

## Immateriälgüterrecht Aktuell Urteile & Literatur

Nr. 8/2022 August 2022

### Inhalt:

#### Ausgewertete Publikationen ..... 2

#### A. Urteile ..... 3

##### I. Markenrecht ..... 3

- Anwaltliches Berufsrecht; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Ausschluss des anwaltlichen Interessenskonflikts bei Markenrechtsstreitigkeiten ..... 3
- Bekannte Marke; Markenmäßige Benutzung – Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts durch Verwendung der Konzernbezeichnung in einer Kundenreferenzliste ..... 3
- Markenmäßige Benutzung; Kennzeichnungskraft – Kein Ausnutzen der Wertschätzung einer Marke eines Logistikunternehmens bei Benutzung auf realitätsgetreuen Modellen ..... 3
- Prozessrecht/Verfahrensrecht; Löschung – Wortmarke „Flip-Flop“ ist aufgrund ihrer Stellung als gebräuchliche Gattungsbezeichnung löschrungsreif ..... 4
- Rechterhaltende Benutzung; Beweis – Nachweis der Benutzungshandlung bei Markenlöschrungsverfahren ..... 4
- Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Keine ernsthafte Benutzung einer Marke durch bloße Vorbereitungshandlungen ..... 5
- Unterscheidungskraft; Mehrdeutigkeit – Wort-/Bildmarke „HERZBLATT“ ist nicht unterscheidungskräftig und daher nicht einzutragen ..... 5
- Unterscheidungskraft; Warenidentität – Keine Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Phantasiebegriffen „BOXX“ und „XOX“ ..... 6
- Unterscheidungskraft; Warenidentität – Verwechslungsgefahr besteht bei Warenidentität zwischen zwei Zeichen, die einen fast identischen Bildbestandteil aufweisen ..... 6

##### II. Urheberrecht ..... 7

- Allgemeine Geschäftsbedingungen; Wucher – Musikverlagsverträge sind bei einem Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung nicht sittenwidrig ..... 7

- Arbeitsrecht; Lizenzeinnahmen – Auskunftsanspruch bei arbeitsrechtlichem Vergleich ..... 7
- Drei-Stufen-Test; Bearbeitung – Die Vielfältigung einer kurzen Rhythmussequenz in einem neuen Musikstück kann als Pastiche zulässig sein ..... 8
- Lizenzanalogie; Schätzung – Schadenersatz durch Nutzung von E-Rechnern ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers ..... 8
- Pastiche; Übernahme; Bildrecht – Schadenersatz für rechtswidrige Bildnutzung auf sozialem Netzwerk ..... 9
- Weitere Urteile ..... 9

##### III. Sonstige Immaterialgüterrechte ..... 10

- Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Beleidigung – Antisemitisches Sandsteinrelief muss nicht von Außenfassade der Wittenberger Stadtkirche entfernt werden ..... 10
- Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Datenschutz; Recht auf Vergessenwerden – Voraussetzungen eines Auslistungsanspruchs gegen Suchmaschine ..... 10
- Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Öffentliches Informationsinteresse – Unzulässige identifizierende Berichterstattung, wenn kein ausdrücklicher oder konkreter Verdacht geäußert wird ..... 11
- Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Presse-recht – Zulässige identifizierende Berichterstattung über Taschenpfändung bei einem Rechtsanwalt ..... 11
- Arbeitnehmererfindung; Erhebliches Missverhältnis – Unwirksame Vergütungsvereinbarung bei fehlendem Anteilfaktor ..... 11
- Ergänzender Leistungsschutz; Aktivlegitimation – Unlautere Nachahmung von Rahmenmodulen ..... 11
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster; Eigenart – Zugänglichmachung eines Geschmacksmusters an einem Bauelement an einem Fahrzeug durch Erkennbarkeit auf veröffentlichtem Foto ..... 12
- Patentrecht; Einschränkende Auslegung – Abgrenzung eines Merkmals des Patentanspruchs von Entgegenhaltung ..... 12
- Patentrecht; Lizenzrecht – Unnachgiebiges Beharren eines Verhandlungspartners auf einer bilateralen Einzellizenz statt auf einem angemessenen Lizenzierungsmodell ist Indiz für fehlende Lizenzbereitschaft ..... 12

• Patentrecht; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Kein Anlass zur Stellung von Hilfsanträgen zur Abgrenzung vom Stand der Technik, wenn Gericht das Streitpatent für patentfähig hält .....	13
• Patentrecht; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Zulässigkeit einer Container-Signatur im Patentinichtigkeitsverfahren .....	13
• Patentrecht; Stand der Technik – Voraussetzungen der Merkmale Gleichwirkung und Gleichwertigkeit.....	13
• Weitere Urteile .....	14
<b>IV. Internationales Immaterialgüterrecht .....</b>	<b>14</b>
• Markenrecht; Örtliche Bedeutung – Schrankenwirkung älterer Markenrechte .....	14
• Markenrecht; Unterscheidungskraft; Österreich – Wort-/Bildmarke „my flat“ ist für Dienstleistungen in den Klassen 35 und 36 nicht eintragungsfähig .....	15
• Ursprungsbezeichnung; Rechtsentwicklung; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Schwebende Unwirksamkeit des Beitritts von Frankreich und Ungarn zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben .....	15
• Weitere Urteile .....	15
<b>B. Literatur.....</b>	<b>16</b>
<b>I. Markenrecht.....</b>	<b>16</b>
• Rechtsentwicklung; Keyword-Advertising – Engels, Gabriele: Markenrechtsverletzung durch künstliche Intelligenz (KI) .....	16
<b>II. Urheberrecht.....</b>	<b>17</b>
• Allgemeine Geschäftsbedingungen; Wucher – Reber, Nikolaus: Sittenwidrigkeit von Urheberrechtsverträgen - Zugleich Besprechung von BGH „Dr. Stefan Frank“ .....	17
• Angemessene Beteiligung; Freie Benutzung – Peifer, Kar-Nikolaus: Mit dem Porsche auf der Standspur? - Neuorientierung der freien Benutzung oder Rückkehr zur Tradition? .....	17
• Freie Benutzung; Wiedererkennbarkeit – Hartwig, Henning: Porsche, Birkenstock und Zauberwürfel - Einige kritische Anmerkungen zur jüngsten urheberrechtlichen Rechtsprechung.....	17

• Rechtsentwicklung; Datenbankwerk – Kraetzig, Viktoria: NFTs als juristische Konstruktionsaufgabe - Eine dogmatische Einordnung von Blockchain-Tokens .....	18
• Rechtsentwicklung; Schranken – Hauck, Ronny: Notwendiger Interessenausgleich im reformierten Urheberrecht am Beispiel der „Pastiche-Ausnahme“ in § 51a UrhG .....	18
• Rechtsentwicklung; Verwertungsgesellschaft – Flechsig, Norbert P.: Zur angemessenen Vergütung des Presseverlegerleistungsschutzrechts durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft .....	18
• Rechtsprechungsübersicht; Werk; Öffentliche Wiedergabe – Klett, Alexander R.; Mikyska, Christoph: Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2021 .....	19
• Weitere Publikationen.....	19
<b>III. Sonstige Immaterialgüterrechte .....</b>	<b>19</b>
• Datenschutz; Social Media – Kumkar, Lea Katharina: Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken unter der Datenschutz-Grundverordnung und § 19 TTDSG .....	19
• Ergänzender Leistungsschutz; Technische Notwendigkeit – Dornis, Tim W.: Nachahmungsschutz gegen Herkunftstäuschung im Grenzbereich von Patent- und Lauterkeitsrecht .....	20
• Weitere Publikationen.....	20
<b>IV. Internationales Immaterialgüterrecht .....</b>	<b>20</b>
• Markenrecht; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Goldmann, Michael: Voraussetzungen und Reichweite der unionsrechtlichen Verwirkung im Marken- und Kennzeichenrecht - Besprechung von EuGH „HEITEC“ .....	20
• Rechtsentwicklung; Upload-Filter – Spindler, Gerald: Der Streit um Art. 17 DSM-Richtlinie - endgültige Klärung durch den EuGH? Warum der Grundrechtsschutz den Gesetzgebern und Gerichten der Mitgliedsstaaten überlassen bleibt .....	21
• Urheberrecht; Rechtsentwicklung – Janal, Ruth: Das Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz im Lichte der Rechtsprechung des EuGH .....	21
• Weitere Publikationen.....	21
<b>Impressum .....</b>	<b>22</b>

## AUSGEWERTETE PUBLIKATIONEN

Archiv für Presserecht (AFP)  
 Betriebs-Berater (BB)  
 BRAK Mitteilungen  
 BRAK Magazin  
 Compliance-Berater  
 Computer und Recht (CR)  
 Computer und Recht international (CRI)  
 EU-Rechtsprechung (online: <http://curia.europa.eu>)  
 Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)  
 Gewerbe Archiv (GewArch)  
 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)  
 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International (GRUR Int.)  
 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (GRUR-Prax)

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report (GRUR-RR)  
 Geldwäsche und Recht (GewuR)  
 IP Rechtsberater (IPRB)  
 IT Rechtsberater (ITRB)  
 Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht (InTeR)  
 Kommunikation & Recht (K&R)  
 Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht (MarkenR)  
 Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung (MMR)  
 Neue Juristische Online-Zeitschrift (NJOZ)  
 Neue Juristische Wochenschrift (NJW)  
 Neue Juristische Wochenschrift Rechtssprechungs-Report (NJW-RR)  
 Neue Zeitschrift für Kartellrecht (NZKart)  
 Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖBI)  
 Pharmarecht (PharmR)

Reiserecht Aktuell (RRa)  
Verwaltung und Recht (VuR)  
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra)  
Wirtschaft und Verwaltung (WiVerw)  
Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP)  
Wirtschaft und Wettbewerb (WuW)  
Zeitschrift für Datenschutzrecht (ZD)  
Zeitschrift für Lebensmittelrecht (ZLR)  
Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP)  
Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM)  
Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht Rechtsprechungsdienst (ZUM-RD)  
Zeitschrift für Vertriebsrecht (ZVertriebsR)  
Zeitschrift für Wettbewerbsrecht (ZWeR)

Ausgewertet wurden für diese Ausgabe jeweils die Ausgaben der Zeitschriften des vorherigen Monats.

## A. URTEILE

### I. MARKENRECHT

#### **Anwaltliches Berufsrecht; Prozessrecht/ Verfahrensrecht – Ausschluss des anwaltlichen Interessenskonflikts bei Markenrechtsstreitigkeiten**

OLG Frankfurt a. M., Beschluss v. 19.05.2022, Az. 6 W 19/22, NJOZ 28/2022, 862 = GRUR-Prax 14/2022, 428 (red. Bearb. Pres) – § 43a Abs. 4 BRAO

Amtlicher Leitsatz:

Der Umstand, dass ein von einem Rechtsanwalt in Markenverletzungsstreitigkeiten vertretenes Unternehmen nach Presseberichten faktisch Einfluss auf Entscheidungen eines Unternehmens hat, das mit einer Markenlöschungsklage gegen eine andere Mandantin des Rechtsanwalts vorgeht, reicht nicht aus, um einen Interessenkonflikt nach § 43a Abs. 4 BRAO anzunehmen.

