

CIPR_{Report}

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

Aus dem Inhalt

Beitrag	Werkstattgespräch: Die EuGH-Entscheidung YouTube und Cyando - Zur Haftung von Plattformen und ihrer Entwicklung	S. 91
	WIPO: Anmeldeboom für Marken im Jahr 2020	S. 94
Aktuelles	Amazon will verstärkt gegen Produktfälschungen vorgehen	S. 94
	Übertragungsverlangen des Arbeitnehmers; § 16 ArbNErfG	S. 100
Rechtsprechung	Reichweite der Wiederholungsgefahr bei Urheberrechtsverletzungen an öffentlichen Schulen; §§ 19a, 97 Abs. 1, 97a Abs. 3 S. 1 UrhG	S. 102
	Teile, die aus Bauelementen der Karosserie eines Sportwagens bestehen; Art. 3 Buchst. a, Art. 11 Abs. 2 VO (EG) Nr. 6/2002	S. 105

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****Beiträge**

Werkstattgespräch: Die EuGH-Entscheidung YouTube und Cyando - Zur Haftung von Plattformen und ihrer Entwicklung

Aktuelles*Markenrecht*

- | | |
|--|-------------|
| 1. WIPO: Anmeldeboom für Marken im Jahr 2020 | S.94 |
| 2. AC Milan verliert gegen Schreibwarenhersteller Milan | S.94 |
| 3. Porto g.U. gegen Portwo Gin | S.94 |
| 4. Amazon will verstärkt gegen Produktfälschungen vorgehen | S.94 |

Patentrecht

- | | |
|---|-------------|
| 5. Neue Entwicklung bei KI als Erfinder | S.94 |
| 6. FIFA unterliegt im Patentstreit um Freistoßsray in Brasilien | S.94 |

Urheberrecht

- | | |
|--|-------------|
| 7. Weiterer Streit um das Presseverlegerleistungsschutzrecht: Google weist Millionenforderungen zurück | S.95 |
| 8. Regionalpresse soll stärker vom neuen Leistungsschutzrecht für Presseverleger profitieren | S.95 |
| 9. Urheberrechtsreform in Österreich auf dem Weg | S.95 |

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

- | | |
|---|-------------|
| 10. Vorabentscheidungsverfahren: Geschützte Ursprungsbezeichnungen erstrecken sich auch auf Dienstleistungen; Begriff der „Anspielung“; Art. 103 Abs. 2 Buchst. b VO (EU) 1308/2013
EuGH, Urt. v. 09.09.2021, C-783/19 – Champanillo | S.96 |
|---|-------------|

EuG

- | | |
|---|-------------|
| 11. Prüfungsumfang der Beschwerdekammer im Widerspruchsverfahren; Art. 95 Abs. 1 UMG
EuG, Urt. v. 13.10.2021, T-712/20 – Škoda Investment/Škoda Auto | S.96 |
|---|-------------|

BGH

- | | |
|---|-------------|
| 12. Verkehrsgeltung einer Farbmarke, Benutzungsmarke; §§ 3 Abs. 2, 4 Nr. 2 MarkenG
BGH, Urt. v. 29.07.2021, I ZR 139/20 – Goldhase III | S.97 |
| 13. Selbstständiger Schutz geografischer Herkunftsangaben als Kollektivmarken; § 100 Abs. 1 MarkenG
BGH, Urt. v. 29.07.2021, I ZR 163/19 – Hohenloher Landschwein | S.97 |
| 14. Nachweispflicht hinsichtlich des (Fort-)Bestands einer Marke; § 8 Abs. 3 MarkenG
BGH, Beschl. v. 22.07.2021, I ZB 16/20 – NJW-Orange | S.98 |
| 15. Ablaufzeitpunkt des ununterbrochenen Nichtbenutzungszeitraums; Art. 15 Abs. 1, 51 Abs. 1 Buchst. a GMV
BGH, Urt. v. 22.07.2021, I ZR 212/17 – Bewässerungsspritze II | S.98 |
| 16. Zurechnungsgrundsätze für Handlungen Dritter; §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG, § 830 Abs. 1 Satz 1 BGB
BGH, Urt. v. 06.05.2021, I ZR 61/20 – Die Filsbacher | S.98 |

*Inhaltsverzeichnis (2/3)***OLG**

17. Modellbezeichnung im Bekleidungssektor als Herkunftshinweis im Sinne einer Zweitmarke; § 14 Abs. 2, 5 MarkenG
OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 17.09.2021, 6 W 51/21 **S.98**
18. Kein Recht eines vormaligen Vertragshändlers, eine fremde Marke als Teil einer neuen Unternehmensbezeichnung zu benutzen; Art. 9 Abs. 3, 14 Abs. 1 UMV
OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.08.2021, 6 U 102/20 **S.99**

*Patentrecht***BGH**

19. Übertragungsverlangen des Arbeitnehmers; § 16 ArbNErG
BGH, Urt. v. 27.07.2021, X ZR 61/20 – Zündlanze **S.100**
20. Nichtigkeitsklage mehrerer Kläger; §§ 62 Abs. 1, 240 ZPO
BGH, Urt. v. 24.08.2021, X ZR 59/19 – Oszillationsantrieb **S.100**
21. Gründe für die Berufung; §§ 110 Abs. 1, 115 Abs. 1 PatG
BGH, Urt. v. 03.08.2021, X ZR 71/19 – Bediengerät für Spiele **S.100**

BPatG

22. Teilung von Patenten; § 39 PatG, Art. 66 EPÜ
BPatG, Beschl. v. 28.07.2021, 7 W (pat) 5/19 – Ohrhörer **S.100**
23. Ergänzende Schutzzertifikate; Art. 3 lit. c), Art. 15 Abs. 1 lit. a) AMVO, §§ 22, 16a Abs. 2 PatG
BPatG, Urt. v. 09.10.2020, 7 W (pat) 5/19 **S.100**

*Urheberrecht***EuGH**

24. Schlussanträge des Generalanwalts (Gerard Hogan) zur Auslegung des Begriffs der Vervielfältigung auf beliebigen Trägern; Art. 5 Abs. 2 Buchst. b RL (EG) 2001/29
v. 23.09.2021, C-433/20 – Austro-Mechana/Strato AG **S.102**

BGH

25. Reichweite der Wiederholungsgefahr bei Urheberrechtsverletzungen an öffentlichen Schulen; §§ 19a, 97 Abs. 1 S. 1, 97a Abs. 3 S. 1 UrhG
BGH, Urt. v. 22.09.2021, I ZR 83/20 – Uli-Stein-Cartoon **S.102**
26. Verwertungsgesellschaft darf Anti-Framing-Maßnahmen verlangen; Art. 3 Abs. 1 RL (EG) 2001/29, Art. 16 RL (EU) 2014/26, §§ 15 Abs. 2, 19a UrhG
BGH, Urt. v. 09.09.2021, I ZR 113/18 – Deutsche Digitale Bibliothek II **S.103**
27. Gerätevergütung für zur betrieblichen Nutzung im Unternehmen des Herstellers bereitgestellte Computer; Art. 5 Abs. 2, Abs. 3 RL (EG) 2001/29, § 53 Abs. 1, Abs. 2 UrhG aF, §§ 54 Abs. 1, 54d Abs. 1 UrhG
BGH, Versäumnisurt. v. 09.09.2021, I ZR 118/20 – Eigennutzung **S.103**

OVG

28. Zur Frage der Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Anwaltsschriftsatzes; §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 12 UrhG, § 9 Abs. 1 HmbTG
OVG Hamburg, Urt. v. 20.09.2021, 3 Bf 87/18 **S.103**

LG

29. Rechtswidrige Ausschüttung an Herausgeber; §§ 27, 54 UrhG
LG München, Teilurt. v. 04.10.2021, 42 O 13841/19 – Wahrnehmungsvertrag **S.103**
30. Anschlussinhaber müssen Unschuld darlegen; §§ 97a Abs. 2, 15, 19a UrhG, § 8 TMG
LG Köln, Urt. v. 23.09.2021, 14 S 10/20 **S.104**

*Designrecht***EuGH**

31. Teile, die aus Bauelementen der Karosserie eines Sportwagens bestehen; Art. 3 Buchst. a, Art. 11 Abs. 2 VO (EG) Nr. 6/2002
EuGH, Urt. v. 28.10.2021, C-123/20 – Ferrari/Mansory Design **S.105**

Inhaltsverzeichnis (3/3)

32. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Frage des anwendbaren materiellen Rechts aus der Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmackmusters; Art. 1 Abs. 1, Art. 8 Abs. 2 VO (EG) 864/2007, Art. 88 Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 Buchst. d VO (EG) 6/2002 S.105
v. 28.10.2021, C-421/20 – Acacia/Bayerische Motoren Werke

*Wettbewerbsrecht***BGH**

33. Wettbewerbliche Eigenart, Darlegungs- und Beweislast des Beklagten, maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung der vermeidbaren Nachahmung; § 4 Nr. 3 UWG S.106
BGH, Urteil v. 01.07.2021, I ZR 137/20 - Kaffeebereiter

OLG

34. Bestehenbleiben wettbewerbllicher Eigenart bei Unterscheidung des Verkehrs zwischen Original und Kopie; § 4 Nr. 3 UWG S.106
OLG Köln, Ur. v. 04.06.2021, I-6 U 152/10

35. Wettbewerbliche Eigenart und unlautere Rufausbeutung auf dem Kunstmarkt; § 4 Nr. 3 UWG S.107
OLG Hamburg, Ur. v. 10.06.2021, 5 U 80/20

LG

36. Handlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien, § 4 Nr. 3 UWG S.108
LG Düsseldorf, Ur. v. 21.05.2021, 38 O 3/21

Werkstattgespräch

Die EuGH-Entscheidung YouTube und Cyando - Zur Haftung von Plattformen und ihrer Entwicklung

Referentin: Dr. Bernadette Makoski, LL.M.

