

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Aktuelles

- | | |
|---|--------------|
| Apple verliert Marke „THINK DIFFERENT“ | S. 52 |
| EUIPO: Junge Europäer kaufen mehr gefälschte Produkte und greifen weiterhin auf raubkopierte Inhalte zu | S. 52 |
| WTO einigt sich auf Aussetzung von Corona Impfstoff-Patenten | S. 52 |

Rechtsprechung

- | | |
|---|--------------|
| Lauterkeits- und markenrechtlicher Schutz farbiger Preisetiketten;
§ 4 Nr. 3a UWG, §§ 5, 24 MarkenG | S. 54 |
| Kein urheberrechtlicher Schutz: Eine verfallene historische Burg darf als „Lost Place“ bezeichnet werden; §§ 11 S. 1, 97 Abs. 2 S. 1 UrhG | S. 61 |
| Herkunftstäuschung durch Nachahmung der Produktgestaltung eines hochwertigen Schaumweingetränks; § 4 Nr. 3a UWG | S. 63 |

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. Apple verliert Marke „THINK DIFFERENT“ | S.52 |
| 2. EUIPO: Junge Europäer kaufen mehr gefälschte Produkte und greifen weiterhin auf raubkopierte Inhalte zu | S.52 |

Patentrecht

- | | |
|--|-------------|
| 3. DPMA-Jahresbericht 2021 veröffentlicht | S.52 |
| 4. BPatG: Jahresbericht 2021 | S.52 |
| 5. WTO einigt sich auf Aussetzung von Corona Impfstoff-Patenten | S.52 |
| 6. Apple gegen Qualcomm: Patentanfechtung von Apple vor dem US Supreme Court abgelehnt | S.52 |

Urheberrecht

- | | |
|--|-------------|
| 7. Neue GEMA-Studie – Keine angemessene Vergütung für Musikschafter | S.53 |
| 8. Keine Verbreitung des Sonderhefts „Babylon Berlin“ | S.53 |
| 9. Schiedsstelle im Streit um das Presseverlegerrecht eingeschaltet | S.53 |
| 10. Verhandlungstermin zur sogenannten Cheat-Software bekanntgegeben | S.53 |

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. Lauterkeits- und markenrechtlicher Schutz farbiger Preisetiketten; § 4 Nr. 3a UWG, §§ 5, 24 MarkenG
OLG Nürnberg, Endurt. v. 29.03.2022, 3 U 3358/21 | S.54 |
|--|-------------|

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

- | | |
|--|-------------|
| 11. Vorabentscheidungsverfahren: Verwirkung durch Duldung nach Abmahnung;
Art. 9 RL 2008/95/EG (MarkenRL 2008), Art. 54, 110, 111 GMV
EuGH, Urt. v. 19.05.2022, C-466/20 | S.55 |
|--|-------------|

EuG

- | | |
|---|-------------|
| 12. Bösgläubigkeit bei Absicht einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke; Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV (Art. 59 Abs. 1 lit. b UMG)
EuG, Urt. v. 06.07.2022, T-250/21 – Zdút/EUIPO | S.55 |
| 13. Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke durch Vorlage von Katalogen;
Art. 51 Abs. 1 lit. a GMV (Art. 58 Abs. 1 lit. a UMG)
EuG, Urt. v. 22.06.2022, T-329/21 – PUMA/EUIPO | S.55 |

BPatG

- | | |
|--|-------------|
| 14. Fehlende Unterscheidungskraft eines dem „Power-Symbol“-Piktogramm ähnlichen Zeichens;
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
BPatG, Beschl. v. 24.2.2022, 25 W (pat) 34/21 | S.56 |
|--|-------------|

Inhaltsverzeichnis (2/3)

OLG

15. Schutz einer bekannten Marke; Zeichenähnlichkeit zwischen „THE NORTH FACE“ und „THE DOG FACE“; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. c UMV
OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 28.06.2022, 6 W 32/22 **S.56**
16. Privilegierte Zeichenverwendung bei nicht-originalem Ersatzteil; Art. 14 Abs. 1, 2 UMV
OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 03.05.2022, 6 W 28/22 **S.56**

Patentrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

17. Verlangen der Übertragung oder der Einräumung einer Mitberechtigung; § 8 PatG
BGH, Ur. v. 26.07.2022, X ZR 1/21 - Brustimplantat **S.57**
18. Öffentliche Zugänglichkeit von Kenntnissen aus gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit; § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG, § 2 Nr. 1 GeschGehG
BGH, Ur. v. 12.04.2022, X ZR 73/20 – Oberflächenbeschichtung **S.57**
19. Qualifizierte Signaturen im BGH/BPatG-Verfahren; § 125a Abs. 2, 3 PatG,
§ 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV, § 130a ZPO, § 4 Abs. 2 ERVV
BGH, Ur. v. 24.05.2022, X ZR 82/21 - Container-Signatur im
Patentnichtigkeitsverfahren **S.57**
20. Öffentliche Zugänglichkeit von Dokumenten auf einem ftp-Server; Art. 54 Abs. 2 EPÜ
BGH, Ur. v. 03.05.2022, X ZR 32/20 – Initialisierungsverfahren **S.57**
21. Abgrenzung zur Entgegenhaltung; § 14 PatG
BGH, Ur. v. 26.04.022, X ZR 44/20 – Verbundelement **S.57**
22. Hinweise und Entgegenhaltungen; §§ 83 Abs. 1, 116 Abs. 2, 117 PatG, §§ 296 Abs. 1, 529,
530 ZPO
BGH, Urteil vom 15. März 2022, X ZR 18/20 - Fahrerlose Transporteinrichtung **S.58**
23. Einräumung einer ausschließlichen Lizenz; § 15 PatG, §§ 133, 157 BGB
BGH, Ur. v. 22.02.2022, X ZR 102/19 - Aminosäureproduktion **S.58**
24. Entgegenhaltungen bei einem Hinweis zur Patentfähigkeit; § 117 PatG, § 531 Abs. 2 ZPO
BGH, Ur. v. 15.03.2022, X ZR 45/20 - Windturbinenschaufelmontage **S.58**

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

25. Voraussetzungen eines Anspruchs auf Grundauskunft im Urheberrecht; §§ 16 Abs. 1, 19a, 31,
44a UrhG, § 242 BGB
BGH, Ur. v. 28.07.2022, I ZR 141/20 - Elektronischer Pressespiegel II **S.59**
26. Täter- statt Störerhaftung für Sharing-Plattformen bei Urheberrechtsverstößen; Art. 3 Abs. 2
Buchst. b RL 2001/29/EG, §§ 19a, 85 Abs. 1 S. 1 Fall 3 UrhG
BGH, Ur. v. 02.06.2022, I ZR 135/18 - uploaded III **S.59**
27. Maßnahmen zur glaubwürdigen und wirksamen Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen;
Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG, Art. 8 Abs. 2 Buchst. a RL 2004/48/EG, §§ 15 Abs. 2 S 1, 2 Nr. 2,
19a, 31 Abs. 5, 85 Abs. 1 S. 1 Fall 3 UrhG
BGH, Ur. v. 02.06.2022, I ZR 140/15 - YouTube II **S.60**
28. Eigene öffentliche Wiedergabe einer Plattform; Art. 3 Abs. 1 RL 2011/29/EG, §§ 19a, 97 UrhG
BGH, Ur. v. 02.06.2022, I ZR 53/17 - uploaded II **S.60**