(Das anwaltliche Berufsgeheimnis kann einem Informationszugangsanspruch entgegenstehen, wenn der Zugangsanspruch auf Informationen gerichtet ist, die selbst der anwaltlichen Schweigepflicht, vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 22.06.2021, Az. 10 S 320/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 3/2022.) (fw)

\* \* \*

#### **Bekannte Marke; Markenmäßige Benutzung – Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts durch Verwendung der Konzernbezeichnung in einer Kundenreferenzliste**

LG München I, Endurteil v. 15.02.2022, Az. 33 O 4811/21, GRUR-Prax 14/2022, 406 (red. Bearb. Schneider) = GRUR-RR 7/2022, 319 – §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB; § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Redaktioneller Leitsatz:

Die Auflistung eines Firmenkennzeichens in einer Referenzliste ohne Zustimmung des Unternehmens stellt keine markenverletzende Benutzung dar, kann jedoch einen Verstoß gegen das Unternehmenspersönlichkeitsrecht begründen.

Die Klägerin ist ein bekannter deutscher Automobilhersteller, wobei sie verschiedene Marken unter der Konzernbezeichnung „BMW Group“ zusammenführt. Sie ist Inhaberin der Wortmarken „BMW Group“ und „BMW“, wobei es sich um sehr bekannte Marken i. S. v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 2

lit. c UMV (2017/1001/EU) handelt. Die Beklagte zu 1) wirbt im Internet insbesondere für Online-Seminare, Vorträge und Bücher zum Thema „Profiling“. Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um die Geschäftsführerin der Beklagten zu 1). Der Begriff „Profiling“ bezeichnet laut Duden die für bestimmte Zwecke (z.B. zur Arbeitsvermittlung oder bei der Tätersuche) nutzbare Erstellung des Gesamtbildes einer Persönlichkeit. In einer Referenzliste auf ihrer Webseite listet sie auch die „BMW Group“ auf, wobei die Klägerin der Nutzung als Referenz ausdrücklich widersprochen hat, da es in der Vergangenheit keine Zusammenarbeit mit der Beklagten gegeben habe. Die Klägerin war der Ansicht, dass es sich bei dem Verhalten der Beklagten um eine Rufausbeutung der bekannten Marke, sowie hilfsweise um eine Verletzung ihres Unternehmenspersönlichkeitsrechts handle. Das Landgericht entschied ganz überwiegend antragsgemäß.

Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagten ergebe sich aus §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB. Durch die Herausstellung der Konzernbezeichnung „BMW Group“ der Klägerin habe die Beklagte zu 1) deren persönlichkeitsrechtliche Befugnisse verletzt, zu denen bei Unternehmen, die mit ihrem Namen oder Firmenbestandteilen werbend an die Öffentlichkeit treten, auch die Befugnis gehöre, selber über Art und Umfang des Gebrauchs des Namens oder Firmenbestandteils durch andere zu bestimmen. Es sei zwischen den Parteien unstrittig, dass die Klägerin der Nutzung ihrer Bezeichnung widersprochen habe. Die Rechtsverletzung sei auch in rechtswidriger Weise erfolgt, wobei eine Abwägung der widerstreitenden grundrechtlich geschützten Belange zu erfolgen habe. Die Listung als Referenz auf der Webseite der Beklagten sei als unwahre Tatsachenbehauptung zu werten. Nach Aussage der Klägerin habe es zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit zwischen ihr und der Beklagten zu 1) gegeben. Die Beklagten haben ausgeführt, dass Mitarbeiter der Klägerin ihre Schulungen besucht haben. Dies belege jedoch nicht die behauptete Zusammenarbeit, da die Beklagten nicht darlegen konnten, wann sie von wem für die „BMW Group“ für welche Veranstaltung gebucht worden sein sollen und wer sie bezahlt haben solle. Deswegen falle die erforderliche Interessenabwägung auch unter Berücksichtigung grundrechtlicher Positionen der Beklagten zugunsten der Klägerin aus. Ebenfalls begründet seien aus diesen Gründen die Ansprüche der Klägerin auf Auskunft und Rechnungslegung nach § 242 BGB i. V. m. § 823 BGB. Jedoch bestehe kein Anspruch der Klägerin auf Erstattung der Abmahnkosten, weil die Abmahnung unbegründet gewesen war. Diese sei auf Markenverletzung durch die Beklagten gestützt gewesen. Zwar komme es für einen Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV nur darauf an, ob die Benutzung des angegriffenen Zeichens eine gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke nahelege. Die Nutzung des Zeichens in der Referenzliste sei vorliegend jedoch nicht markenmäßig gewesen, da die Beklagte zu 1) weder eigene noch fremde Waren oder Dienstleistungen mit der Bezeichnung „BMW Group“ beworben habe.

(Der Vorwurf der „Abzocke“ ist keine Verletzung des Unternehmerpersönlichkeitsrechts, vgl. OLG Frankfurt a. M., Beschluss v. 28.01.2015, Az. 6 W 4/15, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2015.) (fw)

\* \* \*

#### **Markenmäßige Benutzung; Kennzeichnungskraft – Kein Ausnutzen der Wertschätzung einer Marke**

## **ke eines Logistikunternehmens bei Benutzung auf realitätsgetreuen Modellen**

OLG Köln, Urteil v. 29.04.2022, Az. 6 U 178/21, WRP 7/2022, 901 (m. Abb.) = GRUR-Prax 13/2022, 379 (red. Bearb. Levenson) – § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG

Amtliche Leitsätze:

1. Die mit der realitätsgetreuen Nachbildung von LKWs verbundene Ausnutzung der Wertschätzung stellt sich auch dann nicht als unlauter i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dar, wenn auf den Modellen die Dienstleistungsmarke eines Logistikunternehmens aufgedruckt ist (Fortführung der Grundsätze aus der Entscheidung des BGH, Urteil v. 14.01.2010, Az. I ZR 88/08 - Opel-Blitz II, Immaterialgüterrecht Aktuell 9/2010).
2. Bei dem Modell einer Lagerhalle des Logistikunternehmens kann es dabei ausreichend sein, wenn sich die typischen, den Gesamteindruck der Lagerhallen prägenden Gestaltungselemente im Modell wiederfinden und der Verkehr darin den Nachbau einer in der Realität typischerweise vorkommenden Lagerhalle des Unternehmens wiedererkennt.

Die Klägerin ist ein Logistikunternehmen und ist Inhaberin verschiedener nationaler und europäischer Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil „DACHSER“. Die Beklagte ist ein auf Produkte im Bereich des Modellbaus und Modellanlagen spezialisiertes Unternehmen und vertreibt insbesondere Modelle von Landschaften, Gebäuden und Fahrzeugen, wobei sie auch Modelle vertrieb, auf denen das Zeichen der Klägerin abgebildet war. Dies sah diese als Verletzung ihrer Markenrechte und klagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung. Die Eingangsinstanz entschied antragsgemäß (LG Köln, Urteil v. 28.09.2021, Az. 33 O 68/20), die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten war aus den aus den Leitsätzen ersichtlichen Gründen erfolgreich.

(Die Verwendung einer realen Marke auf einem fiktivem Spielzeugmodell stellt keinen Herkunftshinweis dar, vgl. OLG Hamburg, Urteil v. 01.03.2018, Az. 3 U 214/16, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2018.) (fw)

\* \* \*

## **Prozessrecht/Verfahrensrecht; Löschung – Wortmarke „Flip-Flop“ ist aufgrund ihrer Stellung als gebräuchliche Gattungsbezeichnung löschaftungsreif**

OLG Zweibrücken, Beschluss v. 02.03.2022, Az. 4 U 63/21, GRUR-Prax 13/2022, 380 (red. Bearb. Adinolfi) – §§ 49, 55 MarkenG

Redaktioneller Leitsatz:

Die Löschung der Wortmarke „Flip-Flop“ für Schuhwaren ist anzuordnen, wenn eine Verkehrsbefragung ergibt, dass nur noch ein unbeachtlicher Teil des Verkehrs mit dem Zeichen Herkunftsvorstellungen bezüglich eines bestimmten Unternehmens verbindet.

Die Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke „Flip-Flop“, die für verschiedene Waren eingetragen ist. Die Klägerinnen begehren die Löschung der Marke für sämtliche Waren wegen Verfalls gemäß §§ 55, 49 MarkenG, da der Begriff ihrer Ansicht nach zu einer gebräuchlichen Gattungsbezeichnung geworden ist. Die Eingangsinstanz entschied antragsgemäß (LG Fran-

kenthal, Urteil v. 22.03.2021, Az. 2 HKO 41/17), die Berufung der Beklagten war nicht erfolgreich.

Das OLG Zweibrücken entschied, dass die Marke für sämtliche eingetragene Marken wegen Verfalls löschaftungsreif gemäß § 49 MarkenG sei. Dies ergebe sich für die Warengruppe „Schuhwaren“ nach dem Ergebnis der im ersten Rechtszug mit sachverständiger Hilfe durchgeführten Verkehrsbefragung aus dem Absinken der Marke zur mittlerweile gebräuchlichen Gattungsbezeichnung für Zehentrennersandalen (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), für alle übrigen Waren wegen Nichtbenutzung der Marke gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG aF. Dabei sei nicht ersichtlich, dass die von der Beklagten gewünschte andere Formulierung der Fragestellung in der Verkehrsbefragung im ersten Rechtszug zu einem höheren Zuordnungsgrad hätte führen können. Ebenfalls greife die Anfechtung aufgrund einer angeblichen Befangenheit eines Sachverständigen in der vorhergehenden Instanz nicht, da die Anfechtung eines Urteils mit der Begründung, dass ein dem Urteil vorangegangener und die Frage der Ablehnung des Sachverständigen rechtskräftig klärender Beschluss unrichtig sei, nach § 406 Abs. 5 ZPO ausgeschlossen sei. Ebenfalls enthalte das Zeichen „Flip-Flop“ ein deutliches lautmalerisches Element, das zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke führe, da es einen beschreibenden (lautmalerischen) Charakter habe. Dieser ergebe sich aus den beim Tragen von Zehentrennersandalen typischerweise zu hörenden Klängen. Ebenfalls sei dieser für die gesamte Gattung der Zehentrennersandalen i. S. e. üblichen Klanges charakteristisch.

(Die Eigenschaft als Gattungsbezeichnung ist für die Geltendmachung von Kennzeichenrechten unerheblich, vgl. EuG, Urteil v. 18.01.2012, Rs. T-304/09 - BASMATI, Immaterialgüterrecht Aktuell 2/2012.) (fw)

\* \* \*

## **Rechtserhaltende Benutzung; Beweis – Nachweis der Benutzungshandlung bei Markenlöschaftungsverfahren**

OLG Frankfurt a. M., Urteil v. 10.03.2022, Az. 6 U 49/21, WRP 7/2022, 894 – §§ 26, 49 MarkenG

Amtliche Leitsätze:

1. Bestreitet der Löschaftungskläger die vom Markeninhaber vorgetragene Benutzungshandlungen, muss der Markeninhaber die Benutzung nach der neuen Rechtsprechung des BGH beweisen.
2. Zur Auslegung der Dienstleistungen „Geschäftsführung“, „Unternehmensverwaltung“, „Büroarbeiten“, „Geldgeschäfte mit Zahlungsmitteln“, „Kundenkarten“ und „Werbung“ nach Klasse(n) Nizza 35 sowie „Abwicklung von Bonus- und Prämienprogrammen zur Kundenbindung (...)“ nach Klasse(n) Nizza 38.