Richterin am LG Düsseldorf, nationale Sachverständige am EuGH

Wiss. Mit. Jakov Gerber

Am Mittwoch, den 20.10.2021, hielt Frau Dr. Bernadette Makoski, Richterin am LG Düsseldorf, nationale Sachverständige am EuGH, im Rahmen eines Werkstattgesprächs einen Vortrag zum Thema „EuGH-Entscheidung YouTube und Cyando - Zur Haftung von Plattformen und ihrer Entwicklung“.

I. Frau Makoski begann den Vortrag mit der Einleitung in den Ausgangsrechtsstreitigkeiten, bei denen es im Kern um die Haftung der Betreiber von Online-Plattformen ging, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Werke rechtswidrig auf diesen Plattformen online stellen. Die relevanten Regelungen finden sich in Art. 3 Abs. 1, 8 Abs. 3 RL 2001/29 und Art. 14 RL 2000/31.

Im Verfahren C-682/18 ging ein Musikproduzent gegen die Video-Sharing-Plattform YouTube und gegen den Mutterkonzern Google wegen des Einstellens mehrerer Tonträger auf YouTube vor. Streitgegenstand waren Konzertaufzeichnungen von Sarah Brightman.

Im Verfahren C-683/18 ging der Wissenschaftsverlag Elsevier gegen die Cyando AG vor, weil Werke auf der Plattform „Uploaded“ eingestellt wurden. Diese ist ein Sharehosting-Dienst, bei dem Speicherplatz für das Hochladen von Dateien kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Die Plattform erstellt für jede hochgeladene Datei automatisch einen Download-Link, der dem Nutzer mitgeteilt wird. Zu beachten ist jedoch, dass die Plattform selbst keine Art von Inhaltsverzeichnis und auch keine Suchfunktion hat. Es sind jedoch im Internet ohne weiteres Linksammlungen Dritter zu finden. Zusätzlich honoriert die Plattform die Nutzer für das Hochladen von Dateien mit einer Vergütung.

1. In beiden Fällen stellte sich zunächst die Frage, ob es sich bei dem Upload um eine öffentliche Wiedergabe im Sinne des Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29 handelt. Sinn und Zweck der Vorschrift ist ein hohes Schutzniveau, weshalb der Anwendungsbereich weit zu verstehen ist. Damit soll ein angemessener Ausgleich der Interessen bezweckt werden.

Der EuGH nimmt für den Begriff der öffentlichen Wiedergabe an, dass die Handlung der Wiedergabe und die Öffentlichkeit der Wiedergabe kumulativ vorliegen müssen. Für die Haftung müssen zudem weitere, unselbständige und miteinander verflochtene Kriterien vorliegen. Der Schädiger muss eine zentrale Rolle bei der öffentlichen Wiedergabe spielen sowie vorsätzlich handeln. Zudem muss ein neues technisches Verfahren angewandt oder ein „neues Publikum“ eröffnet werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Handlung nicht bereits vom ursprünglichem Einverständnis gedeckt ist. Die Bereitstellung alleine hingegen reicht nicht. Die Verletzung muss wissentlich und in Bewusstsein der Verletzung geschehen.

In den beiden Fällen wurden die Inhalte durch Nutzer hochgeladen, sodass eigentlich diese eine Handlung der Wiedergabe vorgenommen haben, welche auch öffentlich war, so Frau Makoski. Fraglich ist nun, ob auch eine Handlung der Wiedergabe durch den Plattformbetreiber hinzukommt. Der EuGH entschied, dass der Plattformbetreiber zwar eine zentrale Rolle spielt. Alleine die Bereitstellung der Infrastruktur reiche aber nach ErwG. 27 RL 2001/29 für die Verletzung nicht. Ansonsten würde jede Bereitstellung nämlich genügen. Es müssen die weiteren Kriterien herangezogen werden.

In den Fällen Youtube und Cyando hat der EuGH die weiteren Kriterien noch genauer spezifiziert. Für eine Haftung des Betreibers komme es darauf an, dass er keine geeigneten technischen Maßnahmen ergreift, um Urheberrechtsverletzungen glaubwürdig wirksam zu bekämpfen, obwohl er von den Verletzungen weiß oder wissen müsste. Es kommt darauf an, ob der Betreiber an der Auswahl geschützter Inhalte, die rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden, beteiligt ist. Auch ist darauf abzustellen, ob Hilfsmittel zum unerlaubten Teilen von Inhalten angeboten werden. Zudem spielt es auch eine Rolle, ob der Betreiber wissentlich ein solches rechtswidriges Teilen fördert, indem er zum Beispiel ein Geschäftsmodell gewählt hat, das die Nutzer dazu bringt, geschützte Inhalte öffentlich zugänglich zu machen. Nicht ausreichend ist, dass der Betreiber allgemein Kenntnis hat. Zudem ist die Gewinnerzielungsabsicht an sich unschädlich. Die Erwerbszwecke sind aber dennoch nicht völlig unerheblich. Die Abgrenzung zur Hyperlink-Entscheidung besteht darin, dass der Betreiber in der Regel keine Kenntnis von den geschützten Inhalten hat. Abschließend wird der BGH die beiden Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden haben. Eine unterschiedliche Betrachtung der beiden Fälle könnte sich, so Frau Makoski, daraus ergeben, dass im Fall Cyando der Anteil rechtsverletzender Daten nach Behauptung der Kläger bei 80-90 % liegt. Unter Umständen könnte dies als Vorsätzlichkeit gewertet werden.

Zusammenfassend stellt der EuGH für die öffentliche Wiedergabe fest, dass „seitens des Betreibers einer Video-Sharing- oder Sharehosting-Plattform, auf der Nutzer geschützte Inhalte rechtswidrig öffentlich zugänglich machen können, keine „öffentliche Wiedergabe“ dieser Inhalte [erfolgt] (...), es sei denn, er trägt über die bloße Bereitstellung der Plattform hinaus dazu bei, der Öffentlichkeit unter Verletzung von Urheberrechten Zugang zu solchen Inhalten zu verschaffen.“ Im nationalen Recht ist das Problem wohl aber in der Störerhaftung anzusiedeln.

2. Die zweite zu klärende Frage bezog sich darauf, ob nicht der Ausnahmetatbestand des Art. 14 Abs. 1 RL 2000/31 greift. Danach ist der Anbieter von der Haftung für von Nutzern hochgeladene Inhalte frei, wenn er von der Rechtswidrigkeit keine Kenntnis hatte (lit. a)), oder die Inhalte unverzüglich nach Kenntniserlangung sperrt (lit. b)). Die Ausnahme greift jedoch nur dann, wenn der Anbieter auch zeitgleich der Vermittler des Zugangs ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Tätigkeit des Anbieters von Diensten der Informationsgesellschaft rein technischer, automatischer und passiver Art ist. Der Anbieter hat dabei weder Kenntnis noch Kontrolle über die Inhalte und nimmt damit eine „neutrale“ Rolle ein. Auf

Art. 3 RL 2001/29 kommt es nicht an. Liegt er allerdings vor, so ist Art. 14 RL 2000/31 nicht gegeben.

Um die Haftungsbefreiung nach Art. 14 Abs. 1 lit. a) auszuschließen, reicht dem EuGH zufolge eine abstrakte Kenntnis nicht aus. Es kommt unter Auslegung der Vorschrift auf konkrete rechtswidrige Tätigkeiten und Informationen an. Das bedeutet auch, dass keine allgemeine Forschungspflicht der Betreiber besteht. Die Kenntnis konkreter Fälle und Inhalte ist entscheidend. Nicht ausreichend sind zudem automatische Indexierungen, Suchfunktionen und die Empfehlung von Videos.

Bei einer Haftungsbefreiung nach Art. 14 Abs. 1 lit. b) kommt es auf die Kenntnis von der Rechtswidrigkeit an. Diese liegt vor, wenn dem Dienstanbieter in der einen oder anderen Weise Tatsachen oder Umstände bewusst geworden sind, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit hätte feststellen und gegen diese hätte vorgehen können. Eine Anzeige ist dabei als Anhaltspunkt zu werten.

Nach Ansicht des EuGH fällt „(...) die Tätigkeit des Betreibers einer Video-Sharing- oder Sharehosting-Plattform in den Anwendungsbereich (...) [des Art. 14 Abs. 1 RL 2000/31], sofern dieser Betreiber keine aktive Rolle spielt, die ihm Kenntnis von den auf seine Plattform hochgeladenen Inhalten oder Kontrolle über sie verschafft. (...) [Ein] solcher Betreiber [ist] nur dann (...) von der (...) Haftungsbefreiung ausgeschlossen (...), wenn er Kenntnis von den konkreten rechtswidrigen Handlungen seiner Nutzer hat, die damit zusammenhängen, dass geschützte Inhalte auf seine Plattform hochgeladen wurden.“

3. Zudem stellt sich noch die Frage, ob ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 3 RL 2001/29 vorliegt, wenn der Rechtsinhaber eine gerichtliche Anordnung gegen einen Vermittler, dessen Dienste von einem Dritten zu IP-Verletzungen genutzt werden, erst dann erlangen kann, wenn eine solche Rechtsverletzung dem Vermittler angezeigt wurde und sich wiederholt.

Nach Ansicht des EuGHs dient Art. 8 Abs. 3 auch dem Vorbeugen neuer Verletzungen. Die Modalitäten sind im nationalen Recht zu regeln. Auch ein vorgeschaltetes Verfahren kann nach Ansicht des EuGH vorgesehen werden. Zudem geht aus Art. 15 RL 2000/31 ein Verbot einer allgemeinen Verpflichtung hervor, gespeicherte Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu forschen, die auf rechtswidrige Taten hinweisen. Aufgrund der Informationspflicht gilt dies allerdings nicht bei der Störerhaftung. Die Störerhaftung beeinträchtigt nicht das Gleichgewicht zwischen Art. 17 Abs. 2 RL 2000/31 und Art. 11 GrCh.

II. Im zweiten Teil des Vortrags ging Frau Makoski auf die Entwicklung der Plattformhaftung und damit auf das neu geschaffene UrhDaG ein. Dieses basiert auf der Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt („DSM-RL“) und der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat COM(2021) 288 final, „Leitlinien zu Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt“.