OLG

29. Tonträger-Sampling bei Überführung in ein selbstständiges Werk; §§ 24 Abs. 2, 85, 97 UrhG
OLG Hamburg, Ur. v. 28.04.2022, 5 U 48/05 - Metall auf Metall III **S.60**

AG

30. Kein urheberrechtlicher Schutz: Eine verfallene historische Burg darf als „Lost Place“
bezeichnet werden; §§ 11 S. 1, 97 Abs. 2 S. 1 UrhG
AG München, Ur. v. 09.04.2021, 142 C 14251/20 **S.61**

*Inhaltsverzeichnis (3/3)**Designrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

31. Bestehen eines nicht eingetragenen Geschmacksmusters an Bauelementen eines komplexen Erzeugnisses; Art. 3 Buchst. c, Art. 4 Abs. 2 Buchst. b, Art. 6 Abs. 1 VO 6/2002/EG
BGH, Ur. v. 10.03.2022 – I ZR 1/19 – Frontkick II

S.62**Lauterkeitsrecht****OLG**

32. Herkunftstäuschung durch Nachahmung der Produktgestaltung eines hochwertigen Schaumweingetränks; § 4 Nr. 3a UWG
OLG München, Beschl. v. 12.07.2022, 29 W 739/22

S.63

33. Unlautere Nachahmung von Nähzubehör; § 4 Nr. 3a UWG
OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 02.06.2022, 6 U 205/20

S.63

Aktuelles

Markenrecht

1. Apple verliert Marke „THINK DIFFERENT“

Apple hat sein Wortzeichen „THINK DIFFERENT“ vor dem EuG verloren. Mit drei Klagen hatte der US-Konzern vergeblich versucht, gegen die Erklärung des Verfalls der Marke durch das EUIPO vorzugehen. Nachdem der Uhrenhersteller Swatch im Jahr 2016 vor dem EUIPO geltend gemacht hatte, dass Apple die in den Jahren 1997, 1998 und 2005 eingetragenen Wortzeichen zwischen 2011 und 2016 nicht ernsthaft benutzt habe, erklärte das EUIPO die Marken im Jahr 2018 für verfallen. Das EuG befand nun, dass Apple die notwendige, ernsthafte Benutzung der Marke vor dem EUIPO nicht hinreichend nachgewiesen hatte und bestätigte die Entscheidung des Markenamtes.

Quellen: [ifo.de](https://www.ifo.de), Entscheidung des EuG v. 8.6.2022, [T-26/21 bis T-28/21](#)

2. EUIPO: Junge Europäer kaufen mehr gefälschte Produkte und greifen weiterhin auf raubkopierte Inhalte zu

52% der jungen Europäerinnen und Europäer zwischen 15 und 24 Jahren haben im letzten Jahr wissentlich oder versehentlich mindestens ein gefälschtes Produkt gekauft. 33% der jungen EU-Bürgerinnen und -Bürger gab an, digitale Inhalte aus illegalen Quellen abgerufen zu haben. Dies ist das Ergebnis des vom EUIPO im Juni 2022 veröffentlichten Jugendbarometers zum Thema geistiges Eigentum, einer Studie zu dem Verhalten junger Menschen in Bezug auf Verletzungen geistigen Eigentums. In Deutschland fielen diese Werte geringer aus: hierzulande kauften lediglich 39% der jungen EU-Bürger gefälschte Waren wissentlich und nur 12% griffen wissentlich auf Inhalte aus illegalen Quellen zu. Die größten Motivatoren für den Kauf von Fälschungen und den Abruf illegaler Inhalte sind, wie die Studie ergab, vor allem der Preis und die Verfügbarkeit, aber auch ein wachsender Einfluss durch die Gesellschaft und Gleichaltrige.

Quellen: [EUIPO Intellectual Property and Youth Scoreboard 2022](#), [Pressemitteilung des EUIPO zur Situation in Deutschland](#)

Patentrecht

3. DPMA-Jahresbericht 2021 veröffentlicht

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat seinen Jahresbericht 2021 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken geht u.a. hervor, dass die Zahl nationaler und internationaler Patentanmeldungen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland um 5,7 Prozent auf 58.568 Anmeldungen gesunken ist. 88,5 Prozent der Anmeldungen wurden online eingereicht. Gestiegen ist hingegen die Zahl bestehender Patente im Vergleich zum Vorjahr - von 132.336 auf 134.715 Patente. Das aktivste Unternehmen im Hinblick auf die Zahl eingereicherter nationaler Patentanmeldungen ist erneut die Robert

Bosch GmbH mit 3.966 Anmeldungen, gefolgt von der Bayerische Motoren Werke AG, die 1.860 Anmeldungen verzeichnen. Auf dem dritten Rang folgt die Schaeffler Technologies AG / Co. KG mit 1.806 Patentanmeldungen. Somit ist das anmeldestärkste Technologiefeld der Transport mit 10.482 Patentanmeldungen. Im Gegensatz zu den Vorjahren hat der Transportsektor allerdings einen Anmelde rückgang von 2,8 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt gingen beim DPMA 18.756 Patentanmeldungen aus dem Ausland ein. Dies ist ein Rückgang um 5,5 Prozent gegenüber den 19.856 Anmeldungen aus dem Vorjahr. Im Gebrauchsmusterbereich ist die Gesamtzahl der eingegangenen Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr auf 10.577 um 14,1 Prozent gesunken. Im Designrecht hat sich die Zahl der eingegangenen Designanmeldungen mit 31.083 um 16,3 Prozent verringert. Im Bereich des Markenrechts ist die Zahl der Markenmeldungen um 3,2 Prozent auf 92.317 Anmeldungen gestiegen.

Quelle: [DPMA Jahresbericht 2021](#)

4. BPatG: Jahresbericht 2021

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat seinen [Jahresbericht 2021](#) veröffentlicht. Er gibt Einblick in die wichtigsten Entscheidungen des letzten Jahres im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Zudem enthält er zahlreiche Fakten und Statistiken zur Arbeitsweise des BPatG.

5. WTO einigt sich auf Aussetzung von Corona Impfstoff-Patenten

Die Welthandelsorganisation (WTO) stimmte bei der zwölften WTO-Ministerkonferenz mit 164 Stimmen für die Aussetzung der Impfstoff-Patente. Dadurch soll ärmeren Ländern die Herstellung von Impfstoffen und der Kampf gegen das Coronavirus einfacher gemacht werden. Kritisiert wurde diese Entscheidung zum einen von der Pharmaindustrie. Dadurch würde keine schnellere Herstellung der Impfstoffe gelingen. Andererseits beklagen Oxfam und Amnesty International, dass insbesondere Medikamente zur Behandlung von Covid-19 von der Patentbefreiung ausgenommen sind.

Quellen: [Faz.net](#), [Oxfam](#), [Amnesty International](#)

6. Apple gegen Qualcomm: Patentanfechtung von Apple vor dem US Supreme Court abgelehnt

Am 25.06.2022 lehnte der US Supreme Court den Antrag von Apple ab, das Patentnichtigkeitsverfahren gegen Qualcomm in der Berufung zuzulassen. Apple habe in dem Patentstreit 2019 bereits mit Qualcomm eine Einigung erzielt und eine Lizenzvereinbarung getroffen. Apple könne den Streit vor den Gerichten auch nicht unter Verweis auf den Auslauf der Lizenzvereinbarung im Jahr 2025 weiterführen. Im Streit ging es um mehrere Patente aus dem Bereich der Mobilfunk-Technologie, welche in iPhones, iPads und Apple Watch Verwendung fanden.