Die Beklagte ist Inhaberin der nationalen Wortmarke „Bärentaler“, die u. a. für Dienstleistungen in den Klassen 35 (u. a. Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) und 36 (u. a. Abwicklung von Bonus- und Prämienprogrammen zur Kundenbindung durch Ausgabe (für Dritte) von Gutscheinen-, Rabattmarken-, Kundenkarten mit Zahlungsfunktion) eingetragen ist. Ursprünglich war A Markeninhaber, der zum Zeitpunkt der Eintragung Geschäftsführer der B GmbH & Co. KG war. Mit Lizenzvertrag räumte er der B Nutzungsrechte an der Marke ein. Zwischenzeitlich wurde die Marke auf die Beklagte übertragen. Die Lizenznehmerin nutzte die

Marke i. R. e. Kundenbindungs- und Prämiensystems für Apotheken, wobei sogenannte „Bärentaler“ an Kunden ausgegeben und von diesen gegen Sachprämien eingetauscht werden können. Nach Ansicht des Klägers sei die Marke verfallen, da sie für die eingetragenen Dienstleistungen nicht rechtserhaltend genutzt worden seien. Die Eingangsinstanz ordnete die Löschung für manche Dienstleistungen in den Klassen 35 und 38 an und wies die Klage im Übrigen ab (LG Frankfurt a. M., Urteil v. 03.03.2021, Az. 6 O 331/20). Die hiergegen gerichtete Berufung blieb ohne Erfolg.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts habe die Vorinstanz dem Kläger zu Recht einen Anspruch auf Löschung gemäß §§ 26, 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugesprochen. Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG werde die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden sei, wobei nach neuerer Rechtsprechung durch den BGH grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und damit auf das Datum der Zustellung abzustellen sei. Dabei trage nicht primär der Lösungskläger, sondern allein der Markeninhaber die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung. Vorliegend habe die Beklagte keine Benutzungshandlungen in dem fraglichen Zeitraum vorgebracht, die eine rechtserhaltende Benutzung für Dienstleistungen der „Geschäftsführung“, „Unternehmensverwaltung“, „Geldgeschäfte mit Zahlungsmitteln“, „Unternehmensverwaltung“ sowie „Kundenkarten“ belegen würden. Die zulässige Anschlussberufung sei jedoch teilweise begründet. Es könne nicht angenommen werden, dass die Verwendung allein für das Angebot eines speziellen Kundenbindungssystems rechtserhaltend für den Schutz der Marke für die umfassende Dienstleistung der „Werbung“ wirke. Die Beklagte sei keine Werbeagentur, die umfassende Werbedienstleistungen anbiete und das vorliegende Kundenbindungssystem könne nicht zum gleichen Warenbereich wie das Erstellen von Werbeanzeigen gerechnet werden.

(Zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs, auf die sich das OLG Frankfurt a. M. in seinen Entscheidungsgründen bezieht, vgl. BGH, Urteil v. 14.01.2021, Az. I ZR 40/20 - STELLA, Immaterialgüterrecht Aktuell 6/2021.) (fw)

\* \* \*

### **Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Keine ernsthafte Benutzung einer Marke durch bloße Vorbereitungshandlungen**

LG Stuttgart, Urteil v. 22.02.2022, Az. 17 O 601/21, GRUR-Prax 13/2022, 381 (red. Bearb. Geskes/Kramer) – §§ 25, 26 MarkenG; § 823 Abs. 1 BGB

Redaktioneller Leitsatz:

Vorbereitungshandlungen wie Vorsondierungen, Angebotseinholungen oder Konzeptvorlagen sind nicht ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung einer Marke zu begründen.

Der Beklagte ist Inhaber der Wortmarke „Berblinger“, welche u. a. für Bier eingetragen wurde. Die Klägerin ist eine unabhängige mittelständische Brauerei mit Sitz in Ulm, die Inhaberin mehrerer Biermarken wie „Gold Ochsen“, „Oxx“ und „Ulmer Hell“ ist. Sie war Sponsor der Veranstaltungsreihe „Berblinger 2020“ in

Ulm. Auf den Plakaten zur Bewerbung des Musicals „Ich bin ein Berblinger“ war eine Flasche des von der Klägerin hergestellten Bieres „Gold Ochsen Original“ in der Mitte innerhalb des Schriftzugs „Ich bin ein Berblinger“ zu sehen. Der Beklagte schrieb die Klägerin deswegen an und bot eine Zusammenarbeit sowie Lizenzierung seiner Marke an, was von der Klägerin zurückgewiesen wurde. Daraufhin mahnte der Beklagte die Klägerin ab und forderte Unterlassung, Auskunftserteilung sowie Kostenerstattung. Dies wurde durch die Klägerin zurückgewiesen, wobei sie den Beklagten aufforderte, Benutzungsnachweise für die Wortmarke „Berblinger“ vorzulegen. In der Folge behauptete sie, dass keine ernsthafte Benutzung der Marke stattgefunden habe und nahm den Beklagten wegen unberechtigter Abmahnung auf Ersatz ihrer außergerichtlichen Anwaltskosten in Anspruch. Das Landgericht entschied antragsgemäß.

Es führte aus, dass sich seine Zuständigkeit aus § 140 Abs. 1 MarkenG sachlich und nach § 140 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 2 ZuVOJu BW örtlich ergebe. Eine Erstattung der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ergebe sich aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Die Abmahnung des Beklagten war eine auf eine eingetragene Wortmarke gestützte Schutzrechtsverwarnung und es wurde ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren formuliert und Folgeansprüche geltend gemacht. Dies sei auch unberechtigt gewesen, da die Marke des Beklagten wegen Nichtbenutzung lösungsreif sei. Dabei könne sich der Beklagte nicht auf die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach § 25 MarkenG berufen. Diese setze hier gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG mit Beendigung des Widerspruchsverfahrens gegen die streitgegenständliche Marke durch Rücknahme des Widerspruchs am 16.08.2012 ein und lief damit 2017 ab. Auf das erst 2021 angestrebte Lösungsverfahren komme es insoweit nicht an. Die Lösungsreife der Wortmarke des Beklagten ergebe sich aus Nichtbenutzung, wobei die Aufstellung über die Aktivitäten des Beklagten zur Benutzung der Marke für eine ernsthafte markenrechtliche Benutzung nicht ausreiche. Ferner sei die Lösungsreife auch offenkundig gewesen, da der Beklagte um die fehlenden Benutzungshandlungen wusste, weshalb er immer wieder versuchte mit verschiedenen Unternehmen eine Kooperation zu begründen und die Marke für Bier in den Markt einzuführen.

(Zum Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bei teilweise berechtigter Schutzrechtsverwarnung, vgl. BGH, Urteil v. 07.07.2020, Az. X ZR 42/17 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III, Immaterialgüterrecht Aktuell 10/2020.) (fw)

\* \* \*

### **Unterscheidungskraft; Mehrdeutigkeit – Wort-/Bildmarke „HERZBLATT“ ist nicht unterscheidungskräftig und daher nicht einzutragen**

BPatG, Beschluss v. 07.12.2021, Az. 25 W (pat) 544/20, GRUR 14/2022, 1067 (m. Abb.) – § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG

Redaktioneller Leitsatz:

Bei einer begrifflichen Mehrdeutigkeit eines Anmeldezeichens führt dies nicht zu einer Schutzfähigkeit, da die Annahme einer beschreibenden Bedeutung nicht voraussetzt, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich

damit eine einzige Auffassung hinsichtlich des Sinngehalts herausbildet.

Die Beschwerdeführerin begehrt die Anmeldung der Wort-/Bildmarke „HERZBLATT“ für Waren der Klasse 33 (Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere). Die Markenstelle des DPMA wies die Eintragung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurück. Die hiergegen gerichtete Beschwerde blieb ohne Erfolg.

Das BPatG folgte der Auffassung der Markenstelle des DPMA, dass der Eintragung das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr als beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesehen werden. Dazu müssen die angesprochenen Verkehrskreise ermittelt werden, was vorliegend der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher sowie der Getränkefachhandel und der Gastronomiefachverkehr seien. Das Zeichen bestehe aus den Bestandteilen „HERZ“ und „BLATT“, wobei der Verkehr es trotz der getrennten Schreibweise als zusammengesetzten Begriff wahrnehmen werde und ihn i. S. v. „geliebte Person“ oder „jemand, den man von Herzen lieb hat“ verstehen werde. Soweit dem Anmeldezeichen nicht entnommen werden könne, ob es die Bestimmung für eine geliebte Person oder ein alkoholisches Lieblingsgetränk schlagwortartig angebe, begründe dies keine Schutzfähigkeit, da die Annahme einer beschreibenden Bedeutung nämlich nicht voraussetze, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlange. Daran ändere auch die grafische Gestaltung nichts, da die Bildelemente nicht über rein dekorative, in der Werbung gebräuchliche Hervorhebungsmittel hinausgehen, sodass sie den beschreibenden Charakter der Wortelemente weder aufheben noch verfremden.

(Die Wortfolge „Unser täglich“ ist für Bier unterscheidungskräftig, vgl. BPatG, Beschluss v. 17.02.2020, Az. 26 W (pat) 25/19, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2020.) (fw)

\* \* \*

#### **Unterscheidungskraft; Warenidentität – Keine Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Phantasiebegriffen „BOXX“ und „XOX“**

BPatG, Beschluss v. 07.12.2021, Az. 25 W (pat) 544/20, GRUR-Prax 13/2022, 378 (red. Bearb. Lemke) – § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Redaktioneller Leitsatz:

Beim optischen Vergleich von Widerspruchszeichen muss berücksichtigt werden, dass der Verkehr das Schriftbild von Zeichen meist genauer wahrnimmt und, anders als schnell verhallende Worte, länger und/oder wiederholt betrachten kann, was dazu führt, dass auch das visuelle Erinnerungsbild in der Regel genauer ausfällt als das klangliche.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke „XOX“, die für Waren in den Klassen 29 (u. a. getrocknete, geröstete, gesalzene und/oder gewürzte Erdnuskerne, Haselnüsse, Nüsse, Mandeln und Cashew-Kerne, Rosinen, Korinthen) und 30 (u. a. Kleingebäck, sowie süße oder salzige Snacks auf der Basis

von Soja- und Tapiokamehl, soweit in Klasse 30 enthalten; salzige Snacks auf der Basis von Weizen, Reis oder Mais, soweit in Klasse 30 enthalten) eingetragen ist. Sie wandte sich gegen die Eintragung der Wortmarke „BOXX“, die ebenfalls für die Waren in den Klassen 29 (u. a. Chips; Essbare Nüsse; Fruchchips) und 30 (Fertiggerichte aus Teigwaren; Reissnacks; Süß- und Salzgebäcke) Schutz beanspruchte. Die Markenstelle des DPMA wies den Widerspruch aufgrund mangelnden Nachweises der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke sowie aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr zurück. Die hiergegen gerichtete Beschwerde blieb ohne Erfolg.