Der Art. 17 RL 2019/790 ist im Verhältnis zu Art. 3 RL 2001/29 und zu Art. 14 RL 2000/31 *lex specialis*. Der

Kommission zufolge wird durch Art. 17 die Handlung der „öffentlichen Wiedergabe“ umfassend und konkret geregelt. Dies soll der Rechtssicherheit hinsichtlich der Haftung und Förderung des Marktes für die Vergabe von Lizenzen dienen.

Die Mitteilung der Kommission COM (2021) 288 final ist von der Richtlinie vorgesehen. Sie betrifft insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Diensteanbietern und den Rechteinhabern. Sie bietet eine Umsetzungsleitlinie zur korrekten und einheitlichen Umsetzung der RL 2019/790.

In das deutsche Recht ist die Richtlinie durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 31.05.2021 (BGBl. I, S. 1204) zur Anpassung des Rechts an die RL 2019/790 sowie die RL 2019/789 (SatCab-RL) (UrhDaG) umgesetzt worden. Dieses ist seit dem 01.08.2021 in Kraft.

Desweiteren erläuterte Frau Makoski das neue UrhDaG und die darin vorgesehenen erlaubten und mutmaßlich erlaubten Nutzungen.

III. Zum Schluss ging Frau Makoski noch auf das EuGH-Verfahren C-401/19, Polen / Parlament und Rat ein. Polen erhob gegen Art. 17 RL 2019/790 Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV. Art. 17 Abs. 4 b) und c) RL 2019/790 würden dazu führen, dass Diensteanbieter eine vorbeugende Überwachung der Inhalte vornehmen müssten, welche Nutzer hochladen wollten. Sie müssten EDV-Tools verwenden, die eine automatische Filterung ermöglichen. Diese vorbeugende Überwachung wäre ein rechtswidriger Eingriff in Art. 11 GrCh (Recht auf freie Meinungsäußerung).

Der Generalanwalt schlägt in seinen Schlussanträgen vor, die Klage abzuweisen. Insbesondere würde die Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit alle Bedingungen des Art. 52 Abs. 1 GrCh erfüllen.

Der Diensteanbieter haftet nicht, wenn er alle Anstrengungen nach Art. 17 Abs. 4 lit. b) RL 2019/790 unternommen hat, damit geschützte Inhalte nicht verfügbar sind. Dies wird „nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards“ bestimmt. Der Kommission zufolge sei es erforderlich, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt verfügbaren branchenüblichen Verfahren zu betrachten. Insbesondere geht es dabei um Fingerprinting, Hashing, Wasserzeichen, Verwendung von Metadaten, Stichwortsuche und Kombinationen dieser Techniken. Dabei ist stets die Verhältnismäßigkeit zu beachten.

Nach Ansicht des Generalanwalts schreibt der Unionsgesetzgeber die Anwendung der Tools zwar nicht direkt vor, macht die Haftungsfreistellung aber von ihrem Einsatz abhängig. Folglich ist die Verwendung indirekt vorgeschrieben. Präventive Einschränkungen im Sinne der EGMR-Rechtsprechung sind ein Eingriff in die Rechte der Nutzer und in die Freiheit der Öffentlichkeit, Informationen zu empfangen. Es stellt sich damit die Frage, ob „freie“ Handlungen der Anbieter dem Unionsgesetzgeber zuzurechnen sind und ob hier eine beeinträchtigungsgleiche Gefährdung der Grundrechte anzunehmen ist. Die Richtlinie ist im Sinne des Art. 52 Abs. 1 der Charta gesetzlich vorgeschrieben. Der Wesensgehalt des Grundrechts sei, so die Generalanwaltschaft,

Beitrag

nicht berührt, weil keine allgemeine Überwachung stattfindet, sondern nur aufgrund der Urheberrechte anzuwendende spezifische Kontrollen in Bezug auf konkrete Verletzungen stattfinden sollen. Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne sei gewahrt, weil im Gesamtsystem des Art. 17 RL 2017/790 Schutzvorkehrungen getroffen sind, die in Abwägung der Rechte aus Art. 11 und Art. 17 Abs. 2 der Charta für die Verhältnismäßigkeit sprechen. Insbesondere Art. 17 Abs. 7, 8, 9 RL 2017/790 sprechen für die Verhältnismäßigkeit.

Aktuelles

Markenrecht

1. WIPO: Anmeldeboom für Marken im Jahr 2020

Trotz wirtschaftlichen Abschwungs kann das Jahr 2020 mit einem deutlichen Anstieg an Markenmeldungen aufwarten. So stieg die Zahl der Markenmeldungen von 15,13 Mio. im Jahr 2019 auf 17,20 Mio. im Jahr 2020 an. Dies entspricht einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 13,7%. Damit stieg die Zahl der Anmeldungen das elfte Jahr in Folge. In Deutschland stieg die Zahl der Anmeldungen dabei im Jahr 2020 um 12,2%, in Indonesien sogar um 44,3%. Das größte Anmeldevolumen hatten jedoch das chinesische Markenamt (9.3 Mio. Klassenanmeldungen) und das USPTO (870.306 Klassenanmeldungen), gefolgt durch den Iran (541.750 Klassenanmeldungen) und dem EUIPO (438.511 Klassenanmeldungen). Aus den Zahlen wird darüber hinaus auch ein weiterer Trend deutlich: Die asiatischen Markenämter sind im Jahr 2020 mit 71,8% aller Markenmeldungen für einen Großteil aller Anmeldungen verantwortlich gewesen (im Jahr 2010 noch 41,3%), während das EUIPO nur 14,7% aller Anmeldungen im Jahr 2020 durchgeführt hatte (im Jahr 2010 noch 34,1%).

Quelle: [WIPO Pressemitteilung vom 08.11.2021](#)

2. AC Milan verliert gegen Schreibwarenhersteller Milan

Der Fußballverein AC Mailand hat ein Verfahren vor dem EuG (Urteil v. 10.11.2021, T-353/20) um die unten abgebildete Wort-/Bildmarke wegen Verwechslungsgefahr mit der Wortmarke „Milan“ des deutschen Schreibwarenherstellers verloren. Nachdem sowohl die Widerspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammer des EUIPO dem Widerspruch des Schreibwarenherstellers stattgaben, klagte AC Milan vor dem EuG. Dieses erkannte in dem dominierenden Wortbestandteil „Milan“ eine Verwechslungsgefahr und sah eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke als erwiesen an. Der Topligist darf daher keinen Schutz mehr für Schreibwaren beanspruchen.



AC MILAN

Entscheidung: [curia.europa.eu](#)

3. Porto g.U. gegen Portwo Gin

Die Interessengemeinschaft Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto hat die geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) „Porto“ und „Port“ erfolgreich gegen die Unionsmarkenmeldung „PORTWO GIN“ vor dem

EuG (Urteil v. 06.11.2021, T-417/20) durchgesetzt. Das EuG entschied, dass eine unzulässige Ausnutzung der Reputation der g.U. „Porto“ gegeben sei, da anzunehmen sei, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den Eindruck haben könnten, die unter der Marke „PORTWO GIN“ vertriebenen Getränke würden denselben Anforderungen und Standards wie die der g.U. unterworfen. Das Image und die Unterscheidungskraft der für Wein existierenden g.U. „Porto“ sei auf die unter „PORTWO GIN“ vertriebenen Spirituosen übertragbar, da zwischen den einschlägigen alkoholischen Getränken eine gewisse Nähe bestehe. Der Zusatz „GIN“ sei für die Beurteilung als beschreibender Bestandteil zu vernachlässigen. Die Entscheidung der Beschwerdekammer zu Gunsten der g.U. wurde durch das EuG daher aufrecht erhalten.

Entscheidung: [curia.europa.eu](#)

4. Amazon will verstärkt gegen Produktfälschungen vorgehen

Mit hohen Investitionen (allein USD 700 im Jahr 2020) geht Amazon verstärkt gegen Produktpiraterie vor. Die eigens zu diesem Zweck im Jahr 2020 gegründete Counterfeit Crimes Unit soll, unter anderem auch durch den Einsatz von KI, gefälschte Produkte auf der Plattform zurückdrängen. Laut einer Pressemitteilung des US-Konzerns vom 18. Oktober 2021 soll der Einsatz der 10.000-Mitarbeiter-starken Einheit bereits zu einem deutlichen Rückgang von Kundenbeschwerden über Produktfälschungen geführt haben (So stünden nur 0,01% aller Beschwerden im Zusammenhang mit Produktfälschungen). Für einen effektiveren Einsatz seien jedoch eine noch engere Zusammenarbeit von Behörden und privaten Akteuren sowie bessere Grenzkontrollen erforderlich, so Amazon in seiner Pressemitteilung.

Quelle: [Pressemitteilung von Amazon vom 18.10.2021](#)

Patentrecht

5. Neue Entwicklung bei KI als Erfinder

Am 02.09.2021 entschied der U.S. District Court for the Eastern District of Virginia (Alexandria) ([Thaler v. Hirshfeld, 20-903](#)), dass die Künstlicher Intelligenz (KI) DABUS nicht als Erfinder benannt werden kann. Damit bestärkt das US-Gericht die Entscheidung des US-Patentamts eine KI nicht als Erfinder einzutragen. Grund dafür ist, dass das Gesetz unter dem Begriff des Erfinders eine natürliche Person versteht. Für eine andere Beurteilung bedürfe es des Kongresses und nicht des Gerichts, so die zuständige Richterin Leonie Brinkema.