Quellen: [heise.de](#), [t3n.de](#)

Urheberrecht

7. Neue GEMA-Studie – Keine angemessene Vergütung für Musikschaffende

Die Verwertungsgesellschaft GEMA beauftragte die Goldmedia mit einer [Studie](#), in der untersucht werden sollte, wie die Beteiligung der Musikschaffenden an dem Gewinn großer Streamingplattformen tatsächlich verteilt ist. Im Rahmen dieser Studie untersuchte die Goldmedia die Nettoumsatzverteilung bei einem Standard-Einzelabonnement mit einem durchschnittlichen Preis von 9,99 Euro pro Monat. 30 Prozent der Nettoumsätze verbleiben bei den Streaming-Dienstleistern. Knapp 55 Prozent werden an die Leistungsschutzrechtsinhaber ausgeschüttet und ca. 15 Prozent erhalten die Urheberrechtsinhaber. Fast man die Musikschaffenden zusammen, erhalten diese rund 22,4 Prozent Anteil an den Nettoumsätzen.

Aus Sicht der GEMA handelt es sich dabei um ein schwerwiegendes Ungleichgewicht bei der Verteilung der Einnahmen. Dies zeige sich insbesondere daran, dass die Urheber zwar am Anfang der Wertschöpfungskette aber am Ende der Einnahmekette stehen. Der GEMA-Vorstandsvorsitzende Harald Heker äußerte sich zu diesem Ungleichgewicht dahingehend, dass es nicht den Prinzipien einer sozialen Marktwirtschaft entspreche, da diese Leistung belohnt und immer einen fairen Ausgleich zwischen allen Marktteilnehmenden anstrebe.

Quellen: [Pressemitteilung und Studienergebnisse der Gema vom 05. September 2020](#); [urheber.info](#)

8. Keine Verbreitung des Sonderhefts „Babylon Berlin“

Das Landgericht Berlin hat in einer einstweiligen Verfügung dem rechtsextremen Magazin Compact die Verbreitung einer Sonderausgabe zur ARD-Fernsehserie „Babylon Berlin“ untersagt. Das Magazin wird vom Verfassungsschutz als „gesichert extremistisch“ eingestuft. In der Sonderausgabe sollte seitens des Magazins über die historischen Hintergründe der Kult-Serie berichtet werden. Dabei nutzt das Magazin unter anderem Pressebilder und Ausschnitte aus Serientrailern, allerdings ohne Nutzungserlaubnis. Die Urteilsgründe wurden noch nicht veröffentlicht.

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

9. Schiedsstelle im Streit um das Presseverlegerrecht eingeschaltet

Im langwierigen Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Corint Media und Google ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Deshalb wurde von beiden Parteien nun die Schiedsstelle am Deutschen Patent- und Markenamt eingeschaltet. Gestritten wird um die Umsetzung des neuen Leistungsschutzrechts der Verlage, im Wesentlichen geht es jedoch um die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühren. Bei dem Verfahren handelt es sich bereits um den zweiten Streitfall, für den die Schiedsstelle eingeschaltet wurde. Die Verwertungsgesellschaft Corint Media konnte sich zuvor schon mit Microsoft nicht einigen.

Mit dem größten europäischen Suchmaschinenanbieter Escosia konnte sich Corint Media hingegen auf eine angemessene Vergütung einigen. Laut der gemeinsamen Pressemitteilung willigte Escosia in die Vergütungsbeziehung ein.

Quellen: [urheberrecht.org](#); [Pressemitteilung der Corint Media und Escosia vom 27. Juli 2022](#)

10. Verhandlungstermin zur sogenannten Cheat-Software bekanntgegeben

Am 27. Oktober 2022 wird sich der Bundesgerichtshof letztinstanzlich mit der Rechtsfrage befassen, ob „Cheat-Software“ bei Spielkonsolen eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Dabei handelt es sich um eine Software, die nach ihrer Installation bestimmte Beschränkungen von Spielen umgehen kann, indem die im Arbeitsspeicher der Konsole abgelegten Daten verändert werden. So kann mit Hilfe dieser Software zum Beispiel bei einem Rennspiel ein grundsätzlich nur zeitlich beschränkt nutzbarer „Turbo“ umgangen und so dauerhaft verfügbar gemacht werden. Dabei stellt sich die Frage, ob ein solcher „Cheat-Code“ eine unzulässige Umarbeitung des Computerspiels im Sinne von § 69c Nr. 2 UrhG darstellt.

Hintergrund dieser umstrittenen Frage ist, ob die von der „Cheat-Software“ verursachte Datenveränderung im Arbeitsspeicher der Konsole eine Urheberrechtsverletzung begründen kann. Das OLG Hamburg vertrat dabei die Auffassung, dass die Datenveränderung im Arbeitsspeicher durchaus den programmgemäßen Ablauf eines Computerprogramms verändere, dieser aber nicht vom Schutzgegenstand von § 69a UrhG umfasst ist. Der Schutz der Computerprogramme umfasse lediglich die Computerbefehle als solche. Das erstinstanzliche LG Hamburg vertrat hingegen die Auffassung, dass es für die Feststellung einer Umarbeitung des Computerprogramms keinen Unterschied gebe, ob eine Veränderung des Programmablaufs unmittelbar durch die Veränderung der Spielsoftware erfolgt oder durch die Veränderung der Daten im Arbeitsspeicher. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird mit großer Spannung erwartet, insbesondere die Beantwortung der Frage, ob dem Begriff der Veränderung eines Computerprogramms ein weites Verständnis oder eine restriktive Auslegung zugrunde gelegt werden sollte.

Quelle: [Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 29. Juni 2022](#)

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

1. Lauterkeits- und markenrechtlicher Schutz farbiger Preisetiketten; § 4 Nr. 3a UWG, §§ 5, 24 MarkenG

[OLG Nürnberg, Endurt. v. 29.03.2022, 3 U 3358/21](#)

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 01.09.2021, 4 HK O 1545/19

Leitsätze

1. Die Gefahr einer Herkunftstäuschung i.S.v. § 4 Nr. 3 UWG besteht nicht, wenn Waren – mag ihre Verpackung auch Farbkombinationen erkennen lassen, die auf einen bestimmten Lebensmittel- und Non-Food-Filialisten hindeuten – unter einem völlig anderslautenden Domainnamen oder auf bekannten Internetmarktplätzen an Endkunden vertrieben werden. In einem solchen Fall haftet auch nicht der Lieferant des Händlers unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht.
2. Preisetiketten, die eine farbliche Gestaltung entsprechend den Unternehmensfarben aufweisen, sind Geschäftsabzeichen i.S.v. § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG.
3. Erwirbt ein Importeur Waren zurück, die er zuvor auftragsgemäß mit Marken eines Lebensmittel- und Non-Food-Filialisten versehen und an diesen veräußert hat, tritt eine Erschöpfung nicht ein.
4. Die Auskunft- und Rechnungslegungspflicht beschränkt sich in einem solchen Fall auf Vorfälle, die Waren betreffen, welche der Markeninhaber an den Importeur zurückveräußert hat.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

11. Vorabentscheidungsverfahren: Verwirkung durch Duldung nach Abmahnung; Art. 9 RL 2008/95/EG (MarkenRL 2008), Art. 54, 110, 111 GMV