Das BPatG führte aus, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF i. V. m. §§ 158 Abs. 3, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG bestehe und es somit nicht mehr auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ankomme. Bei der Verwechslungsgefahr komme es auf die relevanten Umstände des jeweiligen Einzelfalls an. Hierbei sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als durchschnittlich einzuordnen und weise für die eingetragenen Waren keine beschreibende Bedeutung auf. Die streitgegenständlichen Zeichen begegnen sich auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren. Beim optischen Vergleich sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr das Schriftbild von Zeichen meist genauer wahrnehme und, anders als schnell verhallende Worte, länger und/oder wiederholt betrachten könne, was dazu führe, dass auch das visuelle Erinnerungsbild in der Regel genauer ausfalle als das klangliche. Eine begriffliche Ähnlichkeit scheide aus, weil die Widerspruchsmarke „XOX“ als reiner Phantasiebegriff anders als die angegriffene Marke keinerlei Assoziationen wecke und damit keine inhaltlichen Annäherungen der Zeichen erkennbar seien. Auch die klangliche Ähnlichkeit sei nicht derart ausgeprägt, dass eine Verwechslungsgefahr zu befürchten sei, wobei hierbei beachtet werden müsse, dass der Verkehr einen derartigen Phantasiebegriff auf unterschiedliche Weise aussprechen werde.

(Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Zeichen „CRETEC“ und „CREE“, vgl. BPatG, Beschluss v. 02.12.2021, Az. 30 W (pat) 50/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 4/2022.) (fw)

\* \* \*

#### **Unterscheidungskraft; Warenidentität – Verwechslungsgefahr besteht bei Warenidentität zwischen zwei Zeichen, die einen fast identischen Bildbestandteil aufweisen**

BPatG, Beschluss v. 10.02.2022, Az. 30 W (pat) 549/20, GRUR-Prax 13/2022, 376 (red. Bearb. Weidner; m. Abb.) – § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Redaktioneller Leitsatz:

Eine selbständig kennzeichnende Stellung eines mit der älteren Marke identischen oder sehr ähnlichen Zeichenbestandteils der jüngeren Marke kann sich aus einer deutlich abgesetzten Darstellung und/oder Voranstellung des betreffenden Bestandteils innerhalb des Gesamtzeichens ergeben.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin einer international registrierten Bildmarke, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen im Bereich Kosmetik- und Schönheitsprodukte in den Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 und 35 eingetragen ist. Sie wandte sich gegen die Eintragung einer Wort-Bildmarke mit dem Wort-

bestandteil „BEAUTY REBELL“, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen im Bereich Kosmetika in den Klassen 3, 35 und 44 Schutz beanspruchte. Die Markenstelle des DPMA wies den Widerspruch zurück, die hiergegen gerichtete Beschwerde war teilweise erfolgreich.

Das BPatG entschied, dass zwischen den Vergleichszeichen für eine Vielzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 35 und 44 Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe und daher die Löschung der prioritätsjüngeren Marke für diese Klassen angeordnet wurde. Dies sei nach den relevanten Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen. Die Widerspruchsmarke verfüge von Hause aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine durch umfangreiche Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich durch den Zusatz „BEAUTY REBELL“, wobei der Bildbestandteil fast völlig übereinstimme. Daher könne nicht von einer die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen begründenden Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke ausgegangen werden. Der Wortbestandteil trete nicht zurück, weil der Verkehr ihn nicht als beschreibenden Hinweis wahrnehme. Der Bildbestandteil werde auch nicht durch seine grafische Gestaltung geprägt, da der Wortbestandteil direkt daneben in etwa gleicher Größe angeordnet sei. Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Zeichenbestands ergebe sich nicht daraus, dass der Verkehr die Wortfolge „BEAUTY REBELL“ als Erläuterung des vorangestellten Zeichens auffasse. Eine selbständig kennzeichnende Stellung eines mit der älteren Marke identischen oder sehr ähnlichen Zeichenbestands der jüngeren Marke könne sich aber aus einer deutlich abgesetzten Darstellung und/oder Voranstellung des betreffenden Bestandteils innerhalb des Gesamtzeichens ergeben. Daraus ergebe sich, dass der Zeichenbestandteil gegenüber der zwar nicht glatt beschreibenden Wortfolge „BEAUTY REBELL“ vom Verkehr als eigenständige Kennzeichnung wahrgenommen werde. Daher sei aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit zwischen einer Vielzahl der durch die Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

(Zur Prägung des Gesamteindrucks einer zusammengesetzten Wort-/Bildmarken vgl. OLG Frankfurt a. M., Beschluss v. 29.06.2021, Az. 6 U 46/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2021.) (fw)

## II. URHEBERRECHT

### **Allgemeine Geschäftsbedingungen; Wucher – Musikverlagsverträge sind bei einem Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung nicht sittenwidrig**

BGH, Urteil v. 21.04.2022, Az. I ZR 214/20 - Dr. Stefan Frank, GRUR 15/2022, 1158 = K&R 7-8/2022, 518 - §§ 138 Abs. 1, Abs. 2, 307 Abs. 3 S. 1 BGB; § 8 AGBG; § 31 Abs. 5 UrhG

Amtliche Leitsätze:

1. Für die Beurteilung, ob Verträge über die Komposition und Produktion von Musik für eine Fernsehserie sowie die Einräumung der Nutzungsrechte an der Musik und deren Verlag wegen eines auffälligen Missverhältnisses von Leistung und Gegenleistung sittenwidrig i. S. d. § 138 Abs. 1 BGB sind, ist auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses

abzustellen. Zu diesem Zeitpunkt nicht absehbare Entwicklungen bleiben außer Betracht.

2. Die in Form Allgemeiner Geschäftsbedingungen in einem Vertrag über die Komposition und Produktion von Musik für eine Fernsehserie sowie die Einräumung der Nutzungsrechte an der Musik vorgesehene Verpflichtung zum Abschluss eines Verlagsvertrags unterliegt nach § 8 AGBG aF (jetzt: § 307 Abs. 3 S. 1 BGB) als privatautonome Gestaltung des vertraglichen Leistungsprogramms nicht der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle.

Der Kläger ist Komponist und hat 1991 die Nutzungsrechte an seinen gegenwärtigen und zukünftigen Werken zur Wahrnehmung an die Verwertungsgesellschaft GEMA übertragen. Die Beklagte ist eine zum RTL-Konzern gehörende Musikproduktions- und Musikverlagsgesellschaft. Sie hat den Kläger in den Jahren 1994 bis 2000 mit der Komposition, dem Arrangement und der Produktion verschiedener Filmmusiken für die Fernsehserie „Dr. Stefan Frank“ sowie für verschiedene Fernsehfilme beauftragt. Dazu wurden zwischen den Parteien Produktionsverträge geschlossen. Von 1994 bis 2000 hat der Kläger ein Pauschalhonorar, sowie GEMA-Ausschüttungen erhalten. Die Beklagte hat rund 40 % der GEMA-Ausschüttungen als Verlegeranteil erhalten. Mit Schreiben vom 24.01.2017 berief sich der Kläger auf die Nichtigkeit der Verlagsverträge und kündigte diese vorsorglich fristlos aus wichtigem Grund. Die Verknüpfung von Kompositionsvertrag und Inverlagnahme stelle einen kartellrechtswidrigen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar, weil sich die jedenfalls marktmächtige Beklagte auf Kosten des Klägers durch den Verlegeranteil refinanzieren. Die Eingangsinstanz wies die Klage ab (LG Köln, Urteil v. 29.11.2018, Az. 14 O 111/17), die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers blieb ohne Erfolg (OLG Düsseldorf, Urteil v. 25.11.2020, Az. VI-U (Kart) 17/20). Die Revision blieb aus den aus den Leitsätzen ersichtlichen Gründen ebenfalls ohne Erfolg.

(Eine auf die Ausschüttungspraxis von Verwertungsgesellschaften gerichtete Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, vgl. BVerfG, Beschluss v. 18.04.2018, Az. 1 BvR 1213/16, Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2018.) (fw)

\* \* \*

### **Arbeitsrecht; Lizenzentnahmen – Auskunftsanspruch bei arbeitsrechtlichem Vergleich**

LAG Köln, Urteil v. 01.04.2022, Az. 8 Sa 729/20, ZUM-RD 7/2022, 453 - §§ 32, 32a, 69b Abs. 1 UrhG; §§ 133, 157, 242, 259 BGB; § 533 Nr. 1 ZPO

Redaktioneller Leitsatz:

Ein Anspruch auf Auskunft nach § 242 BGB besteht auch ohne ausdrückliche Absprache in einer rechtlichen Sonderverbindung, wenn die eine Seite in entschuldbarer Weise über Bestehen oder Umfang ihres Rechts im Ungewissen ist, sie sich die zur Vorbereitung und Durchsetzung ihres Anspruchs notwendigen Auskünfte nicht in zumutbarer Weise selbst beschaffen kann und der Verpflichtete die erforderlichen Auskünfte unschwer, d. h. ohne unbillig belastet zu sein, zu geben vermag (BAG, Urteil v. 04.11.2015, Az. 7 AZR 972/13; BAG Urteil v. 24.10.2018, Az. 10 AZR 69/18, jeweils mwN; BGH, Urteil v. 19.05.2016, Az. III ZR 274/15, mwN). Das Auskunftsbegehren darf nicht weiter gehen, als es für den gel-

tend gemachten Hauptanspruch benötigt wird. Denn dieser aus § 242 BGB hergeleitete Anspruch stellt allein einen Hilfsanspruch dar. Er besteht nicht als unabhängiger Anspruch, sondern nur soweit er zur Vorbereitung und Durchsetzung erforderlich ist.

(Zu den Voraussetzungen und zur Erfüllung des Auskunftsanspruchs aus Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO (2016/679/EU) im Arbeitsverhältnis, vgl. AG Düsseldorf, Urteil v. 05.03.2020, Az. 9 Ca 6557/18, Immaterialgüterrecht Aktuell 10/2020.) (fw)

\* \* \*

### **Drei-Stufen-Test; Bearbeitung – Die Vervielfältigung einer kurzen Rhythmussequenz in einem neuen Musikstück kann als Pastiche zulässig sein**

OLG Hamburg, Urteil v. 28.04.2022, Az. 5 U 48/05, nicht rechtskräftig, ZUM 7/2022, 563 (m. Anm. Grünberger) = MMR 8/2022, 702 (Ls.) – Art. 2 lit. c, 5 Abs. 3 lit. d InformationsgesellschaftsRL/UrheberrechtsRL (2001/29/EG); Art. 9 Abs. 1 lit. b Vermiet- und Verleih-RL (2006/115/EG); §§ 16, 17, 24, 51, 57, 63, 85 Abs. 1 S. 1 Fall 1, Fall 2, 96 Abs. 1 UrhG

Redaktionelle Leitsätze:

1. Die Übernahme einer etwa zweisekündigen Sequenz in ein neues Musikwerk i. W. d. Sampling kann gemäß § 24 UrhG zulässig sein, wenn hierdurch ein neues selbständiges Werk geschaffen wird.
2. Ein Melodienchutz gemäß § 24 Abs. 2 UrhG greift nicht, da eine Melodie als eine in sich geschlossene und geordnete Tonfolge verstanden wird und die vorliegend übernommene Sequenz durch das Zusammenwirken verschiedener Klänge und Rhythmen geprägt und eher als Rhythmusfläche aus „Notenfetzen“ der beteiligten Instrumente zu definieren ist.
3. Die Übernahme eines kleinen, aber doch prägenden Klangfetzens, der in einem eigenständigen Werk durch beständige Wiederholung vorkommt, stellt ein Pastiche i. S. d. § 51a UrhG nF dar.

