, wenn auf einer Internetseite anklickbare Links zu geschützten Werken bereitgestellt werden, die auf einer anderen frei zugänglichen Internetseite veröffentlicht sind.

2. Gemessen hieran stellt das Einbetten des Lichtbildes auf der Internetseite der Bekl. eine Wiedergabe dar, denn sie handelt in voller Kenntnis der Folgen ihres Verhaltens, mithin absichtlich und gezielt, um den Nutzern ihrer Internetseite einen Zugang zu dem Lichtbild zu verschaffen, den diese ohne ihr Tätigwerden so nicht gehabt hätten.

3. Die Erwägungen nach der Systematik der EuGH-Rechtsprechung, welche sich bezüglich des Gesichtspunkts des „neues Publikums“ an die Grundsätze zur ausdrücklichen oder konkludenten Einwilligung zu orientieren scheint, sind auch in dieser Fallkonstellation heranzuziehen.

4. Im Ergebnis ist bei richtlinienkonformer Auslegung hier eine Wiedergabe für ein „neues Publikum“ erfolgt. Die Kl. hat als Rechteinhaberin bei ihrer Zustimmung, ihr Foto auf den Webseiten der Presseorgane RND, WDR, Funke Womengroup und Morgenpost Sachsen ohne Zugangsbeschränkung im Internet frei zugänglich zu machen, nur an das Publikum gedacht, welche diese Internetseiten unmittelbar oder mittelbar über eine Verlinkung besuchen. Damit stellt die hier streitgegenständliche Verlinkung auf ein Werk, welches ohne Zustimmung des Rechteinhabers im Internet frei verfügbar ist, eine Wiedergabe für ein neues Publikum dar.

5. Es kann offenbleiben, ob die Voraussetzungen gem. § 51 UrhG vorliegen, weil die Verlinkung des Lichtbildes im Wege des Framing auf der Internetseite der Bekl. zumindest gem. § 50 UrhG zulässig ist.

#### 26. Voraussetzungen für eine bühnenmäßige Darstellung und Abgrenzung zur Bühnenmusik; §§ 15 Abs. 2, 19 Abs. 2, 97, 14 UrhG

[OLG München, Urt. v. 14.09.2023, 6 U 601/22 – Herr der Ringe Konzert](#)

Verfahrensgang: [LG München I, Urt. v. 20.12.2021, 42 O 9245/20](#)

##### Leitsätze

1. Ob Musik bühnenmäßig dargestellt im Sinne von § 19 Abs. 2 Fall 2 UrhG wird, ist grundsätzlich in zwei Schritten zu prüfen. In einem ersten Schritt ist danach zu fragen, ob es sich bei der Darbietung, in deren Rahmen die Musik gespielt oder abgespielt wird, insgesamt betrachtet um eine „bühnenmäßige Darstellung“ handelt. Wird dies bejaht, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Musik integrierender, organischer Bestandteil des Spielgeschehens ist und nicht nur der bloßen Untermalung dient (vgl. BGH, GRUR 2022, 1441 Rn. 29 und 34 – Der Idiot).

2. Eine bühnenmäßige Darstellung im Sinne von § 19 Abs. 2 Fall 2 UrhG liegt nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedenfalls in allen Fällen vor, in denen ein gedanklicher Inhalt

## Rechtsprechung/ Urheberrecht

durch ein für das Auge oder für Auge und Ohr bestimmtes bewegtes Spiel im Raum dargeboten wird (BGH, GRUR 2022, 1441 Rn. 28 – Der Idiot; BGH, GRUR 2008, 1081 Rn. 12 – Musical Starlights; BGH, GRUR 2000, 228 – Musical Gala).