Quellen: [Bloomberg](#)

6. FIFA unterliegt im Patentstreit um Freistoßspray in Brasilien

Der Weltfußballverband FIFA wurde von dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates Rio de Janeiro zur Zahlung von Schadensersatz und Entschädigung verurteilt. Geklagt hatten die Erfinder eines Freistoßsprays, welches von der FIFA verwendet wird. Dieses lässt sich mithilfe einer Sprühflasche aufbringen und verschwindet nach kurzer Zeit wieder, ohne dabei Spuren auf dem Rasen zu hinterlassen. Die Erfinder haben das Spray

2014 der FIFA kostenlos zur Verfügung gestellt. Danach wurde das Spray allerdings ohne die Genehmigung der Erfinder weiterbenutzt. Jetzt hat das Gericht noch über die Höhe des Schadensersatzes zu entscheiden. Der FIFA droht dabei ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Über die Veräußerung des bald auslaufenden Patents konnten sich die Parteien in der Vergangenheit nicht einigen. Gegen die Entscheidung des Gerichts ist allerdings auch noch die Revision möglich. Die Erfinder beabsichtigen nun Ihre Schäden auch in anderen Ländern vor den Gerichten einzufordern. Das Spray genießt in fast 50 Ländern Patentschutz.

Quellen: [SZ](#); [rp-online](#)

Urheberrecht

7. Weiterer Streit um das Presseverlegerleistungsschutzrecht: Google weist Millionenforderungen zurück

Die Verwertungsgesellschaft Corint Media gab am 15. Oktober bekannt, dem US-Konzern Google einen Lizenzvertrag für 2022 vorgelegt zu haben, der ein Gesamtvolumen von 420 Millionen Euro umfasst. Als Grundlage der Forderung dienen der Verwertungsgesellschaft Schätzungen aus 2020, wonach Google durch seinen Suchmaschinen-Dienst neun Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete. Dabei wird ein Lizenzsatz von elf Prozent als Untergrenze für eine angemessene Vergütung angenommen. Google hingegen beruft sich auf [Studien](#), die belegen sollen, dass das Unternehmen mit Presseveröffentlichungen kaum Geld verdient. Nur 0,25% der kommerziellen Suchbegriffe sind demnach journalistisch geprägt. Zudem helfe man den Verlegern mit kostenlosem Traffic. Die Verwertungsgesellschaft Corint Media, Nachfolgerin der VG Media, vertritt in Deutschland unter anderem die Verlagsgruppen Axel Springer, Handelsblatt, Funke und DuMont.

Quellen: [heise.de](#); [Pressemitteilung der Corint Media vom 15. Oktober 2021](#)

8. Regionalpresse soll stärker vom neuen Leistungsschutzrecht für Presseverleger profitieren

Ab 2022 sollen die Presseverleger ihre Erlöse aus ihrem Leistungsschutzrecht laut der Verwertungsgesellschaft Corint Media anders untereinander aufteilen und so insbesondere die Regionalpresse stärker berücksichtigen. Der Verteilungsplan beinhaltet künftig fünf Töpfe, von denen zwei nach der Online-Reichweite des jeweiligen Angebots ausgeschüttet werden und zwei nach einer Systematik aus verkaufter Auflage und dem Einzelverkaufspreis einer Ausgabe. Zusätzlich werden weiterhin zwei Prozent der erzielten Erlöse zu gleichen Teilen unter allen berechtigten Presseverlegern der VG Corint Media verteilt, sofern ein Wahrnehmungsvertrag geschlossen wurde.

Quelle: [Pressemitteilung der Corint Media vom 09. September 2021](#)

9. Urheberrechtsreform in Österreich auf dem Weg

Laut Ministerin Zadic, Bundesministerium für Justiz der Republik Österreich, handelt es sich bei dem Begutachtungsentwurf des Justizministeriums vom 03.09.2021 zur Urheberrechtsnovelle um die größte Reform seit der Einführung des Urheberrechts 1936. Auch hierbei handelt es sich um die nationalen Anpassungen und Umsetzungen der europäischen DSM-Richtlinie (Richtlinie 2019/790), die bereits zwingend bis zum 07. Juni hätte umgesetzt werden müssen. Inhaltliche Abweichungen zum deutschen Urheberrecht wird es aufgrund der vollharmonisierenden Richtlinie kaum geben. Geplant sind deshalb das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, die urheberrechtliche Verantwortlichkeit großer Plattformen für den Upload geschützter Werke durch Nutzer*innen, Regelungen zur freien Werknutzung im Text- und Data-mining und zum Zweck von Karikaturen oder Parodien. Doch nicht nur die DSM-Richtlinie soll endlich umgesetzt werden. Das Bundesjustizministerium Österreich widmet sich zudem der Weiterentwicklung des Urhebervertragsrechts, ein Punkt aus dem Regierungsprogramm bis 2024. Um den Weg für ein modernes Urheberrecht zu ebnen, sollen unfaire Knebelverträge verhindert werden und Rechte von Künstler*innen gestärkt werden. Der Gesetzesentwurf geht daher über die Richtlinie 2019/790 hinaus und verfolgt einen sogenannten Zweckübertragungsgrundsatz. Demnach sollen Urheber*innen als die regelmäßig schwächere Partei vor einer übermäßigen Vergabe von Verwertungsrechten durch pauschale Rechteeinräumungen geschützt werden. Durch den Zweckübertragungsgrundsatz sollen sie weitgehend am wirtschaftlichen Erfolg der Verwertung ihrer Werke beteiligt werden. Zudem soll eine pauschale Rechteeinräumung auf Dauer der gesetzlichen Schutzfrist, wie es in der Praxis der Normalfall ist, nicht mehr möglich sein. Dementsprechend wird für die pauschale Einräumung eines Werknutzungsrechts die zeitliche Grenze von 15 Jahren gesetzt.

Quelle: [Pressemitteilung des Bundesministeriums für Justiz Österreich vom 03. September 2021](#)

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

10. Vorabentscheidungsverfahren: Geschützte Ursprungsbezeichnungen erstrecken sich auch auf Dienstleistungen; Begriff der „Anspielung“; Art. 103 Abs. 2 Buchst. b VO (EU) 1308/2013

[EuGH, Urt. v. 09.09.2021, C-783/19 – Champanillo](#)

Leitsätze

1. Art. 103 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 ist dahin auszulegen, dass geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) gegen Handlungen geschützt werden, die sich sowohl auf Erzeugnisse als auch auf Dienstleistungen beziehen.
2. Art. 103 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 1308/2013 ist dahin auszulegen, dass eine „Anspielung“ im Sinne dieser Bestimmung zum einen nicht voraussetzt, dass das unter eine g.U. fallende Erzeugnis und das von dem streitigen Zeichen erfasste Erzeugnis oder die von diesem erfasste Dienstleistung identisch oder ähnlich sind, und zum anderen dann gegeben ist, wenn die Verwendung eines Namens beim normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen europäischen Durchschnittsverbraucher einen hinreichend unmittelbaren und eindeutigen gedanklichen Zusammenhang zwischen diesem Namen und der g.U. herstellt. Das Bestehen eines solchen Zusammenhangs kann sich aus mehreren Umständen ergeben, insbesondere dem teilweisen Einschluss der geschützten Bezeichnung, der klanglichen und visuellen Nähe der beiden Namen und der daraus resultierenden Ähnlichkeit und, selbst wenn diese Umstände nicht vorliegen, aus der inhaltlichen Nähe zwischen der g.U. und dem in Rede stehenden Namen oder einer Ähnlichkeit zwischen den unter diese g.U. fallenden Erzeugnissen und den von diesem Namen erfassten Erzeugnissen oder Dienstleistungen.
3. Art. 103 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 1308/2013 ist dahin auszulegen, dass eine „Anspielung“ im Sinne dieser Bestimmung nicht voraussetzt, dass unlauteres Wettbewerbsverhalten festgestellt wurde, da diese Bestimmung einen besonderen und eigenständigen Schutz vorsieht, der unabhängig von den Bestimmungen des nationalen Rechts über den unlauteren Wettbewerb gilt.

EuG

11. Prüfungsumfang der Beschwerdekammer im Widerspruchsverfahren; Art. 95 Abs. 1 UMV

[EuG, Urt. v. 13.10.2021, T-712/20 – Škoda Investment/Škoda Auto](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Aus Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Art. 71 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 2017/1001 ergibt sich, dass die Beschwerdekammer im Rahmen einer Beschwerde, die sich auf ein relatives Eintragungshindernis einer Marke bezieht und gegen eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung gerichtet ist, mit ihrer Entscheidung nicht über den Gegenstand der bei ihr erhobenen Beschwerde hinausgehen darf. Die Kammer kann eine solche Entscheidung daher nur in den Grenzen der Anträge aufheben, die ein Beschwerdeführer in der Beschwerde gegen diese Entscheidung oder der Beschwerdegegner gegebenenfalls in seiner Beschwerdeerwiderung gestellt hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. Dezember 2006, Gagliardi/HABM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb [MANÜ MANU MANU], T-392/04, nicht veröffentlicht, EU:T:2006:400, Rn. 45, und vom 19. September 2018, Eddy's Snack Company/EUIPO – Chocodafabriken Lindt & Sprüngli [Eddy's Snackcompany], T-652/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:564, Rn. 20).
2. Die Beschwerdekammer hat in mehrseitigen Verfahren gemäß Art. 27 Abs. 2 der Delegierten Verordnung 2018/625 von Amts wegen die Rechtsgründe zu prüfen, die nicht von den Beteiligten erhoben wurden, aber grundlegende Verfahrenserfordernisse betreffen, wobei zu diesen Erfordernissen insbesondere die für die Zulässigkeit eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Unionsmarke geltenden Regeln gehören.
3. Aus einer solchen Befugnis der Beschwerdekammer folgt jedoch keineswegs, dass sie befugt wäre, die Anträge, die ein Beschwerdeführer in einer bei ihr erhobenen Beschwerde gestellt hat, von Amts wegen zu ändern, da ein solcher Ansatz die Unterscheidung zwischen den Gründen und Anträgen einer Beschwerde verkennen würde. Denn die Beschwerdegründe stellen zwar die erforderliche Grundlage für die Anträge in einer Beschwerde dar. Gleichwohl unterscheiden sie sich notwendigerweise von diesen Anträgen, die die Grenzen einer solchen Beschwerde definieren (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 14. November 2017, British Airways/Kommission, C-122/16 P, EU:C:2017:861, Rn. 89).