Die Kläger sind u. a. eine Musikproduktionsgesellschaft, unter deren Label das Musikwerk „Nur mir“ der Künstlerin Sabrina Setlur und das dazugehörige Album vertrieben wird. Die Beklagten sind Mitglieder der Band „Kraftwerk“, die für das Lied „Metall auf Metall“ aus dem Album „Trans Europa Express“ eine zweisekündige Sequenz i. W. d. Sampling übernommen hatten. Die Kläger gingen daher auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz sowie Herausgabe der Tonträger gegen die Beklagten vor. Nach einem langen Verfahrensgang legte der BGH dem EuGH verschiedene Fragen zur Vorabentscheidung vor (LG Hamburg, Urteil v. 08.10.2004, Az. 308 O 90/99; OLG Hamburg, Urteil v. 07.06.2006, Az. 5 U 48/05 - Metall auf Metall, Immaterialgüterrecht Aktuell 2/2007; BGH, Urteil v. 20.11.2008, Az. I ZR 112/06 - Metall auf Metall, Immaterialgüterrecht Aktuell 4/2009; OLG Hamburg, Urteil v. 17.08.2011, Az. 5 U 48/05 - Metall auf Metall II, Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2011; BGH, Urteil v. 13.12.2012, Az. I ZR 182/11 - Metall auf Metall II, Immaterialgüterrecht Aktuell 6/2013; BVerfG, Urteil v. 31.05.2016, Az. 1 BvR 1585/13, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2016; BGH, Beschluss v. 01.06.2017, Az. I ZR 115/16 - Metall auf Metall III, Immaterialgüterrecht Aktuell

9/2017). Der Generalanwalt des EuGH war der Ansicht, dass das Sampling ohne Erlaubnis in die Rechte des Tonträgerherstellers eingreife (EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts v. 12.12.2018, Rs. C-476/17 - Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben, Immaterialgüterrecht Aktuell 2/2019). Der EuGH entschied, dass Sampling zwar einen Eingriff in die Rechte des Tonträgerproduzenten darstellen könne, dies aber legal sein könne, wenn das Ursprungsmaterial nicht mehr zu erkennen sei (EuGH, Urteil v. 29.07.2019, Rs. C-476/17 - Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben, Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2019). Der BGH folgte den Vorgaben des EuGH und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung zurück an das OLG Hamburg (BGH, Urteil v. 30.04.2020, Az. I ZR 115/16 - Metall auf Metall IV, Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2020), das wie aus den Leitsätzen ersichtlich teilweise zugunsten der Beklagten entschied.

(Die Revision ist beim BGH unter Az. I ZR 74/22 anhängig; die Übernahme der Melodie eines bekannten Lieds in ein Lied eines anderen Genres ist nicht ausreichend, um die Voraussetzungen des § 51a UrhG nF zu erfüllen, vgl. LG Berlin, Urteil v. 19.10.2021, Az. 15 O 361/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2022.) (fw)

\* \* \*

### **Lizenzanalogie; Schätzung – Schadensersatz durch Nutzung von E-Rechnern ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers**

OLG Köln, Urteil v. 29.04.2022, Az. 6 U 243/18, CR 7/2022, 422 = GRUR-Prax 14/2022, 411 (red. Bearb. Nikol) = K&R 7-8/2022, 553 – §§ 69a, 97 Abs. 2 S. 2 UrhG; § 287 ZPO

Redaktioneller Leitsatz:

Für Software gilt gemäß § 69a UrhG nach den Grundsätzen der sogenannten kleinen Münze keine besondere Schöpfungs- bzw. Gestaltungshöhe.

Ursprüngliche Klägerin war die Internetservice A & B GbR, bestehend aus dem Kläger und seiner Mitgesellschafterin C, Frau B, die im Laufe des Berufungsverfahrens verstarb. Nach ihrem Tod ging das Gesellschaftsvermögen gemäß dem Gesellschaftsvertrag vollständig auf den Kläger über, die Gesellschaft erlosch. Die Klägerseite vermarktet Rechner unter Nutzung eines Werbeprogramms von D. Die Rechner bestehen jeweils aus einer E-Programmierung sowie einer HTML-Oberfläche. Auf dem Internetauftritt der Klägerseite sind mehr als 400 Rechner eingestellt, die den Nutzern Berechnungen aller Art ermöglichen (z.B. Umrechnung internationaler Längeneinheiten und Konfektionsgrößen, Berechnung verschiedener Verbrauchskosten). Der Beklagte hatte diese E-Rechner von der Internetseite der Klägerseite kopiert und auf seiner Webseite in zumindest teilweise leicht veränderter Form eingebunden. Er schaltete auf seinem Internetauftritt Werbung in Zusammenhang mit der Einblendung der Rechner. Dies sah die Klägerin als Verletzung ihrer Nutzungsrechte und forderte Schadensersatz und Ersatz der Kosten der außergerichtlichen Rechtsverfolgung. Die Eingangsstanz gab der Klage mit Ausnahme eines Teils der Rechtsverfolgungskosten statt (LG Köln, Urteil v. 29.11.2018, Az. 14 O 175/16), die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten war teilweise erfolgreich.



Das OLG Köln entschied, dass der Klägerin gegen den Beklagten für 31 der insgesamt 120 streitbefangenen Rechner ein Anspruch auf Zahlung von Lizenzschadensersatz zustehe. Bei den 120 E-Rechnern handele es sich um Computerprogramme, die gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 69a UrhG Urheberrechtsschutz genießen können. Die Rechner bestehen jeweils aus einem in einer Programmiersprache geschriebenen Text, der eine Folge von Steuerbefehlen beinhalte, und einer über HTML erstellten Benutzeroberfläche. Jedenfalls die E-Texte seien Computerprogramme i. S. d. § 69a Abs. 1 UrhG. Dabei sei die Frage, ob es sich bei der Benutzeroberfläche ebenfalls um ein Computerprogramm handle, nicht entscheidungserheblich. Für 31 der insgesamt 120 streitbefangenen Rechnern könne auch ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens festgestellt werden, dass eine nach dem Urheberrecht schutzfähige Programmierleistung vorliege, weil eine Verfahrensweise verwendet werde, die über eine routinemäßige Lösung der jeweiligen Aufgabe hinausgehe. Dabei sei nach den Grundsätzen der sogenannten kleinen Münze eine besondere Schöpfungsbzw. Gestaltungshöhe nicht erforderlich. Die Nutzung der E-Rechner durch den Beklagten sei ohne Zustimmung der Klägerin geschehen und damit rechtswidrig erfolgt. Dies sei schuldhaft oder zumindest fahrlässig erfolgt. Dabei sei der durch das Landgericht i. W. d. Lizenzanalogie berechnete Schadensersatz durch das Landgericht nicht zu beanstanden gewesen und durfte gemäß § 287 ZPO durch Schätzung erfolgen. Dabei könne vermutet werden, dass die Parteien einen Betrag von 100,00 € pro Rechner vereinbart hätten.

(Zur Schadensberechnung bei unberechtigter Fototonutzung im Internet, vgl. OLG Köln, Beschluss v. 27.08.2021, Az. 6 U 96/21, Immaterialgüterrecht Aktuell 3/2022.) (fw)

\* \* \*

### **Pastiche; Übernahme; Bildrecht – Schadenersatz für rechtswidrige Bildnutzung auf sozialem Netzwerk**

LG München I, Endurteil v. 20.06.2022, Az. 42 S 231/21, IPRB 7/2022, 171 (red. Bearb. Prigge) – §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 1, 19a, 50, 51a UrhG

Redaktioneller Leitsatz:

Wird ein Lichtbild fast nahezu identisch übernommen und dabei nur um den Zusatz „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ ergänzt, stellt dies keine Parodie, Karikatur oder Pastiche da, die eine Veröffentlichung auf Facebook rechtfertigen würden.

Der Kläger ist Berufsfotograf. Die Beklagte betreibt ein Facebookprofil, über das sie einen Beitrag veröffentlichte und dabei ein Lichtbild verwendete, das eine Aufnahme eines Aktionskünstlers zeigte, die i. R. e. Protestaktion gegen eine Wahlveranstaltung eines politischen Kreisverbandes entstanden war. Als Quelle gab sie dabei „Facebook“ an. Der Kläger, der die Urheberschaft des Lichtbildes für sich reklamiert, ließ die Beklagte daraufhin mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten zur Unterlassung, Entfernung, Zahlung von Schadensersatz i. H. v. 358,00 € und Aufwendungsersatz i. H. v. 546,50 € auffordern. Die Beklagte gab die geforderte Unterlassungserklärung zwar nicht ab, löschte das Bild jedoch nach Eingang des Schreibens. Die Eingangsinstanz gab der Klage vollumfänglich statt (AG München, Urteil

v. 11.12.2020, Az. 142 C 7805/20), die hiergegen gerichtete Berufung blieb ohne Erfolg.

Das Landgericht entschied, dass dem Kläger gegen die Beklagte ein Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 97 Abs. 2 UrhG sowie auf Aufwendungsersatz gemäß § 97a Abs. 3 S. 1 UrhG zustehe. Der Kläger sei Urheber des streitgegenständlichen Werks. Zwar habe er es nicht i. S. d. § 10 Abs. 1 UrhG kenntlich gemacht, aber durch Vorlage einer Anzahl von Fotonegativen, die augenscheinlich aus einer Fotoshooting-Serie stammten, spreche ein erster Anschein dafür, dass er Urheber dieser Fotos sei. Durch Einstellen auf ihrer Facebook-Seite habe die Beklagte die Verwertungsrechte des Klägers gemäß §§ 15, 16, 19a UrhG verletzt. Da sie das Bild nahezu unverändert übernommen habe, liege keine Bearbeitung oder Umgestaltung i. S. d. § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG vor. Eine freie Benutzung liege aufgrund mangelnder Neuschöpfung ebenfalls nicht vor. Ebenfalls greife zugunsten der Beklagten keine urheberrechtliche Schranke. Die Veröffentlichung stelle keine Berichterstattung über Tagesereignisse gemäß § 50 UrhG, oder ein Zitat gemäß § 51 UrhG dar. Auch stelle das Bild keine Parodie, Karikatur oder Pastiche i. S. d. § 51a UrhG dar. Zwischen dem Original und dem durch die Beklagte eingestellten Bild gebe es bis auf den Zusatz „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ keine nennenswerten Unterschiede. Dies sei nicht ausreichend, um als Parodie oder Karikatur zu dienen. Bei dem Pastiche, welches nicht legaldefiniert sei, handle es sich um eine stilistische Nachahmung im Stil des Vorbilds. Auch dies treffe vorliegend nicht zu, da eine bloße Übernahme gegeben sei.