[EuGH, Urt. v. 19.05.2022, C-466/20](#)

Leitsätze

1. Art. 9 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass eine Handlung – wie z. B. eine Abmahnung –, mit der sich der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts der Benutzung einer jüngeren Marke widersetzt, ohne jedoch die für die Herbeiführung einer rechtsverbindlichen Lösung notwendigen Schritte zu unternehmen, die Duldung nicht beendet und dementsprechend nicht die Verwirkungsfrist im Sinne dieser Bestimmungen unterbricht.
2. Art. 9 der Richtlinie 2008/95 sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung Nr. 207/2009 sind dahin auszulegen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Einlegung eines gerichtlichen Rechtsbehelfs, mit dem der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts die Nichtigerklärung einer jüngeren Marke begehrt oder sich deren Benutzung widersetzt, die Verwirkung durch Duldung im Sinne dieser Bestimmungen verhindert, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück zwar vor Ablauf der Verwirkungsfrist eingereicht wurde, aber aufgrund mangelnder Sorgfalt des Rechtsbehelfsführers nicht die Anforderungen des nationalen Rechts erfüllte, die für die Zwecke der Zustellung gelten, und die Mängel aus Gründen, die dem Rechtsbehelfsführer zuzurechnen sind, erst nach Ablauf der Verwirkungsfrist behoben wurden.
3. Art. 9 der Richtlinie 2008/95 sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung Nr. 207/2009 sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts im Sinne dieser Bestimmungen bei Verwirkung seines Anspruchs auf Nichtigerklärung einer jüngeren Marke und auf Unterlassung ihrer Benutzung durch die Verwirkung auch daran gehindert ist, Neben- oder Folgeansprüche wie Ansprüche auf Schadensersatz, auf Auskunft oder auf Vernichtung von Waren zu erheben.

EuG

12. Bösgläubigkeit bei Absicht einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke; Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV (Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV)

[EuG, Urt. v. 06.07.2022, T-250/21 – Zdút/EUIPO](#)

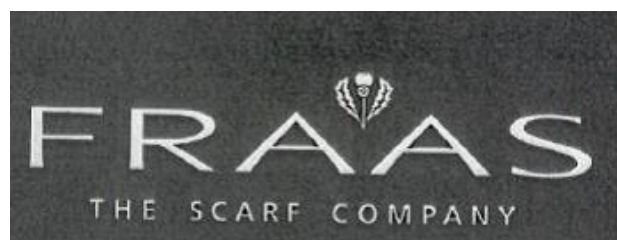


Leitsätze (nichtamtl.)

1. Im Rahmen der umfassenden Beurteilung nach Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV ist es möglich, den Bekanntheitsgrad zu berücksichtigen, der dem in Rede stehenden Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung zukam (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 51), insbesondere wenn dieses Zeichen zuvor von einem Dritten als Marke eingetragen oder benutzt worden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. Mai 2014, Simca Europe/HABM – PSA Peugeot Citroën [Simca], T-327/12, EU:T:2014:240, Rn. 40).
2. Der Umstand, dass die Benutzung eines angemeldeten Zeichens es dem Anmelder ermöglichen würde, die Wertschätzung einer älteren Marke oder eines älteren Zeichens oder auch des Namens einer berühmten Person in unlauterer Weise auszunutzen, ist nämlich geeignet, die Bösgläubigkeit des Anmelders zu belegen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. Mai 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, und vom 14. Mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior [NEYMAR], T-795/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:329).
3. Es sind, wenn die Bösgläubigkeit des Markenmelders auf seiner Absicht beruht, die Wertschätzung eines älteren Zeichens oder Namens in unlauterer Weise auszunutzen, für die Beurteilung des Vorliegens dieser Wertschätzung und ihrer unlauteren Ausnutzung die von der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehrskreise maßgeblich, d. h. der Durchschnittsverbraucher der Waren, für die sie eingetragen worden ist (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 36).

13. Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke durch Vorlage von Katalogen; Art. 51 Abs. 1 lit. a GMV (Art. 58 Abs. 1 lit. a UMV)

[EuG, Urt. v. 22.06.2022, T-329/21 – PUMA/EUIPO](#)



**Leitsätze (red.)**

1. Die Vorlage von Katalogen, Broschüren und anderen Unterlagen durch den Inhaber der angegriffenen Marke kann ausreichen, um eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen, und zwar auch dann, wenn das Vorliegen von Direktverkäufen nicht durch Rechnungen nachgewiesen wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. Juli 2010, Engelhorn/HABM – The Outdoor Group [peerstorm], T-30/09, EU:T:2010:298, Rn. 38 bis 45). Die Rechnungen sind nämlich nur eines der in der [Regel 22 Abs. 4 der Verordnung Nr. 2868/95](#) beispielhaft genannten Beweismittel.
2. Darüber hinausgehende Angaben darüber, wie die Broschüren, Kataloge und anderen analogen Anzeigen durch die Streithelferin verbreitet worden seien, wem diese Unterlagen angeboten worden seien und ob sie zu potenziellen oder tatsächlichen Käufen geführt hätten, sind nicht erforderlich. Auch ist eine genaue Kenntnis der Anzahl der Kunden oder der tatsächlichen Verkäufe keine notwendige Voraussetzung für den Nachweis der ernsthaften Benutzung.

BPatG**14. Fehlende Unterscheidungskraft eines dem „Power-Symbol“-Piktogramm ähnlichen Zeichens; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG**

[BPatG, Beschl. v. 24.2.2022, 25 W \(pat\) 34/21](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Piktogramme, also Bildzeichen, die Informationen durch vereinfachte grafische Darstellungen vermitteln, verfügen als bloße Sachhinweise nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft. Bekannte Zeichen, an die der Verkehr aus verschiedensten Zusammenhängen gewöhnt ist, werden unabhängig vom konkreten Waren- und/oder Dienstleistungsbezug stets nur als solche, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden (vgl. BPatG 28 W (pat) 535/13 – QR-Code (Bildmarke); 30 W (pat) 518/15 – Schwarzes Quadrat und QR-Code; 29 W (pat) 62/13 - @). Gleiches gilt für Gestaltungen, die sich stark an bereits geläufige Piktogramme anlehnen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 341).

2. Der Markeneintragung eines angemeldeten Bildzeichens, das von dem Großteil des angesprochenen Verkehrs als das sogenannte „Power-Symbol“ angesehen wird, wie es auf vielen elektrischen Geräten und Apparaten zu finden ist, steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

OLG**15. Schutz einer bekannten Marke; Zeichenähnlichkeit zwischen „THE NORTH FACE“ und „THE DOG FACE“; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. c UMV**

[OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 28.06.2022, 6 W 32/22](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 17.03.2022, 3-8 O 12/22

Leitsätze

1. Die Zeichenähnlichkeit zwischen dem angegriffenen Zeichen „THE DOG FACE“ und der Verfügungsmarke „THE NORTH FACE“ ist nicht so hoch, dass eine Verwechslungsgefahr bestehen würde.
2. Angesichts des Umstandes, dass die Verfügungsmarke in erheblichem Maße bekannt ist, wird der Verkehr allerdings trotz der erkennbar unterschiedlichen Bedeutung von „DOG“ und „NORTH“ die Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen; dies auch deshalb, weil eine gewisse Warenähnlichkeit zwischen der unter der Verfügungsmarke vertriebenen Outdoor-Bekleidung und der unter dem angegriffenen Zeichen vertriebenen Tierbekleidung besteht.

