

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

Beitrag	Werkstattgespräch: Verwechslungsgefahr - Baustellen: Was ist klar, was ist unklar?	S. 1
	Neue Leiterin des DPMA	S. 1
Aktuelles	Hermès gewinnt Markenrechtsstreit um „Meta-Birkins“ NFTs	S. 5
	Audi gewinnt Markenstreit gegen Nio	S. 5
Rechtsprechung	Wegfall der Wiederholungsgefahr; Art. 9, 17 Abs. 1, 130 Abs. 1 UMV	S. 13
	Auslegung des Patentanspruchs und Säumnis des Klägers; §§ 14, 82 Abs. 1, 2 PatG	S. 15
	Erfordernis eines substantiierten Parteivortrags zur Herstellereigenschaft im Falle des Bestreitens; Art. 103 Abs. 1 GG, § 139 ZPO, § 4 Nr. 3 UWG	S. 22

## *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 (1/4)***CIP Report Inhalt****Beitrag***Werkstattgespräch*

Verwechslungsgefahr - Baustellen: Was ist klar, was ist unklar?

**Aktuelles***Allgemeines*

1. Neue Leiterin des DPMA

S.5

*Markenrecht*

2. Audi gewinnt Markenstreit gegen Nio

S.5

3. Hermès gewinnt Markenrechtsstreit um „Meta-Birkins“ NFTs

S.5

4. Telefónica verliert gegen Telekom vor OLG Hamburg

S.5

*Patentrecht*

5. Intel einigt sich mit VLSI

S.5

6. Apple und Ericson schließen Lizenzvereinbarung

S.6

7. Boston Dynamics verklagt Ghost Robotics wegen Patentrechtsverletzungen

S.6

*Urheberrecht*

8. Gemeinfreie Werke im Jahr 2023

S.6

9. KI und Urheberrecht

S.6

10. Vertragsverletzungsverfahren gegen sechs Mitgliedstaaten

S.6

S.7

**Beitrag***Allgemeines***Rechtsprechung in Leitsätzen****OLG**

11. Wettbewerbs-, marken- und gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtliche Ansprüche wegen vermeintlicher Nachahmung von Fruchtsaftflaschen; § 4 Nr. 3a UWG, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Artt. 10, 19 GGV  
OLG Hamburg, Urt. v. 31.08.2022, 5 U 60/22

S.8

**LG**

12. Urheber-, gemeinschaftsgeschmacksmuster- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche bei Nachahmung von LEGO Spielzeugen; §§ 2, 17 UrhG, Artt. 19, 10, 89 GGV; § 4 Nr. 3a UWG  
LG Düsseldorf, Urt. v. 08.12.2022, 14c O 46/21

S.9

*Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

13. Vorabentscheidungsverfahren: Haftung für fremde Markenrechtsverletzung durch Online-Marktplatzbetreiber; Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV  
EuGH, Urt. v. 22.12.2022, verb. Rs. C-148/21 u. C-184/21 – Louboutin

S.10

14. Vorabentscheidungsverfahren: Parallelimport von neu umhüllten Arzneimitteln;

*Inhaltsverzeichnis (2/4)*

Art. 9 Abs. 2, 15 UMV, Art. 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenRL, Art. 34, 36 AEUV, Art. 47a Abs. 1 RL 2001/83/EG, RL 2012/26/EU, Delegierte VO (EU) 2016/161 EuGH, Urt. v. 17.11.2022, C-224/20 – Merck Sharp & Dohme u.a.	S.10
15. Vorabentscheidungsverfahren: Allgemein formulierter Tenor und Bestimmung der erfassten Waren im Zwangsvollstreckungsverfahren; Art. 15 Abs. 1 UMV, Art. 36 S. 2 AEUV, Art. 47 GRCh, RL 2004/48/EG EuGH, Urt. v. 17.11.2022, C-175/21 – Harman International Industries	S.11
<b>EuG</b>	
16. Ernsthafte Benutzung einer dreidimensionalen Marke; Art. 18 Abs. 1, 58 Abs. 1 lit. a UMV, Art. 10 Abs. 3 Delegierte VO 2018/625 EuG, Urt. v. 14.12.2022, T-553/21 – Agrarfrost GmbH & Co. KG/EUIPO	S.11
17. Dominierende und kennzeichnungskräftige Zeichenbestandteile einer Marke; Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV	S.12
<b>BGH</b>	
18. Wegfall der Wiederholungsgefahr; Art. 9, 17 Abs. 1, 130 Abs. 1 UMV BGH, Urt. v. 1.12.2022, I ZR 144/21 – Wegfall der Wiederholungsgefahr III	S.13
19. Abwendung der Verwirkung, Unterbrechung der Duldungsfrist, Erstreckung der Verwirkung; Art. 8 Abs. 2, 4, 54 Abs. 1, 2, Art. 110 Abs. 1 S. 2, 111 Abs. 2 GMV, Art. 9 Abs. 1, 2 RL 2008/95/EG; §§ 21 Abs. 1, 2, 125b Nr. 3 MarkenG BGH, Urt. v. 26.01.2023, I ZR 56/19 – HEITEC III	S.13
<b>OLG</b>	
20. Wesensgleichheit der verschiedenen Handlungsmodalitäten bei Markenrechtsverletzungen; §§ 14 Abs. 2, 3, 6, 19, 24 Abs. 1 MarkenG OLG Nürnberg, Urt. v. 29.11.2022, 3 U 493/22	S.14
21. Verkehrsverständnis bei Nudelgerichten, Fremdsprachenkenntnisse des Durchschnittsverbrauchers; Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.11.2022, 6 U 277/21	S.14
<b>LG</b>	
22. Keine Erschöpfung bei Benutzung einer abgewandelten Bezeichnung; Art. 9 Abs. 2 lit. b, c, 3, 14 lit. c, 15 Abs. 1, 129 Abs. 2 LG München I, Urt. v. 24.11.2022, 33 O 4349/22	S.14
<b>Patentrecht</b>	
<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>	
<b>BGH</b>	
23. Auslegung des Patentanspruchs und Säumnis des Klägers; §§ 14, 82 Abs. 1, 2 PatG BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 120/20 - Verbindungsleitung	S.15
24. Erschöpfungswirkung verdrängende Neuherstellung; § 10 Abs. 1, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG BGH, Urt. v. 08.11.2022, X ZR 10/20 - Scheibenbremse II	S.15
25. Klagehindernis; § 81 Abs. 2 S. 1 PatG BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 47/22 - Aminopyridin	S.15
26. Akteneinsichtsrecht; §§ 4, 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 32 Abs. 5, 40 Abs. 6 PatG BGH, Urt. v. 18.10.2022, X ZR 36/21 - Gesperre	S.15
<b>Urheberrecht</b>	
<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>	
<b>EuGH</b>	
27. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Auslegung der öffentlichen Wiedergabe und mögliche Ausnahmen für Privatkopien; Art. 3, Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL) v. 15.12.2022, C-426/21	S.16
28. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Auslegung der öffentlichen Wiedergabe bezüglich Streamingplattformen; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL) v. 20.10.2022, C-423/21	S.16

*Inhaltsverzeichnis (3/4)***BGH**

29. Vorlagefragen zur Reichweite des Schutzes von Computerprogrammen; Art.  
1 Abs. 1-3, Art. 4 Abs. 1 lit. b) RL 2009/24/EG (Computerprogramm-RL), §§ 69a, 69c Nr. 2 UrhG **S.16**

**OLG**

30. Keine Entstellung einer schräg liegenden Kreuzverstrebung durch Senkrechtstellung;  
§§ 14, 97 UrhG **S.17**  
OLG Frankfurt a. M., Ur. v. 29.11.2022, 11 U 139/21
31. EuGH-Vorlage zur öffentlichen Wiedergabe; Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG  
(InfoSoc-RL), §§ 15 Abs. 2, 20, 20b Abs. 1, 22 UrhG **S.17**  
OLG München, Vorlagebeschl. v. 24.11.2022, 29 U 6583/21 – Fernsehserie
32. Unwirksamkeit eines Verlegeranteils für Nutzungsrechte in den GEMA-Verteilungsplänen  
bis 2016; § 7 S. 1 UrhWG aF, § 27 Abs. 1 VGG, §§ 307, 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB **S.17**  
OLG Köln, Ur. v. 18.11.2022, 6 U 57/22 – Verlegeranteil
33. Weitersendung einer Fernsehsendung als komplettes Werk; §§ 20b Abs. 1, 50, 51,  
87 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 UrhG **S.18**  
OLG Köln, Ur. v. 21.10.2022, 6 U 61/22 – Berliner Runde

**LG**

34. Urheberrechtlicher Schutz sogenannter Softwells und Softblocks; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4,  
Abs. 2, 6 Abs. 2 S. 2, 121 Abs. 1 UrhG, Art. 5 Abs. 1 RBÜ **S.18**  
LG Düsseldorf, Ur. v. 22.12.2022, 14c O 45/21
35. Urheberrechtsverletzung durch Übernahme eines Produktbildes; §§ 10 Abs. 1, 19a, 23,  
72 Abs. 1 UrhG **S.18**  
LG Köln, Ur. v. 27.10.2022, 14 O 266/21
36. Anbringung eines Vordachs stellt keine Entstellung einer Moschee dar; §§ 2, 14, 39,  
97 Abs. 1 UrhG **S.19**  
LG Köln, Ur. v. 20.10.2022, 14 O 12/22
37. Urheberrechtsverletzung von Stockfotos; §§ 16 Abs. 1, 19a, 97 Abs. 1 UrhG **S.19**  
LG Köln, Ur. v. 20.10.2022, 14 O 414/21
38. Haftung eines Hotelbetreibers für die Nutzung eines Tulpenmotivs auf einer Zimmertapete;  
§§ 10, 16, 19a, 57, 97 UrhG **S.19**  
LG Köln, Ur. v. 18.08.2022, 14 O 350/21

**AG**

39. Keine Täter- oder Störerhaftung eines Internetanschlusshabers trotz  
Urheberrechtsverletzung durch Filesharing-Software; §§ 97, 97a UrhG, § 286 ZPO **S.20**  
AG Düsseldorf, Ur. v. 15.12.2022, 10 C 102/20 – Tauschbörse

*Designrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

40. Schutzvoraussetzungen für ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses;  
Art. 3 Abs. 3, Abs. 4 RL 98/71EG (Musterschutz-RL) **S.21**  
EuGH, Ur. v. 16.02.2023, C-472/21 – Monz/Büchel

**OLG**

41. Schadensersatz nach Lizenzanalogie bei verletztem Designrecht; § 42 Abs. 2 S. 2 DesignG **S.21**

**LG**

42. Die Eigenart einer Tischlampe; Art. 3 lit. a), Art. 5, Art. 25 Abs. 1 lit. a) GGV **S.21**  
LG Düsseldorf, Ur. v. 02.02.2023, 14c O 74/22

*Inhaltsverzeichnis (4/4)**Lauterkeitsrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

43. Erfordernis eines substantiierten Parteivortrags zur Herstellereigenschaft im Falle des Bestreitens; Art. 103 Abs. 1 GG, § 139 ZPO, § 4 Nr. 3 UWG **S.22**  
BGH, Beschl. v. 27.10.2022, I ZR 53/22

**OLG**

44. Keine unlautere Nachahmung von Fitnessgeräten bei Unklarheiten über die Vertriebsrechte; § 4 Nr. 3a UWG **S.22**  
OLG Schleswig, Ur. v. 08.12.2022, 6 U 5/22

**KG**

45. Berichterstattung über Tagesereignisse; § 4 Nr. 3 UWG **S.22**  
KG Berlin, Ur. v. 14.09.2022, 24 U 9/22 – Ziemiak-Interview

**LG**

46. Fehlende wettbewerbliche Eigenart einer dekorativen Lichterkette; § 4 Nr. 3a UWG **S.22**  
LG Düsseldorf, Ur. v. 03.11.2022, 14c O 21/21
47. Wettbewerbliche Eigenart einer Produktaufmachung von Halāl-Spezialitäten; § 4 Nr. 3a und 3b UWG **S.23**  
LG Köln, Ur. v. 24.11.2022, 33 O 82/22

## Werkstattgespräch

### Verwechslungsgefahr – Baustellen: Was ist klar, was ist unklar?

Referent: RA Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt

Tobias Lantwin

Anlässlich des 115. Werkstattgesprächs im Haus der Universität widmete sich Herr Prof. Dr. Hildebrandt am Mittwoch, 1. Februar 2023, ausführlich den Problemkreisen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, die sich aus der deutschen und europäischen Gerichtspraxis ergeben. Erklärtes Ziel des Vortrages war es, die „Stellschrauben“ und „Baustellen“ innerhalb des Prüfungsaufbaus der Verwechslungsgefahr zu identifizieren. Zu diesem Zweck führte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in seinem Vortrag durch die einzelnen Prüfungsschritte des Verwechslungstatbestandes.

#### A. Ausgangslage: Typische Problemkreise bei der Verwechslungsgefahr

Als einleitendes Beispiel erinnerte Herr Prof. Dr. Hildebrandt zunächst an die Entscheidungen EVIAN/REVIAN's und EVIAN/REVIAN (OLG Hamburg, Urt. v. 3.3.2006, U 5 1/05 – EVIAN/REVIAN's; BGH, Urt. v. 16.11.2000, I ZR 34/98 – EVIAN/REVIAN). Anhand dieser Fälle, in denen sich Markenzeichen für die jeweiligen Warenkategorien „Wasser“ und „Wein“ gegenüberstanden, illustrierte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die sich dort ergebenden Problemkreise. So ergäben sich Probleme 1. in der Warenähnlichkeit (Wasser gegen Wein), 2. in der Zeichenähnlichkeit (Unterschiede beim Anfang der Zeichen und möglicherweise unterschiedliche Aussprache im Französischen und Deutschen) sowie 3. in der Kennzeichnungskraft (eine (vermutlich) bekannte Marke „EVIAN“, die jedoch zugleich eine eigentlich schutzunfähige Ortsbezeichnung darstellt). An diesen Beispielen, in welchen eine Verwechslungsgefahr letztlich bejaht worden war, verdeutlichte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die Schwierigkeiten, den Ausgang derartiger Fallgestaltungen zu prognostizieren.

#### B. Die Stellschrauben der Verwechslungsgefahr im Einzelnen

Entlang der einzelnen Prüfungspunkte der Verwechslungsgefahr beleuchtete Herr Prof. Dr. Hildebrandt sodann detailliert die wesentlichen „Stellschrauben“, die in der gerichtlichen Praxis regelmäßig von großer Bedeutung sind.