(Die Übernahme eines fremden Bilds in ein neues Werk ist i. W. d. Pastiche ist gemäß § 51a UrhG zulässig, auch wenn das neue Werk nicht den erforderlichen hinreichenden Abstand gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG zum vorbestehenden Werk einhält, vgl. LG Berlin, Urteil v. 02.11.2021, Az. 15 O 551/19, Immaterialgüterrecht Aktuell 6/2022.) (fw)

\* \* \*

### **Weitere Urteile**

- Prozessrecht/Verfahrensrecht; Angemessene Vergütung; Verwertungsgesellschaft – BVerfG, Beschluss v. 24.05.2022, Az. 1 BvR 2342/17: Kommt der BGH als das höchste nationale Fachgericht zu dem Ergebnis, dass das nationale Recht unter Einbeziehung seiner Generalklauseln so ausgelegt werden kann, dass es den unionsrechtlichen Erfordernissen gerecht wird, ergibt sich daraus keine vorlagefähige Rechtsfrage, GRUR 14/2022, 1060 = K&R 7-8/2022, 514 (fw)

- Prozessrecht/Verfahrensrecht; Kosten – OLG Hamburg, Beschluss v. 10.02.2022, Az. 5 W 58/21: Bei einer unzulässigen Bildnutzung von Produktfotografien ist ein urheberrechtlicher Unterlassungsstreitwert von 8.000 € pro Bild anzusetzen, GRUR-Prax 14/2022, 426 (red. Bearb. Schopp) (fw)

- Prozessrecht/Verfahrensrecht; Vollstreckungstitel – BVerfG, Beschluss v. 13.04.2022, Az. 1 BvR 1021/17: Ungeachtet der Auswirkungen des rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebots findet eine Auslegung ihre Grenze aber jedenfalls dann, wenn dem Titel i. W. d. Auslegung ein Umfang zugemessen wird, der nicht zumindest implizit Gegenstand des Erkenntnisverfahrens war, GRUR-Prax 14/2022, 423 (red. Bearb. Kraetzig) = GRUR 14/2022, 1089 (fw)

### III. SONSTIGE IMMATERIALGÜTERRECHTE

#### **Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Beleidigung – Antisemitisches Sandsteinrelief muss nicht von Außenfassade der Wittenberger Stadtkirche entfernt werden**

BGH, Urteil v. 14.06.2022, Az. VI ZR 172/20, GRUR 15/2022, 1170 = NJW 33/2022, 2406 (m. Anm. Gostomzyk) – §§ 823, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB

Amtliche Leitsätze:

1. Durch eine Darstellung, die das jüdische Volk und seine Religion, mithin das Judentum als Ganzes verhöhnt und verunglimpft, wird der Geltungs- und Achtungsanspruch eines jeden in Deutschland lebenden Juden angegriffen.
2. Der rechtsverletzende Zustand, der von einem der Diffamierung und Verunglimpfung von Juden dienenden Sandsteinrelief ausgeht, kann nicht allein durch Entfernung des Reliefs, sondern auch dadurch beseitigt werden, dass sich der Störer von dem im Relief verkörperten Aussagegehalt distanziert, dieses kontextualisiert und in eine Stätte der Mahnung zum Zwecke des Gedenkens und der Erinnerung an die jahrhundertelange Diskriminierung und Verfolgung von Juden bis hin zum Holocaust umwandelt.
3. Der Abwehranspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB ist auf die Beseitigung des andauernden rechtswidrigen Störungszustands, nicht hingegen auf eine bestimmte Handlung gerichtet. Es muss daher grundsätzlich dem Schuldner überlassen bleiben, wie er den Störungszustand beseitigt.

Die Beklagte ist Eigentümerin der unter Denkmalschutz stehenden Wittenberger Stadtkirche, an deren Außenfassade sich seit etwa dem Jahr 1290 ein antisemitisches Sandsteinrelief befindet. 1988 wurde unter dem Relief eine nach den örtlichen Verhältnissen nicht zu übersehende, in Bronze gegossene quadratische Bodenreliefplatte mit einer Inschrift eingeweiht, die das Relief kontextualisierte und als Mahnmal fungiert. Der Kläger ist Jude und Mitglied einer jüdischen Gemeinde in Deutschland. Er macht geltend, er werde durch das Sandsteinrelief beleidigt. Die diffamierende Wirkung bleibe unabhängig davon, ob man die Plastik kommentiere, erhalten. Die Eingangsinstanz wies die Klage ab (LG Dessau-Roßlau, Urteil v. 24.05.2019, Az. 2 O 230/18), die Berufung des Klägers blieb ebenfalls ohne Erfolg (OLG Naumburg, Urteil v. 04.02.2020, Az. 9 U 54/19, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2020). Die hiergegen eingelegte Revision blieb aus den aus den Leitsätzen ersichtlichen Gründen ebenfalls ohne Erfolg.

(Ein Konzertveranstalter kann bei einer Veranstaltung mit antisemitischen Texten als Störer zur Unterlassung verpflichtet werden, vgl. LG Saarbrücken, Beschluss v. 05.12.2019, Az. 5 T 438/19, Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2020.) (fw)

#### **Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Datenschutz; Recht auf Vergessenwerden – Voraussetzungen eines Auslistungsanspruchs gegen Suchmaschine**

BGH, Urteil v. 03.05.2022, Az. VI ZR 832/20, K&R 7-8/2022, 522 = GRUR-Prax 14/2022, 415 (red. Bearb. Mezger) = GRUR 13/2022, 1009 = NJW 34/2022, 2476 = MMR 8/2022, 662 – §§ 823, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB; Art. 17 DS-GVO (2016/679/EU)

Amtliche Leitsätze:

Zu den Voraussetzungen eines Auslistungsanspruchs gegen den Verantwortlichen eines Internet-Suchdienstes nach Art. 17 DS-GVO (2016/679/EU).

Der Kläger wurde am 22.02.1988 vom Vorwurf des Raubmordes freigesprochen, weil seine Täterschaft nicht nachgewiesen werden konnte. Am 05.03.1988 überfiel und ermordete der Kläger gemeinsam mit einem weiteren Täter drei Menschen. Deshalb wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 23.11.2014 wurde der Kläger aus der Haft entlassen. Die zur Bewährung ausgesetzte Reststrafe ist erlassen. Der Beklagte betreibt die Internet-Suchmaschine Google, auf der unter Namenseingabe des Klägers ein Bericht eines Nachrichtenmagazins aus dem Jahr 1988 unter den vorderen Ergebnissen angezeigt wurde. Den Antrag des Klägers, den Link aus den Suchergebnissen zu löschen, lehnte die Beklagte ab, woraufhin dieser auf Unterlassung klagte. Die Eingangsinstanz wies die Klage ab (LG Karlsruhe, Urteil v. 30.11.2018, Az. 21 O 84/17), die Berufung des Klägers blieb ohne Erfolg (OLG Karlsruhe, Urteil v. 10.06.2020, Az. 6 U 129/18, Immaterialgüterrecht Aktuell 9/2020). Die hiergegen gerichtete Revision des Klägers war erfolgreich.

Der BGH entschied, dass der Kläger gegen die Beklagte einen Anspruch auf Auslistung der streitgegenständlichen Suchergebnisse aus Art. 17 DS-GVO habe. Dieser Anspruch sei gegeben, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig seien oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten eingelegt hat und keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen. Im Wege der Abwägung müsse festgestellt werden, ob die Verarbeitung speziell der Daten des Klägers aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich war, oder ob die Beklagte zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen könne, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Klägers als der betroffenen Person überwiegen. Vorliegend müsse eine Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Suchmaschinennutzer, der unternehmerischen Freiheit des Suchmaschinenbetreibers und der mittelbar wirkenden Meinungsfreiheit des Nachrichtenmagazins gemäß Art. 11, 16 GRCh sowie dem Recht des Klägers auf Achtung seines Privatlebens und auf Schutz seiner personenbezogenen Daten gemäß Art. 7, 8 GRCh stattfinden. Für den Kläger spreche dabei, dass die Tat, über die berichtet werde, drei Jahrzehnte zurückliege und das öffentliche Interesse mit zunehmendem Zeitablauf zurücktrete. Dabei müsse beachtet werden, dass sich eine Pflicht zur Auslistung durch die Suchmaschinenbetreiberin nicht erst dann ergebe, wenn er von einer offensichtlichen und auf den ersten Blick klar erkennbaren Rechtsverletzung des Betroffenen Kenntnis erlange. Auch müsse sich der Kläger nicht zunächst an das Presseorgan wenden, da die Haftung des Suchmaschinenbetreibers nicht subsidiär sei und ein wirksamer und umfassender Schutz der

betroffenen Person nicht erreicht werden könne, wenn diese grundsätzlich vorher oder parallel bei den Inhabern der Informationen die Löschung der sie betreffenden Informationen erwirken müsste.

(Ein Auslistungsanspruch ist von der umfassenden Grundrechtsabwägung im Einzelfall abhängig, vgl. BGH, Urteil v. 27.07.2020, Az. VI ZR 405/18, Immaterialgüterrecht Aktuell 12/2020.) (fw)

\* \* \*

### **Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Öffentliches Informationsinteresse – Unzulässige identifizierende Berichterstattung, wenn kein ausdrücklicher oder konkreter Verdacht geäußert wird**

OLG Dresden, Urteil v. 29.03.2022, Az. 4 U 179/22, GRUR-Prax 14/2022, 413 (red. Bearb. Kock) – §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 S. 2 BGB analog; Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG

Amtliche Leitsätze:

1. Mit Rücksicht auf die Persönlichkeit des Betroffenen ist die Presse vor einer identifizierenden Berichterstattung verpflichtet, mit besonderer Sorgfalt abzuwägen, ob dem Informationsinteresse nicht auch ohne Namensnennung genügt werden kann. Dies bedarf einer umfassenden Abwägung mit dem Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen.
2. Der Kauf der Immobilie zu privaten Wohnzwecken betrifft regelmäßig die Privatsphäre des Erwerbers, nicht jedoch deren Kernbereich.