BGH

12. Verkehrsgeltung einer Farbmarke, Benutzungsmarke; §§ 3 Abs. 2, 4 Nr. 2 MarkenGBGH, Urf. v. 29.07.2021, I ZR 139/20 – Goldhase III

Vorinstanz: OLG München, Entscheidung vom 30.07.2020, 29 U 6389/19

Vorinstanz: LG München I, Entscheidung vom 15.10.2020, 33 O 13884/18

**Leitsätze**

1. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung findet keine Anwendung auf Zeichen, die vor diesem Zeitpunkt eingetragen worden sind (§ 4 Nr. 1 MarkenG) oder durch Benutzung als Marke Verkehrsgeltung erworben haben (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Einer Marke,

die vor dem Inkrafttreten einer Neuregelung - sei es durch Eintragung, sei es durch Benutzung - Schutz erlangt hat, kann dieser Schutz durch eine Neuregelung grundsätzlich nicht entzogen werden.

2. Ein Zuordnungsgrad von über 50%, der bei einer abstrakten Farbmarke für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG im Regelfall ausreicht, genügt erst recht für die Annahme einer Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG.
3. Der Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens als Marke setzt nur voraus, dass das Zeichen als Hinweis auf die Herkunft eines Produkts dient und nicht - darüber hinaus - als „Hausfarbe“ für sämtliche oder zahlreiche Produkte des Unternehmens und damit produktlinienübergreifend verwendet wird.
4. Inhaber der Benutzungsmarke ist derjenige, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erworben wurde. Benutzen mehrere Unternehmen eine Kennzeichnung und sehen die beteiligten Verkehrskreise diese Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit oder als Mitglieder eines Konzerns an, kann kraft Verkehrsgeltung die Benutzungsmarke für jedes der Unternehmen entstehen.

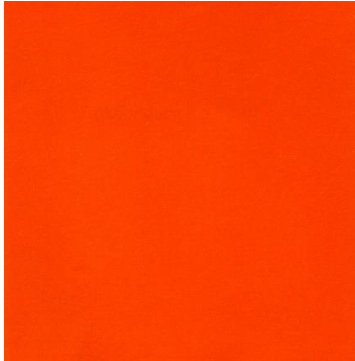
13. Selbstständiger Schutz geografischer Herkunftsangaben als Kollektivmarken; § 100 Abs. 1 MarkenGBGH, Urf. v. 29.07.2021, I ZR 163/19 – Hohenloher Landschwein

Vorinstanz: OLG Stuttgart, Entscheidung vom 25.07.2019, 2 U 73/18

Vorinstanz: LG Stuttgart, Entscheidung vom 03.04.2018, 17 O 1532/16

Leitsatz

Der Schutz geografischer Herkunftsangaben als Kollektivmarken nach dem Markengesetz besteht grundsätzlich selbständig neben dem Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. Ist eine nach deutschem Recht als Kollektivmarke eingetragene geografische Herkunftsangabe nicht nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingetragen und wurde auch kein Antrag auf eine Eintragung dorthin gestellt, wird die Anwendung des § 100 Abs. 1 MarkenG bei der Bestimmung der Grenzen zur Benutzung der Angabe seitens eines Dritten durch die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 daher weder gesperrt noch eingeschränkt. Im Rahmen der Abwägung, ob die Benutzung durch einen Dritten den guten Sitten im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entspricht, kann demgemäß auch die Qualitätsfunktion der Marke Berücksichtigung finden.

14. Nachweispflicht hinsichtlich des (Fort-)Bestands einer Marke; § 8 Abs. 3 MarkenG[BGH, Beschl. v. 22.07.2021, I ZB 16/20 – NJW-Orange](#)*Vorinstanz: BPatG, Entscheidung vom 26.02.2020, 29 W (pat) 24/17***Leitsätze**

1. An der Rechtsprechung, wonach verbleibende Zweifel, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, zu Lasten des Antragstellers des Lösungsverfahrens und nicht des Markeninhabers gehen, hält der Senat nicht fest.
2. Es obliegt generell dem Markeninhaber, im Lösungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (im Anschluss an EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Röt]; EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]).

15. Ablaufzeitpunkt des ununterbrochenen Nichtbenutzungszeitraums; Art. 15 Abs. 1, 51 Abs. 1 Buchst. a GMV[BGH, Urt. v. 22.07.2021, I ZR 212/17 – Bewässerungsspritze II](#)*Vorinstanz: OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 23.11.2017, I-20 U 137/16**Vorinstanz: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 05.10.2016, 2a O 34/15***Leitsatz**

Der für die Feststellung maßgebliche Zeitpunkt, ob der in Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 genannte ununterbrochene Nichtbenutzungszeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, ist derjenige der Erhebung der Widerklage auf Erklärung des Verfalls (Anschluss an EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19, GRUR 2021, 613 = WRP 2021, 325 - Husqvarna).

16. Zurechnungsgrundsätze für Handlungen Dritter; §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG, § 830 Abs. 1 Satz 1 BGB[BGH, Urt. v. 06.05.2021, I ZR 61/20 – Die Filsbacher](#)*Vorinstanz: OLG Köln, Entscheidung vom 13.03.2020, 6 U 172/19**Vorinstanz: LG Köln, Entscheidung vom 26.06.2019, 84 O 11/19***Leitsätze**

1. Ansprüche wegen der Verletzung eines Ausschließlichkeitsrechts setzen nach den allgemeinen Grundsätzen voraus, dass ein Zurechnungszusammenhang zwischen dem als pflichtwidrig geltend gemachten Verhalten (Tun oder Unterlassen) und der Beeinträchtigung des geschützten Rechts vorliegt. Das Grunderfordernis für die Annahme eines Zurechnungszusammenhangs ist im Rahmen sowohl der vertraglichen als auch der deliktischen Haftung die Verursachung im logisch-naturwissenschaftlichen Sinn. Nach der insoweit anzuwendenden Äquivalenztheorie ist jede Bedingung kausal, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiel. Besteht das dem Verletzer vorgeworfene Verhalten in einem Unterlassen, ist zu fragen, ob eine pflichtgemäße Handlung den Eintritt der Rechtsgutsverletzung verhindert hätte.
2. Die Rechtsprechungsgrundsätze, nach denen Handlungen Dritter dem in Anspruch Genommenen als eigene Handlungen zugerechnet werden, wenn er sich diese zu eigen gemacht hat (vgl. BGH, Urteil vom 20. Februar 2020 - I ZR 193/18, GRUR 2020, 543 Rn. 16 = WRP 2020, 574 - Kundenbewertungen auf Amazon, mwN), betreffen nicht die zunächst festzustellende Verursachung im logisch-naturwissenschaftlichen Sinne. Betroffen ist vielmehr - ebenso wie bei der Kategorie der Täterschaft und Teilnahme - die der Feststellung der äquivalenten Kausalität nachgelagerte normative Zurechnung, bei der zu fragen ist, nach welchen Kriterien sich die Haftung bestimmt, wenn mehrere Personen einen für die Rechtsverletzung äquivalent kausalen Beitrag geleistet haben.

OLG**17. Modellbezeichnung im Bekleidungssektor als Herkunftshinweis im Sinne einer Zweitmarke; § 14 Abs. 2, 5 MarkenG**[OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 17.09.2021, 6 W 51/21](#)*Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Beschluss vom 31.05.2021, 2-3 O 214/21***Leitsätze**

1. In der hervorgehobenen Angebotsüberschrift - Threadbare Rundhalspullover „Sam“ - sieht der angesprochene Verkehr in der Modellbezeichnung „Sam“ zugleich einen Herkunftshinweis im Sinne einer Zweitmarke.

2. Die Begriffe „Modellbezeichnung“ und „Zweitmarke“ schließen sich nicht aus. Vielmehr ist eine Zweitmarke regelmäßig auch eine Modellbezeichnung. Allerdings kommt - umgekehrt - nicht jeder Modellbezeichnung die Funktion einer Zweitmarke zu. Das setzt vielmehr voraus, dass der Verkehr die Modellbezeichnung einem bestimmten Hersteller zuordnet.
3. Es kann keine allgemeine Kennzeichnungsgewohnheit im Bekleidungssektor festgestellt werden, wonach Vornamen grundsätzlich als Bestellzeichen ohne Herkunftsfunktion verwendet werden.

18. Kein Recht eines vormaligen Vertragshändlers, eine fremde Marke als Teil einer neuen Unternehmensbezeichnung zu benutzen; Art. 9 Abs. 3, 14 Abs. 1 UMV

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.08.2021, 6 U 102/20](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urteil vom 30.04.2020, 2-3 O 426/18

Leitsätze

1. Die Einschränkung der Rechte des Unionsmarkeninhabers gemäß Art. 14 Abs. 1 lit. c UMV setzt voraus, dass die Benutzung der Marke praktisch das einzige Mittel darstellt, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Werbende spezialisiert auf den Handel von Waren mit dieser Marke ist.
2. Eine in diesem Sinne zulässige Benutzung der Marke liegt nicht vor, wenn auf eine ehemalige Vertragshändlereigenschaft hingewiesen wird, indem die Marke als Teil einer Unternehmensbezeichnung eingesetzt wird.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

19. Übertragungsverlangen des Arbeitnehmers; § 16 ArbNErfG

[BGH, Urt. v. 27.07.2021, X ZR 61/20 – Zündlanze](#)

Vorinstanz: [OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.06.2020 - 6 U 59/19](#)

Vorinstanz: [LG Mannheim, Urt. v. 12.04.2019 - 2 O 63/18](#)

Leitsatz

Ein Arbeitgeber ist nach einer Mitteilung im Sinne von § 16 Abs. 1 ArbNErfG nur dann zur Übertragung des Rechts an den Arbeitnehmer verpflichtet, wenn dieser ein entsprechendes Verlangen innerhalb der in § 16 Abs. 2 ArbNErfG normierten Frist äußert. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber an seiner Absicht, die Schutzrechtsanmeldung bzw. das Schutzrecht aufzugeben, nicht mehr festhält.