##### I. Unproblematische Prüfungspunkte der Verwechslungsgefahr

Einleitend stellte Herr Prof. Dr. Hildebrandt fest, dass die Prüfung „aller Umstände des Einzelfalls“, der „Wechselbeziehungen“ sowie der Kennzeichnungskraft (außer im Falle von Marken, die Fachkreise betreffen) in aller Regel nicht den Problemerkern der Verwechslungsprüfung darstellen. Auch die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sei in den seltensten Fällen problematisch. Insbesondere bei der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit treten regelmäßig Paarungen aus Waren

und Dienstleistungen einander gegenüber, die bereits Gegenstand voriger Entscheidungen waren. Dies sei im Zusammenhang mit der Zeichenähnlichkeit naturgemäß anders, da sich insoweit regelmäßig völlig neue und individuelle Zeichenkonstellationen gegenüberstünden.

##### II. Problematische Prüfungspunkte der Verwechslungsgefahr: Feststellung der Zeichenähnlichkeit

Da folglich die Feststellung der Zeichenähnlichkeit in aller Regel den Problemschwerpunkt der Verwechslungsgefahr darstellt, bildete sie den wesentlichen Kern des Vortrages. Dabei wurde zwischen „Variationsfällen“, in denen ein Zeichen abgewandelt wird, und „Kombinationsfällen“, in denen ein Zeichen (bestandteil) durch ein anderes Zeichen aufgenommen oder übernommen wird, differenziert.

##### 1. Umfassende Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls

Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sind alle Umstände des Einzelfalls umfassend zu berücksichtigen. Ein relevantes Beispiel für die Relevanz der Beurteilung „aller Umstände des Einzelfalls“ stellt dabei die Specsavers-Entscheidung des EuGH dar (EuGH, Urt. v. 18.7.2013, C-252/12 – Specsavers International Healthcare Ltd u.a./Asda Stores Ltd). In dieser Konstellation kollidierte ein in grüner Farbe benutztes Zeichen der britischen Asda Stores mit einer schwarz/weiß eingetragenen Marke von Specsavers, welche jedoch regelmäßig in grüner Farbe benutzt wurde. In diesem Zusammenhang stellte der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens klar, dass die Farben im Rahmen der „umfassenden Berücksichtigung“ aller Einzelumstände bei der Verwechslungsgefahr von Bedeutung sind, wenn eine s/w-Marke vielfach in einer bestimmten Farbe benutzt wurde. Darüber hinaus – und dies sei laut dem Vortragenden in Deutschland kaum rezipiert worden – entschied der EuGH jedoch, dass es auch von Bedeutung ist, wenn der einer Verletzung Beschuldigte von einem erheblichen Teil des Publikums selbst mit einer bestimmten Farbe in Verbindung gebracht werde. So war im Specsavers-Fall zu berücksichtigen, dass die Asda Stores allgemein komplett in grün gehalten waren. Daraus folgt nach Ansicht von Herrn Prof. Dr. Hildebrandt, dass eigentlich eine starke Berücksichtigung tatsächlicher Umstände erforderlich wäre. In Deutschland finde diese Berücksichtigung jedoch faktisch kaum statt, weshalb die Berücksichtigung „aller Umstände des Einzelfalls“ selten eine entscheidende „Stellschraube“ darstelle.

##### 2. Beurteilung der unterschiedlichen Wahrnehmungsrichtungen (Fälle der „Variation“ und Abwandlung von Zeichen)

###### a) Klangliche Zeichenähnlichkeit

Ähnlich unproblematisch sei regelmäßig die klangliche Zeichenähnlichkeit. Zwar sei im Zusammenhang mit Unionsmarken stets zu prüfen, inwieweit Wortbestandteile in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgesprochen werden (illustriert am Beispiel der Entscheidung INTESA/INTEA des EuG: EuG, Urt. v. 13.4.2005, T-353/02 – INTESA/INTEA). Die Prüfung führe jedoch zu vorhersehbaren Ergebnissen, zumal eine in Deutschland (als relevantem Kollisionsmarkt)

festgestellte Ähnlichkeit für die Annahme einer klanglichen Ähnlichkeit insgesamt ausreiche.

#### b) Bildliche Zeichenähnlichkeit

Hochproblematisch ist demgegenüber die bildliche Zeichenähnlichkeit. Anhand einiger EuG-Entscheidungen verdeutlichte Herr Prof. Dr. Hildebrandt, dass die Frage der Bedeutung von Bildelementen bei grafisch gestalteten Wortbestandteilen in der Rechtsprechung in einigen Fällen eher kontraintuitiv entschieden werde und so teils an eine gewisse Beliebigkeit heranrage. Eine nachvollziehbar begründete Systematik bei der Feststellung der bildlichen Ähnlichkeit sei nicht erkennbar. Insoweit bestünden folglich große Unwägbarkeiten, die eine Prognose stark erschweren. (Unter den vorgestellten Entscheidungen waren: EuG, Ur. v. 13.6.2007, T-167/05 – FENJAL/FENNEL; EuG, Ur. v. 26.6.2008, T-79/07 – POLAR/POLARIS; EuG, Ur. v. 15.1.2003, T-99/01 – Mystery/Mixery; EuG, Ur. v. 5.10.2005, T-423/04 – BK RODS/BKR; EuG, Ur. v. 16.5.2007, T-137/05 – la PERLA/NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC; EuG, Ur. v. 8.12.2005, T-29/04 – CRISTAL/CRISTAL CASTELL-BLANCH, i.E. bestätigt durch EuGH, Ur. v. 24.4.2007, C-131/06 – Castellblanch/HABM; EuG, Ur. v. 4.5.2005, T-359/02 – Star TV.)

Ein systematisch grundsätzlich nachvollziehbarer Begründungsansatz sei jedoch insoweit erkennbar, als die Rechtsprechung in einzelnen Entscheidungen berücksichtigt, wie häufig eine bestimmte Gestaltung im Markt auftrete. So hatte der BGH bei der Räucherkatenteilung berücksichtigt, dass die Abbildung von Fischerhütten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Fischprodukten üblich sei, weshalb es besonders auf die Details der Darstellungen ankomme (BGH, Ur. v. 16.12.2004, I ZR 177/02 – Räucherkatenteilung). Mit derselben Stoßrichtung wurde in der Entscheidung La Española des EuG/EuGH berücksichtigt, dass die Darstellung einer Frau in einem Olivenhain bei Olivenölfflaschen im maßgeblichen Markt einmalig sei, sodass es auf Details nicht ankomme (EuG, Ur. v. 12.9.2007, T-363/04 – Carbonell/La Española; bestätigt durch EuGH, Ur. v. 3.9.2009, C-498/07 P – Aceites del Sur-Coosur/Koipe).

Von diesem Ansatz abgesehen sei jedoch die bildliche Ähnlichkeit regelmäßig kaum vorhersehbar.

#### c) Begriffliche Zeichenähnlichkeit

Die begriffliche Zeichenähnlichkeit sei dagegen seltener ernsthaft problematisch. Zwar wurde in der Schlüssel-Entscheidung des BGH eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen der Wortmarke „Schlüssel“ und einer Wort-/Bild-Marke mit stilisiertem Schlüssel in einem Wappen angenommen (BGH, Ur. v. 18.03.1999, I ZR 24/96 – Schlüssel); dies nach Auffassung des Vortragenden jedoch zu Unrecht, da „Schlüssel“ nicht die „erschöpfende, naheliegende und ungezwungene Benennung“ des Bildes des Schlüssels in einem Wappen sei. In der Fallgestaltung der Goldbären-Entscheidung des BGH, in der sich die „Goldbären“ von Haribo und ein Gold folierter Schokoladenbär von Lindt gegenüberstanden, sei dies tendenziell anders, da sich in Gold folierte Schokoladenbären wohl naheliegend auch als „Goldbären“ begrifflich fassen lassen (s. BGH, Ur. v. 23.9.2015, I ZR 105/14 – Goldbären).

Im Übrigen sei die begriffliche Ähnlichkeit jedenfalls regelmäßig unproblematisch. In Deutschland werde sie in der weit überwiegenden Zahl der Fälle verneint, wohingegen sie in Alicante in der Tendenz öfter bejaht werde. Trotz dieser Diskrepanz seien die Entscheidungen indes – bis auf Ausnahmefälle – insgesamt gut prognostizierbar.

#### d) Gewichtung der einzelnen Wahrnehmungsrichtungen

Für die Frage, welches Gewicht den einzelnen Wahrnehmungsrichtungen letztlich für die umfassende Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zukommt, lasse sich deutlich erkennen, dass die bildliche Ähnlichkeit eine weit überragende Bedeutung erlangt habe. Die klangliche Ähnlichkeit sei demgegenüber nach Rechtsprechung des BGH sowie des EuG im Wesentlichen nur noch bei mündlichen Empfehlungen sowie bei Getränken relevant, welcher beispielsweise in Restaurants oder Kneipen in der Regel mündlich bestellt werden.

#### e) Neutralisierung von Ähnlichkeiten

Die Neutralisierung von Ähnlichkeiten, die vor allem dann in Betracht kommt, wenn eine Ähnlichkeit in nur einer oder zwei Wahrnehmungsrichtungen sowie Unterschiede in einer anderen Wahrnehmungsrichtung bestehen, ist grundsätzlich selten problematisch. Relevant seien insoweit vor allem die Fälle, in denen Unterschiede im Bedeutungsgehalt bestünden, weil mindestens eines der kollidierenden Zeichen einen eindeutig bestimmbareren Bedeutungsgehalt aufweise. Die durch den BGH insoweit getroffene combit-Commit-Entscheidung, nach der „(to) commit“ keinen eindeutig identifizierbaren Bedeutungsgehalt aufweise (BGH, Ur. v. 12.7.2018, I ZR 74/17 – combit/Commit), ist nach Ansicht von Herrn Prof. Dr. Hildebrandt ein verfehlt ausgefallener Ausreißer, der einen zu strengen Maßstab anlege. Die praktischen Auswirkungen dieser Entscheidung seien jedoch wohl begrenzt.

#### f) Zusammenfassung: „Baustellen“ bei Variationsfällen

Als Zwischenfazit hielt Herr Prof. Dr. Hildebrandt fest, dass – abgesehen von einzelnen Problemkreisen, etwa im Zusammenhang mit der Neutralisierung, der Gewichtung der Wahrnehmungsrichtungen, der begrifflichen Ähnlichkeit und einzelnen Diskrepanzen zwischen der deutschen und europäischen Spruchpraxis – die wesentlichen, schwer beherrschbaren Unwägbarkeiten vor allem in der Feststellung der bildlichen Ähnlichkeit auftreten.

### 3. Komplexe Zeichen (Fälle der „Kombination“ von Zeichen)

#### a) Gesamteindruck – Möglichkeit der Zergliederung von Zeichen

Bei (potenziell) mehrgliedrigen Zeichen stellt sich grundsätzlich die Frage, inwieweit diese zu Zwecken der Verwechslungsprüfung in ihre Einzelbestandteile zergliedert werden dürfen. In der Spruchpraxis des EuG sei insoweit eine stark zergliedernde Betrachtung gängig (so zergliedert das EuG etwa entlang Leerzeichen und Bindestrichen, bei unterschiedlichen Schriftarten, Absätzen, etc.). Eine Zergliederung werde insbesondere nur

dann nicht vorgenommen, wenn hierdurch die Bedeutung der Marke verändert werde. Als Beispiel für diesen Fall führte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die Entscheidung GALA/Galáxia an (EuG, Urt. v. 22.6.2004, T-66/03 – GALA/Galáxia). Nachdem nunmehr auch der BGH entgegen seiner früheren Spruchpraxis eine Zergliederung vornehme, ergäben sich keine Divergenzen zwischen der deutschen und der europäischen Praxis.

## b) Unterscheidungskräftige und dominierende Zeichenelemente

Bei der umfassenden Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es besonders auf die unterscheidungskräftigen und dominierenden Zeichenelemente an. Dabei sei in einem ersten Schritt zu prüfen, welche Eigenschaften das jeweilige Zeichen aufweist und sodann in einem zweiten Schritt, welches relative Gewicht den Zeichenelementen zukommt.

### aa) Eigenschaften des Zeichenelements

#### (1) Fantasiebezeichnungen

Inwieweit der Verkehr ein Zeichen als Fantasiezeichen auffasse, sei in aller Regel nicht schwierig zu bestimmen. Es komme insoweit auf das Verständnis der jeweils relevanten einheimischen Verkehrskreise an. So stelle sich etwa die Bezeichnung „MATRATZEN“ in „MATRATZEN markt CONCORD“ für einen spanischen Verbraucher nach einer entsprechenden EuG-Entscheidung als Fantasieelement dar (EuG, Urt. v. 23.10.2002, T-6/01 – Matratzen/Matratzen Markt Concord). Soweit folglich die relevanten Verkehrskreise bekannt seien, bereite die Bestimmung aus Sicht des Vortragenden regelmäßig keine Probleme.

#### (2) Schwache Zeichenelemente und Bildelemente

Große Schwierigkeiten bestehen hingegen bei der Bestimmung der „schwachen“ Zeichenelemente. So sei es oft problematisch zu bestimmen, ob und weshalb bestimmte Elemente eines Zeichens schwach sind. Insoweit kommen etwa die (oft unterstellte) Aufmerksamkeit des Verkehrs auf die Wortelemente, die Üblichkeit der Zeichenelemente oder deren Größe in Relation zum gesamten Zeichen oder auch Anspielungen an beschreibende Begriffe in Betracht. Insbesondere der bloßen Größe von Bildelementen werde durch das EUIPO (anders als in Deutschland) eine große Bedeutung beigemessen; große Bildelemente seien in Alicante regelmäßig schon wegen ihrer Größe prägend. Die Beurteilung im Zusammenhang mit Bildelementen sei in aller Regel unkalkulierbar. Dies wurde an der Entscheidung kipling/ANOKHI des EuG verdeutlicht, in der eine bildliche Zeichenähnlichkeit angenommen worden war (EuG, Urt. v. 16.10.2018, T-548/17 – kipling/ANOKHI).

Ein Beispiel für schwache Elemente liegt ferner in Fällen, in denen Zeichenelemente durch den Verkehr eher als Produktgestaltung, denn als Marke aufgefasst werden. Dies liege ggf. in Fällen bestimmter Etikett-Gestaltungen vor (als Beispiel führte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die Entscheidung GALLECS/GALLO an: EuG, Urt. v. 11.6.2009, T-151/08 – GALLECS/GALLO).