3. Eine irgendwie geartete „Bewegung“ ist indes nicht zwingende Voraussetzung für eine bühnenmäßige Darstellung, sondern es kann beispielsweise auch durch ein Stillstehen und Schweigen durch einen Darsteller auf der Bühne ein bestimmter gedanklicher Inhalt vermittelt werden. Erforderlich ist jedoch in jedem Fall ein „Spiel“, also ein Schauspiel, das heißt, der gedankliche Inhalt muss gerade durch eine körperliche Ausdrucksform durch einen oder mehrere Schauspieler zum Ausdruck gebracht werden. Daran fehlt es etwa, wenn ein Bühnenstück nicht schauspielerisch dargestellt, sondern nur mit verteilten Rollen vorgelesen wird.

4. Umgekehrt reicht nicht jede Bewegung von Personen auf einer Bühne aus, um eine bühnenmäßige Darstellung im Sinne von § 19 Abs. 2 Fall 2 UrhG annehmen zu können. So sind insbesondere artistische Leistungen oder Tänze (auch in choreografierter Form) nicht als bühnenmäßige Aufführung anzusehen, sofern durch diese dem Publikum nicht ein gedanklicher Inhalt vermittelt wird.

## LG

**27. Plattformhaftung durch das hochladen von Filmproduktionen durch User auf TikTok; §§ 15 Abs. 2, 19a, 94 Abs. 1, 97 Abs. 1 UrhG, §§ 1 Abs. 2, 4 Abs. 1, Abs. 2, 21 Abs. 1 UrhDaG**

[LG München I, Urt. v. 09.02.2024, 42 O 10792/22](#)

## Leitsätze (nichtamtl.)

1. Auf eine Enthftung nach § 1 Abs. 2 UrhDaG kann sich die Beklagte nicht berufen, da sie gegen ihre Obliegenheiten aus § 4 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1 UrhDaG verstoßen hat.

2. Die Filmproduktionen sind ihrer Art nach in mehr als geringfügigen Mengen auf der Plattform der Beklagten öffentlich wiedergegeben worden (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 UrhDaG): Nach 27 einzelnen Hinweisen der Klägerin hat die Beklagte allein im Zeitraum zwischen 01.02.2021 und 19.11.2021 insgesamt 164 URLs auf ihrer Plattform gesperrt. Eine weitere Veröffentlichung von 11.000 Videos, an denen die Klägerin Rechte behauptet, wurde nach eigenem, wengleich streitigem, Vortrag der Beklagten mit Hilfe der Filtertechnik der Beklagten verhindert.

3. Welche Zahl von Werken dazu führt, dass von einem erheblichen Repertoire auszugehen ist, bestimmt § 4 Abs. 2 Nr. 2 UrhDaG nicht näher. Vielmehr ist die Erheblichkeit unter Berücksichtigung des Zieles der Regelung zu bestimmen.

4. Die Beklagte hat bestmögliche Anstrengungen im Sinne von § 4 Abs. 1 S. 1 UrhDaG vermissen lassen, um die seitens der Klägerin angebotenen Nutzungsrechte zu erwerben.

5. Diensteanbieter und Rechteinhaber haben die für die Verhandlungen notwendigen Informationen auszutauschen (vgl. Art. 16 Abs. 2 RL 2014/26/EU, § 36 Abs. 1 S. 2 VGG), unverzüglich auf Anfragen der anderen Seite zu reagieren und mitzuteilen, welche Angaben sie für ein Vertragsangebot benötigen (vgl. Art. 16 Abs. 3 RL 2014/26/EU, § 36 Abs. 2 S. 2 VGG).

**28. Anwendbarkeit und Haftung nach deutschem Urheberrecht für Lichtbilder auf ausländischen Domains; §§ 72, 97 Abs. 2, 97a UrhG, Art. 7 Nr. 2 VO 1215/2012/EU (Brüssel Ia-VO)**

[LG Köln, Urt. v. 21.12.2023, 14 O 292/22 – Brückenfoto](#)

## Leitsätze

1. Zur vorliegend zu bejahenden Anwendbarkeit deutschen Urheberrechts auf den Fall einer öffentlichen Zugänglichmachung von Lichtbildern auf der Webseite eines italienischen Unternehmens.

