

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

Aktuelles

Keine Verwechslungsgefahr: Halloumi verliert gegen BBQLOUMI **S. 1**

Themenpark verklagt Taylor Swift **S. 1**

„Jerusalema-Challenge“ kostet die Polizei NRW eine Lizenzgebühr **S. 2**

Neues im Fall Lüpertz-Kirchenfenster: Architektenerben gehen in Berufung **S. 4**

Rechtsprechung

Beschreibender Charakter bei zusammengesetzten Marken; Maßgebliche Verkehrskreise; Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, 2 UMV **S. 5**

Unzulässige Nutzung eines Prominentenbildes für die Bebilderung eines „Urlaubslottos“ **S. 11**

Wettbewerbliche Eigenart einer Wasserspielbahn trotz Vertriebs unter zwei unterschiedlichen Marken; § 4 Nr. 3a UWG **S. 15**

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### **Hinweis:**

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

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

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Keine Verwechslungsgefahr: Halloumi verliert gegen BBQLOUMI        | <b>S.1</b> |
| 2. Bacardi gewinnt Markenstreit gegen tschechischen Wodka-Produzenten | <b>S.1</b> |
| 3. Kampf gegen Verwässerung: LEGO mahnt YouTuber ab                   | <b>S.1</b> |
| 4. Themenpark verklagt Taylor Swift                                   | <b>S.2</b> |

*Patentrecht*

- |   |            |
|---|------------|
| 5. IFI CLAIMS Statistiken 2020 veröffentlicht   | <b>S.2</b> |
| 6. Britische Patent- und Rechtsanwälte verlieren Vertretungsbefugnis vor dem DPMA       | <b>S.2</b> |
| 7. Patent Prosecution Highway zwischen EPA und CIPO wird zum dauerhaften Programm       | <b>S.2</b> |
| 8. Patent Prosecution Highway zwischen DPMA und CNIPA verlängert                        | <b>S.2</b> |
| 9. Zwei neue Verfassungsbeschwerden zögern das Europäische Einheitspatent erneut hinaus | <b>S.2</b> |

*Urheberrecht*

- |  |            |
|--|------------|
| 10. „Jerusalema-Challenge“ kostet die Polizei NRW eine Lizenzgebühr                        | <b>S.2</b> |
| 11. Kabinett beschließt Urheberrechtsreform  | <b>S.3</b> |
| 12. Auskunftsanspruch und Nachvergütung für Beteiligung an einer Comedyserie               | <b>S.4</b> |
| 13. Clickbaiting: Die Verwendung eines Bildes von Günther Jauch war unzulässig             | <b>S.4</b> |
| 14. VG Trier: Urheberpersönlichkeitsrecht ist kein wehrfähiges Recht im Verwaltungsprozess | <b>S.4</b> |
| 15. Gemeinfreie Werke im Jahr 2021   | <b>S.4</b> |
| 16. Neues im Fall Lüpertz-Kirchenfenster: Architektenerben gehen in Berufung               | <b>S.4</b> |

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

- |   |            |
|---|------------|
| 17. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV)<br>EuGH, Urt. v. 17.12.2020, C-607/19 – Husqvarna/Lidl   | <b>S.5</b> |
| 18. Vorlage zur Vorabentscheidung; Schutz der Wiedergabe einer charakteristischen Form;<br>Art. 13 Abs. 1 der Verordnungen (EG) Nr. 510/2006 und (EU) Nr. 1151/2012<br>EuGH, Urt. v. 17.12.2020, C-490/19 – Morbier | <b>S.5</b> |

**EuG**

- |  |            |
|--|------------|
| 19. Beschreibender Charakter bei zusammengesetzten Marken; Maßgebliche Verkehrskreise;<br>Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, 2 UMV<br>EuG, Urt. v. 27.01.2021, T-287/20 – EGGY FOOD  | <b>S.5</b> |
| 20. Unterscheidungskraft von Formmarken; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b UMV<br>EuG, Urt. v. 16.12.2020, T-118/20 – Voco/EUIPO   | <b>S.6</b> |
| 21. Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand; Maßstab der gebotenen Sorgfalt;<br>Beweiswert einer anwaltlichen eidesstattlichen Versicherung; Art. 104 Abs. 1 UMV<br>EuG, Urt. v. 16.12.2020, T-3/20 – Forbo Financial Services/EUIPO | <b>S.6</b> |

*Inhaltsverzeichnis (2/3)***BGH**

22. Verhältnis des MarkenG zum OlymSchG; § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, §§ 36, 37, 42 MarkenG;  
§ 3 OlymSchG S.6  
BGH, Beschl. v. 26.11.2020, I ZB 6/20 – RETROLYMPICS
23. Geografische Herkunftsangaben und Weiterverarbeitungen außerhalb des  
Erzeugungsgebiets; S.7  
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e, 13 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a VO (EU) Nr. 1151/2012  
BGH, Beschl. v. 03.09.2020, I ZB 72/19 – Schwarzwälder Schinken II

**OLG**

24. Keine Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsähnlichkeit; § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG S.7  
OLG Hamburg, Urt. v. 29.10.2020, 5 U 81/17 – SchoolJUMP
25. Keine markenmäßige Verwendung eines Modellnamens in der Möbelbranche;  
§ 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 2 MarkenG S.7  
OLG München, Urt. v. 29.10.2020, 29 U 5695/19 – Silence
26. Keine selbstständige Prägung durch Bildbestandteil; Art. 9 Abs. 2 lit. b, c UMV;  
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO S.8  
OLG München, Urt. v. 08.10.2020, 29 U 324/20 – Borgward

*Patentrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

27. Keine Erweiterung des Patents durch Verfahrensabschnitt, Art. 2 § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜbkG S.9  
BGH, Urt. v. 15.12.2020, X ZR 120/18 - Nachrichtenübermittlungsdienst
28. Vorliegen einer gleichwirkenden Ausführungsformen, § 14 PatG; Art. 69 Abs. 1 EPÜ;  
Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ; Art. 2 EPÜ S.9  
BGH, Urt. v. 17.11.2020, X ZR 132/18 - Kranarm
29. Abgrenzung zwischen Aliud und bloßer Einschränkung des angemeldeten Gegenstands,  
Art. 87 Abs. 1, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ; Art. II § 6 Abs. 2 IntPatÜbk S.9  
BGH, Urt. v. 20.10.2020, X ZR 158/18 – Zigarettenpackung
30. Zulässigkeit einer zweiten Patentverletzungsklage, Art. 69 Abs. 1 EPÜ; §§ 14, 145 PatG S.9  
BGH, Urt. v. 03.11.2020, X ZR 85/19 - Fensterflügel
31. Rechtsschutzinteresse für eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf der Schutzdauer eines  
ergänzenden Schutzzertifikats, § 81 PatG S.9  
BGH, Urt. v. 22.09.2020, X ZR 172/18 - Truvada

**BPatG**

32. Abgrenzung vom Stand der Technik S.10  
BPatG, Urt. v. 28.01.2020, 3 Ni 3/19 (EP) - Verbundelement
33. Nachgereichte Schutzansprüche eines Gebrauchsmusters im Lösungsverfahren,  
sowie Kostenentscheidungen S.10  
BPatG, Urt. v. 12.10.2020, 35 W (pat) 434/18 - Grill und Holzkohlekommer
34. Anforderungen von öffentlich beglaubigten Übersetzungen S.10  
BPatG, Urt. v. 11.08.2020, 4 Ni 66/17 - Nockenwellenversteller

**LG**

35. Notwendigkeit eines den Rechtsbestand bestätigenden Verfahrens vor Erlass einer  
einstweiligen Verfügung - §§ 58, 139 PatG; § 935, 940 ZPO S.10  
LG München I, Beschl. v. 19.01.2021, 21 O 16782/20
36. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) S.11  
[v. 14.01.2020, C-762/19 – CV-Online Latvia – Melons](#)
37. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) S.11  
[v. 17.12.2020, C-597/19 – Mircom International – Telenet BVBA](#)

## Inhaltsverzeichnis (3/3)

### Urheberrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### BGH

38. Unzulässige Nutzung eines Prominentenbildes für die Bebilderung eines „Urlaubslottos“  
BGH, Ur. 21.01.2021, I ZR 207/19 - Urlaubslotto **S.11**

##### OLG

39. Nachvergütungspflicht für bildbeschreibende Kurztexte  
OLG Nürnberg, Ur. v. 29.12.2020, 3 U 761/20 **S.12**
40. Abbildung einer berühmten Person im Rahmen einer „Tribute-Show“ zulässig  
OLG Köln, Ur. v. 17.12.2020, 15 U 37/20 **S.12**

##### LG

41. Weitere Lichtshows am Düsseldorfer Rheinturm bleiben möglich  
LG Düsseldorf, Ur. v. 13.01.2021, 12 O 240/20 **S.12**
42. Lüpertz' Reformationsfenster darf eingebaut werden  
LG Hannover, Ur. v. 14.12.2020, 18 O 74/19 **S.13**

### Designrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### BGH

43. Schutzzfähigkeit eines Erzeugnisses als Geschmacksmuster und als Patent  
BGH, Ur. v. 07.10.2020, I ZR 137/19 - Papierspender **S.14**

### Wettbewerbsrecht

#### Rechtsprechung in Leitsätzen

##### OLG

44. Wettbewerbliche Eigenart einer Wasserspielbahn trotz Vertriebs unter zwei unterschiedlichen  
Marken; § 4 Nr. 3a UWG  
OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 03.12.2020, 6 U 136/20 **S.15**