## (3) Prägung einer Marke durch intensiv benutzte Zeichenelemente

Nach Auffassung des BGH seien intensiv benutzte Zeichenelemente prägend, da der Verkehr dieses Element wiedererkenne (s. BGH, 13.3.2003, I ZR 122/00 – City Plus; BGH, Urt. v. 11.5.2006, I ZB 28/04 – Malteserkreuz I; BGH, Urt. v. 26.10.2006, I ZR 37/04 – Goldhase). Dies sei selbst dann der Fall, wenn der Zeichenbestandteil selbst schutzlos sei (bspw. war in der Konstellation „CityPlus“ gegen „D2-BestCityPlus“ bei Telekommunikationsmarken der Bestandteil „City Plus“ durch die Telekom intensiv benutzt worden und daher trotz der Schutzunfähigkeit prägend). Eine insoweit abweichende Entscheidung des EuGH, in der trotz erhöhter Kennzeichnungskraft des Zeichenbestandteils „CK“ keine Verwechslungsgefahr bei dem Zeichen „CK CREACIONES KENNYA“ angenommen wurde (EuGH, Urt. v. 2.9.2010, C-254/09 P – Calvin Klein, zur Vorinstanz: EuG, Urt. v. 7.5.2009, T-185/07 – CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein), sei aus mehreren (auch: tatsächlichen) Gründen ein Ausreißer. Im Übrigen folge aber auch der EuGH in Tendenzen einer ähnlichen Linie wie der BGH, was in der Entscheidung Muñoz Arraiza zu der Kollisionskonstellation „RIOJA/RIOJAVINA“ zum Ausdruck komme (EuGH, Urt. v. 24.3.2011, C-388/10 P – Muñoz Arraiza, zur Vorinstanz: EuG, Urt. v. 9.6.2010, T-138/09 – RIOJA/RIOJAVINA).

### bb) Relatives Gewicht des Zeichenelements

#### (1) Prägung einer Marke durch ausschließlich schutzlose oder schwache Elemente

Die große Beschwerdekammer des EUIPO (damals noch HABM) hat in der Entscheidung ULTIMATE NUTRITION/ULTIMATE GREENS vertreten, dass eine Verwechslungsgefahr nicht durch schutzunfähige Elemente begründet werden kann (s. Große Beschwerdekammer des HABM, Entsch. v. 18.9.2013, R-1462/2012-G – ULTIMATE NUTRITION/ULTIMATE GREENS). Diese Auffassung findet sich auch im Konvergenzprogramm 5 des European Union Intellectual Property Network (EUIPN, [Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zu relativen Eintragungshindernissen – Verwechslungsgefahr](#), 2.10.2014). Davon abweichend hat der EuGH jedoch die Auffassung vertreten, dass auch schutzunfähige Zeichenbestandteile ein Zeichen (mit)prägen können (EuGH, Urt. v. 19.3.2015, C-182/14 P – MEGA Brands International). Dies kritisierte Herr Prof. Dr. Hildebrandt scharf und wies auf das hierdurch entstehende Spannungsverhältnis zu den absoluten Schutzhindernissen nach Art. 7 Abs. 1 UMV/§ 8 Abs. 2 MarkenG hin, nach denen diese Bestandteile isoliert nicht eintragungsfähig wären. Den Abschluss dieses Problemkreises bildete sodann die besonders bedenkliche Ausreißer-Entscheidung France/France.com des EuG (EuG, Urt. v. 26.6.2018, T-71/17 – France/France.com).

#### (2) Vorliegen mehrerer gleich starker Elemente

Sehr große Probleme bereiten auch Fälle, in denen alle Zeichenelemente gleich stark/schwach sind. In der insoweit lange maßgeblichen Entscheidung MOU/KIAP MOU des EuG, in der es um Spezialprodukte ging, bei denen ein geteiltes Verkehrsverständnis bestand (ein Teil verstand die Wortbedeutung von Kiap Mou, der



andere hingegen nicht, weshalb für diesen zwei Fantasiebezeichnungen sich gegenüberstanden), entschied das Gericht, dass im Falle gleich starker Elemente alle Teile „gleich dominant“ seien (EuG, Urt. v. 25.11.2003, T-286/02 – MOU/KIAP MOU). Auch dies kritisierte Herr Prof. Dr. Hildebrandt scharf und wies auf die bedeutenden praktischen Prognose-Schwierigkeiten über den Ausgang von Entscheidungen über gleich starke Elemente hin. Überdies sei die Rechtslage durch den EuGH eigentlich abweichend geklärt worden, da dieser seit der Shaker-Entscheidung bereits wiederholt entschieden habe, dass eine Prägung nur dann angenommen werden kann, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen seien (EuGH, Urt. v. 12.6.2007, C-334/05 P – HABM/Shaker). Gleichwohl sei die Entscheidungspraxis des EUIPO und des EuG noch immer von der in MOU/KIAP MOU zum Ausdruck gekommenen Linie geprägt. Aus diesem Grund sei der Ausgang von Entscheidungen in Fällen gleich starker Elemente hochgradig ungewiss.

### (3) Namen

Auch Fallkonstellationen, die Namensmarken aus einer Kombination aus Vor- und Nachnamen betreffen, bereiten trotz klarer EuGH-Rechtsprechung weiterhin Probleme. Der EuGH hatte insoweit entschieden, dass der Nachname „Becker“ in der Namensmarke „Barbara Becker“ nicht ohne Weiteres eine selbstständig kennzeichnende Stellung habe und daher mit einer älteren Marke „BECKER“ bzw. „BECKER ONLINE PRO“ nicht kollidiert (EuGH, Urt. v. 24.6.2010, C-51/09 P – Barbara Becker/HABM). Gleichwohl sei bei vielen Fällen vor dem EUIPO und dem EuG weiterhin unklar, wie letzten Endes entschieden werde. Besonders problematisch seien Fallgestaltungen, in denen Damen- und Herren-Serien mit Markennamen aus Vornamen und Nachnamen einander gegenüberstehen. Selbst bei deutlichen Unterschieden im Vornamen sei nicht immer klar, ob eine Verwechslungsgefahr angenommen oder abgelehnt werde.

### (4) Serienzeichen

Serienzeichen waren aufgrund einiger Entscheidungen des BGH lange Zeit problematisch. In der BIG-Entscheidung war der BGH noch der Auffassung, dass für die Annahme eines Serienzeichens ausreichend sei, dass geltend gemacht werde, dass der jeweilige Bestandteil vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie gesehen werde – unabhängig davon, ob es tatsächlich als Serienzeichen einer Zeichenserie benutzt werde (BGH, Urt. v. 25.11.2001, I ZR 111/19 – BIG). Diese Auffassung habe sich jedoch – nach Ansicht von Herrn Prof. Dr. Hildebrandt: glücklicherweise – nicht durchgesetzt. Der EuGH hatte in seiner Entscheidung II Ponte Finanziaria klargestellt, dass die älteren Marken einer Markenserie auf dem Markt durch Benutzung tatsächlich präsent sein müssen, um eine Verwechslungsgefahr in einem Serienzeichen annehmen zu können (EuGH, Urt. v. 13.9.2007, C-234/06 – II Ponte Finanziaria/HABM). Aus diesem Grund bereiten Serienzeichen in der Praxis keine größeren Probleme mehr.

### cc) Ausnahme: Selbstständig kennzeichnende Stellung eines Elements

Abschließend beleuchtete Herr Prof. Dr. Hildebrandt zwei bislang noch umstrittene Problemkonstellationen.

### (1) Veränderung des übereinstimmenden Bestandteils

Weithin offen ist, ob eine selbstständig kennzeichnende Stellung eines Zeichenbestandteils auch dann angenommen werden kann, wenn dieser nicht in identischer, sondern variiert Form übernommen wird (s. bejahend EuG, Urt. v. 18.9.2014, T-90/13 – Herdade de S. Tiago II; BGH, Urt. v. 11.5.2006, I ZB 28/04 – Malteserkreuz I). Insoweit liege ein Problem vor, welches jedoch in der Praxis vergleichsweise eher selten auftrete.

### (2) Umgekehrte Prioritätslage

Umstritten sei auch die Behandlung der Fälle, in denen eine umgekehrte Prioritätslage vorliege. Als Beispiel nannte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die vor dem EuG verhandelte Kollisionskonstellation zwischen der prioritätsälteren Marke BLU DE SAN MIGUEL und B'lue (EuG, Urt. v. 28.4.2016, T-803/14 – BLU DE SAN MIGUEL/B'lue). Da nicht B'lue die ältere Marke ist, sondern BLU DE SAN MIGUEL, sei eigentlich gerade nicht die von der THOMSON LIFE-Doktrin erfasste Kollisionslage betroffen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005, C-120/04 – THOMSON LIFE). Die Lauterkeitserwägungen der THOMSON LIFE-Doktrin (insbesondere hinsichtlich der Usurpation der älteren Marke) seien für diese Fälle jedoch nicht passend. Wie diese Fälle also zu lösen seien, sei bislang noch ungeklärt. Das EuG hatte die Zeichenähnlichkeit in diesem Fall – ohne jedoch auf eine selbstständig kennzeichnende Stellung zu rekurrieren – bejaht. Auf eine selbstständig kennzeichnende Stellung hatte hingegen das HABM bei einer älteren Marke Monkey Puzzle gegen Puzzle rekurriert (HABM, Entsch. v. 5.6.2007, R-911/2006-2 – Monkey Puzzle/Puzzle). Es könne jedoch auch erwogen werden, dass die Zeichenähnlichkeit grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Prioritätslage zu prüfen sei, zumal der Verkehr die Prioritätslage regelmäßig nicht kenne. Aufgrund dieser offenen Streitfrage handele es sich in jedem Fall um ein schwierig zu lösendes, praktisches Problem.

### C. Zusammenfassung

Herr Prof. Dr. Hildebrandt resümierte abschließend, dass die wesentlichen „Baustellen“ der Verwechslungsgefahr vor allem 1. bei der Feststellung der bildlichen Ähnlichkeit bei der Zeichenähnlichkeit, 2. bei der Beurteilung, inwieweit Bildelemente unterscheidungskräftige und dominierende Elemente in mehrgliedrigen Zeichen darstellen, 3. bei der Prägung durch ausschließlich schutzunfähige/schwache Zeichen, 4. bei dem Auftreten gleich starker Elemente sowie 5. bei Namensmarken bestehen. In diesen Fällen seien Prognosen auch bei detaillierter Kenntnis der Spruchpraxis der Gerichte kaum möglich.

Der Vortrag schloss mit einer ausführlichen Betrachtung der möglichen Gründe für die uneinheitliche Entscheidungspraxis, wobei Herr Prof. Dr. Hildebrandt besonders auf die Einflüsse sachfremder Erwägungen durch psychologische Faktoren und gedankliche Vereinfachungen einging.

## Aktuelles

### Allgemeines

#### 1. Neue Präsidentin des DPMA

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) bekommt eine neue Präsidentin. Am 30. Januar 2023 verabschiedete Bundesjustizminister Marco Buschmann die bisherige Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer und begrüßte ihre Nachfolgerin Eva Schewior. Die neue Präsidentin wird ab dem 1. Februar ihre Amtszeit antreten.

Buschmann lobte Rudloff-Schäffer für ihre 14-jährige Arbeit am DPMA. Sie habe sich für den Patent- und Markenschutz, das DPMA und um seine Mitarbeiter verdient gemacht. Schewior wurde als ausgezeichnete Nachfolgerin beschrieben, die durch ihre Leidenschaft, Begeisterung und fachliche Kompetenz hervorragend geeignet sei, die Präsidentschaft des DPMA auszufüllen.

Während ihrer Amtszeit als Präsidentin des DPMA trieb Rudloff-Schäffer die Digitalisierung der Behörde massiv voran, was zu einer Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit beitrug. Schewior war seit 1994 im Bundesministerium der Justiz tätig und hat bereits als Referatsleiterin mit Zuständigkeit für die Verwaltungsangelegenheiten des DPMA, des Bundespatentgerichts und der Europäischen Patentorganisation gearbeitet.

Quelle: [DPMA](#)

### Markenrecht

#### 2. Audi gewinnt Markenstreit gegen Nio

In einem Streit um die Fahrzeugbezeichnungen „es 6“ und „es 8“ hat der Automobilhersteller Nio vor dem Landgericht München I gegen Audi verloren. Das Gericht erkannte eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen zwischen den Nio-Bezeichnungen „es6“ und „es8“ mit den von Audi eingetragenen Marken „S 6“ und „S 8“. Die angegriffenen Gestaltungen wichen zwar durch den zusätzlichen Buchstaben „e“ von den Audi-Marken schriftbildlich und klanglich merklich ab, doch sichere er keine hinreichende Unterscheidung. Aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und der Warenidentität sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr daher gegeben. Berücksichtigt wurde insoweit insbesondere, dass der Buchstabe „E“ in Verbindung mit Produkten aktuell als Abkürzung für die „Elektro“ oder „elektronisch“ allgegenwärtig sei; dies insbesondere auch bei „E-Autos“. Es sei daher davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der relevanten Verkehrskreise das „E“ als beschreibenden Hinweis für den Motortyp wahrnehme. Es bestehe daher die Gefahr der Verwechslung durch Inverbindungbringen, die über eine reine Assoziation hinausgehe.

Quelle: [Pressemitteilung des LG München I](#)

#### 3. Hermès gewinnt Markenrechtsstreit um „Meta-Birkins“ NFTs

Der im Dezember 2021 begonnene Rechtsstreit um etwa 100 „Meta Birkins“ NFTs (bei diesen handelt es sich um in Fell gehüllte Versionen der bekannten BIRKIN-Handtaschen, die in NFTs „gemintet“ wurden, s. hierzu bereits [CIPReport 1/2022, S. 1 Nr. 1](#)) zwischen Hermès und Mason Rothschild, dem Ersteller der NFTs, ist im Februar 2023 durch eine neunköpfige Federal Jury in New York City zu Gunsten von Hermès entschieden worden. Sie sprach Hermès Schadensersatz in Höhe von etwa USD 133.000 zu und verurteilte Rothschild wegen Markenrechtsverletzung, -verwässerung („dilution“) sowie Cybersquatting (wegen der Benutzung der Domain metabirkins.com). Insbesondere sei die Aktion von Mason Rothschild nicht durch das Recht auf freie Rede nach dem First Amendment geschützt.

Quelle: [thefashionlaw.com](#) (Vgl. zu urheberrechtlichen Problemen mit NFTs auch [CIPReport 3/2021, S. 66 ff.](#)).

#### 4. Telefónica verliert gegen Telekom vor OLG Hamburg

Die spanische Telefónica hat in einem Markenrechtsstreit gegen die Deutsche Telekom vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verloren. Der Rechtsstreit betraf ein Rebranding der Telefónica, die unter anderem ein mit fünf blauen Punkten stilisiertes „T“-Logo benutzt und auch als Unionsmarken eingetragen hatte. Gegenstand des Verfahrens waren jedoch eine ganze Reihe verschiedener Zeichen. Die Telekom sah in der Benutzung – ebenso, wie letztlich auch das Oberlandesgericht – eine Verwechslungsgefahr, da die Telekom ebenfalls über mehrere Marken mit „T“-Logos verfüge und auch benutze. Nach Auffassung des OLG Hamburg bestehe insoweit „eine (mindestens geringe) Zeichenähnlichkeit und keine absolute Zeichenunähnlichkeit“, in klanglicher und begrifflicher Hinsicht bestehe eine „hochgradige“ Ähnlichkeit bis Identität. Überdies kam das OLG Hamburg zu dem Schluss, dass es sich bei der Telekom-„T“-Marke um eine bekannte Marke i.S.d. Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV / § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handele, deren Wertschätzung und Unterscheidungskraft unlauter ausgenutzt werde. Telefónica begeben sich in die Sogwirkung der Telekom-„T“-Marke. Die beantragten Unterlassungsansprüche wurden der Telekom daher zugesprochen.