16. Privilegierte Zeichenverwendung bei nicht-originalem Ersatzteil; Art. 14 Abs. 1, 2 UMV

[OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 03.05.2022, 6 W 28/22](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 11.03.2022, 2-6 O 31/22

Leitsatz (red.)

Verwendet ein Wettbewerber auf seiner Webseite eine Marke als Bestimmung des von ihm angebotenen nicht-originalen Zubehörteils als Ersatzteil für ein von der Markeninhaberin hergestelltes Produkt (hier: Scherkopf für Rasierer), kann die Zeichenverwendung gemäß Art. 14 Abs. 1 lit. c, Abs. 2 UMV privilegiert sein, solange die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

17. Verlangen der Übertragung oder der Einräumung einer Mitberechtigung; § 8 PatG

[BGH, Urte. v. 26.07.2022, X ZR 1/21 - Brustimplantat](#)

Vorinstanz: [OLG Frankfurt, Urte. v. 26.11.2020, 6 U 79/19](#)

Vorinstanz: [OLG Frankfurt, Urte. v. 08.11.2019, 6 U 79/19](#)

Vorinstanz: [LG Frankfurt/Main, Urte. v. 03.04.2019, 6 O 378/17](#)

Leitsatz

Ob ein Berechtigter nach § 8 Satz 1 und 2 PatG die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Oktober 2015 - X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil; Urteil vom 4. August 2020 - X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 Rn. 41 - Mitralklappenprothese).

18. Öffentliche Zugänglichkeit von Kenntnissen aus gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit; § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG, § 2 Nr. 1 GeschGehG

[BGH, Urte. v. 12.04.2022, X ZR 73/20 – Oberflächenbeschichtung](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urte. v. 13.07.2020, 7 Ni 3/19](#)

Leitsätze

1. Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Kenntnisse zu verneinen. Dies gilt jedenfalls so lange, wie die Kenntnisse nur solchen Personen zugänglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind, aber auch dann, wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungsschritte auf Dritte übertragen werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Mai 2019 - X ZR 93/17, Rn. 34; Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362, juris Rn. 35 - Herzklappenprothese).
2. Informationen, die nicht unter den Begriff des Geschäftsgeheimnisses im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG fallen, sind nicht ohne weiteres als der Öffentlichkeit zugänglich im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG anzusehen.

19. Qualifizierte Signaturen im BGH/BPatG-Verfahren; § 125a Abs. 2, 3 PatG, § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV, § 130a ZPO, § 4 Abs. 2 ERVV

[BGH, Urte. v. 24.05.2022, X ZR 82/21 - Container-Signatur im Patentnichtigkeitsverfahren](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urte. v. 01.07.2021, 2 Ni 32/20](#)

Leitsätze

1. Eine qualifizierte Signatur, die sich auf den gesamten Inhalt einer über das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach eingereichten Nachricht einschließlich der darin enthaltenen Dateien bezieht, genügt den Anforderungen des § 2 Abs. 2a Nr. 1 BGH/BPatGERVV.
2. § 4 Abs. 2 ERVV ist im Anwendungsbereich der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) nicht anwendbar.

20. Öffentliche Zugänglichkeit von Dokumenten auf einem ftp-Server; Art. 54 Abs. 2 EPÜ

[BGH, Urte. v. 03.05.2022, X ZR 32/20 – Initialisierungsverfahren](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urte. v. 10.10.2019 - 2 Ni 15/17 \(EP\)](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urte. v. 10.10.2019 - 2 Ni 16/17 \(EP\)](#)

Leitsatz

Dokumente, die für die Teilnehmer eines Treffens einer Studiengruppe der Standardisierungsorganisation der International Telecommunication Union (ITU-T) auf einem ftp-Server vorgehalten werden, sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich, wenn sie über ein Verzeichnis aufgerufen werden können, das den Mitgliedern der Studiengruppe als Speicherort für fachbezogene Veröffentlichungen bekannt ist und als Informationsquelle zur Verfügung steht (Fortführung von BGH, Urteil vom 13. Juli 2021 - X ZR 81/19, GRUR 2022, 59 - Diskontinuierliche Funkverbindung, und vom 18. Januar 2022 - X ZR 14/20, GRUR 2022, 546 - CQI-Bericht).

21. Abgrenzung zur Entgegenhaltung; § 14 PatG

[BGH, Urte. v. 26.04.2022, X ZR 44/20 – Verbundelement](#)

Vorinstanz: [BPatG, Beschl. v. 28.05.2020, 3 Ni 3/19](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urte. v. 28.01.2020, 3 Ni 3/19 - Verbundelement](#)

Leitsatz

Der Umstand, dass sich ein Patent durch ein bestimmtes Merkmal des Patentanspruchs von einer in der Beschreibung angeführten Entgegenhaltung abgrenzt, vermag nur dann zu einer einschränkenden Auslegung zu führen, wenn erkennbar ist, auf welche konkrete Ausgestaltung sich die Abgrenzung bezieht (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 2. März 2021 - X ZR 17/19, GRUR 2021, 945 - Schnellwechsellern; Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 16/17, GRUR 2019, 491 - Scheinwerferbelüftungssystem).

22. Hinweise und Entgegenhaltungen; §§ 83 Abs. 1, 116 Abs. 2, 117 PatG, §§ 296 Abs. 1, 529, 530 ZPO

[BGH, Urteil vom 15. März 2022, X ZR 18/20 - Fahrerlose Transporteinrichtung](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urf. v. 26.11.2019, 7 Ni 52/19](#)

Leitsätze

1. Die Beklagte eines Patentnichtigkeitsverfahrens hat in der Regel keinen Anlass zur Stellung von Hilfsanträgen zur Abgrenzung vom Stand der Technik, wenn das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis die vorläufige Auffassung äußert, der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig.
2. Legt die Klägerin nach einem solchen Hinweis eine Vielzahl neuer Entgegenhaltungen vor, muss die Beklagte überprüfen, ob das ergänzende Vorbringen zu einer anderen Beurteilung führen könnte, und gegebenenfalls auch geeignete Hilfsanträge stellen. Wenn sich hierbei eine Vielzahl von technischen Gesichtspunkten als potentiell relevant erweist, kann es aber nicht ohne weiteres als nachlässig angesehen werden, wenn die Beklagte einem einzelnen Gesichtspunkt durch ihre erstinstanzlichen Hilfsanträge nicht Rechnung getragen hat.
3. Hilfsanträge, die einer aus dem erstinstanzlichen Urteil ersichtlichen Auslegung des Streitpatents Rechnung tragen sollen, sind grundsätzlich innerhalb der Frist für die Berufungsbegründung zu stellen. Später gestellte Anträge sind zu berücksichtigen, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert.