(Eine Verdachtsberichterstattung ist nur bei „Mindestbestand an Beweistatsachen“ zulässig, vgl. BGH, Urteil v. 16.11.2021, Az. VI ZR 1241/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 3/2022.) (fw)

\* \* \*

### **Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Pressrecht – Zulässige identifizierende Berichterstattung über Taschenpfändung bei einem Rechtsanwalt**

OLG Hamburg, Urteil v. 09.07.2021, Az. 7 U 142/18 – Taschenpfändung bei Rechtsanwalt, GRUR-Prax 13/2022, 388 (red. Bearb. Stark) – §§ 823 BGB; §§ 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 KUG; Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG

Amtliche Leitsätze:

1. Die den Betroffenen identifizierbar machende Berichterstattung über eine auf einem Gerichtsflur vorgenommene Taschenpfändung eines Gerichtsvollziehers bei einem Rechtsanwalt betrifft eher die Sozialsphäre des Rechtsanwalts als dessen Privatsphäre.
2. Eine solche Berichterstattung kann zulässig sein, wenn die Begleitumstände dem Vorgang einen gewissen Öffentlichkeitswert verleihen. Dieser kann sich daraus ergeben, dass der Vorgang möglicherweise Rückschlüsse auf die Zahlungsmoral des Betroffenen zulässt, er über eine gewisse Bekanntheit verfügt, weil er prominente Personen in Gerichtsverfahren vertreten hat, und der Gerichtstermin, der am Tag der Taschenpfändung stattfindet, einen Rechtsstreit zwischen dem Betroffenen und der Ehefrau eines bekannten Schauspielers betrifft.

(Eine identifizierende Berichterstattung ist bei erheblicher Bedeutung der Auswirkung auf gewichtige Be-

lange der Gesellschaft zulässig, vgl. BGH, Urteil v. 17.12.2019, Az. VI ZR 504/18, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2020.) (fw)

\* \* \*

### **Arbeitnehmererfindung; Erhebliches Missverhältnis – Unwirksame Vergütungsvereinbarung bei fehlendem Anteilsfaktor**

OLG Frankfurt a. M., Urteil v. 03.03.2022, Az. 6 U 172/20, nicht rechtskräftig, GRUR-Prax 13/2022, 383 (red. Bearb. Böhm) = GRUR 13/2022, 1016 (Ls.) = GRUR 14/2022, 1096 (Ls.) = GRUR-RR 7/2022, 309 (m. Anm. Pichlmayer) – §§ 9 Abs. 1, 23 ArbNErfG

Amtlicher Leitsatz:

Eine Vergütungsvereinbarung kann nach § 23 Abs. 1 ArbNErfG unbillig sein, wenn ein erhebliches Missverhältnis zwischen vereinbarter und gesetzlich geschuldeter Vergütung besteht, weil in der Vereinbarung kein Anteilsfaktor angesetzt ist.

(Die Revision ist beim BGH unter Az. X ZR 37/22 anhängig; zum Auskunftsanspruch des Arbeitnehmererfinders bei einer Dienstleistung, vgl. OLG Frankfurt a. M., Urteil v. 07.12.2018, Az. 6 U 204/16, Immaterialgüterrecht Aktuell 3/2018.) (fw)

\* \* \*

### **Ergänzender Leistungsschutz; Aktivlegitimation – Unlautere Nachahmung von Rahmenmodulen**

OLG Frankfurt a. M., Urteil v. 31.03.2022, Az. 6 U 191/20, nicht rechtskräftig, WRP 7/2022, 889 (m. Abb.) – Art. 9 UMV (2017/1001/EU); §§ 3, 4 Nr. 3 lit. a, lit. b, 8 Abs. 1 UWG

Amtliche Leitsätze:

1. Bei der Frage nach dem Gegenstand des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes ist von der Verkehrsauffassung auszugehen. Ebenso bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung, ob eine Gesamtheit von Erzeugnissen Schutz genießt, weil ihr als solche wettbewerbliche Eigenart zukommt.
2. Es ist Sache der Beklagten, zum wettbewerblchen Umfeld des in Rede stehenden Produkts vorzutragen und die Marktbedeutung von Produkten dazulegen, mit denen sie die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Produkts in Frage stellen wollen.
3. Der Unionmarkenbestandteil „clever frame“ für Bauelemente ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Die Klägerin ist eine polnische Gesellschaft. Sie vertreibt als Großhandelsunternehmen seit mehreren Jahren über ein internationales Franchisesystem sogenannte „Clever Frame“-Module u.a. auch in Deutschland. Hierbei handelt es sich um ein aus Modulen zusammensetzbares Rahmensystem zur einfachen und schnellen Errichtung von Messeständen. Die Fa. W sp. z.o.o. (nachfolgend W) ist Inhaberin der Unionswort/-bildmarke „CLEVER FRAME“, die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 6 (Baumaterialien und Bauelemente aus Metall), 35 (Werbung, Marketing und Verkaufsförderung) und 41 (Veranstaltung von Kongressen) eingetragen ist. Die Klägerin ist aufgrund eines Lizenzvertrages die ausschließliche Nutzungsberechtigte an den Markenrechten. Das beklag-

te Unternehmen schloss mit der W ein „Clever Frame International Franchise Agreement“, wobei sie auch nach Kündigung des Franchisevertrags weiterhin modulare Messestände anbot. Hiergegen wandte sich die Klägerin, die in den Produkten der Beklagten eine unlautere Nachahmung ihrer Produkte sah. Die Eingangsinstanz wies die Klage zurück, da die Klägerin nicht Herstellerin des Originals sei und daher keine Anspruchsberechtigung hinsichtlich wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutzes bestehe (LG Frankfurt a. M., Urteil v. 07.10.2020, Az. 6 O 364/19). Die hiergegen gerichtete Berufung war überwiegend erfolgreich.

Das Oberlandesgericht führte aus, dass sich die Aktivlegitimation der Klägerin aus gewillkürter Prozessstandschaft ergebe. Die W habe die Klägerin ermächtigt, alle wettbewerbsrechtlichen Ansprüche gegenüber der Beklagten, die sich auf die Nutzung des Clever Frame-Produktsystems beziehen, im eigenen Namen geltend zu machen. Ebenfalls habe die Klägerin als Franchisegeberin und Vertriebsberechtigte für Deutschland auch ein eigenes wirtschaftliches und rechtlich schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes i. R. e. Prozessstandschaft. Das Rahmensystem der Klägerin besitze wettbewerbsrechtliche Eigenart. Sie vertreibe ein aus Modulen zusammensetzbares Rahmensystem zur einfachen und schnellen Errichtung von Messeständen, das ein aus verschiedenen Bauteilen (Rahmen, Platten, Konnektoren, Trolley und Zubehörteilen) bestehendes Gesamtsystem sei. Auch wenn die Bauteile einzeln vertrieben werden sollten, was im Einzelnen nicht dargelegt sei, sehe der Verkehr in dem Erzeugnis ein Gesamtprodukt, das aus der Summe bestimmter Bauteile bestehe. Wettbewerbsrechtliche Eigenart könne die Klägerin daher nur für das aus Rahmen, Platten und Konnektoren bestehende Gesamtsystem beanspruchen. Dabei hebe sich das System der Klägerin hinreichend von anderen Lösungen im Markt ab. Das System der Beklagten stelle eine unlautere Nachahmung dar, da dieses sämtliche prägende Merkmale des vorbestehenden Systems übernehme und mit diesem übereinstimme. Ebenfalls ergebe sich ein Unterlassungsanspruch aus der Verwendung der Bezeichnung „Clever Frame“ i. R. d. Textes „Willkommen bei Y!“ auf der angegriffenen Internetseite aus Art. 9 UMV (2017/1001/EU), da die Beklagte das Zeichen markenmäßig verwendet habe und zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr vorliege.

(Die Revision ist beim BGH unter Az. I ZR 53/22 anhängig; vgl. Wettbewerbsrecht Aktuell 8/2022; eine vermeidbare Herkunftstäuschung liegt bei einer nachgeahmten Akku-Poliermaschine vor, vgl. OLG Frankfurt a. M., Urteil v. 18.02.2021, Az. 6 U 135/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2021.) (fw)

\* \* \*

#### **Gemeinschaftsgeschmacksmuster; Eigenart – Zugänglichmachung eines Geschmacksmusters an einem Bauelement an einem Fahrzeug durch Erkennbarkeit auf veröffentlichtem Foto**

BGH, Urteil v. 10.03.2022, Az. I ZR 1/19 - Front kit II, GRUR 14/2022, 1061 (m. Abb.) – Art. 4 Abs. 2 lit. b, 6 Abs. 1 lit. a, 11 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GGV (6/2002/EG)

Amtliche Leitsätze:

1. Durch die Veröffentlichung der Fotografie eines Fahrzeugs wird ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster an einem Bauelement des Fahrzeugs als

komplexem Erzeugnis i. S. v. Art. 3 lit. c und Art. 4 Abs. 2 GGV (6/2002/EG) der Öffentlichkeit gemäß Art. 11 GGV zugänglich gemacht, sofern die Erscheinungsform dieses Bauelements eindeutig erkennbar ist (Anschluss an EuGH, Urteil v. 28.10.2021, Rs. C-123/20 - Ferrari SpA ./ Mansory Design & Holding GmbH, Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2021).

2. Die Erscheinungsform des Bauelements hat Eigenart i. S. v. 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 v. 28.10.2021, Rs. C-123/20 - Ferrari SpA ./ Mansory Design & Holding GmbH, Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2021). Auf die Merkmale einer gewissen Eigenständigkeit und Geschlossenheit der Form kommt es nicht an.

(Zu den Vorlagefragen des Bundesgerichtshofs an den EuGH in diesem Verfahren, vgl. BGH, Beschluss v. 30.01.2020, Az. I ZR 1/19 - Front kit, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2020.) (fw)

\* \* \*

#### **Patentrecht; Einschränkende Auslegung – Abgrenzung eines Merkmals des Patentanspruchs von Entgegenhaltung**

BGH, Urteil v. 26.04.2022, Az. X ZR 44/20 - Verbundelement, GRUR-Prax 14/2022, 407 (red. Bearb. Grundwald) = GRUR 15/2022, 1129 (m. Abb.) – § 14 PatG

Amtlicher 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.

(Zur Abgrenzung zwischen Merkmalen „bestimmungsgemäßer Gebrauch“ und „Neuherstellung“, vgl. BGH, Urteil v. 24.10.2017, Az. X ZR 55/16 - Trommelinheit, Immaterialgüterrecht Aktuell 3/2018.) (fw)

\* \* \*

#### **Patentrecht; Lizenzrecht – Unnachgiebiges Beharren eines Verhandlungspartners auf einer bilateralen Einzellizenz statt auf einem angemessenen Lizenzierungsmodell ist Indiz für fehlende Lizenzbereitschaft**

OLG Düsseldorf, Urteil v. 12.05.2022, Az. I-2 U 13/21, GRUR 15/2022, 1136 – Art. 102 AEUV; Art. 64, 69 EPÜ; §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG

Amtliche Leitsätze:

1. Es ist zwischen der grundsätzlichen (allgemeinen) Bereitschaft des Verletzers, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, und seinem Willen, auf konkrete Lizenzbedingungen, die sich als FRAND erwiesen haben, einzugehen, zu unterscheiden. Auf der Stufe der Lizenzbitte ist allein der allgemeine Wille, Lizenz-

nehmer zu werden, zu verifizieren. Die konkrete Lizenzwilligkeit steht demgegenüber erst zur Debatte, wenn das Lizenzangebot des Patentinhabers als FRAND identifiziert worden ist.