Quelle: [OLG Hamburg, Urt. v. 29.09.2022, 5 U 91/21](#)

### Patentrecht

#### 5. Intel einigt sich mit VLSI

Intel und VLSI Technology haben ihre laufenden Patentstreitigkeiten beigelegt. Gemeinsam wurde erklärt, das Verfahren einzustellen und alle Streitigkeiten über die Nutzung der genannten Patente durch Intel beizulegen. VLSI verzichtet dabei scheinbar auf die beantragten Lizenzgebühren in Höhe von 4 Mrd. US-Dollar und auf eine Möglichkeit das Verfahren wiederaufzunehmen.

Im Streit standen Patente zur sicheren Kommunikation, Energieoptimierung und -zufuhr sowie zur Flip-Chip-Montage.

Quellen: [heise.de](https://www.heise.de); [golem.de](https://www.golem.de)

## 6. Apple und Ericsson schließen Lizenzvereinbarung

Apple und Ericsson haben beschlossen, ihren Patentstreit beizulegen. Die beiden Unternehmen haben eine Vereinbarung getroffen, die die Nutzung von Patenten von Ericsson durch Apple regelt. Ericsson erhält dafür eine Lizenzgebühr von Apple. Das Abkommen betrifft Patente, die für Mobilfunkstandards erforderlich sind. Beide Unternehmen haben beschlossen, ihre juristischen Auseinandersetzungen beizulegen und ihre Zusammenarbeit fortzusetzen.

Quellen: [heise.de](https://www.heise.de); [it-times.de](https://www.it-times.de)

## 7. Boston Dynamics verklagt Ghost Robotics wegen Patentrechtsverletzungen

Boston Dynamics hat Ghost Robotics wegen Patentrechtsverletzungen bei deren Roboterhunden Vision 60 und Spirit 40 verklagt. Boston Dynamics, Teil der Hyundai Motor Group, besitzt sieben Patente, die sie bei Ghost Robotics verletzt sieht. In der Klageschrift beschreibt Boston Dynamics genau, wie Ghost Robotics gegen die Patente verstoßen haben soll. Das Unternehmen geht davon aus, dass Ghost Robotics wissentlich gegen die Patente verstoßen hat. Boston Dynamics fordert Schadenersatz inklusive Zinsen und ein Ende der Vermarktung der betroffenen Roboter. Die Klage folgt auf zwei erfolglose Unterlassungserklärungen an Ghost Robotics.

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

## Urheberrecht

### 8. Gemeinfreie Werke im Jahr 2023

Das Urheberrecht erlischt gemäß § 64 UrhG in Deutschland siebenzig Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Werke aller Werkschaffenden, die im Jahr 1952 gestorben sind, werden ab dem 01. Januar 2023 automatisch gemeinfrei. In den USA erlischt das Urheberrecht an Werken mit Ablauf einer 95-jährigen Schutzfrist nach der erstmaligen Veröffentlichung. Besondere Aufmerksamkeit erfahren die Comicfiguren Mickey Mouse und Minnie Mouse des Disney-Konzerns, die am 1. Januar 2024 gemeinfrei werden.

### 9. KI und Urheberrecht

Die Europäische Union und die USA haben am 27. Januar eine [Verwaltungsvereinbarung zur stärkeren Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz](#) unterzeichnet. Ziel der globalen Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung und Forschung voranzutreiben. Dabei wurden fünf Schwerpunktbereiche festgelegt, in denen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz besondere gesellschaftliche Vorteile bieten kann. Die vorgesehenen Bereiche sind das Gesundheitswesen, Vorhersagen zu Extremwetterereignissen und zum Klimawandel, effizientere Reaktionsmöglichkeiten in Katastrophen und Stromnetze verbessern.

Ein immer häufiger thematisiertes Problem, die urheberrechtliche Dimension, wurde jedoch (noch) nicht als Schwerpunkt der globalen Zusammenarbeit festgelegt. KI-Systeme wie ChatGPT oder Stable Diffusion werden mit Millionen von Daten, Bildern und Texten trainiert, die mittels des Data-Mining aufgesucht werden. Dabei ist die Art der Datennutzung also solche aus urheberrechtlicher Sicht problematisch, aber auch die Kreationen verschiedenster KI-Programme stehen vor urheberrechtlichen Herausforderungen. Eine neue Studie ([Extracting Training Data from Diffusion Models](#)) der Alphabet-Töchter Google und DeepMind und der University of California, der ETH Zürich und der Princeton University belegt, dass Bildgeneratoren häufig urheberrechtlich geschützte Inhalte kreieren und es zudem möglich sei, exakte detailgetreue Kopien urheberrechtlicher Werke erstellen zu lassen. In dieser Studie wurden die Bildgeneratoren Stable Diffusion und Imagen analysiert. Mit der Studie wurde erstmals belegt, dass es möglich ist, die Prozesse einer KI so zu rekonstruieren, um herauszufinden, ob KI-Programme urheberrechtliche Werke kopiert haben. Die Erkenntnisse könnten vor allem den Rechteinhabern von großem Nutzen sein, indem sie nachweisen könnten, dass ihre Werke ohne Genehmigung verwendet wurden. Global aber auch aus europäischer Sicht ist die Rechtslage derzeit kompliziert. Durch die jüngste Urheberrechtsnovelle wurden beispielsweise Schranken für das Text- und Data-Mining geschaffen. Dabei wird die aktuell bestehende Opt-out Klausel für Kreative von verschiedenen Verbänden, wie etwa dem Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA), als [nicht ausreichend empfunden](#). Bisher gebe es keine Begrenzung des Text- und Data-Mining auf nicht kommerzielle Forschung. Hinter dieser Forderung steht der Gedanke, dass der, im deutschen Recht in § 44b Abs. 3 S. 2 UrhG verankerte, „maschinenlesbare Nutzungsvorbehalt“ für kommerzielle Forschung in der Praxis kaum ausgeübt wird. Dafür müsste jedoch das aktuell bestehende Regel-Ausnahme-Verhältnis des Text- und Data-Mining umgekehrt werden, sodass aus der Opt-out Klausel das Regelverhältnis geschaffen wird. In den USA gibt es bisweilen die Bestrebungen einiger Unternehmen, ihre KI-Modelle auf das Nutzen von Quellenangaben zu trainieren. OpenAI beispielsweise stellte hierzu 1000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein, um ChatGPT den Umgang von Quellen anzutrainieren. Dabei ist die Rechtslage des Text- und Data-Minings in den USA und unter anderem Großbritannien ungeklärt. Gegen das britische Unternehmen Stability AI, Inhaberin der Software Stable Diffusion, läuft aktuell in beiden Ländern ein [Gerichtsverfahren](#). Am United States Northern District of California sind zudem [weitere Klagen](#) gegen Stability AI, Midjourney und der Künstlerplattform DeviantArt anhängig. Dabei sind die Probleme eng miteinander verbunden. Durch das Antrainieren der künstlichen Intelligenz mit urheberrechtlichen Werken, werden jene Werke immer häufiger schlicht kopiert. Dadurch stellt sich nicht nur die Frage nach den Bild- und Verwertungsrechten, mit denen die KI trainiert wurde, sondern zeitgleich auch die äußerst problematische Frage, wem die (Urheber-) Rechte an den generierten Bildern zustehen.

Diese Probleme existieren freilich nicht nur im Bereich der Lichtbildwerke und Lichtbildern, sondern erstrecken

sich über alle digital verfügbaren Werke. Auch hier sehen Presseverlage einen Anwendungsbereich ihres Leistungsschutzrechte. Wer durch den Einsatz von KI-Software wie ChatGPT mittels Suchmaschinen die Verlagsangebote für eigene Zwecke verwerten und sodann eigene Inhalte erschaffen würde, soll, [so der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger \(BDZV\) und der Medienverband der freien Presse \(MVFP\)](#), für die Nutzung der Presseerzeugnisse eine Lizenzgebühr zahlen.

Quellen: [heise.de](#) (Verwaltungsvereinbarungsunterzeichnung); [theverge.com](#) (zum Gerichtsverfahren Getty Images/Stable AI); [prnewswire.com](#) (zu den weiteren anhängigen Klagen); [tagesspiegel.de](#) (zur Pressemitteilung der Presseverleger)

#### **10. Vertragsverletzungsverfahren gegen sechs Mitgliedstaaten**

Die EU-Kommission hat gegen sechs Mitgliedsstaaten ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH erhoben. Bulgarien, Dänemark, Finnland, Lettland, Polen und Portugal haben DSM-Richtlinie von 2019 noch immer nicht umgesetzt. Außerdem sollen diese Länder – mit Ausnahme von Dänemark – bislang auch nicht die parallele Online-SatCab-Richtlinie umgesetzt haben. Dazu will die EU-Kommission in separaten Verfahren vor dem EuGH Klage erheben.

Quellen: [urheber.info](#); [euractiv.com](#)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### OLG

**11. Wettbewerbs-, marken- und gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtliche Ansprüche wegen vermeintlicher Nachahmung von Fruchtsaftflaschen; § 4 Nr. 3a UWG, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Artt. 10, 19 GGV**

[OLG Hamburg, Urt. v. 31.08.2022, 5 U 60/22](#)

Vorinstanz: [LG Hamburg, Urt. v. 13.01.2022, 312 O 294/21](#)

Vorinstanz: [LG Hamburg, Urt. v. 18.11.2021, 312 O 294/21](#)



Dreidimensionale Marke (links) und Gemeinschaftsgeschmacksmuster (rechts) der Antragstellerinnen



Produkte der Antragsgegnerinnen

#### Leitsätze

1. Das Gericht hat die wettbewerbliche Eigenart eines Musters festzustellen und ist dabei an die Merkmalsanalysen der Parteien nicht gebunden. (amtl.)
2. Eine abweichende Herstellerkennzeichnung ist im Rahmen des § 4 Nr. 3 UWG erst recht zur Abgrenzung geeignet, wenn bereits die Produktgestaltung selbst keine Nachahmung darstellt. (amtl.)
3. Zum Nachweis einer Herkunftstäuschung sind demoskopische Gutachten (Verkehrsbefragungen) in der Regel ungeeignet, weil sie nichts dazu hergeben, ob eine etwaige Zuordnung des Verletzungsmusters zum Hersteller des Verfügungsmusters auf einer Übernahme von dessen prägenden Merkmalen beruht oder ob allgemeine – und damit rechtlich

irrelevante – Merkmale von Orangensaftflaschen oder sonstige Umstände den Ausschlag für die Antwort gaben. (amtl.)

4. Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenssektor abzustellen. Ob der Verkehr in der Flaschengestaltung einen Herkunftshinweis erblickt und damit von einer markenmäßigen Benutzung der Verletzungsmuster ausgegangen werden kann, ist zweifelhaft. (red.)
5. Auch bei unterstellter überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft einer Marke besteht trotz Warenidentität keine Verwechslungsgefahr, wenn sich ihre prägenden Gestaltungsmerkmale in den Verletzungsmustern nicht wiederfinden und sich die Verletzungsmuster etwa durch abweichende Wortbestandteile von der Marke abgrenzen. (red.)
6. Gehört die von klägerischer Seite eingebrachte Flaschengestaltung selbst seit 1969 zum vorbekannten Formenschatz, weisen sämtliche im Jahr 2021 eingetragene Verfügungsdesigns nur einen engen Schutzbereich auf. (red.)
7. Hinsichtlich der Frage, ob ein angegriffenes Modell beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als das Geschmacksmuster erweckt, ist darauf abzustellen, in welcher Art und Weise ein Erzeugnis nach seiner Zweckbestimmung in Erscheinung tritt. Im Kontext von Fruchtsaftflaschen ist daher vor allem die Kaufsituation im Supermarkt maßgeblich, bei der der Benutzer der Flaschen gewahr wird und sie in die Hand nimmt, um sie in den Einkaufswagen zu legen. (red.)

## LG

12. Urheber-, gemeinschaftsgeschmacksmuster- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche bei Nachahmung von LEGO Spielzeugen; §§ 2, 17 UrhG, Art. 19, 10, 89 GG; § 4 Nr. 3a UWG

[LG Düsseldorf, Urt. v. 08.12.2022, 14c O 46/21](#)



Minifigur der Klägerinnen



Minifiguren der Beklagten



Spielzeugverpackung der Klägerinnen



Spielzeugverpackung der Beklagten

#### Leitsätze (red.)

1. Die Lego Minifigur spricht durch ihre kompakten geometrischen Formen und glatten Oberflächen und den Verzicht auf die natürlichen menschlichen Proportionen im Vergleich zu den vorbekannten Gestaltungen eine gänzlich andere Formensprache. Dadurch erreicht sie eine ganz erhebliche Gestaltungshöhe.
2. Der Einwand der Beklagten, dass sie ihre Minifiguren nicht in zusammengebauter Form anbiete und vertreibe, lässt einen Verstoß gegen das Verbreitungsrecht nicht entfallen. Dies gilt vornehmlich deshalb, weil die Sets, in denen die Beklagte ihre Spielfiguren vertreibt und bewirbt, dazu bestimmt sind, vom Erwerber entsprechend der beiliegenden Aufbauanleitungen zusammenzubauen.
3. Im Hinblick auf die wettbewerbliche Eigenart kommt es nicht darauf an, ob das Spielzeugset zum Zeitpunkt des Markteintritts der Nachahmung noch in Deutschland angeboten wurde. Die wettbewerbliche Eigenart erlischt nicht mit der Einstellung des Vertriebs durch die Herstellerin. Der Einstellung des Vertriebs von Spielzeugwaren schließt sich zum einen üblicherweise ein Vertrieb von Restposten im Gebrauchtmart an. Zum anderen wird die Packung aufgrund ihrer Gestaltung mit den typischen und wiederkehrenden Merkmalen der Lego Creator-Reihe weiterhin ohne weiteres dem Hersteller dieser Serie zugeordnet.
4. Eine abweichende Herstellerkennzeichnung vermag die Gefahr einer Herkunftsverwechslung dann nicht auszuschließen, wenn die Verpackungen derart viele Gemeinsamkeiten aufweisen, dass jedenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs, nämlich u.a. Kinder, sich auf die bildliche Darstellung des Inhalts fokussieren wird.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 13. Vorabentscheidungsverfahren: Haftung für fremde Markenrechtsverletzung durch Online-Marktplatzbetreiber; Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV

[EuGH, Urt. v. 22.12.2022, verb. Rs. C-148/21 u. C-184/21 – Louboutin](#)

##### Leitsatz

Art. 9 Abs. 2 lit. a der UMV ist wie folgt auszulegen: Es kann davon ausgegangen werden, dass der Betreiber einer Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Verkaufsangeboten dieses Betreibers einen Online-Marktplatz umfasst, ein Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke identisch ist, für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist, selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne die Zustimmung des Inhabers dieser Marke solche mit diesem Zeichen versehenen Waren auf dem betreffenden Marktplatz zum Verkauf anbieten, sofern ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem fraglichen Zeichen herstellt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn ein solcher Nutzer in Anbetracht aller Umstände des Einzelfalls den Eindruck haben könnte, dass dieser Betreiber derjenige ist, der die mit diesem Zeichen versehenen Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibt. Insoweit ist relevant, dass dieser Betreiber die auf seiner Plattform veröffentlichten Angebote einheitlich präsentiert, indem er die Anzeigen für die im eigenen Namen und für eigene Rechnung verkauften Waren zusammen mit den Anzeigen für die von Drittanbietern auf dem betreffenden Marktplatz angebotenen Waren einblendet, dass er bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als renommierter Vertreiber erscheinen lässt und dass er Drittanbietern im Rahmen des Vertriebs der mit dem fraglichen Zeichen versehenen Waren zusätzliche Dienstleistungen anbietet, die u. a. darin bestehen, diese Waren zu lagern und zu versenden.