##### LG

45. Nachahmungsschutz der Werbefigur Käpt'n Iglo; § 4 Nr. 3a UWG  
LG München I, Ur. v. 03.12.2020, 17 HKO 5744/20 **S.15**
46. Nachahmung von Honiggläsern; § 4 Nr. 3a UWG  
LG Hamburg, Ur. v. 17.11.2020, 416 HKO 130/20 **S.16**
47. Lauterkeitsrechtlicher Schutz von Werbetexten; § 4 Nr. 3 UWG  
LG Frankenthal, Ur. v. 03.11.2020, 6 O 102/20 **S.16**
48. Herkunftstäuschung durch die Verpackungsgestaltung rezeptfreier Medikamente;  
§ 4 Nr. 3a UWG  
LG Hamburg, Ur. v. 08.10.2020, 327 O 267/19 **S.16**

## Aktuelles

## Markenrecht

## 1. Keine Verwechslungsgefahr: Halloumi verliert gegen BBQLOUMI



Zwischen der Unionskollektivmarke „Halloumi“ der zyprischen Halloumi-Stiftung und der Produktbezeichnung „BBQLOUMI“ eines bulgarischen Grillkäseherstellers besteht keine Verwechslungsgefahr. Dies entschied das EuG mit Urteil v. 20.01.2021, Az. T-328/17 RENV. Nachdem der EuGH das erste Urteil des EuG vom 25.09.2018 im März 2020 mit der Begründung aufgehoben hatte (Az. C-766/18 P), das EuG habe die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr nicht in ausreichendem Maße geprüft, hat das EuG nun erneut entschieden, dass eine Verwechslungsgefahr nicht vorliege.

Zwar sei eine Verwechslungsgefahr auf Ebene der Warenähnlichkeit nicht von vornherein auszuschließen. Doch bestehe nur eine geringer Grad an Übereinstimmung der beiden Zeichen durch die Identität der Endung „loumi“. Zum einen würde die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise in erster Linie auf den Anfang „BBQ“ statt auf die Endung „loumi“ gelenkt. Daher trage sie nicht zur Kennzeichnungskraft des Anmeldezeichens „BBQLOUMI“ bei. Zum anderen sei das im Anmeldezeichen vorhandene Foto eines Tellers mit gegrilltem Käse in erster Linie auf das Konzept des „Barbecue“ und nicht auf mediterranen Käse bezogen. Ein solches Bildelement enthalte die Unionskollektivmarke „Halloumi“ überdies nicht, weshalb der Bildbestandteil des Anmeldezeichens sogar eher zu einer größeren Unterscheidbarkeit beitrage.

Quellen: Urteil im Volltext auf [curia.europa.eu](https://curia.europa.eu), [lto.de](https://lto.de)

## 2. Bacardi gewinnt Markenstreit gegen tschechischen Wodka-Produzenten



Das EuG bestätigte mit Urteil vom 20.01.2021, Az. T-831/19 den zuvor erfolgreichen Widerspruch der Bacardi & Co. Ltd. gegen eine Markenmeldung eines tschechischen Wodka-Produzenten. Zwischen der durch den tschechischen Produzenten angemeldeten Unionsbildmarke „BLEND 42 VODKA“ und der rangälteren Unionswortmarke „42 BELOW“ sowie der internationalen Registrierung des „42 BELOW“-Zeichens als Bildmarke der Bacardi & Co. Ltd. bestehe eine Verwechslungsgefahr. Es liege zwar nur ein durchschnittlicher Grad an visueller Ähnlichkeit und ein geringer Grad an klanglicher und begrifflicher Ähnlichkeit vor, jedoch liege für den prägenden Bestandteil „42“ der rangälteren Marken eine zumindest durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft vor. Dem Einwand, „42“ könnte von den angesprochenen Verkehrskreisen auch als Hinweis auf den Alkoholgehalt der Spirituosen verstanden werden, folgte das EuG für die Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise nicht.

Entscheidend sei zudem, dass für Waren der Klasse 33, die insbesondere auch nach einer mündlichen Bestellung verzehrt werden, der phonetische Zeichenvergleich herausragende Bedeutung erlange und eine Ähnlichkeit insoweit schon allein ausreichen könne, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Angesichts der Warenidentität bestehe daher trotz der phonetisch eher geringen Ähnlichkeit die Gefahr einer Verwechslung.

Quelle: Urteil im Volltext auf [curia.europa.eu](https://curia.europa.eu)

## 3. Kampf gegen Verwässerung: LEGO mahnt YouTuber ab

Der deutsche YouTuber „Held der Steine“, der in hunderten verschiedener Videos Klemmbaustein-Produkte des LEGO-Konzerns und anderer Wettbewerber vorstellt und bewertet, wurde durch LEGO abgemahnt. Der dänische Konzern fürchtet die Verwässerung des Begriffs, da der YouTuber in 13 seiner Videos Konkurrenzprodukte als „Legos“ bezeichnet hatte und dadurch einer Verwendung des Begriffs „Lego“ als Gattungsbegriff für Klemmbausteine Vorschub leiste. Der Bitte, die betreffenden Videos innerhalb von 48 Stunden zu löschen, kam der YouTuber nach.

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

#### 4. Themenpark verklagt Taylor Swift

Der US-amerikanische Themenpark „Evermore Park“ hat die Sängerin Taylor Swift wegen vermeintlicher Markenrechtsverletzung auf \$ 2 Mio. Schadensersatz verklagt. Diese hatte im Dezember vergangenen Jahres ein Album mit dem Namen „Evermore“ veröffentlicht, der den Park in seinen Markenrechten verletze. So habe der Albumtitel die Trefferquote von Internetsuchen sowie den Verkauf von Merchandise-Artikeln beeinträchtigt. Die Beklagte wies die Verletzungsvorwürfe zurück und sah die Motivation für die Klage vor allem in finanziellen Problemen des Parks.

Quelle: [faz.net](https://www.faz.net)

## Patentrecht

#### 5. IFI CLAIMS Statistiken 2020 veröffentlicht

Der Patentdienstleister IFI CLAIMS hat aktuelle Statistiken für das Jahr 2020 veröffentlicht. Nach Angaben von IFI CLAIMS hat im vergangenen Jahr, nach dem Rekordjahr 2019 mit 354,428 Anmeldungen, die Zahl der erteilten Patente vor dem US-amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) leicht abgenommen: Es wurden insgesamt 352,013 Patente erteilt, was eine Verringerung um 0,68 % darstellt. Der IT-Konzern IBM belegt zum 28. Mal in Folge den vordersten Rang gemessen an den angemeldeten und erteilten Patenten. Auf Platz zwei und drei rangieren – wie ebenfalls die Jahre zuvor – Samsung und Canon. Das deutsche Unternehmen Bosch schafft es nur noch auf Platz 35.

Quelle: [ificlaims.com](https://www.ificlaims.com) (engl.)

#### 6. Britische Patent- und Rechtsanwälte verlieren Vertretungsbefugnis vor dem DPMA

Nachdem Großbritannien am 01.02.2020 aus der Europäischen Union ausgetreten und die Übergangsphase des Austrittsabkommens am 31.12.2020 ausgelaufen ist, haben britische Patent- und Rechtsanwälte keine Vertretungsbefugnis vor dem DPMA mehr. Da Großbritannien nicht mehr Teil des Europäischen Binnenmarktes und der Europäischen Zollunion ist, sind die Vorschriften des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) auf Patent- und Rechtsanwälte aus Großbritannien nicht mehr anwendbar. Diese können nun weder unter ihrer britischen Berufsbezeichnung (Patent Attorney) in Deutschland als sogenannte dienstleistende europäischer Patentanwälte vorübergehend und gelegentlich ihrer Tätigkeit nachgehen (§ 13 EuPAG), noch die Gleichwertigkeit ihrer Berufsqualifikation feststellen lassen, um zur deutschen Patentanwaltschaft zugelassen zu werden (§ 1 EuPAG). Auch die Möglichkeit, sich als europäischer Patentanwalt niederzulassen (§§ 20, 21 EuPAG), ist mit Ablauf der Übergangsfrist entfallen.

Quellen: [DPMA](https://www.dpma.de); [DPMA Mitteilung der Präsidentin Nr. 1/21](https://www.dpma.de/Presse/Pressemitteilungen/2020/1/21)

#### 7. Patent Prosecution Highway zwischen EPA und CIPO wird zum dauerhaften Programm

Der „Patent Prosecution Highway“ (PPH) zwischen dem Europäischen Patentamt (EPA) und Kanadischen Amt für geistiges Eigentum (CIPO) wurde am 06. Januar 2021 verlängert. Aus einem im Januar 2015 gestarteten Pilotprojekt ist nun ein dauerhaftes Programm geworden. Der PPH ermöglicht es, Patentanmeldern beim EPA und beim CIPO eine schnellere Bearbeitung der Anmeldung beim jeweils anderen Amt. Bis Ende September 2020 wurde das Programm schon mehr als 1600 Mal beansprucht.

Quellen: [EPA](https://www.epa.gov)

#### 8. Patent Prosecution Highway zwischen DPMA und CNIPA verlängert

Auch zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und der Nationalbehörde für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (CNIPA) besteht seit 23. Januar 2012 das Pilotprojekt „Patent Prosecution Highway“ (PPH), welches um weitere drei Jahre, also bis Januar 2024, verlängert wurde. Dadurch ist es Anmeldern möglich, auf Antrag eine beschleunigte Patentprüfung zu erhalten, sobald eines der Ämter die Patentansprüche für patentfähig erachtet. So können die Patentämter ihre jeweiligen Arbeitsergebnisse gegenseitig nutzen und die Recherche nach dem Stand der Technik erweitern.