23. Einräumung einer ausschließlichen Lizenz; § 15 PatG, §§ 133, 157 BGB

[BGH, Urf. v. 22.02.2022, X ZR 102/19 - Aminosäureproduktion](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.11.2019, 2 U 11/19](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.11.2019, 2 U 11/18](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, Urf. v. 17.10.2019, 2 U 11/18](#)

Vorinstanz: [LG Düsseldorf, Urf. v. 17.10.2019, 4b O 47/16](#)

Vorinstanz: [LG Düsseldorf, Urf. v. 01.02.2018, 4b O 47/16](#)

Leitsätze

1. Die Frage, ob ein Patentlizenzvertrag dem Begünstigten die Stellung eines ausschließlichen Lizenznehmers einräumt, ist nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für den der Patentschutz geltend gemacht wird.
2. Die rückwirkende Vereinbarung einer ausschließlichen Patentlizenz mit Wirkung gegenüber Dritten ist außerhalb von gesetzlich vorgesehenen Rückwirkungsstatbeständen grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Eine wegen fehlender Vertretungsmacht unwirksame Vereinbarung über die Einräumung einer ausschließlichen Patentlizenz kann gemäß § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 BGB mit rückwirkender Kraft genehmigt werden.
4. Wird dem Lizenznehmer in einem Patentlizenzvertrag das Recht eingeräumt, Rechte aus einer Verletzung des Schutzrechts in eigener Verantwortung zu verfolgen und übt der Lizenznehmer im Anschluss an den Vertragsschluss die mit einer ausschließlichen Lizenz verbundenen Rechte aus, ist die Vereinbarung regelmäßig als Einräumung einer ausschließlichen Lizenz auszulegen.

24. Entgegenhaltungen bei einem Hinweis zur Patentfähigkeit; § 117 PatG, § 531 Abs. 2 ZPO

[BGH, Urf. v. 15.03.2022, X ZR 45/20 - Windturbinenschaufelmontage](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urf. v. 04.02.2020, 7 Ni 53/19](#)

Leitsatz

Eine Nichtigkeitsklägerin, die in der Klagebegründung unter Bezugnahme auf eine konkrete Entgegenhaltung vorgetragen hat, der Gegenstand eines nachgeordneten Patentanspruchs sei nahegelegt, ist bis zu einem abweichenden gerichtlichen Hinweis grundsätzlich nicht gehalten, sich auf weitere Entgegenhaltungen in Bezug auf diesen Anspruch zu berufen, wenn das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, der Gegenstand der nachgeordneten Ansprüche sei ebenso wie der Gegenstand des Hauptanspruchs voraussichtlich als nicht patentfähig zu beurteilen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

25. Voraussetzungen eines Anspruchs auf Grundauskunft im Urheberrecht; §§ 16 Abs. 1, 19a, 31, 44a UrhG, § 242 BGB

[BGH, Urt. v. 28.07.2022, I ZR 141/20 - Elektronischer Pressespiegel II](#)

Vorinstanz: [OLG Hamburg, Urt. v. 02.07.2020, 5 U 109/18](#)

Vorinstanz: [LG Hamburg, Urt. v. 22.06.2018, 308 O 343/1](#)

Leitsätze

1. Ein allgemeiner Auskunftsanspruch, der auf die Ausforschung der tatsächlichen Grundlagen und Beweismittel für etwaige Ansprüche gerichtet ist, besteht nicht. Der auf spezialgesetzliche Anspruchsgrundlagen wie § 19 MarkenG oder § 101 UrhG gestützte Auskunftsanspruch ist ebenso wie der aus § 242 BGB hergeleitete Auskunftsanspruch seinem Inhalt nach vielmehr grundsätzlich auf die Erteilung von Auskünften über den konkreten Verletzungsfall, das heißt über die konkrete Verletzungshandlung einschließlich solcher Handlungen beschränkt, die ihr im Kern gleichartig sind. Ein Anspruch auf Auskunftserteilung besteht nicht auch über mögliche andere Verletzungsfälle, da dies darauf hinausliefe, unter Vernachlässigung allgemein gültiger Beweislastregeln der Ausforschung Tür und Tor zu öffnen (Bestätigung der st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 20. Juni 2013 - I ZR 55/12, GRUR 2013, 1235 [juris Rn. 21] - Restwertbörse II).
2. Der vom Bundesgerichtshof einer Verwertungsgesellschaft zugebilligte weitergehende Anspruch auf sogenannte Grundauskunft, der nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ausnahmsweise auch dann bestehen kann, wenn der Kläger in entschuldbarer Weise nicht nur über den Umfang, sondern auch über das Bestehen seines Rechts im Ungewissen ist (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni 1985 - I ZR 53/83, BGHZ 95, 274 [juris Rn. 34] - GEMA-Vermutung I; Urteil vom 13. Juni 1985 - I ZR 35/83, BGHZ 95, 285 [juris Rn. 15] - GEMA-Vermutung II), liegt in den Besonderheiten begründet, die die Rechtsdurchsetzung durch Verwertungsgesellschaften kennzeichnen. Eine entsprechende Anwendung zugunsten von Rechteinhabern, die über eine große Anzahl an gleichartige Werke betreffenden Rechten verfügen, von denen nachweisbar mehrere Werke von dem Verletzer unerlaubt verwendet worden sind, kommt nicht in Betracht.

26. Täter- statt Störerhaftung für Sharing-Plattformen bei Urheberrechtsverstößen; Art. 3 Abs. 2 Buchst. b RL 2001/29/EG, §§ 19a, 85 Abs. 1 S. 1 Fall 3 UrhG

[BGH, Urt. v. 02.06.2022, I ZR 135/18 - uploaded III](#)

Vorinstanz: [OLG Hamburg, Urt. v. 28.06.2018 – 5 U 150/16](#)

Vorinstanz: [LG Hamburg, Urt. v. 07.07.2016, 310 O 208/15](#)

Leitsätze

1. Ergreift der Betreiber einer Sharehosting-Plattform, obwohl er vom Rechteinhaber darauf hingewiesen wurde, dass ein geschützter Inhalt über seine Plattform rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wurde, nicht unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen, um den Zugang zu diesem Inhalt durch Löschung oder Sperrung zu verhindern, nimmt er selbst eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 85 Abs. 1 Satz 1 Fall 3 UrhG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG vor. Für den durch Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG vollharmonisierten Bereich tritt mithin die Haftung als Täter an die Stelle der bisherigen Störerhaftung (im Anschluss an EuGH, Urteil vom 22. Juni 2021 - C-682/18 und C-683/18, GRUR 2021, 1054 Rn. 85 und 102 = WRP 2021, 1019 - YouTube und Cyando).
2. Die schon bisher für die Störerhaftung geltenden, an den Hinweis auf eine klare Rechtsverletzung zu stellenden Anforderungen sind auf die Prüfung der öffentlichen Wiedergabe übertragbar.
3. Die zur täterschaftlichen Haftung des Betreibers einer Sharehosting-Plattform wegen einer öffentlichen Wiedergabe im Sinne von § 85 Abs. 1 Satz 1 Fall 3 UrhG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG führende Verletzung der durch einen Hinweis des Rechteinhabers ausgelösten Prüfungspflicht umfasst neben der Pflicht zur unverzüglichen Verhinderung des Zugangs zur konkret beanstandeten Datei und zu weiteren, im Zeitpunkt der Beanstandung bereits hochgeladenen gleichartigen rechtsverletzenden Inhalten auch die Pflicht zur Vorsorge, dass es künftig nicht zu weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen kommt.