20. Nichtigkeitsklage mehrerer Kläger; §§ 62 Abs. 1, 240 ZPO

[BGH, Urt. v. 24.08.2021, X ZR 59/19 – Oszillationsantrieb](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 26.02.2019 - 3 Ni 29/17](#)

Leitsatz

Über eine auf Nichtigkeitsklärung eines Patents gerichtete Klage mehrerer Kläger kann, wenn das Verfahren gegen einen der Kläger gemäß § 240 ZPO unterbrochen ist, gegenüber den anderen Klägern durch Teilurteil entschieden werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 2. Februar 2016 - X ZR 146/13 Rn. 6 f.).

21. Gründe für die Berufung; §§ 110 Abs. 1, 115 Abs. 1 PatG

[BGH, Urt. v. 03.08.2021, X ZR 71/19 – Bediengerät für Spiele](#)

Vorinstanz: [BPatG, Beschl. v. 11.02.2021 - 4 Ni 25/17 \(EP\)](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 26.03.2019 - 4 Ni 25/17](#)

Leitsätze

1. Hat der Kläger in der ersten Instanz des Patentnichtigkeitsverfahrens erklärt, dass er den vom Beklagten mit einem Hilfsantrag verteidigten Gegenstand des Streitpatents nicht angreift, ist eine Berufung mit dem Ziel, das Streitpatent in weitergehendem Umfang für nichtig zu erklären, mangels formeller Beschwer unzulässig.
2. Ein solches Rechtsmittel kann in eine Anschlussberufung umgedeutet werden, wenn die für diesen Rechtsbehelf maßgeblichen Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen.

BPatG

22. Teilung von Patenten; § 39 PatG, Art. 66 EPÜ

[BPatG, Beschl. v. 28.07.2021, 7 W \(pat\) 5/19 - Ohrhörer](#)

Leitsätze

1. Mit dem Begriff Anmeldung im Sinne von § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG, wonach ein Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen kann, ist ein beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängiges Erteilungsverfahren, das auf die Erteilung eines nationalen deutschen Patents gerichtet ist, gemeint. Diese Voraussetzung ist bei einer europäischen Patentanmeldung nicht gegeben.
2. Eine Anwendung des Teilungsrechts aus § 39 PatG auf europäische Patentanmeldungen ergibt sich auch nicht aus Art. 66 EPÜ, wonach eine europäische Patentanmeldung, der ein Anmeldetag zuerkannt worden ist, in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung hat.

23. Ergänzende Schutzzertifikate; Art. 3 lit. c), Art. 15 Abs. 1 lit. a) AMVO, §§ 22, 16a Abs. 2 PatG

[BPatG, Urt. v. 09.10.2020, 7 W \(pat\) 5/19](#)

Leitsätze

1. Durch das ergänzende Schutzzertifikat soll allein wenigstens zum Teil der Rückstand in der wirtschaftlichen Verwertung einer Erfindung ausgeglichen werden, der aufgrund der Zeitspanne von der Einreichung der Patentanmeldung bis zur Erteilung der Marktzulassung eingetreten ist, nicht aber dem Patentinhaber die Verwertung aller möglichen Formen der Erfindung, auch in Gestalt verschiedener Zusammensetzungen mit demselben Wirkstoff, die für sich genommen entweder nicht vom Grundpatent geschützt oder nicht eigenständig innovativ sind, ermöglicht werden (Anschluss an EuGH, Urteil vom 12. Dezember 2013, Az. C-443/12, Rn. 31 und 40 - Actavis 1).
2. Für den Fall, dass ein Grundpatent mehrere Erzeugnisse i.S.v. Art. 1 lit. b) AMVO schützt, hängt die Erteilung mehrerer Schutzzertifikate für diese Erzeugnisse daher nach der insoweit einschränkend zu verstehenden Voraussetzung in Art. 3 lit. c) AMVO davon ab, dass es sich bei den fraglichen Erzeugnissen um unterschiedliche Innovationen handelt. Die Erteilung mehrerer Schutzzertifikate für jedes sukzessive Inverkehrbringen eines innovativen Wirkstoffs in Kombination mit einem anderen, durch das Grundpatent nicht als solchen geschützten Wirkstoff, ist demgegenüber unzulässig; ein Zertifikatsschutz kommt vielmehr nur für solche Erzeugnisse in Betracht, die gemäß den Zielen der AMVO eine echte Neuerung darstellen (Anschluss an EuGH, Urteil vom 12. Dezember 2013, Az. C-443/12 - Actavis 1, und Urteil vom 12. März 2015, Az. C577/13 - Actavis 2).
3. Dem stehen die weiteren EuGH-Entscheidungen in den Sachen Georgetown (Urteil vom 12. Dezember 2013, Az. C-484/12), Teva ./ Gilead (Urteil vom 25.

Juli 2018, Az. C-121/17) und Royalty Pharma (Urteil vom 30. April 2020, Az. C-650/17) nicht entgegen. Vielmehr bestätigen sie die Grundentscheidungen von Actavis 1 und Actavis 2.

4. Für die Bestimmung des durch das ergänzende Schutzzertifikat mit einem verlängerten Schutz zu versehenen Erfindungsgegenstandes kommt es allein auf die Angaben im Grundpatent an. Erkenntnisse, die erst nach dem für das Grundpatent maßgeblichen Zeitrang, also seinem Prioritäts- oder Anmeldetag, gewonnen wurden, sind daher nicht zu berücksichtigen. Dieser vom EuGH in den Sachen Teva ./. Gilead (a.a.O. Rn. 49) und Royalty Pharma (a.a.O. Rn. 47) zu Art. 3 lit. a) AMVO aufgestellte Grundsatz gilt auch für die Ermittlung des Erfindungsgegenstands bei der Prüfung des Art. 3 lit. c) AMVO.
5. Für die Bewertung der Frage, ob eine Wirkstoffkombination als gesonderte Erfindung anzusehen ist, welche die Erteilung eines eigenen ergänzenden Schutzzertifikats für diese Wirkstoffkombination neben ggf. bestehenden Schutzzertifikaten für die Monowirkstoffe rechtfertigen kann, spielt die Qualifizierung eines der in der Wirkstoffkombination enthaltenen Monowirkstoffes als first in class- Wirkstoff keine Rolle.
6. Wie sich aus den Ausführungen des EuGH in seiner Entscheidung Actavis 1 ableiten lässt, ist für die Beurteilung der Voraussetzung in Art. 3 lit. c), dass für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt wurde, allein auf den Zeitpunkt der ersten arzneimittelrechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen eines der Wirkstoffe abzustellen. Erfolgt die arzneimittelrechtlichen Genehmigungen aufgrund des vom Anmelder nicht zu beeinflussenden Verwaltungsverfahrens am selben Tag, sind zusätzlich die jeweiligen Zeitpunkte der Beantragung dieser Genehmigungen zu berücksichtigen, weil sich der Anmelder bis zur jeweiligen Genehmigung jederzeit noch entscheiden kann, ob er lediglich für einen Monowirkstoff oder für die Wirkstoffkombination Schutz beanspruchen möchte.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

24. Schlussanträge des Generalanwalts (Gerard Hogan) zur Auslegung des Begriffs der Vervielfältigung auf beliebigen Trägern; Art. 5 Abs. 2 Buchst. b RL (EG) 2001/29

[v. 23.09.2021, C-433/20 – Austro-Mechana/Strato AG](#)

Leitsätze

1. Die Wendung „Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern“ in Art. 5 Abs. 2 Buchst. b 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 umfasst die auf Cloud-Computing-Dienstleistungen eines Dritten gestützte Vervielfältigung.
2. Für die auf Cloud-Computing-Dienstleistungen eines Dritten gestützte Vervielfältigung durch eine natürliche Person zu eigenen persönlichen Zwecken ist keine gesonderte Abgabe zu zahlen, sofern die in Bezug auf die Geräte/Medien in dem fraglichen Mitgliedstaat gezahlten Abgaben auch den dem Rechtsinhaber durch eine solche Vervielfältigung verursachten Schaden widerspiegeln. Wenn ein Mitgliedstaat tatsächlich entschieden hat, ein Abgabensystem in Bezug auf Geräte/Medien vorzusehen, ist das vorliegende Gericht grundsätzlich berechtigt, zu vermuten, dass dies an sich einen „gerechten Ausgleich“ im Sinne des Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der RL 2001/29 darstellt, es sei denn, der Rechtsinhaber (oder sein Vertreter) kann klar darlegen, dass eine solche Zahlung unter den Umständen des konkreten Falles unzureichend wäre.

BGH

25. Reichweite der Wiederholungsgefahr bei Urheberrechtsverletzungen an öffentlichen Schulen; §§ 19a, 97 Abs. 1 S. 1, 97a Abs. 3 S. 1 UrhG

[BGH, Urt. v. 22.09.2021, I ZR 83/20 – Uli-Stein-Cartoon](#)

Vorinstanz: [OLG Stuttgart, Urt. v. 01.04.2020, 4 U 168/19](#)

Vorinstanz: [LG Stuttgart, Urt. v. 26.03.2019, 17 O 343/18](#)



Leitsätze

1. Macht ein Lehrer im Rahmen der Informatik-Arbeitsgemeinschaft einer öffentlichen Schule, die sich mit der Erstellung der schulischen Internet-Homepage befasst, auf dieser Homepage einen der Auflockerung und Illustration dienenden Cartoon in urheberrechtsverletzender Weise öffentlich zugänglich, erstreckt sich die hierdurch begründete Wiederholungsgefahr regelmäßig auf alle öffentlichen Schulen im Verwaltungsbereich des in Anspruch genommenen Bundeslands.
2. Weist das erstinstanzliche Gericht den Hauptantrag des Klägers ab und gibt seinem Hilfsantrag statt, fällt bei Einlegung der Berufung durch den Beklagten die Entscheidung über den Hauptantrag bei dem Berufungsgericht nicht zur Entscheidung an, sondern erwächst in Rechtskraft, wenn nicht der Kläger Anschlussberufung einlegt. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn der Kläger den Rechtsstreit erstinstanzlich hinsichtlich des Hauptantrags einseitig für in der Hauptsache erledigt erklärt und den Hauptantrag hilfsweise - für den Fall, dass die Voraussetzungen der Feststellung seiner Erledigung nicht vorliegen - aufrechterhält.
3. Erklärt der Kläger mit Blick auf eine von dem Beklagten nach Klageerhebung abgegebene Unterwerfungserklärung den Rechtsstreit hinsichtlich

des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs einseitig für erledigt und erhält diesen Anspruch hilfsweise - für den Fall, dass der Erledigungsfeststellungsantrag nicht begründet ist - aufrecht, kann die Erledigungserklärung regelmäßig nicht dahin ausgelegt werden, dass der Kläger auf den Unterlassungsanspruch verzichtet oder die Parteien sich auf sein Entfallen geeinigt hätten.