Quelle: [DPMA](https://www.dpma.de)

#### 9. Zwei neue Verfassungsbeschwerden zögern das Europäische Einheitspatent erneut hinaus

Nachdem das Gesetz zum Europäischen Einheitspatent von 2017 am 13.02.2020 vom Bundesverfassungsgericht wegen formeller Fehler für nichtig erklärt wurde (siehe hierzu [CIP-Report 1-2/2020 S. 4](#)), hat der Bundestag am 26.11.2020 und der Bundesrat am 18.12.2020 das Gesetz wortgleich erneut beschlossen. Inzwischen wurden allerdings schon zwei neue Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz eingereicht (Az. 2 BvR 2216/20 und 2 BvR 2217/20), sodass das BVerfG den Bundespräsidenten informell bat, mit der Ausfertigung des Gesetzes zu warten. Der Grund der Beschwerden ist bisher nicht bekannt.

Quellen: [lto.de](https://www.lto.de); [faz.net](https://www.faz.net)

## Urheberrecht

#### 10. „Jerusalem-Challenge“ kostet die Polizei NRW eine Lizenzgebühr

Die derzeit auf den sozialen Plattformen viral gehende „Jerusalem-Challenge“ animierte unter anderem die Polizei NRW und die Uniklinik Düsseldorf zum Mitmachen. Bei der „Jerusalem-Challenge“ tanzen Menschen in einer Gruppe zu dem gleichnamigen Lied des südafrikanischen DJ Master KG und filmen sich dabei. Die Videos sollen für gute Laune auf den sozialen Plattformen der jeweiligen Institutionen in der Pandemiezeit sorgen. Die Plattenfirma und Rechteinhaberin Warner Music sieht hierin jedoch gerade keinen Spaß. Die Veröf-

fentlichung eines Videos mit einem urheberrechtlich geschützten Song stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Warner Music wehrt sich gegen die Urheberrechtsverstöße mit einer Vielzahl von Abmahnungen, so beispielsweise auch gegen die Polizei NRW, die sich im Vorfeld nicht um eine Lizenz bemüht hatte. Das Innenministerium hat die Forderung allerdings bereits beglichen. Ob es sich bei den Abmahnungen um ein einmaliges Vorkommen handelt oder ob künftig weiterhin gegen solche Internet-Trends vorgegangen wird, bleibt abzuwarten.

Quellen: [rnd.de](http://rnd.de); [urheberrecht.org](http://urheberrecht.org)

### 11. Kabinett beschließt Urheberrechtsreform

Die Bundesregierung hat den Gesetzesentwurf zur Reform des Urheberrechts zur Umsetzung der [DSM-Richtlinie](#) und der sogenannten [Online-SatCab-Richtlinie](#) beschlossen. Das Bundesjustizministerium hat den entsprechenden [Entwurf](#) auf seiner Homepage veröffentlicht. Nun muss der Entwurf noch von Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden. Die Umsetzungsfrist endet am 07. Juni diesen Jahres. Der Gesetzesentwurf wird im Vergleich zum ersten Diskussionsentwurf (ausführlich zu beiden Diskussionsentwürfen [CIP-Report 2/2019 S. 34](#); [CIP-Report 3/2020 S. 42](#)) als deutlich verleger- und urheberfreundlicher beschrieben, unterscheidet sich jedoch kaum von dem am 13.10.2020 veröffentlichten [Referentenentwurf](#) (siehe hierzu [CIP-Report 4/2020 S. 63](#)). Kern der Urheberrechtsreform ist weiterhin ein eigenes Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (kurz UrhDaG), wodurch Plattformen künftig für sämtliche Inhalte, die sie zugänglich machen, grundsätzlich verantwortlich sind. Hierzu zählt einerseits die Pflicht, Lizenzen für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke zu erwerben (§ 4 UrhDaG), als auch angemessene Vergütungen für gesetzlich erlaubte Nutzungen zu zahlen (§ 5 UrhDaG). Andererseits bedeutet die Verantwortlichkeit der Plattformen auch, dass sie dafür zu sorgen haben, dass nicht lizenzierte Inhalte nicht veröffentlicht werden. Sie haften demnach für den Upload illegaler Inhalte. Um dieser Verkehrssicherungspflicht zu entsprechen, werden sich Plattformen sogenannter Upload-Filter bedienen. Problematisch hierbei ist die oftmals schwierige Abgrenzung zwischen beispielsweise gesetzlich erlaubten Karikaturen oder Parodien und Inhalten, die den Schranken des Urheberrechts nicht mehr unterfallen. Der Gesetzesentwurf enthält hierzu seine eigenen Regelungen: Die Plattformen müssen zunächst prüfen, ob ein Sperrverlangen des Rechteinhabers vorliegt. Liegt ein solches vor, gibt es zwei unterschiedliche Regelungen, nach denen entweder der Inhalt vorerst nicht veröffentlicht wird oder zunächst vorläufig hochgeladen wird. Ersteres ist der Fall, wenn ein Sperrverlangen bereits vorliegt und hiergegen seitens des Nutzers Beschwerde bei der Plattform eingereicht wird. Der Inhalt bleibt dann solange offline, bis der Plattformbetreiber innerhalb von einer Woche über den Fall entschieden hat. Zunächst online gehen kann der Inhalt, sofern es sich um eine sogenannte mutmaßlich erlaubte Nutzung im Sinne des § 9 UrhDaG-E handelt. In diesem Fall bekommt der Rechteinhaber eine Nachricht und kann gegebenenfalls gegen den Upload Beschwerde einreichen.

Mutmaßlich erlaubt ist eine Nutzung, wenn sie weniger als die Hälfte eines fremden Werks enthält und dies mit anderen Inhalten kombiniert und es sich um eine geringfügige Nutzung (§ 10 UrhDaG-E) oder um einen Pre-Flagging-Fall (§ 11 UrhDaG-E) handelt. Geringfügig ist eine Nutzung, wenn sie die Grenzen von 15 Sekunden bei einem Film oder einer Tonspur, 160 Zeichen bei einem Text oder 125 Kilobyte bei einer Grafik oder Foto nicht überschreitet. Der Referentenentwurf sah im Vergleich noch andere Grenzen vor: 20 Sekunden bei Film oder Ton, 1.000 Zeichen bei Texten und 250 Kilobyte für Grafiken und Fotos. Liegt der verwendete Inhalt über diesen Grenzen, kann eine mutmaßliche Erlaubnis nach § 9 UrhDaG-E nur noch dann vorliegen, wenn es vom Nutzer entsprechend gekennzeichnet wurde (Pre-Flagging). Stellt man sich eine Plattform wie YouTube vor, wird schnell deutlich, dass dieser Prozess bei millionenfacher Nutzung nicht durch Menschenhand geschaffen werden kann. Die zukünftig zum Einsatz kommenden Uploadfilter stehen daher in starker Kritik.

Neu ist auch der sogenannte „Red Button“ des Rechteinhabers gemäß § 14 UrhDaG-E. Mithilfe des „roten Knopfes“ soll es einem Rechtsinhaber möglich sein, innerhalb von Sekunden den Inhalt, den er als nicht mutmaßlich erlaubt kennzeichnet, zu blocken. Um Ausuferungen vorzubeugen, dürfen nur vertrauenswürdige Rechtsinhaber zum „Red Button“ greifen. Wer vertrauenswürdig ist, entscheidet jedoch die Plattform selbst.

Quellen: [Pressemitteilung der Bundesregierung vom 03.02.2021](#); [lto.de](http://lto.de); [urheberrecht.org](http://urheberrecht.org); [urheber.info](http://urheber.info)

## 12. Auskunftsanspruch und Nachvergütung für Beteiligung an einer Comedyserie

Mit Urteil vom 29.01.2021 (Az. 21 O 19277/18) gab die 21. Zivilkammer des Landgerichts München I einem Auskunftsverlangen über die Einnahmen der Comedy-Fernsehserie Sechserpack statt. Die Klägerin wirkte als Hauptdarstellerin in der TV-Serie in den Jahren von 2003 bis 2010 mit. Durch die erzielten wirtschaftlichen Erfolge stehe ihr ein Nachvergütungsanspruch zu, da der Erfolg der Fernsehproduktion im damaligen Vertrag nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Um ihren Nachvergütungsanspruch jedoch richtig beziffern zu können, musste die Schauspielerin im Wege einer Stufenklage zunächst Auskunft über den tatsächlichen Umfang der Verwertung und die hiermit erzielten Einnahmen erlangen. Gestützt wird dieser Auskunftsanspruch auf § 32a UrhG, der zunächst nur die mögliche Beteiligung des Urhebers im Falle eines auffälligen Missverhältnisses zwischen den Erträgen und der vereinbarten Gegenleistung (Honorar) regelt, jedoch eben auch den Informationszugang umfasst. Nach Ansicht des Landgericht München I sind aufgrund der Anzahl der Ausstrahlungen und Wiederholungen sowie der Einschaltquoten klare Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Comedy-Serie Sechserpack überdurchschnittlich erfolgreich gewesen sei, sodass ein Nachvergütungsanspruch gemäß § 32a UrhG möglich erscheine. Das Landgericht Berlin hat in einem Teilurteil vom 06.10.2020 (Az. 15 O 296/18) einen vergleichbaren Fall ähnlich entschieden ([CIP-Report 4/2020](#)).