27. Maßnahmen zur glaubwürdigen und wirksamen Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG, Art. 8 Abs. 2 Buchst. a RL 2004/48/EG, §§ 15 Abs. 2 S 1, 2 Nr. 2, 19a, 31 Abs. 5, 85 Abs. 1 S. 1 Fall 3 UrhG

[BGH, Urt. v. 02.06.2022, I ZR 140/15 - YouTube II](#)

Vorinstanz: [EuGH, Urt. v. 22.06.2021, C-682/18 - YouTube](#)

Vorinstanz: [OLG Hamburg, Urt. v. 01.07.2015, 5 U 175/10](#)

Vorinstanz: [LG Hamburg, Urt. v. 03.09.2010, 308 O 27/09](#)

Leitsätze

1. Ergreift der Betreiber einer Video-Sharing-Plattform, der weiß oder wissen müsste, dass Nutzer über seine Plattform im Allgemeinen geschützte Inhalte rechtswidrig öffentlich zugänglich machen, nicht die geeigneten technischen Maßnahmen, die von einem die übliche Sorgfalt beachtenden Wirtschaftsteilnehmer in seiner Situation erwartet werden können, um Urheberrechtsverletzungen auf dieser Plattform glaubwürdig und wirksam zu bekämpfen, so nimmt er selbst eine öffentliche Wiedergabe der von Nutzern hochgeladenen rechtsverletzenden Inhalte im Sinne von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 2, §§ 19a, 78 Abs. 1 Nr. 1, § 85 Abs. 1 Satz 1 Fall 3 UrhG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und 2 Buchst. a und b der Richtlinie 2001/29/EG vor. Lediglich reaktive technische Maßnahmen, die Rechtsinhabern das Auffinden von bereits hochgeladenen rechtsverletzenden Inhalten oder die Erteilung von darauf bezogenen Hinweisen an den Plattformbetreiber erleichtern, genügen für die Einstufung als Maßnahmen zur glaubwürdigen und wirksamen Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen nicht (im Anschluss an EuGH, Urteil vom 22. Juni 2021 - C-682/18 und C-683/18, GRUR 2021, 1054 Rn. 84 = WRP 2021, 1019 - YouTube und Cyando).
2. Die Synchronisation im Sinne der Verbindung eines Tonträgers mit Bildern stellt eine eigenständige Nutzungsart dar, die Gegenstand einer gesonderten Rechtseinräumung sein kann.
3. Ein Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB wegen Eingriffs in ein nach dem Urheberrechtsgesetz geschütztes Recht setzt die Unmittelbarkeit der Vermögensverschiebung im Verhältnis zwischen Urheberrechtsinhaber und Anspruchsgegner voraus. Daran fehlt es, wenn bei einer Muttergesellschaft Vorteile abgeschöpft werden sollen, die im Geschäftsbetrieb ihrer Tochtergesellschaft entstanden sind.
4. Der Auskunftsanspruch gemäß § 101 Abs. 3 UrhG schließt die Auskunft über die Bankdaten der Nutzer der Dienstleistungen nicht ein (Fortführung von BGH, Urteil vom 10. Dezember 2020 - I ZR 153/17, GRUR 2021, 470 = WRP 2021, 201 - YouTube-Drittauskunft II).

28. Eigene öffentliche Wiedergabe einer Plattform; Art. 3 Abs. 1 RL 2011/29/EG, §§ 19a, 97 UrhG

[BGH, Urt. v. 02.06.2022, I ZR 53/17 - uploaded II](#)

Vorinstanz: [OLG München, Urt. v. 02.03.2017, 29 U 1797/16](#)

Vorinstanz: [LG München I, Urt. v. 18.03.2016, 37 O 6199/14](#)

Leitsatz

Der Betreiber einer Sharehosting-Plattform, der allgemeine Kenntnis von der Verfügbarkeit von Nutzern hochgeladener rechtsverletzender Inhalte hat oder haben müsste, nimmt selbst eine öffentliche Wiedergabe dieser Inhalte im Sinne von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 2, § 19a UrhG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG vor, wenn er ein solches Verhalten seiner Nutzer dadurch wissentlich fördert, dass er ein Geschäftsmodell gewählt hat, das die Nutzer seiner Plattform dazu anregt, geschützte Inhalte auf dieser Plattform rechtswidrig öffentlich zugänglich zu machen (im Anschluss an EuGH, Urteil vom 22. Juni 2021 - C-682/18 und C-683/18, GRUR 2021, 1054 [juris Rn. 84] = WRP 2021, 1019 - YouTube und Cyando).

OLG

29. Tonträger-Sampling bei Überführung in ein selbstständiges Werk; §§ 24 Abs. 2, 85, 97 UrhG

[OLG Hamburg, Urt. v. 28.04.2022, 5 U 48/05 - Metall auf Metall III](#)

Vorinstanz: [EuGH, Urt. v. 29.07.2019, C-476/17 - Pelham u.a.](#)

Vorinstanz: [BGH, Urt. v. 30.04.2020, I ZR 115/16](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die für eine freie Benutzung nach § 24 Absatz 1 UrhG a.F. erforderliche Selbständigkeit des neuen Werkes gegenüber dem benutzten Werk setzt voraus, dass das neue Werk einen ausreichenden Abstand zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werkes hält, wobei dies nur dann der Fall ist, wenn die entlehnten eigenpersönlichen Züge des älteren Werkes angesichts der Eigenart des neuen Werkes verblassen. Bei der Beurteilung der Benutzung eines Tonträgers ist in entsprechender Weise zu prüfen, ob das neue Werk zu dem aus dem benutzten Tonträger entlehnten Tonfolge einen so großen Abstand hält, dass es seinem Wesen nach als selbstständig anzusehen ist.
2. Der Begriff der „Melodie“ im Sinne des § 24 Absatz 2 UrhG a.F. ist ein Rechtsbegriff. Der urheberrechtliche Melodien-Begriff ist allerdings nicht dadurch definiert, dass es sich insofern stets um die Oberstimme oder um eine Gesangsstimme eines Musikstücks handeln muss. Vielmehr meint Melodie im Sinne von § 24 Absatz 2 UrhG a.F. eine in sich geschlossene und geordnete Tonfolge, die dem Werk seine individuelle Prägung gibt. Die Grenze zu wohl eher als Motiv zu bezeichnenden sehr kurzen Tonfolgen ist fließend.

3. Da indes der Stil eines Autors, Künstlers oder Musikers als solcher ohnehin nicht urheberrechtlich geschützt ist, wäre eine darauf bezogene Schrankenregelung obsolet. Der Senat ist daher mit dem Bundesgesetzgeber und weiteren Stimmen in der Literatur der Auffassung, dass der Richtlinienggeber mit der Pastiche-Regelung eine Grundlage für die erkennbare Übernahme der schöpferischen Züge konkret in Bezug genommener Werke habe schaffen wollen. Einen Ausfluss der Kunst- und Meinungsfreiheit stellt eine erkennbare Übernahme von Bestandteilen fremder Werke daher nur dann dar, wenn ebenso wie bei der Ausnahme des Zitats eine Interaktion mit dem benutzten Werk oder zumindest mit dessen Urheber stattfindet.

AG

30. Kein urheberrechtlicher Schutz: Eine verfallene historische Burg darf als „Lost Place“ bezeichnet werden; §§ 11 S. 1, 97 Abs. 2 S. 1 UrhG

[AG München, Urt. v. 09.04.2021, 142 C 14251/20](#)

Leitsätze

1. Urheberrechtlicher Schutz im Inland kann nicht auf Etablierung oder Registrierung von Urheberrechten im Ausland (hier: USA) gestützt werden.
2. Schadensersatzansprüche wegen der Bezeichnung eines alten Schlosses als „Lost Place“ scheiden in der Regel aus, wenn das Objekt leer steht und sich in einem äußerst schlechten baulichen Zustand befindet, so dass der Verfall droht.

Designrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

31. Bestehen eines nicht eingetragenen Geschmacksmusters an Bauelementen eines komplexen Erzeugnisses; Art. 3 Buchst. c, Art. 4 Abs. 2 Buchst. b, Art. 6 Abs. 1 VO 6/2002/EG

BGH, Urt. v. 10.03.2022 – I ZR 1/19 – Frontkick II

Vorinstanz: [EuGH, 28.10.2021 – C-123/20 – Ferrari](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.12.2018 – 20 U 124/17](#)

Vorinstanz: [LG Düsseldorf, Urt. v. 20.07.2017 – 14c O 137/16](#)



und/oder



Leitsätze

1. Durch die Veröffentlichung der Fotografie eines Fahrzeugs wird ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster an einem Bauelement des Fahrzeugs als komplexem Erzeugnis im Sinne von Art. 3 lit. c und Art. 4 II GGV der Öffentlichkeit gemäß Art. 11 GGV zugänglich gemacht, sofern die Erscheinungsform dieses Bauelements eindeutig erkennbar ist (Anschluss an EuGH, Urteil vom 28. Oktober 2021 - C-123/20, GRUR 2021, 1523 [juris Rn. 52] = WRP 2022, 42 – Ferrari).
2. Die Erscheinungsform des Bauelements hat Eigenart im Sinne von Art. 6 Abs. 1 GGV, wenn es einen sichtbaren Teilbereich des Fahrzeugs darstellt, der durch Linien, Konturen, Farben, die Gestalt oder eine besondere Oberflächenstruktur klar abgegrenzt ist. Dies setzt voraus, dass die Erscheinungsform des Bauelements geeignet sein muss, selbst einen „Gesamteindruck“ hervorzurufen, und nicht vollständig in dem Gesamterzeugnis untergeht (Anschluss an EuGH, Urteil vom 28. Oktober 2021 - C-123/20, GRUR 2021, 1523 [juris Rn. 50] = WRP 2022, 42 - Ferrari). Auf die Merkmale einer gewissen Eigenständigkeit und Geschlossenheit der Form kommt es nicht an.

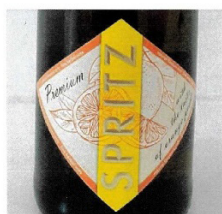
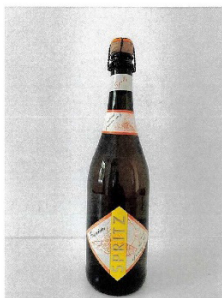
Lauterkeitsrecht

OLG

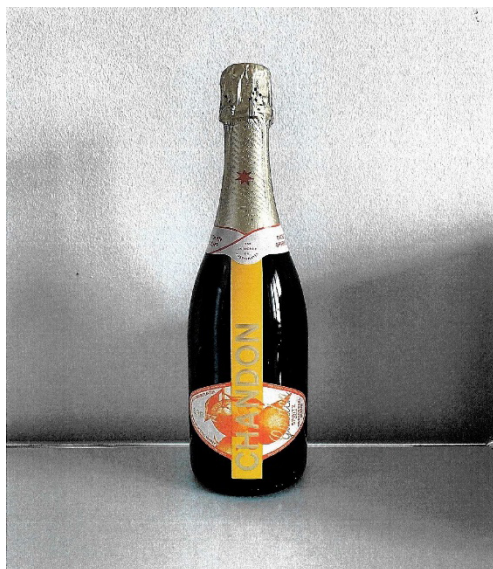
32. Herkunftstäuschung durch Nachahmung der Produktgestaltung eines hochwertigen Schaumweingetränks; § 4 Nr. 3a UWG

[OLG München, Beschl. v. 12.07.2022, 29 W 739/22](#)

Vorinstanz: [LG München I, Beschl. v. 13.05.2022, 37 O 5029/22](#)



Produkt der Antragstellerinnen



Produkt der Antragsgegnerin

Leitsatz (red.)

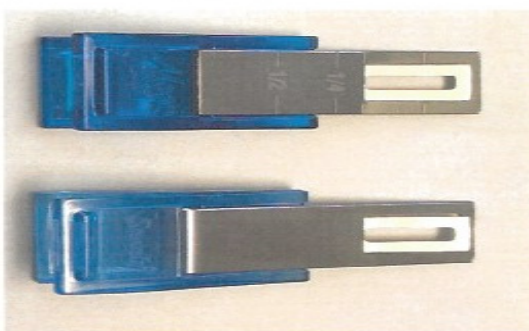
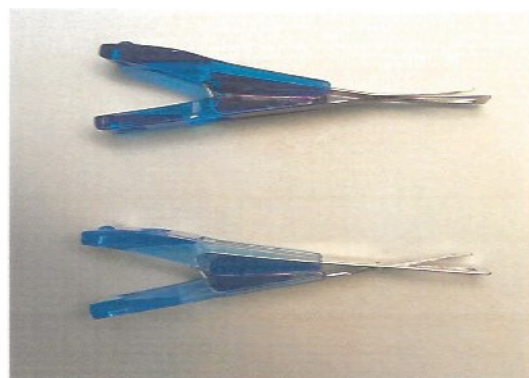
Wird die Produktgestaltung eines hochwertigen Schaumweingetränks für ein im Discount vertriebenes Schaumwein-Mischgetränk nachschaffend übernommen, nimmt der Verkehr an, es handele sich bei dem Nachahmungsprodukt – wie im Lebensmitteldiscount und auch in Bezug auf alkoholische Getränke durchaus üblich und dem Verkehr geläufig – um eine von demselben Hersteller oder von einem mit ihm wirtschaftlich bzw. organisatorisch verbundenen Unternehmen stammende günstige-

re und schlichtere, möglicherweise auch inhaltlich minderwertige, Variante des Originalprodukts.

33. Unlautere Nachahmung von Nähzubehör; § 4 Nr. 3a UWG

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 02.06.2022, 6 U 205/20](#)

Vorinstanz: [LG Frankfurt a.M., 11.11.2020, 2-06 O 90/20](#)



Oben Produkte der Klägerin, unten Produkte der Beklagten

Leitsätze (red.)

1. Richtet sich ein Produkt an einen überschaubaren Verkehrskreis, sind Werbemaßnahmen und die Präsenz auf den großen Plattformen im Internet ausreichend, um eine gewisse Bekanntheit zu begründen.
2. Eine sehr zurückhaltende Herkunftskennzeichnung, die noch dazu bei Original und Nachahmung in der gleichen Weise erfolgt, ist nicht geeignet, eine Herkunftstäuschung auszuschließen.
3. Achtet der Verkehr eher auf die technisch-konstruktiven Merkmale eines Produkts, kommt der Herkunftskennzeichnung ohnehin eine untergeordnete Bedeutung zu.

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

Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

16. November 2022

RA Jens Kunzmann (CBH Rechtsanwälte)

„Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmererfindungsrecht“

1. Februar 2023

Details und Vortragende werden jeweils noch rechtzeitig veröffentlicht.

Über Referenten und Themen künftiger Veranstaltungen informieren wir Sie auf unserer Homepage (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 anmelden.

CIPLit

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

www.duesseldorfer-archiv.de

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

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

Im April 2021 ist der neue 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!



Impressum

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