2. Zur Berechnung lizenzanalogen Schadensersatzes in einem solchen "Auslandsfall", insbesondere Vornahme eines Abzugs wegen nur teilweiser Betroffenheit des Territoriums der Bundesrepublik Deutschland.

**29. Keine Übertragung von Nutzungsrechten an Lichtbildwerken durch einen Insolvenzverwalter; §§ 34, 97, 97a UrhG**

[LG Köln, Urt. v. 14.12.2023, 14 O 347/22](#)

## Leitsätze

1. Nutzungsrechte an Lichtbildwerken, die vom Lizenznehmer nicht gem. § 34 UrhG frei an Dritte übertragen werden können, können im Fall der Insolvenz des Lizenznehmers nicht vom Insolvenzverwalter an Dritte veräußert werden. Im Fall, dass der Lizenznehmer ein Unternehmen ist, und dieses aufgelöst wird und nicht fortexistiert, fallen die Rechte an den Urheber zurück.

2. Zur Berechnung lizenzanalogen Schadensersatzes bei eigener früherer Lizenzierung der gegenständlichen Lichtbildwerke.

3. Zur fehlenden Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle für einen persönlichkeitsrechtlichen Geldentschädigungsanspruchs bei Verwendung eines Textes als Zitat, der nicht von der als Zitatgeber genannten Person stammt bzw. autorisiert worden ist.

4. Ist eine Abmahnung nur teilweise berechtigt, so ist nur der quotenmäßig zu berechnende Anteil der berechtigten Abmahnung erstattungsfähig.

*Rechtsprechung/ Urheberrecht*

**30. Schadensersatz für die Verwendung von Bildern in sozialen Netzwerken durch einen Tweet; §§ 97 Abs. 2, 102a UrhG, § 812 Abs.1 S. 1 Alt. 1 BGB, Art. 7 Nr. 2 VO 1215/2012/EU (Brüssel Ia-VO)**

[LG Hamburg, Urt. v. 29.11.2023, 310 O 126/22 – Flughafen BER](#)

*Berufung eingelegt: OLG Hamburg, 5 U 121/23*

**Leitsätze**

1. Tweets, die in spanischer Sprache abgefasst sind, können gleichwohl auch ein in Deutschland ansässiges Publikum ansprechen, denn die Printausgabe der Zeitschrift wird unstreitig auch in Deutschland vertrieben, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sich deren Leser auch für den zur Architekturzeitschrift gehörenden Twitter-Account der Beklagten interessieren und die Beklagte sowohl ihre bisherige als auch ggf. eine neue Leserschaft mit den Tweets erreichen wollte. Schließlich ist ein derartiger Social-Media-Auftritt einer Fachzeitschrift geeignet, einen Werbeeffect zu kreieren und zu fördern. (red.)

2. In der Veröffentlichung eines Tweets mit den streitgegenständlichen Lichtbildwerken liegt ein Eingriff in das Vervielfältigungsrecht des Klägers nach § 16 UrhG sowie in das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung nach § 19a UrhG.(red.)

3. Bei der Berechnung der Werthöhe einer fiktiven Lizenz im Wege der Lizenzanalogie können MFM-Bildhonorare herangezogen werden. (red.)

4. Dass die MFM-Empfehlungen im Übrigen jedenfalls Anhaltspunkte für die Relation der Werthaltigkeit unterschiedlicher Nutzungsarten geben können, ist auch in der Rechtsprechung des BGH anerkannt. Allerdings können die MFM-Empfehlungen nicht schematisch angewendet werden, sondern sind unter Einbeziehung sämtlicher individueller Sachverhaltsumstände zu modifizieren, weil die Einzelfallumstände eine realitätsnähere und damit aussagekräftigere Grundlage für die Schätzung der angemessenen Lizenzgebühr bieten. (nichtamtl.)