#### 14. Vorabentscheidungsverfahren: Parallelimport von neu umhüllten Arzneimitteln; Art. 9 Abs. 2, 15 UMV, Art. 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenRL, Art. 34, 36 AEUV, Art. 47a Abs. 1 RL 2001/83/EG, RL 2012/26/EU, Delegierte VO (EU) 2016/161

[EuGH, Urt. v. 17.11.2022, C-224/20 – Merck Sharp & Dohme u.a.](#)

##### Leitsätze

1. Art. 9 Abs. 2 und Art. 15 der UMV und Art. 10 Abs. 2 und Art. 15 der MarkenRL 2015 in Verbindung mit den Art. 34 und 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke berechtigt ist, sich dem Vertrieb eines Arzneimittels, das in eine neue äußere Umhüllung umgepackt wird, auf der diese Marke angebracht wird, durch einen Parallelimporteur zu widersetzen, wenn die Ersetzung der Vorrichtung gegen Manipulation der äußeren Originalumhüllung dieses Arzneimittels gemäß Art. 47a Abs. 1 der Richtlinie 2001/83/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel in der durch die Richtlinie 2012/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 geänderten Fassung sicht- oder tastbare Öffnungsspuren auf dieser Umhüllung hinterlassen würde, sofern

– kein Zweifel besteht, dass diese Öffnungsspuren auf das Umpacken des Arzneimittels durch den Parallelimporteur zurückzuführen sind, und

– diese Spuren auf dem Markt des Einfuhrmitgliedstaats oder auf einem beträchtlichen Teil dieses Marktes keinen derart starken Widerstand eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen die so umgepackten Arzneimittel hervorrufen, dass er ein Hindernis für den tatsächlichen Zugang zu diesem Markt darstellen würde.

2. Die Richtlinie 2001/83 in der durch die Richtlinie 2012/26 geänderten Fassung und die Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 zur Ergänzung der Richtlinie 2001/83 sind dahin auszulegen, dass sie es einem Mitgliedstaat verwehren, vorzuschreiben, dass parallelimportierte Arzneimittel grundsätzlich in eine neue Umhüllung umgepackt werden müssen und dass auf eine Neuetikettierung und das Anbringen neuer Sicherheitsmerkmale auf der äußeren Originalumhüllung dieser Arzneimittel nur nach Antragstellung und in außergewöhnlichen Fällen, wie z. B. der Gefährdung der Versorgung mit dem betreffenden Arzneimittel, zurückgegriffen werden kann.
3. Art. 9 Abs. 2 und Art. 15 der UMV sowie Art. 10 Abs. 2 und Art. 15 der MarkenRL in Verbindung mit den Art. 34 und 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass eine Regelung eines Mitgliedstaats, die vorschreibt, dass parallelimportierte Arzneimittel grundsätzlich in eine neue Umhüllung umgepackt werden müssen und dass auf eine Neuetikettierung und das Anbringen neuer Sicherheitsmerkmale auf der äußeren Originalumhüllung dieser Arzneimittel nur nach Antragstellung und in außergewöhnlichen Fällen zurückgegriffen werden kann, den Inhaber einer Marke nicht daran hindert, sein Recht auszuüben, sich dem Vertrieb eines Arzneimittels, das in eine neue äußere Umhüllung umgepackt wird, auf der diese Marke angebracht wird, durch einen Parallelimporteur zu widersetzen.
4. Art. 9 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der UMV sowie Art. 10 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der MarkenRL in Verbindung mit den Art. 34 und 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass die erste der fünf in Rn. 79 des Urteils vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb u.a. (C-427/93, C-429/93 und C-436/93, EU:C:1996:282), genannten Voraussetzungen – wonach der Inhaber einer Marke sich rechtmäßig dem weiteren Vertrieb eines mit dieser Marke versehenen und aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in einem Mitgliedstaat widersetzen kann, wenn der Importeur dieses Arzneimittels dieses umgepackt und diese Marke erneut darauf angebracht hat und dieses Umpacken

des Arzneimittels in eine neue äußere Umhüllung für seinen Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat objektiv nicht erforderlich ist – erfüllt sein muss, wenn die Marke, die auf der äußeren Originalumhüllung des betreffenden Arzneimittels angebracht war, durch einen anderen Produktnamen auf der neuen äußeren Umhüllung dieses Arzneimittels ersetzt worden ist, sofern die Primärverpackung des Arzneimittels mit dieser Marke versehen ist und/oder diese neue äußere Umhüllung auf sie Bezug nimmt.

5. Art. 9 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der UMV sowie Art. 10 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der MarkenRL sind dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem Vertrieb eines aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in einem Mitgliedstaat durch einen Parallelimporteur, das dieser in eine neue äußere Umhüllung umgepackt hat, auf die er die produktspezifische Marke des Markeninhabers wieder angebracht hat, nicht aber die übrigen Marken und/oder Unterscheidungszeichen, die auf der äußeren Originalumhüllung dieses Arzneimittels angebracht waren, widersetzen kann, wenn die Aufmachung dieser neuen äußeren Verpackung tatsächlich geeignet ist, den Ruf der Marke zu schädigen, oder wenn diese Aufmachung es dem normal informierten und angemessen aufmerksamen Verbraucher nicht oder nur schwer ermöglicht, zu erkennen, ob dieses Arzneimittel vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder im Gegenteil von einem Dritten stammt, und damit die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt wird.

**15. Vorabentscheidungsverfahren: Allgemein formulierter Tenor und Bestimmung der erfassten Waren im Zwangsvollstreckungsverfahren; Art. 15 Abs. 1 UMV, Art. 36 S. 2 AEUV, Art. 47 GRCh, RL 2004/48/EG**

[EuGH, Urt. v. 17.11.2022, C-175/21 – Harman International Industries](#)

**Leitsatz (red.)**

Art. 15 Abs. 1 der UMV ist in Verbindung mit Art. 36 Satz 2 AEUV und Art. 47 der GRCh und der Richtlinie 2004/48/EG [Enforcement-RL] dahin auszulegen, dass er einer Rechtsprechungspraxis nicht entgegensteht, nach der der Tenor der Entscheidung, mit der einer Klage wegen Verletzung einer Unionsmarke stattgegeben wird, so allgemein formuliert wird, dass es der für die Vollstreckung dieser Entscheidung zuständigen Behörde überlassen bleibt, zu bestimmen, auf welche Waren diese Entscheidung Anwendung findet, sofern der Beklagte im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens die Bestimmung der von diesem Verfahren erfassten Waren anfechten kann und ein Gericht unter Beachtung der Bestimmungen der Richtlinie 2004/48 prüfen und entscheiden kann, welche Waren vom Inhaber der Marke oder mit seiner Zustimmung tatsächlich im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurden.

**EuG**

**16. Ernsthafte Benutzung einer dreidimensionalen Marke; Art. 18 Abs. 1, 58 Abs. 1 lit. a UMV, Art. 10 Abs. 3 Delegierte VO 2018/625**

[EuG, Urt. v. 14.12.2022, T-553/21 – Agrarfrost GmbH & Co. KG/EUIPO](#)



**Leitsätze (red.)**

1. Die Vielfalt der Formen im Zusammenhang mit bestimmten Lebensmitteln (wie Getreidepräparaten, Back- und Konditoreierzeugnissen) ist für die Beurteilung, ob eine Form einer Ware einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware darstellt, nicht zwangsläufig auf ähnliche Lebensmittel übertragbar (Urteile vom 7. Oktober 2015, The Smiley Company/HABM [Form eines Gesichts mit Hörnern], T-242/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:762, Rn. 63, und vom 7. Oktober 2015, The Smiley Company/HABM [Form eines SternGesichts], T-244/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:764, Rn. 66).
2. Dadurch, dass sich der Verbraucher auf dem Markt mit zahlreichen bestehenden Erscheinungsformen konfrontiert sieht, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er eine bestimmte Form als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller ansieht anstatt als Ausdruck der Vielfalt auf diesem Markt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Juni 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer [Form eines Gitarrenkorpus], T-340/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:455, Rn. 35 und 36). Liegt jedoch kein Beweis dafür vor, dass die betreffende Branche durch eine große Vielfalt von Formen gekennzeichnet ist und die angegriffene Marke lediglich als eine Variante dieser Formen betrachtet wird, kann nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, dass die von der angegriffenen Marke dargestellte Form eines Lachgesichts nicht erheblich von den Gewohnheiten des Nahrungsmittelsektors abweicht und daher nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen wird.
3. Der Umstand, dass nach einer vorgelegten Marktstudie nur 4 % der Befragten der angegriffenen Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstehen, ist für sich allein nicht geeignet, eine fehlende ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke zu belegen. Es gibt keinen Mindestprozentsatz für den Zuordnungsgrad der Marke, der als Nachweis der markenmäßigen Benutzung dient (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 19. Juni



2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 48 und 49).

### 17. Dominierende und kennzeichnungskräftige Zeichenbestandteile einer Marke; Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV

[EuG, Urt. v. 21.12.2022, T-264/22 – Lin Suicha/EUIPO – Michael Kors](#)



#### Leitsätze (nichtamtl.)

1. It is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element (judgment of 12 June 2007, OHIM v Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, paragraph 42). That could be the case, in particular, where that component is capable on its own of dominating the image of that mark which members of the relevant public retain, with the result that all the other components are negligible in the overall impression created by that mark (judgment of 20 September 2007, Nestlé v OHIM, C-193/06 P, not published, EU:C:2007:539, paragraph 43).
2. With regard to the assessment of the dominant character of one or more given components of a complex trademark, account must be taken, in particular, of the intrinsic qualities of each of those components by comparing them with those of other components. In addition and accessorially, account may be taken of the relative position of the various components within the arrangement of the complex mark (judgment of 23 October 2002, Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, paragraph 35).
3. The group of capital letters 'MK' in the two marks at issue must be considered to be visually dominant. First, the group of capital letters 'MK', which is common to both signs, is of a significantly larger size than that of the expressions in capital letters 'MARKTOMI MARKTOMI' and 'MICHAEL KORS', appearing in the contested mark and in the earlier mark, respectively. In addition, that group of capi-

tal letters 'MK' occupies, in each of the signs at issue, a primary position, in the centre of the circular background of each sign. Second, the expressions in capital letters 'MARKTOMI MARKTOMI' and 'MICHAEL KORS' are smaller in size and appear, in each of the signs, in the lower part of the respective circular frame.

#### Zusammenfassung:

1. Nur wenn alle anderen Bestandteile der Marke zu vernachlässigen sind, kann die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf der Grundlage des dominierenden Bestandteils erfolgen (Urteil vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 42). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn dieser Bestandteil allein geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die maßgeblichen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile in dem durch diese Marke hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C 193/06 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:539, Rn. 43).
2. Bei der Beurteilung des dominierenden Charakters eines oder mehrerer bestimmter Bestandteile einer zusammengesetzten Marke sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die jedem dieser Bestandteile eigen sind, indem sie mit denen anderer Bestandteile verglichen werden. Darüber hinaus kann auch die relative Stellung der verschiedenen Bestandteile im Gefüge der zusammengesetzten Marke berücksichtigt werden (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM - Hukla Germany [MATRATZEN], T 6/01, EU:T:2002:261, Rn. 35).
3. Die Gruppe der Großbuchstaben „MK“ in den beiden fraglichen Marken ist als visuell dominierend anzusehen. Zum einen ist die Gruppe der Großbuchstaben „MK“, die beiden Zeichen gemeinsam ist, deutlich größer als die in Großbuchstaben geschriebenen Ausdrücke „MARKTOMI MARKTOMI“ und „MICHAEL KORS“, die in der angefochtenen Marke bzw. in der älteren Marke enthalten sind. Außerdem nimmt diese Gruppe von Großbuchstaben „MK“ in jedem der fraglichen Zeichen eine Hauptposition in der Mitte des kreisförmigen Hintergrunds jedes Zeichens ein. Zweitens sind die Ausdrücke in Großbuchstaben „MARKTOMI MARKTOMI“ und „MICHAEL KORS“ kleiner und erscheinen in jedem der Zeichen im unteren Teil des jeweiligen runden Rahmens.

**BGH**

**18. Wegfall der Wiederholungsgefahr; Art. 9, 17 Abs. 1, 130 Abs. 1 UMV**

[BGH, Urt. v. 1.12.2022, I ZR 144/21 – Wegfall der Wiederholungsgefahr III](#)

Vorinstanz: OLG Braunschweig, *Entsch. v. 13.09.2021, 2 U 36/20*

Vorinstanz: LG Braunschweig, *Entsch. v. 07.10.2020, 9 O 7138/19*

**Leitsätze**

1. Eine neue Markenrechtsverletzung trotz strafbewehrter Unterlassungserklärung begründet regelmäßig erneut die Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch eine weitere Unterwerfungserklärung mit einer gegenüber der ersten erheblich höheren Strafbewehrung ausgeräumt werden kann. Einem Vertragsstrafeversprechen nach „Hamburger Brauch“ wohnt eine solche höhere Strafbewehrung bereits inne. Es entfaltet mit der Möglichkeit, eine Vertragsstrafe auch in zuvor nicht absehbarer Höhe festzusetzen, im Wiederholungsfall dem Schuldner gegenüber die notwendige Abschreckungswirkung, zumal der Umstand der wiederholten Zuwiderhandlung bei einer gerichtlichen Überprüfung der Angemessenheit der Vertragsstrafe zu berücksichtigen ist.
2. Für den Wegfall der Wiederholungsgefahr genügt grundsätzlich der Zugang einer strafbewehrten Unterlassungserklärung des Schuldners, die sich als Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens darstellt. Dafür ist erforderlich, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung bis zu ihrer Annahme oder Ablehnung durch den Gläubiger bindend ist, damit dieser sie jederzeit annehmen und so die Vertragsstrafeverpflichtung begründen kann. Nur dann ist die erforderliche Abschreckungswirkung gegeben, die den Wegfall der Wiederholungsgefahr schon mit Zugang der strafbewehrten Unterlassungserklärung rechtfertigt.
3. Lehnt der Gläubiger die Annahme der strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Schuldner ab, scheidet der Abschluss des Unterlassungsvertrags und es fehlt ab diesem Zeitpunkt an der für den Wegfall der Wiederholungsgefahr erforderlichen Abschreckungswirkung durch eine (drohende) Vertragsstrafeverpflichtung (Aufgabe von BGH, Urteil vom 31. Mai 1990 - I ZR 285/88, GRUR 1990, 1051 [juris Rn. 16] = WRP 1991, 27 - Vertragsstrafe ohne Obergrenze).