Der Volltext der Entscheidung ist noch nicht veröffentlicht.

Quelle: [LG München I Pressemitteilung vom 02.02.2021](#)

## 13. Clickbaiting: Die Verwendung eines Bildes von Günther Jauch war unzulässig

Die Zeitschrift TV Movie verwendete für einen Artikel über Krebserkrankungen ein Bild des Moderators und TV-Stars Günther Jauch. In der Werbung zu ihrem Artikel warb die Zeitschrift mit der Überschrift „Einer dieser TV-Moderatoren muss sich wegen KREBSERKRANKUNG zurückziehen“. Allerdings wurde erst nach dem Lesen des Artikels klar: Günther Jauch tauchte dort gar nicht auf. Der Bundesgerichtshof entschied (Urt. v. 21.01.2021, Az. I ZR 120/19), dass Clickbaiting das Allgemeine Persönlichkeitsrecht angreift. Unter Clickbaiting versteht man den Versuch, durch polarisierende Bilder oder Überschriften eine Anziehungskraft für beispielsweise einen Text zu schaffen, dessen Inhalt jedoch völlig anderer Natur ist. Die fiktive Lizenzgebühr in Höhe von 20.000 € beanstandete der BGH nicht.

Der Volltext der Entscheidung ist noch nicht veröffentlicht.

Quelle: [BGH Pressemitteilung vom 21.01.2021](#)

## 14. VG Trier: Urheberpersönlichkeitsrecht ist kein wehrfähiges Recht im Verwaltungsprozess

In einem [Beschluss](#) vom 18. Januar 2021 entschied das VG Trier, dass ein auf das Urheberpersönlichkeitsrecht gestützter Eilantrag gegen eine denkmalschutzrechtli-

che Genehmigung aufgrund mangelnder Antragsbefugnis offensichtlich unzulässig ist. Der Antragsteller ist alleiniger Erbe des Architekten des von der Genehmigung betroffenen Kirchenhauses und hatte sich auf eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts, welches zugunsten seines Großvaters entstanden ist, berufen. Das VG Trier folgte dem nicht. Gestützt auf § 104 UrhG ist es der Auffassung, dass für eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts ausschließlich der ordentliche Gerichtsweg vor dem Zivilgericht möglich sei.

Quelle: [VG Trier Pressemitteilung vom 20.01.2021](#)

## 15. Gemeinfreie Werke im Jahr 2021

Das Internetportal netzpolitik.org veröffentlicht in einem jährlich erscheinenden [Beitrag](#) einen Überblick über sämtliche Werke in Deutschland, die seit dem Jahr 2021 gemeinfrei sind. Dabei sind unter anderem George Orwells „Dystopien Animal Farm“ und „1984“. Auch die weltweit bekannte Musik zur „Dreigroschenoper“ von Kurt Weill ist nun gemeinfrei. Nicht umfasst sind jedoch beispielsweise neuere Orchesteraufnahmen. Die Liste umfasst außerdem Werke von Heinrich Mann, Max Beckmann und Johannes Vilhelm Jensen.

Quelle: [netzpolitik.org](#)

## 16. Neues im Fall Lüpertz-Kirchenfenster: Architektenerben gehen in Berufung

In der Causa Lüpertz geht es in eine weitere Runde. Nachdem das Landgericht Hannover dem Einbau des Kirchenfensters zugestimmt hatte (siehe in dieser Ausgabe), haben die Erben des Architekten nun Berufung am Oberlandesgericht Celle eingelegt. Das „Reformatorenfenster“ gestaltet durch den Künstler Markus Lüpertz wurde von Altkanzler Gerhard Schröder der Marktkirche in Hannover gespendet und wartet nun seit 2018 auf seinen Einbau.

Quellen: [urheberrecht.org](#); [zeit.de](#)



## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

**17. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV)**

[EuGH, Urt. v. 17.12.2020, C-607/19 – Husqvarna/Lidl](#)

#### Leitsatz

Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] ist dahin auszulegen, dass im Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke der Zeitpunkt, auf den für die Feststellung, ob der in dieser Bestimmung genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, abzustellen ist, der Zeitpunkt der Erhebung dieser Klage ist.

**18. Vorlage zur Vorabentscheidung; Schutz der Wiedergabe einer charakteristischen Form; Art. 13 Abs. 1 der Verordnungen (EG) Nr. 510/2006 und (EU) Nr. 1151/2012**

[EuGH, Urt. v. 17.12.2020, C-490/19 – Morbier](#)

#### Leitsätze

1. Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel und Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sind dahin auszulegen, dass sie nicht nur die Verwendung einer eingetragenen Bezeichnung durch einen Dritten verbieten.
2. Art. 13 Abs. 1 Buchst. d der Verordnungen Nrn. 510/2006 und 1151/2012 ist dahin auszulegen, dass er die Wiedergabe der Form oder des Erscheinungsbilds, die bzw. das für ein Erzeugnis charakteristisch ist, das von einem eingetragenen Namen erfasst wird, verbietet, wenn diese Wiedergabe den Verbraucher zu der Annahme veranlassen kann, dass das fragliche Erzeugnis von diesem eingetragenen Namen erfasst wird. Es ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob diese Wiedergabe den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen europäischen Verbraucher irreführen kann.

### EuG

**19. Beschreibender Charakter bei zusammengesetzten Marken; Maßgebliche Verkehrskreise; Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, 2 UMV**

[EuG, Urt. v. 27.01.2021, T-287/20 – EGGY FOOD](#)



#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. Es ist hinsichtlich der Wirkung der Bildelemente einer zusammengesetzten Marke nach der Rechtsprechung für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke entscheidend, ob die Bildelemente aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise die Bedeutung der Marke in Bezug auf die betreffenden Waren verändern. Eine Marke, deren Wortelement beschreibend ist, ist insgesamt beschreibend, sofern ihre grafischen Elemente es nicht ermöglichen, die maßgeblichen Verkehrskreise von der durch den Wortbestandteil vermittelten beschreibenden Botschaft abzulenken (vgl. Urteil vom 3. Oktober 2019, LegalCareers/EUIPO [LEGALCAREERS], T-686/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:722, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Nach Art. 7 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 ist ein Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es in der Sprache eines Mitgliedstaats beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig ist, selbst wenn es in einem anderen Mitgliedstaat eintragungsfähig ist (Urteil vom 19. September 2002, DKV/HABM, C-104/00 P, EU:C:2002:506, Rn. 40).

**20. Unterscheidungskraft von Formmarken; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b UMV**[EuG, Urt. v. 16.12.2020, T-118/20 – Voco/EUIPO](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

- Nach der Rechtsprechung ist, je mehr sich die angemeldete Form der Form annähert, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso eher zu erwarten, dass dieser Form die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 fehlt. Nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion zu erfüllen geeignet ist, besitzt unter diesen Umständen auch Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung, vom 7. Mai 2015, Voss of Norway/HABM, C-445/13 P, EU:C:2015:303, Rn. 91 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 12. Dezember 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:1073, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- Insbesondere wird, da die Verpackung eines flüssigen Produkts ein zwingendes Vertriebsmerkmal ist, der Durchschnittsverbraucher diese in erster Linie als bloßes Behältnis wahrnehmen. Eine dreidimensionale Marke, die aus einer solchen Verpackung besteht, hat nur dann Unterscheidungskraft, wenn sie es dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Ware ermöglicht, diese von der Ware anderer Unternehmen zu unterscheiden, ohne eine Untersuchung oder einen Vergleich vorzunehmen und ohne eine besondere Aufmerksamkeit an den Tag zu legen (vgl. Urteil vom 24. Februar 2016, Coca-Cola/HABM [Form einer Konturflasche ohne Riffelung], T-411/14, EU:T:2016:94, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).

**21. Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand; Maßstab der gebotenen Sorgfalt; Beweiswert einer anwaltlichen eidesstattlichen Versicherung; Art. 104 Abs. 1 UMV**[EuG, Urt. v. 16.12.2020, T-3/20 – Forbo Financial Services/EUIPO](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

- Es erfordert nach der Rechtsprechung die Wendung „alle ... nach den gegebenen Umständen gebotene ... Sorgfalt“ die Einrichtung eines Systems zur internen Kontrolle und Überwachung der Fristen, das die unbeabsichtigte Versäumnis von Fristen generell ausschließt. Daraus folgt, dass allein außergewöhnliche und damit nicht kraft Erfahrung vorhersehbare Ereignisse eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Folge haben können (Urteile vom 28. Juni 2012, Constellation Brands/HABM [COOK'S], T-314/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:329, Rn. 19, und vom 5. April 2017, AVE, T-367/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:255, Rn. 26).
- Es ist festzustellen, dass eine schriftliche eidesstattliche Versicherung eines Rechtsanwalts als solche einen tragfähigen Beweis für die in ihr enthaltenen Angaben darstellt, wenn sie eindeutig, widerspruchsfrei und schlüssig ist und wenn es keine Tatsache gibt, die ihre Echtheit in Frage zu stellen vermag.