**31. Urheberrechtlicher Schutz eines designten Siegels trotz bereits bestehendem Designschutz; §§ 2, 15 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 2 Nr. 2; 19a, 31, 97 Abs.1 UrhG**

[LG Berlin, Beschl. v. 06.10.2023, 15 O 473/23](#)

**Leitsatz (nichtamtl.)**

Die designte Gestaltung beider Grafiken erreicht die erforderliche Schöpfungshöhe jedenfalls im Sinne der sogenannten „kleinen Münze“. Nach der neueren Rechtsprechung des BGH ist bei Gestaltungen, welche auch Schutz nach dem Designgesetz beanspruchen können, keine gesteigerte Gestaltungshöhe mehr zu fordern.

## Designrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EuG

**32. Der Design-Grundsatz „form follows function“ – designrechtlicher Schutz von Spielzeug-Bausteinen aufgrund fehlender vollständiger technischer Funktionsbedingtheit und Beweislast für Nichtigkeitsanträge; Art. 8 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Art. 25 Abs. 1 lit. b VO 6/2002/EG (Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO)**

[EuG, Urt. v. 24.01.2024, T-537/22](#)

[Verfahrensgang: EUIPO, Entsch. v. 30.05.2022, R 1524/2021-3; EuG, Urt. v. 24.03.2021, T-515/19; EUIPO, Entsch. v. 10.04.2019, R 31/2018-3](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. The application of the presumption of validity of a design cannot depend on the ground for invalidity relied on by the applicant for invalidity before the adjudicating bodies of EUIPO. It follows that it would be contrary to the very logic of the system of Community designs arising from Regulation No 6/2002 to require, as the applicant proposes, the holder of a registered design wishing to rely on the exception provided for in Article 8(3) of Regulation No 6/2002 to prove compliance with the conditions of novelty and individual character provided for in Articles 5 and 6 of that regulation.

2. That rule on the allocation of the burden of proof was applied correctly by the Board of Appeal in the contested decision. In the present case, the applicant for a declaration of invalidity had not provided evidence capable of demonstrating that the contested design did not meet the conditions set out in Articles 5 and 6 of Regulation No 6/2002. Thus, the holder of that design was also not required to produce counter-arguments and evidence demonstrating the reasons why that design should not be declared invalid.

3. It follows from the foregoing that the objective of the application of Article 8(2) of Regulation No 6/2002, in the contested decision, was to determine, in accordance with the annulment judgment, whether the exception provided for in Article 8(3) of that regulation could possibly be applied in the present case and whether the contested design could thus remain valid, although all its characteristics were solely dictated by its technical function within the meaning of Article 8(1) of that regulation.

4. In that regard, it should be borne in mind that, as the General Court found in paragraph 96 of the annulment judgment, if at least one of the features of appearance of the product concerned by a contested design is not solely dictated by the technical function of that product, the design at issue cannot be declared invalid under Article 8(1) of Regulation No 6/2002. The same interpretation applies, by analogy, to Article 8(2) of Regulation No 6/2002, with the result that a design can only be declared invalid, pur-

suant to that article, in the case where all its characteristics fall under that article, which implies that, first, they meet the requirements provided for by that article and, secondly, none of them fall within the exception, provided for by Article 8(3) of that regulation.

5. It follows that a design is declared invalid, in accordance with the provisions of Article 8 of Regulation No 6/2002, only in the case where all of its characteristics are excluded from protection. If at least one of its characteristics is protected, in particular due to the application of the exception provided for in Article 8(3) of that regulation, the design remains valid.