**19. Abwendung der Verwirkung, Unterbrechung der Duldungsfrist, Erstreckung der Verwirkung; Art. 8 Abs. 2, 4, 54 Abs. 1, 2, Art. 110 Abs. 1 S. 2, 111 Abs. 2 GMV, Art. 9 Abs. 1, 2 RL 2008/95/EG; §§ 21 Abs. 1, 2, 125b Nr. 3 MarkenG**

[BGH, Urt. v. 26.01.2023, I ZR 56/19 – HEITEC III](#)

Vorinstanz: OLG Nürnberg, *Entsch. v. 05.02.2019, 3 U 24/16*

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, *Entsch. v. 09.12.2015, 4 HKO 10266/12*

**Leitsätze**

1. Zur Abwendung der Verwirkung gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV sind Handlungen des Inhabers des älteren Zeichens erforderlich, die ernsthaft und eindeutig seinen Willen zum Ausdruck bringen, sich der Benutzung des jüngeren Zeichens zu widersetzen und der behaupteten Verletzung seiner Rechte abzuwehren (Anschluss an EuGH, Urteil vom 19. Mai 2022 - C-466/20, GRUR 2022, 985 = WRP 2022, 840 - HEITEC).
2. Eine vorgerichtliche Abmahnung, der der Inhaber des jüngeren Zeichens nicht Folge leistet, ist geeignet, die Duldungsfrist gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV zu unterbrechen, sofern der Inhaber des älteren Zeichens nach der Abmahnung seine Rechte innerhalb einer angemessenen Zeit im Wege der Klage geltend macht.
3. Die Einreichung der Klage durch den Inhaber des älteren Zeichens unterbricht den Lauf der Duldungsfrist nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV nicht, wenn die Klageschrift erst nach Ablauf eines fünfjährigen Duldungszeitraums mit den formalen Anforderungen in Einklang gebracht wird, die das deutsche Zivilprozessrecht für die Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht, und die verspätete Mängelbehebung hauptsächlich mangelnder Sorgfalt des klagenden Rechtsinhabers zuzuschreiben ist.
4. Ein von der abgemahnten Partei unterbreitetes Verhandlungsangebot kann die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung nur unterbrechen, wenn der Inhaber des älteren Zeichens innerhalb eines Zeitraums, in dem die abgemahnte Partei den Eingang einer Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf, zumindest die Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen anzeigt.
5. Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt sich auf Ansprüche wegen sämtlicher gleichartiger Benutzungsformen, die der Inhaber des jüngeren Zeichens fünf Jahre lang vorgenommen hat (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 - I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 [juris Rn. 22] = WRP 2012, 1104 - Honda-Grauimport; Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 [juris Rn. 21] - Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR

2016, 705 [juris Rn. 50] = WRP 2016, 869 - Context).

6. Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV schließt auch auf die Zeichenverletzung gestützte Folge- und Nebenansprüche ein (Anschluss an EuGH, GRUR 2022, 985 - HEITEC).

## OLG

### 20. Wesensgleichheit der verschiedenen Handlungsmodalitäten bei Markenrechtsverletzungen; §§ 14 Abs. 2, 3, 6, 19, 24 Abs. 1 MarkenG

[OLG Nürnberg, Urt. v. 29.11.2022, 3 U 493/22](#)

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 03.02.2022, 19 O 526/21

#### Leitsätze

1. Im Regelfall begründet die Verwirklichung einer der in § 14 Abs. 3 MarkenG genannten Verwertungshandlungen die Vermutung der Wiederholungsfahr für sämtliche darin aufgeführte Handlungsmodalitäten. Eine andere Beurteilung ist nur dann veranlasst, wenn vor dem Hintergrund des Charakteristischen der konkreten Verletzungshandlung eine Benutzungsart des § 14 Abs. 3 MarkenG nach Lage der Dinge völlig fernliegend erscheint. Dabei ist die Frage, ob ausnahmsweise keine Kerngleichheit gegeben ist, in der Regel nach objektiven Kriterien zu beurteilen.
2. Die Benutzungsart des Besitzes i.S.v. § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG umfasst auch Tathandlungen im europäischen Ausland, wenn der damit verbundene Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens im Inland entweder bereits eingetreten ist oder derart unmittelbar bevorsteht, dass typischerweise ohne weitere wesentliche Zwischenakte eine inländische Markenollision im Raum steht.

### 21. Verkehrsverständnis bei Nudelgerichten, Fremdsprachenkenntnisse des Durchschnittsverbrauchers; Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.11.2022, 6 U 277/21](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.10.2021, 3-12 O 22/21



#### Leitsätze

1. Es entspricht den Erfahrungen des Durchschnittsverbrauchers, dass Teigwaren - wie Nudeln - auch von Unternehmen vertrieben werden, die gleichzeitig Zutaten für Nudelgerichte anbieten. Der Verkehr schließt daher nicht aus, dass Speiseöle und Suppen einerseits und Nudeln andererseits von demselben Unternehmen stammen können.

2. Es kann nicht angenommen werden, dass der Durchschnittsverbraucher den Begriff „Terra Greca“ zutreffend mit „griechischer Erde“ oder „aus griechischer Erde“ übersetzt. Hierfür sind Fremdsprachenkenntnisse erforderlich, die über den Horizont des Durchschnittsverbrauchers hinausgehen.

## LG

### 22. Keine Erschöpfung bei Benutzung einer abgewandelten Bezeichnung; Art. 9 Abs. 2 lit. b, c, 3, 14 lit. c, 15 Abs. 1, 129 Abs. 2

[LG München I, Urt. v. 24.11.2022, 33 O 4349/22](#)

#### Leitsatz (red.)

Eine Erschöpfung scheidet aus, wenn die vom Verletzer verwendete Bezeichnung derart abgewandelt wird, dass sie nicht mehr der Form des Inverkehrbringens durch den Markeninhaber entspricht. Die Wirkung der Erschöpfung beschränkt sich auf das konkrete Zeichen in der Form, in welcher es von dem Markeninhaber beim Inverkehrbringen verwendet wurde. Selbst geringfügige Änderungen des Zeichens sind daher unzulässig.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 23. Auslegung des Patentanspruchs und Säumnis des Klägers; §§ 14, 82 Abs. 1, 2 PatG

[BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 120/20 - Verbindungsleitung](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 02.12.2020, 4 Ni 11/20](#)

##### Leitsatz

Ob eine Verbindungsleitung aufgrund ihrer räumlich-körperlichen Beschaffenheit geeignet ist, direkt mit anderen Bauteilen verbunden zu werden, hängt nicht nur von den Anforderungen ab, die der Patentanspruch an die Beschaffenheit der Verbindungsleitung selbst stellt, sondern auch von der im Patentanspruch definierten Beschaffenheit der Bauteile, mit denen sie verbunden wird.

Die nach Versäumung der Frist zur Erklärung über eine Patentnichtigkeitsklage mögliche Entscheidung nach § 82 Abs. 2 PatG erfordert eine sachliche Überprüfung des Klagevorbringens. Lediglich die Tatsachenbehauptungen des Klägers sind als zutreffend zu unterstellen. Die rechtliche Prüfung auf Grundlage dieser Behauptungen hat demgegenüber in gleicher Weise zu erfolgen wie in einem streitigen Verfahren. Diese Beurteilung unterliegt der Überprüfung in der Berufungsinstanz.

#### 24. Erschöpfungswirkung verdrängende Neuherstellung; § 10 Abs. 1, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG

[BGH, Urt. v. 08.11.2022, X ZR 10/20 - Scheibenbremse II](#)

Vorinstanz: [BGH, Beschl. v. 05.10.2021, X ZR 10/20](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, 23.01.2020, 2 U 13/19](#)

Vorinstanz: [LG Düsseldorf, 07.02.2019, 4c O 98/17](#)

##### Leitsätze

1. Damit sich die technischen Wirkungen einer Erfindung in bestimmten Teilen widerspiegeln und deren Einbau zu einer die Erschöpfungswirkung verdrängenden Neuherstellung führt, müssen diese in besonderer, auf die Erfindung abgestimmter Weise ausgestaltet sein, um die ihnen zukommende Funktion erfüllen zu können, etwa durch eine besondere Formgebung (BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 92 f. - Flügelradzähler; Urteil vom 3. Mai 2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 Rn. 22 - Laufkranz).
2. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn die maßgebliche Wirkung der zu beurteilenden Teile allein darin besteht, dass sie verschleifen.

#### 25. Klagehindernis; § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

[BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 47/22 - Aminopyridin](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 25.02.2022 - 3 Ni 23/20- Fampridin](#)

##### Leitsätze

1. Für die Beurteilung, ob das Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt der Klageerhebung abzustellen, sondern auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Klage. Hierbei sind auch Änderungen zu berücksichtigen, die erst im Laufe des Berufungsverfahrens eingetreten sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 19. April 2011 - X ZR 124/10, GRUR 2011, 848 Rn. 17 - Mautberechnung).
2. Das Klagehindernis fällt weg, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann.
3. In dieser Konstellation ist eine Nichtigkeitsklage nur noch insoweit zulässig, als sie darauf gerichtet ist, den Rechtsbestand des Patents in weitergehendem Umfang zu beseitigen, als dies nach der bindenden Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist.

#### 26. Akteneinsichtsrecht; §§ 4, 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 32 Abs. 5, 40 Abs. 6 PatG

[BGH, Urt. v. 18.10.2022, X ZR 36/21 - Gesperre](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 15.12.2020, 1 Ni 12/19](#)

##### Leitsätze

1. Unterlagen eines Patentanmeldungsverfahrens, die einem allgemeinen Recht auf Akteneinsicht unterliegen, sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich (Bestätigung von BGH, Urteil vom 29. Februar 2000 - X ZR 166/97, juris Rn. 33).
2. Dies gilt auch für eine frühere Patentanmeldung, deren Priorität die dem Akteneinsichtsrecht unterliegende Anmeldung in Anspruch nimmt.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

**27. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Auslegung der öffentlichen Wiedergabe und mögliche Ausnahmen für Privatkopien; Art. 3, Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)**

[v. 15.12.2022, C-426/21](#)

#### Leitsätze

1. Art. 2 und 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 sind dahin auszulegen, dass die Bereitstellung eines zusätzlichen Dienstes zur Aufzeichnung von Fernsehsendungen durch den Betreiber eines Online-Fernsehübertragungsdienstes, bei dem

- nicht bei jeder von einem Nutzer initiierten Aufzeichnung eine eigenständige Kopie des Inhalts der programmierten Sendung angefertigt wird, sondern, soweit der betreffende Inhalt bereits auf Initiative eines erstaufzeichnenden anderen Nutzers gespeichert wurde, lediglich eine Referenz erstellt wird, die es dem nachfolgenden Nutzer ermöglicht, auf den bereits aufgezeichneten Inhalt zuzugreifen, und

- eine Replay-Funktion, bei der das Fernsehprogramm aller ausgewählten Sender rund um die Uhr vollständig aufgezeichnet wird, es ermöglicht, dieses Programm über sieben Tage hinweg zeitversetzt anzusehen, sofern der Nutzer die Auswahl bei den jeweiligen Sendern durch Anklicken eines Kästchens trifft,

- nicht unter die in dieser zweiten Bestimmung genannte Ausnahme vom ausschließlichen Recht fällt, die Vervielfältigung geschützter Werke zu erlauben oder zu verbieten.

2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass ein Anbieter, der Hard- und Software sowie technischen Support anbietet, die es ermöglichen, Fernsehsendungen über das Internet an Endnutzer weiterzuverbreiten und einen Dienst zur Aufzeichnung und zum Abruf dieser Sendungen anzubieten (IPTV-Lösung), und der diese Hard- und Software seinen Kunden zur eigenen Nutzung zur Verfügung stellt, keine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmung vornimmt.

**28. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Auslegung der öffentlichen Wiedergabe bezüglich Streamingplattformen; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)**

[v. 20.10.2022, C-423/21](#)

#### Leitsätze

1. 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 ein Betreiber einer Streamingplattform, der eine Fernsehübertragung im Internet weiterverbreitet, das in dieser Bestimmung verankerte ausschließliche Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken nicht verletzt, wenn die Nutzer mittels eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) die geografische Zugangssperre in der Weise umgehen, dass die geschützten Werke in der Europäischen Union zugänglich sind, wofür der Betreiber dieser Plattform keine Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers hat; ein solcher Betreiber verletzt jedoch dieses Recht, wenn die geschützten Werke auf seiner Plattform ohne Beschränkungen in der Europäischen Union zugänglich sind, ohne dass der Urheberrechtsinhaber die Erlaubnis dazu erteilt hat.

2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist zudem dahin auszulegen, dass ein Wirtschaftsteilnehmer, der mit dem Betreiber einer Streamingplattform verbunden ist, auf der urheberrechtlich geschützte Werke zugänglich gemacht werden, der Werbung für diese Plattform macht, Verträge mit Kunden über die von ihrem Betreiber erbrachten Dienstleistungen abschließt und sich um die Kundenpflege kümmert, jedoch weder auf die Inhalte Einfluss hat, die auf der Plattform zugänglich gemacht werden, noch auf die dort angewendeten Zugangsbeschränkungen, die darauf abzielen, die Urheberrechte Dritter zu schützen, keine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmung vornimmt.

### BGH

**29. Vorlagefragen zur Reichweite des Schutzes von Computerprogrammen; Art. 1 Abs. 1-3, Art. 4 Abs. 1 lit. b) RL 2009/24/EG (Computerprogramm-RL), §§ 69a, 69c Nr. 2 UrhG**

*Vorlagebeschl. v. 23.02.2023, I ZR 157/21 – Action Replay*

*Vorinstanz: OLG Hamburg, Urt. v. 07.10.2021, 5 U 23/12*

*Vorinstanz: LG Hamburg, Urt. v. 24.01.2012, 310 O 199/10*

#### Leitsätze

1. Wird in den Schutzbereich eines Computerprogramms nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie 2009/24/EG eingegriffen, wenn nicht der Objekt- oder Quellcode eines Computerprogramms oder dessen Vervielfältigung verändert wird, sondern ein gleichzeitig mit dem geschützten Computerprogramm ablaufendes anderes Programm den Inhalt von Variablen verändert, die das geschützte Computerprogramm im Arbeitsspeicher angelegt hat und im Ablauf des Programms verwendet?