**BGH****22. Verhältnis des MarkenG zum OlymSchG; § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, §§ 36, 37, 42 MarkenG; § 3 OlymSchG**[BGH, Beschl. v. 26.11.2020, I ZB 6/20 – RETROLYMPICS](#)*Vorinstanz: BPatG, Beschl. v. 17.01.2020, 27 W [pat] 115/16***Leitsätze**

- Auch wenn das Widerspruchsverfahren Teil des Eintragungsverfahrens ist, kann die Rechtskraft einer im Eintragungsverfahren ergangenen Entscheidung schon mangels Parteiidentität einer Entscheidung im Widerspruchsverfahren nicht entgegenstehen. Das Eintragungsverfahren gemäß §§ 36, 37 MarkenG und das Widerspruchsverfahren gemäß § 42 MarkenG betreffen zudem unterschiedliche Streitgegenstände.
- Der durch das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (Olympia-Schutzgesetz) begründete Sonderschutz innerhalb des Kennzeichenrechts schließt einen daneben bestehenden und über dieses Sonderrecht hinausgehenden Schutz für olympische Bezeichnungen, die Markenschutz genießen, nicht aus.

Das Olympia-Schutzgesetz steht mit dem Marken-gesetz in echter Anspruchskonkurrenz.

- Für die Frage der unlauteren Ausnutzung der Wert-schätzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann auch auf die Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz zurückgegriffen werden. Dabei ist jedoch der gegenüber dem Markenrecht einge-schränkte Schutz des Olympia-Schutzgesetzes zu berücksichtigen. Bei der Prüfung der Ausnutzung der Wertschätzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG darf es deshalb nicht bei einem Rückgriff auf die Rechtsprechung zum Olympia-Schutzgesetz bleiben, sondern muss der einen weitergehenden Schutz vermittelnde § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG selbst-ständig geprüft werden.

### 23. Geografische Herkunftsangaben und Weiter-verarbeitungen außerhalb des Erzeugungsgebiets; Art. 7 Abs. 1 Buchst. e, 13 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a VO (EU) Nr. 1151/2012

[BGH, Beschl. v. 03.09.2020, I ZB 72/19 – Schwarzwäl-der Schinken II](#)

Vorinstanz: BPatG, Beschl. v. 12.08.2019, 30 W (pat) 33/09

#### Leitsätze

- Eine Änderung der Spezifikation, die die Zuerken-nung einer geschützten geografischen Angabe an die Aufmachung im Erzeugungsgebiet knüpft, ist nur gerechtfertigt, wenn einer der drei in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 ge-nannten Rechtfertigungsgründe - Qualitätswahrung oder Ursprungsgewährleistung oder Kontrollge-währleistung - vorliegt.
- Bei der Prüfung, ob die Wahrung der Qualität des in Rede stehenden Erzeugnisses (hier: von der geschützten geografischen Angabe „Schwarzwäl-der Schinken“ erfasster Schinken) das Erfordernis der Aufmachung (hier: das Schneiden und Verpa-cken) im Erzeugungsgebiet (hier: im Schwarzwald) erfordert, kommt es darauf an, ob dieses Erforder-nis produktspezifisch gerechtfertigt ist. Eine pro-duktspezifische Rechtfertigung liegt nur vor, wenn das betreffende Erzeugnis bei einer Verarbeitung außerhalb des Erzeugungsgebiets im Vergleich zu anderen vergleichbaren Erzeugnissen erhöhten Ri-siken ausgesetzt ist, denen mit den vorgesehenen Maßnahmen wirksam begegnet werden kann.
- Das Erfordernis der Aufmachung im Erzeugungs-gebiet ist unter dem Gesichtspunkt der Ursprungs-garantie und der Rückverfolgbarkeit des Erzeugnis-ses nur gerechtfertigt, wenn die Spezifikation zur Gewährleistung des Ursprungs des Erzeugnisses Kontrollen vorsieht, die innerhalb des Erzeugungs-gebiets effektiver als außerhalb dieses Gebiets vor-genommen werden können.
- Das Erfordernis der Aufmachung eines von einer geschützten geografischen Angabe erfassten Er-zeugnisses im Erzeugungsgebiet ist gerechtfertigt, wenn es dem Ziel dient, eine wirksame Kontrolle der Spezifikation für diese geschützte geografische

Angabe zu gewährleisten. Dabei muss es sich um Kontrollen handeln, die außerhalb des Erzeugungs-gebiets weniger Garantien für die Qualität und Echtheit dieses Erzeugnisses geben als Kontrollen, die im Erzeugungsgebiet unter Einhaltung der in der Spezifikation vorgesehenen Verfahren durchgeführt werden.

## OLG

### 24. Keine Verwechslungsgefahr trotz Dienstleis-tungsähnlichkeit; § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG

[OLG Hamburg, Urt. v. 29.10.2020, 5 U 81/17 – School-JUMP](#)

Vorinstanz: LG Hamburg, 24.03.2017, 315 O 204/16

Nachinstanz: (anhängig) BGH, Az. I ZR 204/20

#### Leitsätze (nichtamtl.)

- Aus rechtlichen Gründen ist eine Verwechslungs-gefahr ausgeschlossen, wenn markenrechtlicher Schutz gegenüber einer Ware und/oder Dienst-leistung der angegriffenen Zeichen beansprucht wird, für die die Klagemarken selbst schutzunfähig sind (BPatG BeckRS 2008, 5275 Rn. 29 – gap it! m.w.N.).
- In einem solchen Fall darf der Schutzzumfang der Klagemarken nicht über die Waren- und Dienstleis-tungsähnlichkeit auch auf solche Dienstleistungen ausgedehnt werden, für die die ältere Marke einen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sonst schutzunfähig ist (BPatG BeckRS 2008, 5275 Rn. 29 – gap it! m.w.N.).

### 25. Keine markenmäßige Verwendung eines Modell-namens in der Möbelbranche; § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 2 MarkenG

[OLG München, Urt. v. 29.10.2020, 29 U 5695/19 – Si-lence](#)

Vorinstanz: LG München I, Urt. v. 27.09.2019, 1 HK O 12992/18

#### Leitsätze

- Auch wenn der Verkehr erkennt, dass verschiede-ne Bestandteile der Modellbezeichnung eines Mö-belstücks im Hinblick auf das Material und/oder die Farbe des Möbelstücks beschreibende Anklänge haben, führt dies nicht dazu, dass diese bei der Be-urteilung einer Zeichenidentität im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG außer Betracht zu lassen sind.
- Wird in der Möbelbranche nicht eine Produktpalet-te, sondern jedes einzelne Möbelstück mit einem individuellen Modellnamen bezeichnet, sieht der Verkehr in diesen Modellnamen keinen Herkunfts-hinweis.

**26. Keine selbstständige Prägung durch Bildbestandteil; Art. 9 Abs. 2 lit. b, c UMV; § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO**

[OLG München, Urt. v. 08.10.2020, 29 U 324/20 – Borgward](#)

Vorinstanz: LG München I, Urt. v. 24.04.2020, 33 O 17154/18



#### Leitsätze

1. Ist das beantragte Verbot der Verwendung eines Zeichens auf eine abgebildete konkrete Verletzungsform bezogen, in der das angegriffene Zeichen soweit erkennbar gar nicht wiedergegeben ist, ist das Rechtsschutzziel nicht hinreichend bestimmt und der Antrag gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig.
2. Wird der Bildbestandteil eines Zeichens durch einen mittig und dominant angebrachten Wortbestandteil in zwei Teile unterteilt, tritt der Bildbestandteil nicht als Ganzer selbständig hervor und wirkt nicht selbständig kennzeichnend.
3. Dass das auf den Fahrzeugen angebrachte Logo eines Automobilherstellers auf weite Entfernung oder in schneller Bewegung aufgrund der Ähnlichkeit in der geometrischen Grundform von dem Logo eines anderen Herstellers nicht gut unterscheidbar ist, reicht für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit nicht aus.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 27. Keine Erweiterung des Patents durch Verfahrensabschnitt, Art. 2 § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜbkG

[BGH, Urt. v. 15.12.2020, X ZR 120/18 - Nachrichtenübermittlungsdienst](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 24.01.2018, 5 Ni 22/16](#)

##### Leitsatz

Der Schutzbereich eines Patents, dessen erteilte Fassung ein auf einem Mobilfunkgerät im Zusammenwirken mit einem Server ausgeführtes Verfahren schützt, ist nicht zwingend schon deshalb erweitert, weil der Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren um einen Verfahrensschritt ergänzt wird, der auf dem Server ausgeführt wird (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 - X ZR 56/17, GRUR 2019, 389 - Schaltungsanordnung III).

#### 28. Vorliegen einer gleichwirkende Ausführungsformen, § 14 PatG; Art. 69 Abs. 1 EPÜ; Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ; Art. 2 EPÜ

[BGH, Urt. v. 17.11.2020, X ZR 132/18 - Kranarm](#)

Vorinstanz: [OLG München, Urt. v. 17.05.2018, 6 U 997/17](#)

Vorinstanz: [LG München I, Urt. v. 03.02.2017, 21 O 23358/14](#)

##### Leitsatz

Eine Ausführungsform, die anstelle eines im Patentanspruch vorgesehenen Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, kann nicht ohne weiteres deshalb als gleichwirkend angesehen werden, weil der vom Patent angestrebte Schutz einer Schlauchleitung zwar nicht in dem im Patentanspruch vorgesehenen Abschnitt der Leitung erzielt wird, wohl aber in einem anderen Abschnitt.