#### Zusammenfassung:

1. Die Anwendung der Vermutung der Rechtsgültigkeit eines Geschmacksmusters kann nicht von dem Nichtigkeitsgrund abhängen, den der Antragsteller vor den Instanzen des EUIPO geltend macht. Folglich würde es der Logik des sich aus der Verordnung Nr. 6/2002 ergebenden Systems der Gemeinschaftsgeschmacksmuster selbst widersprechen, wenn man, wie die Klägerin vorschlägt, vom Inhaber eines eingetragenen Geschmacksmusters, der sich auf die in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 6/2002 vorgesehene Ausnahme berufen will, verlangen würde, dass er die Erfüllung der in den Art. 5 und 6 dieser Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen der Neuheit und der Eigenart nachweist.

2. Diese Regel der Beweislastverteilung sei von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung richtig angewandt worden. Im vorliegenden Fall hatte die Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren keine Beweise vorgelegt, die geeignet gewesen wären, zu belegen, dass das angefochtene Geschmacksmuster die in den Art. 5 und 6 der Verordnung Nr. 6/2002 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt. Daher war der Inhaber dieses Geschmacksmusters auch nicht verpflichtet, Gegenargumente und Beweismittel vorzulegen, die die Gründe dafür darlegen, dass das Geschmacksmuster nicht für nichtig erklärt werden sollte.

3. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass das Ziel der Anwendung von Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 6/2002 im angefochtenen Beschluss darin bestand, im Einklang mit dem Nichtigkeitsurteil festzustellen, ob die in Art. 8 Abs. 3 vorgesehene Ausnahme im vorliegenden Fall möglicherweise angewendet werden könnte und ob das angefochtene Geschmacksmuster somit gültig bleiben könnte, obwohl alle seine Merkmale ausschließlich durch seine technische Funktion im Sinne von Art. 8 Abs. 1 dieser Verordnung bedingt seien.

4. Insoweit ist daran zu erinnern, dass, wie das Gericht in Randnummer 96 des Nichtigkeitsurteils festgestellt hat, das fragliche Geschmacksmuster nicht nach Art. 8 Abs. 1 für nichtig erklärt werden kann, wenn zumindest eines der Erscheinungsmerkmale des von einem angefochtenen Geschmacksmuster betroffenen Erzeugnisses nicht ausschließlich durch die technische Funktion dieses Erzeugnisses bedingt ist.

Die gleiche Auslegung gilt entsprechend für Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 6/2002, so dass ein Geschmacksmuster nach diesem Artikel nur dann für ungültig erklärt werden kann, wenn alle seine Merkmale unter diesen Artikel fallen, was bedeutet, dass sie zum einen die in diesem Artikel vorgesehenen Anforderungen erfüllen und zum anderen keiner von ihnen unter die in Art. 8 Abs. 3 dieser Verordnung vorgesehene Ausnahme fällt.

5. Daraus folgt, dass ein Geschmacksmuster gemäß den Bestimmungen von Art. 8 der Verordnung Nr. 6/2002 nur dann für ungültig erklärt wird, wenn alle seine Merkmale vom Schutz ausgeschlossen sind. Wenn mindestens eines seiner Merkmale geschützt ist, insbesondere aufgrund der Anwendung der in Art. 8 Abs. 3 dieser Verordnung vorgesehenen Ausnahme, bleibt das Geschmacksmuster gültig.

## BPatG

### 33. Designschutz trotz technisch bedingter Funktion von Klemmbausteinen; §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 34 DesignG

[BPatG, Beschl. v. 23.11.2023, 30 W \(pat\) 803/21; 802/21](#)

#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Ausgehend davon lässt sich in Bezug auf das Streitdesign bei summarischer Prüfung nicht feststellen, dass es sich bei dem (erloschenen) Streitdesign um eine Formgestaltung gehandelt hat, die objektiv ausschließlich technisch bedingt ist.

2. Ein Erzeugnis kann als Geschmacksmuster/Design auch dann schutzfähig sein, wenn es eine technische Funktion erfüllt, wohingegen Markenschutz ausgeschlossen ist, wenn die Form technisch bedingt ist.