2. Liegt eine Umarbeitung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2009/24/EG vor, wenn nicht der Objekt- oder Quellcode eines Computerprogramms oder dessen Vervielfältigung verändert wird, sondern ein gleichzeitig mit dem geschützten Computerprogramm ablaufendes anderes Pro-

gramm den Inhalt von Variablen verändert, die das geschützte Computerprogramm im Arbeitsspeicher angelegt hat und im Ablauf des Programms verwendet?

## OLG

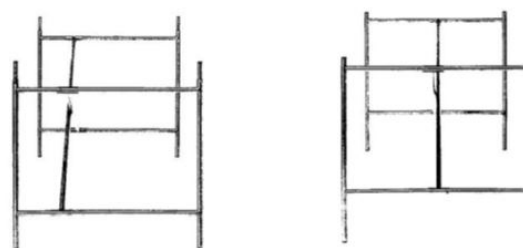
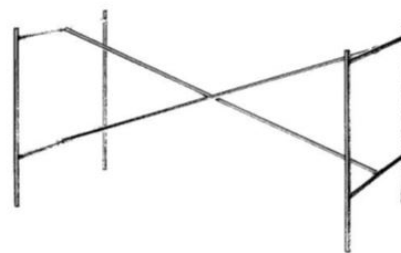
### 30. Keine Entstellung einer schräg liegenden Kreuzverstrebung durch Senkrechthaltung; §§ 14, 97 UrhG

[OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 29.11.2022, 11 U 139/21](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a. M., Urt. v. 22.09.2021, 2-06 O 40/21

#### Leitsätze (nicht amtl.)

1. Für die Frage eines Schadensersatzanspruchs ist entgegen der Auffassung der Berufung das Urhebergesetz in der zur Zeit der Verletzungshandlung geltenden Fassung maßgeblich. § 129 I UrhG greift insoweit nicht ein. Vielmehr folgt aus dem allgemeinen Rückwirkungsverbot, dass das neue Recht grundsätzlich keine Anwendung auf in der Vergangenheit abgeschlossene Handlungen findet. Daher unterliegen Schadensersatz-, Bereicherungs- und Auskunftsansprüche wegen Verletzungshandlungen hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen demjenigen Recht, das zum Begehungszeitpunkt der Verletzungshandlung galt.
2. Dabei wird allerdings der Gesamteindruck auch durch die aufs Wesentliche beschränkte, minimalistische Gestaltung geprägt. Insoweit ist jedoch zu beachten, dass der Stil als solcher - ggfls. im Unterschied zu einer den Stil begründenden Schöpfung - nicht schutzfähig ist (vgl. Dreier/Schulze/Schulze, 7. Aufl. 2022, UrhG § 2 Rn. 45) und die diagonale Kreuzverstrebung ausweislich der auf Bl. 200 d.A. wiedergegebenen Abbildung eines Gussgestells aus dem 19. Jahrhundert als solche schon vorher bekannt gewesen ist. Der geistig-ästhetische Gesamteindruck des Gestells 1953 wird deshalb durch die Kreuzverstrebung i.V.m. der minimalistischen Gestaltung des Gestells geprägt. Vor diesem Hintergrund kann letztlich offenbleiben - die Parteien tragen zum damals bekannten Formenschatz nur rudimentär vor -, ob das Gestell 1953 die notwendige Schöpfungshöhe aufweist, wozu der Senat allerdings neigt.
3. Das Landgericht, auf dessen Ausführungen zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird (LGU15), hat zutreffend herausgearbeitet, dass das Gestell 1953 und das E2 zwar insoweit Gemeinsamkeiten aufweisen, als es sich in beiden Fällen um eine minimalistisch wirkende Stahlrohrkonstruktion eines Tischgestells handelt. Es hat außerdem mit Recht festgestellt, dass dem E2 das den Gesamteindruck des Gestells 1953 prägende eigenschöpferische Merkmal der diagonalen Kreuzverstrebung fehlt.



### 31. EuGH-Vorlage zur öffentlichen Wiedergabe; Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL), §§ 15 Abs. 2, 20, 20b Abs. 1, 22 UrhG

[OLG München, Vorlagebeschl. v. 24.11.2022, 29 U 6583/21 – Fernsehserie](#)

Rechtmittelinstanz: [EuGH, C-732/22](#)

#### Leitsätze

1. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV zur Auslegung von Art. 3 Absatz 1 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 (nachfolgend kurz: InfoSoc-Richtlinie) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
2. Ist Art. 3 Absatz 1 der InfoSoc-Richtlinie so auszulegen, dass er einer nationalen Regelung oder Gepflogenheit entgegensteht, die als öffentliche Wiedergabe eine Bereitstellung der Einrichtungen, die eine Wiedergabe ermöglichen oder bewirken, wie der Fernsehapparate in den Gästezimmern oder dem Fitnessraums eines Hotels, dann ansieht, wenn zwar zusätzlich das Sendesignal an die Einrichtungen über eine hoteleigene Kabelverteilanlage weitergeleitet wird, diese Kabelweitersendung aber aufgrund einer vom Hotel erworbenen Lizenz rechtmäßig erfolgt?

### 32. Unwirksamkeit eines Verlegeranteils für Nutzungsrechte in den GEMA-Verteilungsplänen bis 2016; § 7 S. 1 UrhWG aF, § 27 Abs. 1 VGG, §§ 307, 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB

[OLG Köln, Urt. v. 18.11.2022, 6 U 57/22 – Verlegeranteil](#)

Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 25.02.2022, 14 O 252/19](#)

#### Leitsätze

1. Der Verteilungsplan der GEMA als Bestandteil eines mit dem Verleger geschlossenen Beteiligungsvertrages unterliegt der AGB-Kontrolle gemäß §§ BGB § 305 ff. BGB; es handelt sich bei den Bestimmun-

- gen zur Verlagsbeteiligung auch nicht um Preisvereinbarungen im Sinne des § 307 Abs. 3 BGB.
- Verteilungspläne bis 2016, die eine prozentuale Beteiligung der Verleger vorsahen, wenn von einem Verlagsvertrag umfasste Werke als verlegt angemeldet worden waren und hierzu niemand widersprochen hat, waren mit wesentlichen Grundgedanken des § 7 S. 1 Urheberwahrnehmungsgesetz (jetzt § 27 Abs. 1 VGG) unvereinbar.
  - Das gilt nicht nur für die Verteilung von Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen, sondern auch für Ausschüttungen auf Nutzungsrechte, weil Verlage auch dann beteiligt wurden, wenn der Musikurheber vor der Rechteeinräumung an den Verlag bereits einen Berechtigungsvertrag mit der GEMA geschlossen und dieser seine Rechte zur Wahrnehmung übertragen hatte.
  - Die bis 2016 erfolgte Verlagsbeteiligung kann auch nicht auf Gewohnheitsrecht gestützt werden.

### 33. Weiterwendung einer Fernsehsendung als komplettes Werk; §§ 20b Abs. 1, 50, 51, 87 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 UrhG

[OLG Köln, Urt. v. 21.10.2022, 6 U 61/22 – Berliner Runde](#)

Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 03.03.2022, 14 O 354/21](#)

#### Leitsätze

- Der Begriff der Weiterwendung in § 20b I 1 UrhG ist enger als in § 87 I 1 Alt. 1 UrhG; die Weiterwendung gemäß § 87 UrhG setzt nicht voraus, dass diese vollständig und ohne Änderungen erfolgt.
- Ist die Sendung selbst Gegenstand der Nutzung, kann sie nicht zugleich Tagesereignis im Sinne der Schrankenregelung des § 50 UrhG sein.
- Eine 13-minütige Weiterwendung der „Berliner Runde“ am Abend der Bundestagswahl war auch unter Berücksichtigung des Drei-Stufen-Tests nicht durch den Informationszweck gerechtfertigt; es hätten mit einem gewissen zeitlichen Versatz auch einzelne pointierte Äußerungen der Politiker wiedergegeben werden können.
- Das Zitatrecht aus § 51 UrhG umfasst nicht eine 13-minütige Weiterwendung des Sendesignals, da der Umfang der Darstellung nicht vom Zitat Zweck umfasst ist.
- Die bloße Einstellung der Verletzungshandlung lässt die Dringlichkeit im Rahmen einer urheberrechtlichen einstweiligen Verfügung – abgesehen von Ausnahmefällen – nicht entfallen.

## LG

### 34. Urheberrechtlicher Schutz sogenannter Softwares und Softblocks; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 6 Abs. 2 S. 2, 121 Abs. 1 UrhG, Art. 5 Abs. 1 RBÜ

[LG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2022, 14c O 45/21](#)

#### Leitsätze (nicht amtl.)

- Nach § 6 Abs. 2 S. 2 UrhG gilt ein Werk der bildenden Künste auch dann als erschienen, wenn das Original oder ein Vervielfältigungsstück des Originals der Öffentlichkeit bleibend zugänglich gemacht ist. Auf Grundlage des Klägervortrags ist schon zweifelhaft, ob in der Ausstellung als Kulisse in einem Möbelgeschäft ein bleibendes Zugänglichmachen im Sinne der Norm liegt.
- Nach Art. 5 Abs. 1 RBÜ genießen Urheber für die Werke, für die sie durch diese Übereinkunft geschützt sind, in allen Verbandsländern mit Ausnahme des Ursprungslandes des Werkes die Rechte, die die einschlägigen Gesetze den inländischen Urhebern gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden, sowie die in dieser Übereinkunft besonders gewährten Rechte. Gemäß Art. 2 Abs. 7 S. 2 RBÜ kann für Werke der angewandten Kunst, die im Ursprungsland nur als Muster und Modelle geschützt werden, in einem anderen Verbandsland nur der besondere Schutz beansprucht werden, der in diesem Land den Mustern und Modellen gewährt wird; wird jedoch in diesem Land kein solcher besonderer Schutz gewährt, so sind diese Werke als Werke der Kunst zu schützen.
- Allgemein gilt, dass bei Gebrauchsgegenständen, die bestimmten technischen Anforderungen genügen müssen und/oder technisch bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen, die Möglichkeiten einer künstlerisch-ästhetischen Ausformung zwar nicht ausgeschlossen, aber regelmäßig eingeschränkt sind. Maßgeblich ist danach, ob Gebrauchsgegenstände über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind, die Gestaltung nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht, so dass die Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt.

### 35. Urheberrechtsverletzung durch Übernahme eines Produktbildes; §§ 10 Abs. 1, 19a, 23, 72 Abs. 1 UrhG

[LG Köln, Urt. v. 27.10.2022, 14 O 266/21](#)

#### Leitsätze (nicht amtl.)

- Maßgeblich für den grenzüberschreitenden Sachverhalt ist, dass die Internetseite (auch) im Inland öffentlich zugänglich ist. Dagegen ist es nicht erforderlich, dass der Internetauftritt bestimmungsgemäß (auch) im Inland abgerufen werden kann. Auf die Nutzung einer de.-Domain und die Gründe hierfür kommt es nicht an; auch nicht auf die Frage, ob das Geschäftsangebot ausschließlich im Ausland stattfindet und von ausländischen Kunden nachgefragt wird.
- Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. Vorliegend war das Lichtbild (auch) für sämtliche Personen, welche die Internetseite des Beklagten von der Bundesrepublik Deutschland aus aufrufen, ansichtig. Selbst wenn man davon ausgeht, daß diese nur

eine prozentuale geringfügige Anzahl der Gesamtkunden ausmachen, sind sie jedenfalls nicht durch persönliche Beziehungen untereinander verbunden und stellen damit Öffentlichkeit im vorbezeichneten Sinne dar.

### 36. Anbringung eines Vordachs stellt keine Entstellung einer Moschee dar; §§ 2, 14, 39, 97 Abs. 1 UrhG

[LG Köln, Urt. v. 20.10.2022, 14 O 12/22](#)

#### Leitsätze (nicht amtl.)

1. Es ist der Kammer aus den vorgelegten Lichtbildern vielmehr ersichtlich, dass die Z-Moschee in der hier maßgeblichen Außenansicht an der Seite des Eingangs geprägt ist durch eine rechteckige Formensprache ohne Ornamente oder ähnliche Verzierung. Dabei ist der von der Außenfassade hinausragende Eingangsbereich ein besonderes Gestaltungsmerkmal, das in Verbindung steht mit dem Verzicht auf Fenster über diesem Eingang sowie zum Minarett hin sowie mit der Anordnung einer Vielzahl schmaler und hoher Fenster auf der anderen Seite. Auch die links vom hervorragenden Eingang ersichtliche Öffnung der Fassade, die den hier betreffenden Eingang zum Café darstellt, fügt sich in diese einheitliche Formsprache nahtlos ein. So erscheint die Moschee insgesamt und die hier betreffende Seite des Bauwerks als einheitliche und zusammengehörende Gestaltung, die auf der freien gestalterischen Entscheidung des Klägers beruht.
2. Nach diesen Grundsätzen liegt nach Ansicht der Kammer in der Anbringung des hier zu bewertenden Vordachs ein Eingriff in den geistig-ästhetischen Gesamteindruck des Werks. Wie oben bereits ausführlich beschrieben zeichnet sich die schöpferische Leistung des Klägers durch die besondere Formensprache und Anordnung der einzelnen Elemente wie der Fenster oder des hervorragenden Eingangs mit Dach aus. Durch das neu angebrachte Vordach wird dieser gemäß der Planung einzig aus der geradlinigen Außenwand hervorragende Eingang an nur einer Seite verlängert und gibt der hier zu bewertenden Seite des Bauwerks einen abweichenden Eindruck, der unmittelbar in die Formgebung eingreift.
3. Dieser Eingriff ist auch ausreichend schwerwiegend. Denn nicht nur konterkariert das Vordach die klare Formgebung des Eingangsbereichs und der gesamten Bauwerksseite. Sondern es kommt hinzu, dass hier das neu angebrachte Vordach durch die Neigung (wohl zur Ableitung von Niederschlagswasser) einen unansehnlichen Kontrast zur rechtwinkligen Planung des Dachs des hervorragenden Eingangs erzeugt. Gerade in der Seitenansicht (siehe etwa Bl. 22 GA) zeigt sich eingehend, dass das Vordach durch seine Neigung und seine im Vergleich zum Eingang geringere Höhe am Abschluss des Dachs bei den Pfeilern ein Fremdkörper an dem Bauwerk ist.