#### 29. Abgrenzung zwischen Aliud und bloßer Einschränkung des angemeldeten Gegenstands, Art. 87 Abs. 1, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ; Art. II § 6 Abs. 2 IntPatÜbk

[BGH, Urt. v. 20.10.2020, X ZR 158/18 – Zigarettenpackung](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 22.08.2018, 4 Ni 10/17 \(EP\)](#)

##### Leitsatz

Von der Nichtigkeitsklärung eines Patents ist abzusehen, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Keine bloße Einschränkung in diesem Sinne, sondern ein Aliud liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur

Erfindung gehörend zu entnehmen ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; Beschluss vom 6. August 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung).

#### 30. Zulässigkeit einer zweiten Patentverletzungsklage, Art. 69 Abs. 1 EPÜ; §§ 14, 145 PatG

[BGH, Urt. v. 03.11.2020, X ZR 85/19 - Fensterflügel](#)

Vorinstanz: [OLG München, Urt. v. 08.08.2019, 6 U 4020/18](#)

Vorinstanz: [LG München I, Urt. v. 17.10.2018, 21 O 18824/17](#)

##### Leitsätze

- § 145 ZPO ist weder unmittelbar noch analog anwendbar, wenn gegen einen Beklagten wegen Verletzung desselben Patents erneut Klage erhoben wird.
- Der Zulässigkeit einer zweiten Patentverletzungsklage kann die Rechtshängigkeit einer auf dasselbe Patent gestützten ersten Verletzungsklage oder die Rechtskraft eines in einem vorherigen Verletzungsrechtsstreit zwischen den Parteien ergangenen, auf die Verletzung desselben Patents gestützten Urteils entgegenstehen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21. Februar 2012 - X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 - Rohrreinigungsdüse II).
- Funktions- und Zweckangaben definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig lediglich dahin, dass er geeignet sein muss, für die im Patentanspruch genannte Funktion und den dort genannten Zweck verwendet zu werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 50/16, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 - Gurtstraffer).
- Bezieht sich die Funktion auf den Herstellungsvorgang eines geschützten Erzeugnisses, kann es erforderlich sein, dass sich die Funktion auch in dem fertigen Erzeugnis verwirklicht.

#### 31. Rechtsschutzinteresse für eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf der Schutzdauer eines ergänzenden Schutzzettifikats, § 81 PatG

[BGH, Urt. v. 22.09.2020, X ZR 172/18 - Truvada](#)

Vorinstanz: [BPatG, Beschl. v. 02.08.2019, 4 Ni 12/17](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 15.05.2018, 4 Ni 12/17](#)

##### Leitsätze

- Das nach Ablauf der Schutzdauer eines ergänzenden Schutzzettifikats erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Nichtigkeitsklage liegt vor, wenn nicht auszuschließen ist, dass der Kläger aufgrund von Handlungen eines mit ihm verbundenen Unternehmens wegen Verletzung des Zertifikats in Anspruch genommen wird.
- Verordnung (EG) Nr. 469/2009 Art. 3 Buchst. a

3. Die Kombination zweier Wirkstoffe wird in der Regel nicht von einem Patent geschützt, das in einem seiner Patentansprüche einen der beiden Wirkstoffe nur als optionalen Bestandteil vorsieht.
4. Dem Erfordernis, dass ein Wirkstoff nach dem Stand der Technik bei der Einreichung oder am Prioritätstag des Grundpatents in spezifischer Weise identifizierbar sein muss, wird nicht genügt, wenn er weder nach seiner Struktur noch nach seiner Funktion näher bestimmt ist.

## BPatG

### 32. Abgrenzung vom Stand der Technik

[BPatG, Urt. v. 28.01.2020, 3 Ni 3/19 \(EP\) - Verbundelement](#)

#### Leitsatz

Sucht sich ein Patent durch einzelne Merkmale seiner Ansprüche von dem in ihm beschriebenen Stand der Technik abzugrenzen, so ist diesen Merkmalen im Zweifel kein Verständnis beizumessen, demzufolge diese sich in demjenigen Stand der Technik wiederfinden, von dem sie sich gerade unterscheiden sollen (im Anschluss an BGH – Scheinwerferbelüftungssystem). Dies gilt aber nicht, wenn sich ein im Streitpatent verwendeter technischer Begriff nach dem objektiven Verständnis des zuständigen Fachmanns inhaltlich vom Stand der Technik nicht unterscheidet (hier „reaktiv“ und „noch reaktionsfähig“ für einen Haftvermittler).

### 33. Nachgereichte Schutzansprüche eines Gebrauchsmusters im Lösungsverfahren sowie Kostenentscheidungen

[BPatG, Urt. v. 12.10.2020, 35 W \(pat\) 434/18 - Grill und Holzkohlekommer](#)

#### Leitsätze

1. Zur Akte nachgereichte Schutzansprüche bewirken keine unmittelbare inhaltliche Änderung eines eingetragenen Gebrauchsmusters. Lösungsanträge sind daher auch in diesem Fall gegen die eingetragenen Schutzansprüche zu richten. Ein (zusätzlich) an die nachgereichten Schutzansprüche angepasster Lösungsantrag lässt den weiterhin aufrechterhaltenen, ursprünglich gegen die eingetragenen Schutzansprüche gerichteten Lösungsantrag inhaltlich unberührt.
2. Verteidigt ein Gebrauchsmusterinhaber ein mit einem gegen einzelne Schutzansprüche gerichteten Teillösungsantrag angegriffenes Gebrauchsmuster mit einem nicht-angegriffenen Unteranspruch, ist dies unzulässig. Die entsprechenden Grundsätze zur beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage nur teilweise angegriffenen Patents (BGH GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem) sind insoweit auf das Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren zu übertragen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die angegriffenen Schutzansprüche nur noch im Umfang nachgereichter und im Übrigen zu-

lässig geänderter Schutzansprüche verteidigt werden.

3. Soweit ein Gebrauchsmusterinhaber seinen Widerspruch gegen einen Lösungsantrag auf vorher zur Akte nachgereichte Schutzansprüche beschränkt, führt eine Anwendung von § 93 ZPO bei der darauf folgenden Kostenentscheidung regelmäßig zu unbilligen Ergebnissen. Vielmehr ist es angezeigt, die Kostenentscheidung in derartigen Fällen danach zu treffen, in welchem Umfang der Gebrauchsmusterinhaber das angegriffene Gebrauchsmuster mit den nachgereichten Schutzansprüchen erfolgreich verteidigen konnte.

### 34. Anforderungen von öffentlich beglaubigten Übersetzungen

[BPatG, Urt. v. 11.08.2020, 4 Ni 66/17 - Nockenwellenversteller](#)

#### Leitsätze

1. Die Anforderung von öffentlich beglaubigten Übersetzungen steht im Ermessen des Gerichts. Es kann daher auch im Patentnichtigkeitsverfahren eine anderweitige, insbesondere privatschriftliche Übersetzung einer Druckschrift für ausreichend erachten.
2. Der Beurteilung, die private Übersetzung ausreichen zu lassen, steht nicht entgegen, dass im gerichtlichen Schreiben, das den Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG erhalten hat, die Einreichung einer beglaubigten Übersetzung angefordert worden ist. Dies kann nämlich nicht als bindend angesehen werden in dem Sinne, dass der Senat sein ihm nach § 142 Abs. 3 ZPO zustehendes Ermessen endgültig ausgeübt habe und er hiervon nicht mehr abrücken könne.

## LG

### 35. Notwendigkeit eines den Rechtsbestand bestätigenden Verfahrens vor Erlass einer einstweiligen Verfügung - §§ 58, 139 PatG; § 935, 940 ZPO

[LG München I, Beschl. v. 19.01.2021, 21 O 16782/20](#)

#### Leitsatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (nachfolgend kurz: RL 2004/48/EG) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der RL 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### 36. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) v. 14.01.2020, C-762/19 – CV-Online Latvia – Melons

#### Leitsätze

1. Art. 7 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken ist dahin auszulegen, dass:
  - eine Suchmaschine, die den gesamten oder einen wesentlichen Teil des Inhalts von im Internet frei zugänglichen Datenbanken kopiert und indexiert und dann ihren Nutzern ermöglicht, in diesen Datenbanken nach inhaltlich relevanten Kriterien zu suchen, eine Entnahme und eine Weiterverwendung dieses Inhalts im Sinne dieser Bestimmung bewirkt,
  - der Hersteller einer Datenbank die Entnahme oder die Weiterverwendung der Gesamtheit oder eines wesentlichen Teils des Inhalts dieser Datenbank nur unter der Voraussetzung verbieten kann, dass diese Entnahme oder Weiterverwendung seine Investition in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung dieses Inhalts beeinträchtigt, d. h. dass sie eine Gefahr für die Möglichkeiten darstellt, diese Investition durch die normale Nutzung der fraglichen Datenbank wieder hereinzuholen, was das vorlegende Gericht zu prüfen hat.
2. Die nationalen Gerichte müssen sicherstellen, dass die Ausübung des Rechts, die Entnahme oder die Weiterverwendung des gesamten Inhalts einer Datenbank oder eines wesentlichen Teils davon zu untersagen, nicht zu einer missbräuchlichen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV oder des nationalen Wettbewerbsrechts durch den Hersteller dieser Datenbank auf dem betreffenden Markt oder auf einem Sekundärmarkt führt.