3. Wengleich die Erscheinungsmerkmale des Streitdesigns danach über ihre technische Funktion hinaus keine geschmackliche Wirkung aufweisen und das Streitdesign somit nicht über eine (bis zur Erledigung des Verfahrens nicht als Nichtigkeitsgrund geltend gemachte) Eigentümlichkeit im Sinne von § 1 GeschmMG begründende ästhetische Ausgestaltung verfügen dürfte, handelt es sich bei ihm gleichwohl nicht um eine ausschließlich technisch bedingte und damit nicht geschmacksmusterfähige Formgestaltung im Sinne der zu § 1 GeschmMG ergangenen Rechtsprechung.

4. Gibt es somit bei gleicher technischer Funktion eine gangbare Designalternative, mit welcher das Erzeugnis seine technische Funktion in zumindest gleicher Weise erfüllt, liegt kein ausschließlich technisch bedingtes Merkmal vor und der Schutzausschluss greift nicht ein.

5. Hinsichtlich dieser beim Streitdesign als Hohlraum ausgebildeten Unterseite mit zur Verklebung der Noppen eines Bausteins ausgebildeten Kontaktpunkten ergeben sich aber ohne weiteres „gangbare Designalternativen“ dahingehend, dass zB eine Verbindung der Bauelemente durch Einfügung von

„Zapfen“, zwischen denen die Noppen des angebauten Bausteins verklebt werden und wie sie in den heutzutage marktgängigen Spielbausteinen der Designinhaberin auch üblich sind, hergestellt wird.



**Lauterkeitsrecht****Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

34. Emotionsschlagwort als Produktname bestimmt nicht die wettbewerbliche Eigenart;  
§ 4 Nr. 3 UWG

[BGH, Urt. v. 07.12.2023, I ZR 126/22 – Glück](#)

Verfahrensgang: [OLG Hamburg, Urt. v. 16.06.2022, 5 U 95/21](#); [LG Hamburg, Urt. v. 15.07.2021, 327 O 158/20](#)



Streitgegenstand der Klägerin



Streitgegenstand der Beklagten

**Leitsätze**

1. Das Konzept, ein Emotionsschlagwort als Produktnamen zu verwenden, kann nicht als ein die wettbewerbliche Eigenart eines Produkts mitbestimmendes Element angesehen werden. Gegenstand des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes gemäß § 4 Nr. 3 UWG ist der Schutz von Waren und Dienstleistungen in ihrer konkreten Gestaltung, nicht die dahinterstehende abstrakte Idee.

2. Auch wenn sich die Gestaltung der Verpackung von Produkten des täglichen Bedarfs deutlich vom Marktumfeld abhebt, ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Verkehr auch an darauf angebrachten Produkt- und Herstellerangaben orientiert und deshalb eine Täuschung über die betriebliche Herkunft einer Produktnachahmung auszuschließen ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 19. Oktober 2000 - I ZR 225/98, GRUR 2001, 443 = WRP 2001, 534 - Viennetta).

## Veranstaltungshinweise / ZENTRUM (näheres unter: [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de))

### Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest:

Mittwoch, 19. Juni 2024

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

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

### [dusIP.de](http://www.dusip.de) - Der IP-Blog des CIP

Seit 2021 finden Sie auf unserem Blog Beiträge aus Wissenschaft und Praxis zu Rechtsprechung, Gesetzesvorhaben und anderen aktuellen Themen des Geistigen Eigentums.

Besuchen Sie uns auf [www.dusip.de](http://www.dusip.de)



## 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:** Markenrecht: Jakov Gerber  
Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Caman Derakhshan  
Urheber- und Designrecht: Lars Wasnick  
Wettbewerbsrecht: Tom Linge
- Layout:** Benjamin Kaiser
- Adresse:** Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität  
Universitätsstrasse 1  
40225 Düsseldorf
- Internet:** [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)
- E-Mail:** [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)
- ISSN:** 1864-2586