### 37. Urheberrechtsverletzung von Stockfotos; §§ 16 Abs. 1, 19a, 97 Abs. 1 UrhG

[LG Köln, Urt. v. 20.10.2022, 14 O 414/21](#)

#### Leitsätze (nicht amtl.)

1. Die bloße Speicherung des streitgegenständlichen Fotos auf dem Server per se stellt keine eigenständige Verwertungshandlung dar und begründet daher auch keinen Eingriff in urheberrechtliche Nutzungsbefugnisse. Es ist auch nicht ersichtlich, welchen Sinn eine eigenständige Erfassung der Speicherung haben sollte, da der Speicherung ja wesensimmanent eine Vervielfältigung im Sinne von § 16 Abs. 1 UrhG vorausgehen muss.
2. Ausgehend von der eigenen Lizenzierungspraxis des Beklagten, wie sie in dem Angebot auf dem Bildportal B zum Ausdruck kommt, erscheint daher im Wege der Schätzung nach § 287 ZPO ein Betrag von 179,99 EUR als Basislizenz als angemessen. Dass es sich um einen „Billigtarif“ handeln würde, wie vom Beklagten behauptet, ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich. Soweit der Beklagte geltend macht, er beliefe andere Agenturen, z.B. Mauritius Images, mit abweichenden Tarifen, hat er diese Behauptung nicht substantiiert. Ausweislich der vorgelegten Auskunft von B ist der Marketing-Paket-Tarif auf die hier streitbefangene Nutzung für einen gewerblichen Facebookauftritt anwendbar, ohne dass es darauf ankäme, ob vom Beklagten so bezeichnete Rights-Managed-Fotos für Werbezwecke angeboten werden. Der Beklagte hat keine höheren am Markt einschlägigen und für ihn durchgesetzten Tarife für das streitgegenständliche Foto benannt.

### 38. Haftung eines Hotelbetreibers für die Nutzung eines Tulpenmotivs auf einer Zimmertapete; §§ 10, 16, 19a, 57, 97 UrhG

[LG Köln, Urt. v. 18.08.2022, 14 O 350/21](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Die Fotografie, die (u.a.) die Fototapete abbildet, ist eine Vervielfältigung gem. § 16 Abs. 1 UrhG des auf der Tapete ersichtlichen Lichtbildes bzw. Lichtbildwerks. Die Nutzung dieser Fotografie auf Internetbuchungsplattformen ist eine öffentliche Zugänglichmachung nach § 19a UrhG.
2. Der bloße Kauf der Fototapete enthält in Ermangelung einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich weder eine (ggf. konkludent erteilte) Lizenz für die Vervielfältigung der Fototapete in Form einer Fotografie, noch für die öffentliche Zugänglichmachung. Nach dem Zweckübertragungsgedanken werden beim Kauf nur die notwendigen Nutzungsrechte eingeräumt, wozu vorliegend nicht die Rechte zur Vervielfältigung und öffentlichen Zugänglichmachung im Internet gehören.
3. Im Streitfall stellt die Fototapete nicht nur ein unwesentliches Beiwerk gem. § 57 UrhG dar, wenn sie zentrales Element in der Zimmergestaltung und dort prominent an der rückwärtigen Wand platziert

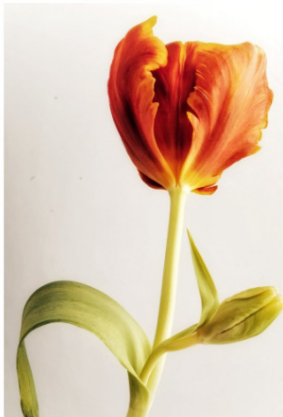


ist (vgl. BGH, GRUR 2015, 667, 670, Rn. 27 - Möbelkatalog).



(Fotografie des Klägers)

(Wandtapete)



(Fotografie des Klägers)

(Wandtapete)

## AG

### 39. Keine Täter- oder Störerhaftung eines Internetanschlussinhabers trotz Urheberrechtsverletzung durch Filesharing-Software; §§ 97, 97a UrhG, § 286 ZPO

[AG Düsseldorf, Urt. v. 15.12.2022, 10 C 102/20 – Tauschbörse](#)

#### Leitsatz

Allein das mangelnde Einräumen der Rechtsverletzung durch den einzig in ernsthaft Betracht kommenden Täter der streitigen Rechtsverletzung, einen benannten Zeugen, lässt einen Rückschluss auf die zwingende Täterschaft des Beklagten als Anschlussinhaber nicht zu, wenn das Gericht gem. § 286 ZPO im Gegenteil davon überzeugt ist, dass eine Täterschaft des Beklagten höchstwahrscheinlich ausscheidet.

## Designrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EuGH

**40. Schutzvoraussetzungen für ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses; Art. 3 Abs. 3, Abs. 4 RL 98/71EG (Musterschutz-RL)**

[EuGH, Urt. v. 16.02.2023, C-472/21 – Monz/Büchel](#)

##### Leitsatz

Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen ist dahin auszulegen, dass das Erfordernis der „Sichtbarkeit“, das nach dieser Vorschrift erfüllt sein muss, damit ein Muster, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, rechtlichen Musterschutz genießen kann, im Hinblick auf eine Situation der normalen Verwendung dieses komplexen Erzeugnisses zu prüfen ist, wobei es darauf ankommt, dass das betreffende Bauelement nach seiner Einfügung in dieses Erzeugnis bei einer solchen Verwendung sichtbar bleibt. Zu diesem Zweck ist die Sichtbarkeit eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses bei seiner „bestimmungsgemäßen Verwendung“ durch den Endbenutzer aus der Sicht dieses Benutzers sowie der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen, wobei diese bestimmungsgemäße Verwendung die Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung eines komplexen Erzeugnisses vorgenommen werden, sowie die Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat, umfassen muss, mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

#### OLG

**41. Schadensersatz nach Lizenzanalogie bei verletztem Designrecht; § 42 Abs. 2 S. 2 DesignG**

[OLG Köln, Urt. v. 30.09.2022, 6 U 77/22 - Balloon](#)

##### Leitsätze

1. Für die Berechnung des Lizenzschadens nach der Methode der Lizenzanalogie sind auch dann die Umsätze/Nettoabgabepreise des Verletzers heranzuziehen, wenn üblicherweise keine Lizenzen eingeräumt werden; es besteht auch bei hohen Umsätzen des Verletzten keine Veranlassung, von diesem Grundsatz abzuweichen.
2. Bei Benutzung des Designs für ein einfaches Sofa, das kein besonderes Renommee für sich in Anspruch nehmen kann, kann im Rahmen des Schadensersatzanspruches gem. § 42 Abs. 2 Satz 2 DesignG die Höhe der marktüblichen Lizenz mit 5 % in Ansatz gebracht werden.

#### LG

**42. Die Eigenart einer Tischlampe; Art. 3 lit. a), Art. 5, Art. 25 Abs. 1 lit. a) GGV**

[LG Düsseldorf, Urt. v. 02.02.2023, 14c O 74/22](#)

##### Leitsätze (nicht amtl.)

1. Ein Geschmacksmuster gilt als neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag kein identisches Geschmacksmuster zugänglich gemacht worden ist, wobei zwei Geschmacksmuster als identisch gelten, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Elementen unterscheiden, Art. 5 GGV. Ein Geschmacksmuster besitzt Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Betrachter hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein vorbekanntes anderes Geschmacksmuster bei diesem Betrachter hervorruft, Art. 6 GGV.
2. Bei der Prüfung, ob das angegriffene Muster beim informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck wie das Geschmacksmuster erweckt, sind sowohl die Übereinstimmungen als auch die Unterschiede der Muster zu berücksichtigen. Dabei ist eine Gewichtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Merkmalen danach vorzunehmen, ob sie aus der Sicht des informierten Benutzers für den Gesamteindruck von vorrangiger Bedeutung sind oder in den Hintergrund treten. Insofern sind sämtliche Merkmale, und nicht nur die Merkmale, aus denen sich die Eigenart des Verfügungsgeschmacksmusters ergibt, in die Prüfung einzubeziehen.



## Lauterkeitsrecht

### BGH

**43. Erfordernis eines substantiierten Parteivortrags zur Herstellereigenschaft im Falle des Bestreitens; Art. 103 Abs. 1 GG, § 139 ZPO, § 4 Nr. 3 UWG**

[BGH, Beschl. v. 27.10.2022, I ZR 53/22](#)

Vorinstanz: [OLG Frankfurt, Urst. v. 31.03.2022, 6 U 191/20](#)

Vorinstanz: *LG Frankfurt, Urteil vom 07.10.2020, 2-06 O 364/19*

#### Leitsätze

1. Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sollen grundsätzlich nur von demjenigen geltend gemacht werden können, der die zu schützenden Leistungen erbracht hat. Das ist in der Regel der Hersteller der nachgeahmten Ware. Dabei ist Hersteller, wer das Erzeugnis in eigener Verantwortung herstellt oder von einem Dritten herstellen lässt und über das Inverkehrbringen entscheidet. (nicht amtl.)
2. Nach diesen Grundsätzen ist „Hersteller“ ein Rechtsbegriff des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes, dessen Subsumtion die Feststellung von tatsächlichen Umständen zu der Frage erfordert, wer die Verantwortung für den Fertigungsprozess trägt und über das Inverkehrbringen des Produkts entscheidet. (red.)

### OLG

**44. Keine unlautere Nachahmung von Fitnessgeräten bei Unklarheiten über die Vertriebsrechte; § 4 Nr. 3a UWG**

[OLG Schleswig, Urst. v. 08.12.2022, 6 U 5/22](#)

Vorinstanz: *LG Kiel, Teil-Anerkenntnis- und Endurt. v. 17.12.2021, 14 HKO 54/21*

#### Leitsatz

Beziehen die Parteien den jeweils von ihnen vertriebenen Beintrainer von demselben Lieferanten, kommen lauterkeitsrechtliche Ansprüche nur in Betracht, wenn der Klägerin ein Alleinvertriebsrecht zusteht. In diesem Fall ist von einer unzulässigen Belieferung der Beklagten auszugehen.

### KG

**45. Berichterstattung über Tagesereignisse; § 4 Nr. 3 UWG**

[KG Berlin, Urst. v. 14.09.2022, 24 U 9/22 – Ziemiak-Interview](#)

Vorinstanz: [LG Berlin, Urst. v. 09.12.2021, 16 O 297/21](#)

#### Leitsatz (nicht amtl.)

Eine Nachahmung liegt nicht vor, wenn ein Originalprodukt ohne Zustimmung des Herstellers bloß vermarktet wird (Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 38. Auflage 2022, § 4 Randnummer 3.38; MÜKoUWG/Wiebe, 3. Auflage 2020, UWG § 4 Absatz 3 Randnummer 65; siehe auch BGH, Urteil vom 28. Oktober 2010 – I ZR 60/09, Randnummer 16 – Hartplatzhelden.de). Der unmittelbare Schutz des Leistungsergebnisses als solches ist – anders als die häufig gleichfalls als unmittelbare Leistungsübernahme bezeichnete identische Nachahmung fremder Leistungen – kein Gegenstand des wettbewerbsrechtlichen Schutzes nach § 4 Nummer 3 UWG (siehe auch BGH, Urteil vom 28. Oktober 2010 – I ZR 60/09, Randnummer 17 – Hartplatzhelden.de).

Vgl. zur urheberrechtlichen Relevanz der Entscheidung [CIPReport 4/2022](#), S. 76 Nr. 28

### LG

**46. Fehlende wettbewerbsliche Eigenart einer dekorativen Lichterkette; § 4 Nr. 3a UWG**

[LG Düsseldorf, Urst. v. 03.11.2022, 14c O 21/21](#)



Produkt der Klägerin

#### Leitsatz (red.)

Niedrigpreisige, saisonale Dekorationsartikel, die u.a. beim Discounter vertrieben werden, weisen keine wettbewerbsliche Eigenart auf. Vielmehr handelt es sich hierbei um „Allerweltserzeugnisse“, bei denen der Verkehr keinen Wert auf die betriebliche Herkunft legt.

#### 47. Wettbewerbliche Eigenart einer Produktaufmachung von Haläl-Spezialitäten; § 4 Nr. 3a und 3b UWG

LG Köln, Urt. v. 24.11.2022, 33 O 82/22



Produktaufmachungen der Klägerin



Produktaufmachung der Beklagten

#### Leitsätze (red.)

1. Die gestalterische Grundidee, bestimmte Tiere und eine bestimmte Landschaft auf der Verpackung eines Produkts darzustellen, um auf wesentliche Zutaten und auf die regionale Herkunft des Produkts hinzuweisen, ist nicht geeignet, eine gesteigerte wettbewerbliche Eigenart zu begründen. Vielmehr ist diese Idee auch bei Umfeldprodukten anzutreffen. Sie kann im Übrigen nicht monopolisiert werden.
2. Die Verwendung einer Produktaufmachung unter einer Zweitmarke kann zu einer Verringerung oder Aufhebung der wettbewerblichen Eigenart führen. Voraussetzung dafür ist, dass der Verkehr die weiteren Kennzeichnungen als Herstellerangaben und nicht als Handelsmarken ansieht und dass der Vertrieb unter der anderen Marke in erheblichem Umfang erfolgt.

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

## Werkstattgespräche

Das nächste Werkstattgespräch findet am Mittwoch, 14 Juni 2023, um 18 Uhr in der Außenstelle der juristischen Fakultät, Seminarraum, Graf-Adolf-Str. 63, 40210 Düsseldorf statt

Es referiert Dr. Behyad Hozuri, Deloitte, Düsseldorf, zum Thema: Der Schutz grafischer Gebrauchsgestaltungen - zum Schutz grafisch-kommunikativer Gebrauchsformen durch das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

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.

## CIPLit

Eine monatlich aktualisierte Übersicht über marken-, patent- und urheber-/geschmacksmusterrechtliche Aufsätze ist unter der neuen Domain [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de) abrufbar.

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

Im Düsseldorfer Archiv finden Sie die Rechtsprechung des LG und OLG Düsseldorf zu Patentverletzungsstreitigkeiten im Volltext.

## duSIP.de - Der IP-Blog des CIP

Im April 2021 ist der Blog des CIP zum Gewerblichen Rechtsschutz gestartet. Dort finden Sie 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

<b>Herausgeber:</b>	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf (Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)
<b>V.i.S.d.P.:</b>	Prof. Dr. Jan Busche
<b>Text CIPReport:</b>	<b>Marken- und Domainrecht:</b> Tobias Lantwin <b>Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht:</b> Jakov Gerber <b>Urheber- und Designrecht:</b> Lars Wasnick <b>Wettbewerbsrecht:</b> Dr. Linn-Karen Fischer
<b>Layout:</b>	Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky, Joana Janmaat
<b>Adresse:</b>	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität, Universitätsstrasse 1 40225 Düsseldorf
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.gewrs.de">www.gewrs.de</a>
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:info@gewrs.de">info@gewrs.de</a>
<b>ISSN:</b>	1864-2586