### 37. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) v. 17.12.2020, C-597/19 – Mircom International – Telenet BVBA

#### Leitsätze

1. Art. 3 der RL 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 es unter das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung im Sinne dieses Artikels fällt, wenn im Rahmen eines Peer-to-Peer-Netztes Segmente einer Datei, die ein geschütztes Werk enthält, zum Herunterladen zugänglich gemacht werden, und zwar noch bevor der betreffende Nutzer selbst die gesamte Datei heruntergeladen hat und ohne dass die Kenntnis dieses Nutzers von der Sachlage entscheidend ist.
2. Art. 4 Buchst. b der RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass eine Einrichtung, die zwar bestimmte Rechte an geschützten Werken

erworben hat, diese jedoch nicht nutzt, sondern lediglich Schadensersatzansprüche gegen Personen geltend macht, die diese Rechte verletzen, nicht befügt ist, die in Kapitel II dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen, sofern das nationale Gericht feststellt, dass der Erwerb der Rechte durch diese Einrichtung allein zum Ziel hatte, diese Eigenschaft zu erlangen. Die RL 2004/48 verlangt weder, noch steht sie dem entgegen, dass ein Mitgliedstaat in seinem innerstaatlichen Recht einem Zessionar von Forderungen im Zusammenhang mit der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums diese Eigenschaft zuerkennt.

3. Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 der RL 2004/48 ist dahin auszulegen, dass das nationale Gericht das Recht auf Auskunft nach Art. 8 dieser Richtlinie zu versagen hat, wenn es in Anbetracht der Umstände des Rechtsstreits feststellt, dass der Antrag auf Auskunft ungerechtfertigt oder missbräuchlich ist.
4. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der RL 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ist dahin auszulegen, dass die Speicherung der IP-Adressen der Personen, deren Internetanschlüsse für das Teilen geschützter Werke in Peer-to-Peer-Netzten verwendet wurden, eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt, wenn diese Speicherung zur Wahrnehmung eines berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erfolgt, insbesondere um einen begründeten Antrag auf Offenlegung der Namen der Inhaber der Internetanschlüsse, die durch die fraglichen IP-Adressen identifiziert wurden, nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c der RL 2004/48 zu stellen.

## BGH

### 38. Unzulässige Nutzung eines Prominentenbildes für die Bebilderung eines „Urlaubslottos“

BGH, Ur. 21.01.2021, I ZR 207/19 - Urlaubslotto

*Vorinstanz:* OLG Köln, Ur. v. 10.10.2019, 15 U 39/19

*Vorinstanz:* LG Köln, Ur. v. 30.01.2019, 28 O 216/18

#### Leitsatz

Ein Foto, das eine prominente Person zeigt und von einem breiten Publikum als Symbolbild (hier: für eine Kreuzfahrt) angesehen wird, darf - selbst in einem redaktionellen Kontext - nicht schrankenlos zur Bebilderung eines Presseartikels (hier: über ein Gewinnspiel, dessen Hauptgewinn eine Kreuzfahrt ist) genutzt werden. Der Symbolcharakter des Fotos ist vielmehr in die nach §§ 22, 23 KUG vorzunehmende umfassende Abwägung der widerstreitenden Interessen einzustellen.

## OLG

**39. Nachvergütungspflicht für bildbeschreibende Kurztexpte**[OLG Nürnberg, Urt. v. 29.12.2020, 3 U 761/20](#)[Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 16.01.2020, 19 O 8247/18](#)**Leitsätze**

1. Die für ein Werk im urheberrechtlichen Sinn zu fordernde Schöpfungshöhe kann auch bei Texten vorliegen, die lediglich in knapper Form ein Lichtbild beschreiben, einordnen und kommentieren, wenn die notwendige individuelle Prägung in der Idee liegt, bestimmte Vorgänge zum Gegenstand eines Berichts zu machen, und sich die Formulierungen nicht in einer nüchternen Beschreibung des Bildinhalts und der Szene erschöpfen.
2. Das Merkmal der Hauptberuflichkeit in den Gemeinsamen Vergütungsregeln für freie hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen (i.F.: GVR Tageszeitungen) hängt nicht von qualitativen Voraussetzungen ab.
3. Die GVR Tageszeitungen sind, soweit der Markt für rein lokalbezogene Berichte betroffen ist, nicht geeignet, den Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen den Mitgliedstaaten i.S.d. Art. 101 Abs. 1 AEUV zu beeinträchtigen.
4. Die GVR Tageszeitungen sind mangels aufgezeigter gegenteiliger Umstände auch nach der Kündigung durch die Verlegerseite als Orientierungshilfe für die Ermittlung der angemessenen Vergütung geeignet.

**40. Abbildung einer berühmten Person im Rahmen einer „Tribute-Show“ zulässig**[OLG Köln, Urt. v. 17.12.2020, 15 U 37/20](#)[Vorinstanz: LG Köln, Urt. v. 22.01.2020, 28 O 193/19](#)**Leitsätze**

1. Die Abbildung eines Doppelgängers einer berühmten Person ist im Rahmen von § 22 KUG als Bildnis dieser berühmten Person anzusehen, wenn der Eindruck erweckt wird, bei dem Doppelgänger handele es sich um die berühmte Person selbst. (nicht-amtl.)
2. Ist eine sogenannte Tribute-Show vom Schutzbereich der Kunstfreiheit umfasst, so fallen auch Werbeplakate für diese Veranstaltung in dessen Schutzbereich. Umfasst ist nicht nur der Werkbereich, sondern auch der Wirkungsbereich, in dem der Öffentliche Zugang zu dem Kunstwerk verschafft wird. (red.)
3. Die Darstellung einer berühmten Persönlichkeit im Rahmen einer Tribute-Show kann nach § 23 Abs. 2 KUG gerechtfertigt sein, wenn ein durchschnittlicher Rezipient den Eindruck gewinnt, dass die Person selbst nicht an der Show beteiligt ist und lediglich ihre Geschichte dargestellt wird. (red.)

## LG

**41. Weitere Lichtshows am Düsseldorfer Rheinturm bleiben möglich**[LG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2021, 12 O 240/20](#)**Leitsätze**

1. Durch die Projektion einer farbigen Fläche auf den Schaft des Rheinturms wird die Architektur des Rheinturms signifikant verändert. Hierdurch treten die eigenpersönlichen Züge des älteren Werks (Lichtinstallation Rheinkomet) so zurück, dass das neue Werk sie nicht mehr im relevanten Umfang benutzt, sondern diese nur noch als Anregung zum neuen, selbständigen Werkschaffen erscheinen. (red.)
2. Das ringförmige Auffächern von Leuchtstrahlen, die zu einem synchronen Bündelstrahl zusammengeführt werden, stellen insoweit einen nicht schutzfähigen Teil einer bereits geschützten Lichtinstallation im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG dar. (red.)



**42. Lüpertz' Reformationsfenster darf eingebaut werden**

[LG Hannover, Urt. v. 14.12.2020, 18 O 74/19](#)

**Leitsätze**

1. Durch Beibehaltung der „rohen Backsteine“ unter Verzicht auf ablenkendes Beiwerk wird ein Hallencharakter geschaffen, der eine Geschlossenheit des Raums bewirkt, wodurch der Fokus auf den Altarbereich gelenkt wird. Dieser Charakter wird durch die ebenfalls schlichten und sehr dezent farbigen Fenster verstärkt. (red.)
2. Eine konkrete schöpferische Gestaltung verliert ihre Schutzfähigkeit nicht dadurch, dass der Schöpfer bei ihrer Schöpfung nur bestimmte Materialien zur Verfügung hat. Dass der Schöpfer, wenn er andere Materialien zur Verfügung gehabt hätte, andere Kunstwerke geschaffen hätte, entzieht dem konkret geschaffenen Werk nicht den Urheberrechtsschutz. (nichtamtl.)
3. Durch den Einbau des Reformationsfensters wird die eigenschöpferische Wirkung und Gestaltung nicht völlig zerstört. Die Backsteinoptik als besonders hervorstechendes und prägendes Element bleibt vollständig unverändert. (nichtamtl.)
4. Auch bei Einbau des Reformationsfensters bleibt es dabei, dass der Innenraum der Marktkirche im Übrigen als schlichter gotischer Hallenraum erhalten bleibt. Die schlichte Gestaltung wird lediglich durch Hinzufügung eines weiteren Elements neben bereits vorhandenen Elementen durchbrochen. Das Werk wird dadurch in seiner Gesamtheit zwar beeinträchtigt aber nicht abgewertet oder zu einem völlig anderen Werk umgestaltet. (nichtamtl.)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

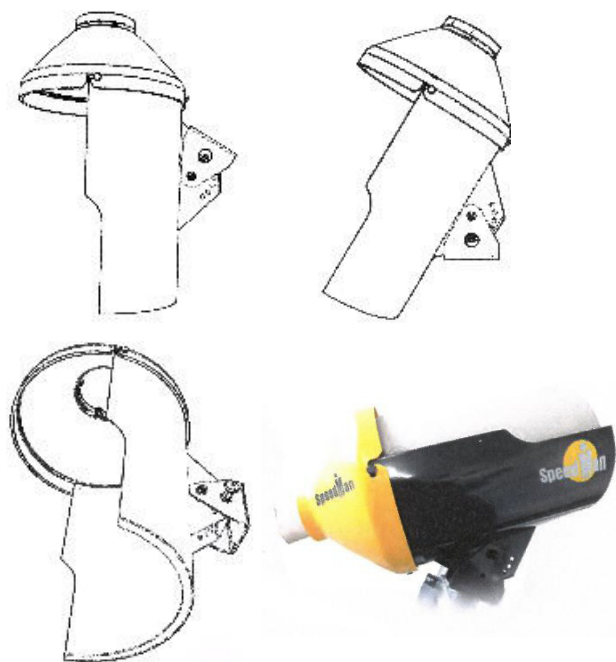
### BGH

#### 43. Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als Geschmacksmuster und als Patent

[BGH, Urt. v. 07.10.2020, I ZR 137/19 - Papierspender](#)