26. Verwertungsgesellschaft darf Anti-Framing-Maßnahmen verlangen; Art. 3 Abs. 1 RL (EG) 2001/29, Art. 16 RL (EU) 2014/26, §§ 15 Abs. 2, 19a UrhG

[BGH, Urt. v. 09.09.2021, I ZR 113/18 – Deutsche Digitale Bibliothek II](#)

Vorinstanz: [EuGH, Urt. v. 09.03.2021, C-392/19 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz](#)

Vorinstanz: [BGH, Beschl. v. 25.04.2019, I ZR 113/18 – Deutsche Digitale Bibliothek](#)

Vorinstanz: [KG, Urt. v. 18.06.2018, 24 U 146/17](#)

Vorinstanz: [LG Berlin, Urt. v. 25.07.2017 – 15 O 251/16](#)

Leitsätze

1. Die Einbettung eines mit Einwilligung des Rechteinhabers auf einer frei zugänglichen Internetseite verfügbaren Werks in die Internetseite eines Dritten im Wege des Framing stellt einen Eingriff in das Recht zur öffentlichen Wiedergabe nach § 15 UrhG dar, wenn sie unter Umgehung von Schutzmaßnahmen gegen Framing erfolgt, die der Rechteinhaber getroffen oder veranlasst hat (Anschluss an EuGH, Urteil vom 9. März 2021 - C-392/19, GRUR 2021, 706 = WRP 2021, 600 - VG Bild-Kunst).
2. Bedingungen einer Nutzungsrechtseinräumung können im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 VGG angemessen sein, wenn sie der Gefahr von Rechtsverletzungen vorbeugen sollen, die nicht durch den zukünftigen Vertragspartner der Verwertungsgesellschaft, sondern durch Drittnutzer begangen werden.
3. Bei der nach § 34 Abs. 1 VGG vorzunehmenden Interessenabwägung ist nicht auf das tatsächlich bestehende Interesse einzelner Urheber abzustellen, sondern auf die typische, auf Rechtswahrung gerichtete Interessenlage der von der Verwertungsgesellschaft treuhänderisch vertretenen Urheberrechtsinhaber.

27. Gerätevergütung für zur betrieblichen Nutzung im Unternehmen des Herstellers bereitgestellte Computer; Art. 5 Abs. 2, Abs. 3 RL (EG) 2001/29, § 53 Abs. 1, Abs. 2 UrhG aF, §§ 54 Abs. 1, 54d Abs. 1 UrhG

[BGH, Versäumnisurt. v. 09.09.2021, I ZR 118/20 – Eigennutzung](#)

Vorinstanz: [OLG München, Urt. v. 19.06.2020 – 6 Sch 21/15 WG](#)

Leitsätze

1. Eine abweichende Vereinbarung im Sinne des § 54d Abs. 1 UrhG in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung ist allein ein Vertrag zwischen den zur Vereinbarung von Vergütungsverträgen berufenen Verwertungsgesellschaften einerseits

und andererseits den Vergütungsschuldern oder Verbänden, denen die Vergütungsschuldner angehören.

2. Der in § 54 Abs. 1 Satz 1 UrhG in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung genannte Begriff der „durch die Veräußerung der Geräte sowie der Bild- oder Tonträger geschaffenen Möglichkeit“, Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1 oder 2 UrhG vorzunehmen, ist mit Blick auf Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG dahin auszulegen, dass ihm auch Geräte unterliegen, die zur betrieblichen Nutzung im Unternehmen des Herstellers bereitgestellt werden. Auch hinsichtlich solcher Geräte steht dem auf Zahlung von Gerätevergütung in Anspruch Genommenen der Nachweis offen, dass sie eindeutig zu anderen Zwecken als der Anfertigung von Privatkopien genutzt wurden.

OVG

28. Zur Frage der Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Anwaltschriftsatzes; §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 12 UrhG, § 9 Abs. 1 HmbTG

[OVG Hamburg, Urt. v. 20.09.2021, 3 Bf 87/18](#)

Vorinstanz: [VG Hamburg, Urt. v. 29.11.2017, 17 K 7287/16](#)

Leitsatz

Nach den vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 26. September 2019 (7 C 1/18, GRUR 2020, 189, juris) aufgezeigten Maßstäben setzt auch der Urheberrechtsschutz eines anwaltlichen Schriftsatzes nicht (mehr) voraus, dass er nach dem Gesamteindruck der konkreten Gestaltung bei einer Gegenüberstellung mit der durchschnittlichen Gestaltertätigkeit das Alltägliche, Handwerksmäßige, bloße mechanisch-technische Aneinanderreihen von Material deutlich überragt (a.A. noch BGH, Urteil vom 17. April 1986, I ZR 213/83, GRUR 1986, 739, juris).

LG

29. Rechtswidrige Ausschüttung an Herausgeber; §§ 27, 54 UrhG

[LG München, Teilurt. v. 04.10.2021, 42 O 13841/19 – Wahrnehmungsvertrag](#)

Leitsätze

1. Bis zur Satzungsänderung der Beklagten am 09.06.2018 erfolgten die von der Beklagten an Herausgeber vorgenommenen Ausschüttungen rechtswidrig, da Herausgeber nicht vom Kreis der nach der Satzung Berechtigten, der sich auf „Inhaber von Urheberrechten und Nutzungsrechten an Sprachwerken“ beschränkte, umfasst waren.
2. Die Satzungsänderung vom 09.06.2018 konnte gegenüber Inhabern von Wahrnehmungsverträgen aus dem Jahr 1984 nicht wirksam werden, da die in diesem Vertrag enthaltene Einbeziehungsklausel als allgemeine Geschäftsbedingung wegen einer

unangemessenen Benachteiligung unwirksam ist. Gegenüber den Inhabern von neueren Verträgen entfaltet sie ebenfalls keine Wirkung, da die Ausweitung der Wahrnehmung auch auf Inhaber von Urheber und Nutzungsrechten an Sammelwerken von Sprachwerken die Wahrnehmung eines weiteren Rechtes beinhaltet und daher nach § 10 VGG der Textform bedurfte. Diese wurde nicht eingehalten. Zudem genügte die Mitteilung über die Satzungsänderung nicht den Anforderungen an eine schriftliche Mitteilung, wie sie sich bereits aus den Wahrnehmungsverträgen selbst ergibt: Für die Empfänger der Mitteilung war deren Bedeutung nicht erkennbar.

3. Die Satzungsbestimmungen der Beklagten für Zuwendungen an den Förderungsfonds der Beklagten sind als allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam, da nicht sichergestellt wird, dass die Erlöse aus der Wahrnehmung der Bibliothekstantieme und der Geräte- und Speichermedienvergütung unbedingt den unmittelbar und originär Berechtigten zukommt. Zudem war die Erweiterung der Zuwendungen, die sich zunächst nur aus der Bibliothekstantieme speiste, auch um Einnahmen aus der Geräte- und Speichermedienvergütung durch die Satzungsänderung vom 09.06.2018 für die Mitglieder der Beklagten überraschend und daher als allgemeine Geschäftsbedingung unwirksam.

30. Anschlussinhaber müssen Unschuld darlegen; §§ 97a Abs. 2, 15, 19a UrhG, § 8 TMG

[LG Köln, Urt. v. 23.09.2021, 14 S 10/20](#)

Leitsätze (nicht amtl.)

1. Es spricht eine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschlussinhabers, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen Personen diesen Internetanschluss nutzen konnten (BGHZ 200, 76 Rn. 15 - BearShare; BGH, GRUR 2016, 191 Rn. 37 - Tauschbörse III). Diese tatsächliche Vermutung der Täterschaft des Anschlussinhabers kommt auch dann in Betracht, wenn der Internetanschluss - wie bei einem Familienanschluss - regelmäßig von mehreren Personen genutzt wird (BGH, GRUR 2016, 191 Rn. 39 - Tauschbörse III; GRUR 2016, 1280 Rn. 34 - Everytime we touch; BGH, Urteil vom 27. Juli 2017 – I ZR 68/16 – Ego Shooter, Rn. 12, juris).
2. Dabei betrifft die sekundäre Darlegungslast die der Feststellung der Täterschaft vorgelagerte Frage, ob die Voraussetzungen für die tatsächliche Vermutung vorliegen, der Anschlussinhaber sei der Täter. Erst wenn der Anschlussinhaber dieser sekundären Darlegungslast genügt, trifft den Anspruchsteller die Last der dann erforderlichen Beweise; genügt der Anschlussinhaber seiner sekundären Darlegungslast dagegen nicht, so muss er zur Widerlegung der dann für den Anspruchsteller streitenden tatsächlichen Vermutung den Gegenbeweis erbringen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

31. Teile, die aus Bauelementen der Karosserie eines Sportwagens bestehen; Art. 3 Buchst. a, Art. 11 Abs. 2 VO (EG) Nr. 6/2002

[EuGH, Urt. v. 28.10.2021, C-123/20 – Ferrari/Mansory Design](#)



Leitsätze

1. Art. 11 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass, wenn Abbildungen eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wie bei der Veröffentlichung von Fotografien eines Fahrzeugs, dies dazu führt, dass ein Geschmacksmuster an einem Teil dieses Erzeugnisses im Sinne von Art. 3 Buchst. a dieser Verordnung oder an einem Bauelement dieses Erzeugnisses als komplexem Erzeugnis im Sinne von Art. 3 Buchst. c und Art. 4 Abs. 2 dieser Verordnung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sofern die Erscheinungsform dieses Teils oder Bauelements bei dieser Offenbarung eindeutig erkennbar ist.
2. Damit geprüft werden kann, ob diese Erscheinungsform die Voraussetzung der Eigenart im Sinne von Art. 6 Abs. 1 dieser Verordnung erfüllt, ist es erforderlich, dass der in Rede stehende Teil oder das in Rede stehende Bauelement einen sichtbaren Teilbereich des Erzeugnisses oder des komplexen Erzeugnisses darstellt, der durch Linien, Konturen, Farben, die Gestalt oder eine besondere Oberflächenstruktur klar abgegrenzt ist.

32. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur Frage des anwendbaren materiellen Rechts aus der Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters; Art. 1 Abs. 1, Art. 8 Abs. 2 VO (EG) 864/2007, Art. 88 Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 Buchst. d VO (EG) 6/2002

[v. 28.10.2021, C-421/20 – Acacia/Bayerische Motoren Werke](#)

Leitsätze

1. Art. 1 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) und Art. 88 Abs. 2 sowie Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind dahin auszulegen, dass ein Fall, in dem ein Gericht eines Mitgliedstaats nach Art. 82 Abs. 5 der

letztenannten Verordnung mit einer Verletzungsklage eines in diesem Staat ansässigen Rechteinhabers gegen einen in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Rechtsverletzer befasst wird, die das Angebot zum Verkauf und das Inverkehrbringen der in Rede stehenden Waren in diesem ersten Mitgliedstaat betrifft, eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der Verordnung Nr. 864/2007 aufweist und folglich Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung das Recht bestimmt, das auf Folgeansprüche, die das Gebiet dieses Mitgliedstaats betreffen, anwendbar ist.

2. Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 864/2007 ist dahin auszulegen, dass sich der Begriff „[Staat], in dem die Verletzung begangen wurde“ im Sinne dieser Vorschrift, soweit es um die Bestimmung des auf die im Rahmen dieser Verletzungsklage geltend gemachten Folgeansprüche anwendbaren Rechts geht, auf den Staat bezieht, in dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist.

Rechtsprechung in Leitsätzen

Lauterkeitsrecht

BGH

33. Wettbewerbliche Eigenart, Darlegungs- und Beweislast des Beklagten, maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung der vermeidbaren Nachahmung; § 4 Nr. 3 UWG

[BGH, Urteil v. 01.07.2021, I ZR 137/20 - Kaffeebereiter](#)

Vorinstanz: [OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.06.2020, 6 U 66/19](#)

Vorinstanz: [LG Frankfurt a.M., Urt. v. 22.03.2019 – 3-10 O 135/17](#)



Produkt der Klägerin



Produkt der Beklagten

Leitsätze

1. Der Kläger, der wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz beansprucht, hat zu seinem Produkt und dessen Merkmalen, die seine wettbewerbliche Eigenart begründen, konkret vorzutragen. Hat er diesen Anforderungen genügt, trifft den Beklagten die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsachen, die das Entstehen der an sich gegebenen wettbewerblchen Eigenart hindern oder eine an sich bestehende wettbewerbliche Eigenart schwächen oder ent-

fallen lassen. Danach ist es Sache des Beklagten, zum wettbewerblchen Umfeld des in Rede stehenden Produkts vorzutragen und die Marktbedeutung von Produkten darzulegen, mit denen er die wettbewerblche Eigenart des nachgeahmten Produkts in Frage stellen will.

2. Bei der Prüfung, ob durch eine Nachahmung eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorgerufen wird, ist auf den Zeitpunkt der Markteinführung der Nachahmung abzustellen. Daraus ergibt sich, dass dieser Zeitpunkt auch für die Prüfung der Frage maßgeblich ist, ob die an sich gegebene wettbewerblche Eigenart des klägerischen Produkts durch einen Vertrieb unter einem Zweitkennzeichen entfallen ist. Die wettbewerblche Eigenart muss grundsätzlich im Zeitpunkt des Angebots der Nachahmung auf dem Markt noch bestehen.

OLG

34. Bestehenbleiben wettbewerblcher Eigenart bei Unterscheidung des Verkehrs zwischen Original und Kopie; § 4 Nr. 3 UWG

[OLG Köln, Urt. v. 04.06.2021, I-6 U 152/10](#)

Vorinstanz: [BGH, Urt. v. 24.01.2013, I ZR 136/11](#)

Vorinstanz: [OLG Köln, Urt. v. 22.06.2011, I-6 U 152/10](#)

Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 11.08.2010, 81 O 116/09](#)

Nachinstanz: (anhängig) [BGH, I ZR 98/21](#)

- 3 -



Regalsysteme der Klägerin

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Entfällt die wettbewerblche Eigenart, so entfällt von diesem Zeitpunkt an auch der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz. Ein Produkt besitzt

keine wettbewerbliche Eigenart mehr, wenn seine prägenden Gestaltungsmerkmale aufgrund der Marktverhältnisse vom Verkehr nicht mehr einem bestimmten Hersteller oder einem mit diesem durch einen Lizenz- oder Gesellschaftsvertrag verbundenen Unternehmen oder einer bestimmten Ware zugeordnet werden.

2. Auch bei einem Angebot zahlreicher Nachahmungen geht die wettbewerbliche Eigenart nicht verloren, solange der Verkehr noch zwischen Original und Kopie unterscheidet und die Kopie ohne weiteres oder nach näherer Prüfung als solche erkennbar ist. In diesem Fall wird allerdings keine vermeidbare Herkunftstäuschung vorliegen, die Unlauterkeit der Nachahmung muss sich dann aus anderen Umständen ergeben.
3. Bei einer nahezu identischen Nachahmung, jedenfalls durchschnittlicher wettbewerblicher Eigenart des Originalprodukts und einem Ruf des Originals, der in weiten Kreisen als Maßstab (Z-Kompatibilität) gilt, ist unter Berücksichtigung der Gesamtumstände, einschließlich der Interessen beider Parteien und der Allgemeinheit, der Vertrieb des angegriffenen Produkts als unlauter zu bewerten. Allein schon die Beeinträchtigung der Wertschätzung des Originalprodukts zieht in aller Regel ihre Unangemessenheit nach sich.

35. Wettbewerbliche Eigenart und unlautere Rufausbeutung auf dem Kunstmarkt; § 4 Nr. 3 UWG

[OLG Hamburg, Urt. v. 10.06.2021, 5 U 80/20](#)

Nachinstanz: (anhängig) BGH, I ZR 94/21



Klagemuster



Bearbeitung durch die Beklagte

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Dies ist in Bezug auf das Klagemuster ohne weiteres zu bejahen. Allein aus der Bekanntheit des Künstlers ist jedoch nicht auf eine hohe oder sogar überragende wettbewerbliche Eigenart des Originalwerkes, auf die es allerdings ankäme, zu schließen.
2. Die Frage, ob hierdurch eine Gütevorstellung i.S.v. § 4 Nr. 3 Buchst. b) Fall 1 UWG unangemessen ausgenutzt wird, ist im Wege einer Gesamtwürdigung zu beantworten, bei der alle relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufes des nachgeahmten Produkts, zu berücksichtigen sind. Dabei kann grundsätzlich schon die Annäherung an die verkehrsbekanntesten Merkmale eines fremden Produkts als solche zu einer für die Annahme einer Rufausbeutung erforderlichen Übertragung der Gütevorstellung führen. Bei einer identischen Nachahmung gilt insofern ein strenger Maßstab. Allerdings reicht es für eine Rufausbeutung nicht aus, wenn lediglich Assoziationen an ein fremdes Produkt und damit Aufmerksamkeit erweckt werden.
3. Für die vorliegend zu beantwortende Frage, ob eine Parodie als den Ruf des Originals ausbeutend zu bewerten ist, sind allerdings zusätzliche Erwägungen zu beachten. Denn die oben für Waren und Dienstleistungen zusammengefassten Grundsätze sind zwar grundsätzlich auch auf den Kunstmarkt übertragbar. Allerdings ist dabei im Rahmen der gebotenen kunstspezifischen Betrachtungsweise zu berücksichtigen, dass anders als bei gewöhnlichen Warennachahmungen die Parodie eine Anlehnung an das Original erforderlich macht. Die Anlehnung ist gerade ihr Ausgangspunkt, die künstlerische Auseinandersetzung findet also notwendigerweise im Rahmen der Parodieelemente statt. Auch darf durch den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz das austarierte Schrankengefüge des Urheberrechts nicht unterlaufen werden. Ist die Parodie nach Maßgabe der urheberrechtsspezifischen

Schranken gestattet, wird diese Wertentscheidung regelmäßig auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts Bestand haben. Das folgt schon daraus, dass der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz im Interesse der Wettbewerbsfreiheit die Nachahmungsfreiheit ohnehin stärker favorisiert als es das Urheberrecht tut.

LG

36. Handlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien, § 4 Nr. 3 UWG

[LG Düsseldorf, Urt. v. 21.05.2021, 38 O 3/21](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Alle von § 4 UWG erfassten Handlungen lassen sich online – oder, anders gewendet, „im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien“ – begehen.
2. Im Bereich des wettbewerblichen Leistungsschutzes gilt das bei nicht körperlichen Produkten über das in § 4 Nr. 3 UWG genannte „Anbieten“ hinaus sogar für deren „Auslieferung“ als letztem Akt des Inverkehrbringens (beispielsweise bei der elektronischen Übermittlung eines Downloadcodes oder der Freischaltung bestimmter Inhalte zum Abruf von einer Webseite).

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

Patentrechtstage

Die 20. Düsseldorfer Patentrechtstage 2022 finden am 24. und 25. Mai 2022 statt und werden im Hinblick auf das dynamische Infektionsgeschehen zur Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut als Online-Veranstaltung in Form einer Zoom-Videokonferenz stattfinden.

Werkstattgespräche

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