Vorinstanz: OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.06.2019, 20 U 98/17

Vorinstanz: LG Düsseldorf, Urt. v. 18.05.2017, 37 O 79/16



#### Leitsätze

1. Der Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als (Gemeinschafts-)Geschmacksmuster steht es nicht entgegen, dass für dasselbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht beantragt oder erteilt wurde (Fortführung von BGH, Urteil vom 9. Februar 1966 - Ib ZR 13/64, GRUR 1966, 681, 683 [juris Rn. 31] - Laternenflasche).
2. Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen der Patentoffenlegungsschrift für ein Erzeugnis zählen zu den für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umständen, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, Urteil vom 8. März 2018 - C-395/16, GRUR 2018, 612 Rn. 38 = WRP 2018, 546 - DOCERAM) bei der gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) vorzunehmenden Prüfung zu würdigen sind, ob Erscheinungsmerkmale ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Die Patentoffenlegungsschrift kann Aufschluss darüber geben, welche Merkmale des Erzeugnisses die dem Patent zugrundeliegende technische Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt sind.

3. Jedoch erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in einer Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso wenig den Schluss auf die ausschließlich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fällen zu prüfen, ob außerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende Umstände auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### OLG

**44. Wettbewerbliche Eigenart einer Wasserspielbahn trotz Vertriebs unter zwei unterschiedlichen Marken; § 4 Nr. 3a UWG**

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 03.12.2020, 6 U 136/20](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 01.07.2020, 2-6 O 157/20

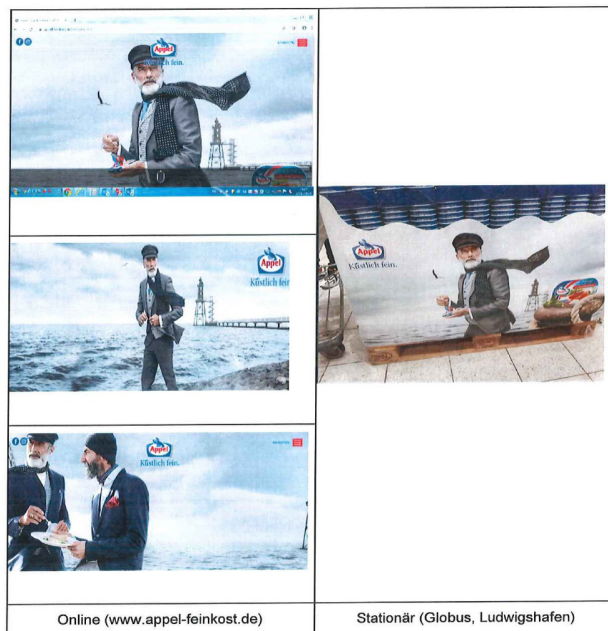
#### Leitsätze

1. Der Umstand, dass eine Wasserspielbahn für Kinder unter zwei Marken - hier „Aquaplay“ und „Waterplay“ - vertrieben wird, muss nicht dazu führen, dass die wettbewerbliche Eigenart verloren geht, wenn der Verkehr wegen des durch die äußere Gestaltung entstehenden Eindrucks die Zuordnung zu einem einzigen Hersteller nicht in Frage stellen wird.
2. Die unterschiedliche Bezeichnung - „Aquaplay“ und „Waterplay“ - ändern hieran nichts, weil es sich um begriffliche identische Bezeichnungen handelt, deren Unterscheidungskraft von Haus aus gering ist. Der Verkehr wird beide Bezeichnungen als „Wasserspiel“ übersetzen, so dass er keinen Anlass zu der Annahme hat, die Produkte stammten von verschiedenen Herstellern.

### LG

**45. Nachahmungsschutz der Werbefigur Käpt'n Iglo; § 4 Nr. 3a UWG**

[LG München I, Urt. v. 03.12.2020, 17 HKO 5744/20](#)



Werbeauftritt der Beklagten

#### Leitsätze

1. Die bloße Verwendung maritimer Motive zur Bewerbung von Fischprodukten stellt noch keine Nachahmung eines Werbekonzeptes dar. (red.)
2. Werbung mit gut aussehenden Männern im etwas reiferen Alter, auch wenn sie einen grau melierten Bart tragen, kann der beklagten Partei per se nicht untersagt werden, weil es allgemein bekannt ist, dass die Werbung mit solchen „best Agern“ derzeit äußerst beliebt und verbreitet ist, im Übrigen ist auch die Verwendung von Personen in der Werbung per se freihaltebedürftig. (nichtamtl.)

**46. Nachahmung von Honiggläsern; § 4 Nr. 3a UWG**[LG Hamburg, Urt. v. 17.11.2020, 416 HKO 130/20](#)[Vorinstanz: LG Hamburg, Beschl. v. 01.09.2020, 416 HKO 130/20](#)

Produkt der Antragstellerin



Produkt der Antragsgegnerin

**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Entsprechend dem Judikat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in der vorherigen Auseinandersetzung geht die Kammer von einer hohen wettbewerblichen Eigenart des „GLÜCK“-Glas aus, welches sich dadurch von vergleichbaren Teilen des Konfitürenmarkts absetzt. Diese wettbewerbliche Eigenart ergibt sich insbesondere aus der Kombination folgender Merkmale: die verwendete Tiegelform, die nach unten abgerundete Glasgestaltung, der dickwandige Glasboden, der dazu führt, dass die Illusion eines freischwebenden Bodens erzeugt wird, darüber hinaus der reduzierte „No Label-Look“, der durch die weiße Schrift und den Direktdruck unterstrichen wird, sowie der Name „GLÜCK“, der in der Schrifttypografie „Handschrift“ aufgedruckt ist und schließlich der Markenname als solcher.
2. Ganz wesentlich wird eine gravierende Differenzierung dadurch erzeugt, dass die beiden Markennamen nicht nur in ihrer Optik, sondern vor allem in ihrer Bedeutung voneinander abweichen. „GLÜCK“ suggeriert dem Verbraucher, durch den Kauf dieses Produktes erhalte er eine Portion Glück, ein positives Gefühl, von dem man nie genug haben kann. Diese taktische Marketingentscheidung wird nicht einfach von der Marke „LieBee“ übernommen. Anders als bei dem deutschen Wort „Glück“, ist das Wort „LieBee“ eine Mischung aus dem deutschen Wort „Liebe“ und dem englischen Wort „Bee“ für Biene. Es handelt sich um eine kreative Wortmischung aus englischer und deutscher Sprache, die so vorher nicht existiert hat.

**47. Lauterkeitsrechtlicher Schutz von Werbetexten; § 4 Nr. 3 UWG**[LG Frankenthal, Urt. v. 03.11.2020, 6 O 102/20](#)**Leitsatz (red.)**

Ein Anzeigentext, der vorwiegend technische Informationen enthält und dementsprechend sprachlich keine Besonderheiten aufweist, unterfällt mangels wettbewerblicher Eigenart nicht dem lauterkeitsrechtlichen Schutz.

**48. Herkunftstäuschung durch die Verpackungsgestaltung rezeptfreier Medikamente; § 4 Nr. 3a UWG**[LG Hamburg, Urt. v. 08.10.2020, 327 O 267/19](#)**Leitsätze**

1. Mit verschiedenen Marken gekennzeichnete Produkte ordnet der angesprochene Verkehr regelmäßig verschiedenen Herstellern zu (dazu etwa BGH GRUR 2016, 720 Rn 26 - Hot Sox; OLG Köln GRUR 2019, 856 Rn 83 - Rotationsrasierer). Darin manifestiert sich auch im ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz die zentrale Bedeutung der Marke als Herkunftshinweis. (nicht-amtl.)
2. Bei der Auswahl niedrigpreisiger, rezeptfreier und substituierbarer Arzneimittel spielt die Farbgestaltung und das übrige Layout der Verpackungen für die Kunden eine untergeordnete Rolle. Vielmehr erfolgt die Kaufentscheidung entweder anhand des Preises („Geben Sie mir ein günstiges Nasenspray.“), anhand bestimmter Inhaltsstoffe („Ich hätte gerne ein Nasenspray ohne Konservierungsstoffe.“) oder anhand einer bestimmten Marke. (red.)

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

## Werkstattgespräche

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

### Düsseldorfer Patentrechtstage 2021

Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz

als Videokonferenz

am 25./26. März 2021

Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter [www.patentrechtstage.de](http://www.patentrechtstage.de)

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.

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

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

Wir haben die Seiten des Düsseldorfer Archivs für Sie erneuert und die Benutzerfreundlichkeit erhöht! Sie finden dort die Rechtsprechung des LG und OLG Düsseldorf zu Patentverletzungsstreitigkeiten im Volltext.

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

ISBN 978-3-943460-92-6



[www.d-prax.de](http://www.d-prax.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:** **Marken- und Domainrecht:** Tobias Lantwin  
**Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht:** Jakov Gerber  
**Urheber- und Designrecht:** Lars Wasnick  
**Wettbewerbsrecht:** Dr. Linn-Karen Fischer

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

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

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

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

**ISSN:** 1864-2586