- Die Bitte um Lizenzierung kann daher pauschal sowie formlos und folglich auch konkludent geschehen. Allerdings muss das fragliche Verhalten für den Gegner gleichwohl eindeutig den allgemeinen Willen zur Lizenznahme erkennen lassen. Eine bloß verbal geäußerte Bitte um Erteilung einer Lizenz reicht daher nicht aus, wenn das übrige Verhalten des Erklärenden bei objektiver Betrachtung unmissverständlich Zeugnis davon ablegt, dass es sich bei der Bitte um eine FRAND-Lizenz um ein reines Lippenbekenntnis handelt, das ganz offensichtlich nicht von einem ernstgemeinten Willen zur Lizenznahme getragen wird, sondern dem einzigen Zweck dient, den Patentinhaber hinzuhalten, seine Rechtsverfolgung zu verschleppen und so die das Patent benutzenden Handlungen ungestört fortsetzen zu können.
- Auf ein Fehlen der allgemeinen Lizenzbereitschaft kann auch dann geschlossen werden, wenn der Verletzer kategorisch darauf beharrt, dass er auf ein bestimmtes, offensichtlich angemessenes Lizenzierungsmodell (z. B. eine Poollizenz) nicht einzugehen gedenkt und stattdessen unnachgiebig eine bilaterale Einzellizenz einfordert, obwohl er dafür keinerlei rechtfertigende Gründe vorweisen kann.
- Gibt der Patentinhaber in einer solchen Situation dennoch ein Lizenzangebot ab, so ist dieses – anders als wenn bloß die konkrete Lizenzbereitschaft fehlt – nicht daraufhin zu überprüfen, ob es FRAND-Bedingungen entspricht.

(Von der Lizenzunwilligkeit des Lizenzsuchers ist auszugehen, wenn er die Verhandlungen nicht ernsthaft führt, sondern er durch Verzögerung den Abschluss einer Lizenzvereinbarung möglichst lange hinauszuschieben versucht, vgl. OLG Karlsruhe, Urteil v. 02.02.2021, Az. 6 U 149/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2022.) (fw)

\* \* \*

### **Patentrecht; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Kein Anlass zur Stellung von Hilfsanträgen zur Abgrenzung vom Stand der Technik, wenn Gericht das Streitpatent für patentfähig hält**

BGH, Urteil v. 15.03.2022, Az. X ZR 18/20 - Fahrerlose Transporteinrichtung, GRUR-Prax 14/2022, 408 (red. Bearb. Kuta) = GRUR 14/2022, 1049 (m. Abb.) – §§ 83 Abs. 1, 116 Abs. 2, 117 PatG; §§ 296 Abs. 1, 529, 530 ZPO

Amtliche Leitsätze:

- Die Beklagte eines Patentnichtigkeitsverfahrens hat i. d. R. 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.
- 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 potenziell 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.

- 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.

(Das Produkt eines durch Stand der Technik nahegelegten Verfahrens zur Herstellung des Stoffs ist nicht patentfähig, vgl. BGH, Urteil v. 07.08.2018, Az. X ZR 110/16 - Rifaximin  $\alpha$ , Immaterialgüterrecht Aktuell 2/2019.) (fw)

\* \* \*

### **Patentrecht; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Zulässigkeit einer Container-Signatur im Patentnichtigkeitsverfahren**

BGH, Zwischenurteil v. 24.05.2022, Az. X ZR 82/21 - Container-Signatur im Patentnichtigkeitsverfahren, GRUR 15/2022, 1174 – § 125a Abs. 2, Abs. 3 PatG; § 2 Abs. 2 lit. a BGH/BPatGERVV; § 130a ZPO; § 4 Abs. 2 ERVV

Amtliche Leitsätze:

- 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. 2 lit. a Nr. 1 BGH/BPatGERVV.
- § 4 Abs. 2 ERVV ist im Anwendungsbereich der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) nicht anwendbar.

(Ein zulässiger Verfügungsantrag durch ein elektronisches Dokument ist gegeben, wenn trotz Verwendung eines zulässigen Formats (PDF) beim Kopieren von Textteilen in ein anderes elektronisches Dokument durch das Gericht eine unleserliche und sinnentstellte Buchstabenreihung entsteht., vgl. OLG Nürnberg, Beschluss v. 31.01.2022, Az. 3 W 149/22 - Elektronisches Dokument, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2022.) (fw)

\* \* \*

### **Patentrecht; Stand der Technik – Voraussetzungen der Merkmale Gleichwirkung und Gleichwertigkeit**

OLG Karlsruhe, Urteil v. 12.01.2021, Az. 6 U 112/20, GRUR-Prax 14/2022, 409 (red. Bearb. Pesch) – §§ 9 S. 2 Nr. 1, 10, 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG; Art. 64, 69, 70 EPÜ

Amtliche Leitsätze:

- Bei der Prüfung der Gleichwirkung ist die Frage, welche Lösung die wortsinngemäße Lösung bereitstellt, nicht durch isolierte Betrachtung der vermeintlich kennzeichnenden Neuerungen zu beurteilen. Vielmehr ist die spezifische Wirkung, die einer in den Patentanspruch aufgenommenen Ausbildung des wortsinngemäßen Gegenstands

für bestimmte von der Erfindung erreichte Wirkungen zukommt, unabhängig davon zu beachten, ob diese für sich genommen im Stand der Technik bekannt gewesen sein mag.

2. Bei der Prüfung der sogenannten Gleichwertigkeit kann aus der Entscheidung des Patentanspruchs für die Verwendung eines bestimmten Mittels zwar grundsätzlich keine gleichsam umfassende Auswahlentscheidung abgeleitet werden, die sich also von vorneherein gegen jede andere Möglichkeit zur Erreichung des mit diesem wortsinngemäßen Mittel verfolgten Ziels richten würde. Dies bedeutet aber auch nicht umgekehrt, dass der Fachmann jede im Stand der Technik bekannte Lösung zur Erreichung des genannten Ziels als eine der patentierten Erfindung gleichwertige Lösung ansieht.

(Zur Auslegung des Begriffs der „normalen Verwendung“ im Patentanspruch, vgl. OLG Hamburg, Urteil v. 09.05.2019, Az. 3 U 184/18, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2020.) (fw)

\* \* \*

#### Weitere Urteile

- Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Gegenbeleidigung – LG Kiel, Endurteil v. 30.03.2022, Az. 17 O 248/20: Die Aussage „Was ist das für ein Opfer?“ eines E-Sportlers auf einem öffentlich zugänglichen Stream auf Twitch.tv in Richtung eines anderen Streamers stellt einen Eingriff in dessen Persönlichkeitsrechte dar, GRUR-Prax 14/2022, 414 (red. Bearb. Cichon) (fw)

- Patentrecht; Lizenzrecht – OLG Karlsruhe, Urteil v. 02.02.2021, Az. 6 U 149/20: Von der Lizenzunwilligkeit des Lizenzsuchers ist auszugehen, wenn er die Verhandlungen nicht ernsthaft führt, sondern er durch Verzögerung den Abschluss einer Lizenzvereinbarung möglichst lange hinauszuschieben versucht, GRUR-Prax 12/2022, 384 (red. Bearb. Kuta/Smeets) = GRUR 15/2022, 1145 (fw)

- Patentrecht; Software – BGH, Urteil v. 11.01.2022, Az. X ZR 4/20: Es ist für den Patentanspruch unzureichend, wenn eine Vorrichtung erst nach Aufspielen geeigneter Software oder sonstige Konfigurationsmaßnahmen in den Stand versetzt werden kann, die erforderlichen Funktionen zu erfüllen, GRUR 13/2022, 982 (fw)

- Social Media; Hassrede – OLG Karlsruhe, Urteil v. 24.05.2022, Az. 14 U 270/20: Die Löschung eines Beitrags durch ein soziales Netzwerk kann auch ohne die Anwendung ihrer AGB gerechtfertigt sein, wenn es sich um einen rechtswidrigen Inhalt i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2, 3 NetzDG handelt, wobei dies der Fall ist, wenn die objektiven Voraussetzungen des § 130 StGB erfüllt sind (im Streitfall verneint), ITRB 7/2022, 150 (red. Bearb. Rössel) = K&R 7-8/2022, 543 = MMR 8/2022, 702 (Ls.) (fw)

## IV. INTERNATIONALES IMMATERIALGÜTERRECHT

### Markenrecht; Örtliche Bedeutung – Schrankenwirkung älterer Markenrechte

EuGH, Urteil v. 02.06.2022, Rs. C-112/21 - X BV ./ Classic Coach Company vof, Y, Z, WRP 7/2022, 836 = GRUR 13/2022, 989 – Art. 5, 6 Abs. 2 MRRL (2008/95/EG)

Amtliche Leitsätze:

1. Art. 6 Abs. 2 MRRL (2008/95/EG) ist dahin auszulegen, dass er für die Feststellung des Bestehens eines „älteren Rechts“ i. S. d. Bestimmung nicht verlangt, dass der Inhaber dieses Rechts die Benutzung der jüngeren Marke durch ihren Inhaber verbieten kann.
2. Art. 6 Abs. 2 MRRL ist dahin auszulegen, dass einem Dritten ein „älteres Recht“ i. S. d. Bestimmung in einer Situation zuerkannt werden kann, in der der Inhaber der jüngeren Marke ein noch älteres, nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats anerkanntes Recht an dem als Marke eingetragenen Zeichen hat, soweit der Inhaber der Marke und des noch älteren Rechts nach diesen Rechtsvorschriften die Benutzung des jüngeren Rechts durch den Dritten nicht mehr aufgrund seines noch älteren Rechts verbieten kann.

Von 1968 bis 1977 waren zwei Brüder Gesellschafter einer in den Niederlanden ansässigen OHG, die ein Reisebusunternehmen unter dem Namen „Reisen Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei“ betrieb. Seit dem Jahr 1935 und bis zum Jahr 1971 beförderte ihr Vater im Gelegenheitsverkehr Personen mit Reisebussen. Im Jahr 1975 gründete einer dieser Brüder (im Folgenden: Bruder 1) X, die seit dem Jahr 1975 oder 1978 zwei Handelsnamen benutzte, von denen einer teilweise dem Familiennamen der Brüder entsprach. Im Jahr 1977, nach dem Ausscheiden des Bruders 1 aus der im Jahr 1968 gegründeten Gesellschaft, führte der andere Bruder (im Folgenden: Bruder 2) dieses Unternehmen in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit seiner Ehegattin als Mitgesellschafterin fort, wobei er den Firmennamen der im Jahr 1968 gegründeten Gesellschaft beibehielt. Im Jahr 1991 gründete der Bruder 2 mit seiner Ehegattin aus steuerlichen Gründen auch eine offene Handelsgesellschaft. Beide Gesellschaften des Bruders 2 und seiner Ehegattin existierten nebeneinander und beide benutzten auf ihren Reisebussen Bezeichnungen mit einem Namen, der dem Namen des Bruders 2 entsprach. Im Jahr 1995, nach dem Tod des Bruders 2, führten seine beiden Söhne Y und Z dessen Unternehmen fort, die zu diesem Zweck die ebenfalls in den Niederlanden ansässige Classic Coach gründeten. Seit einigen Jahren ist auf der Rückseite der Reisebusse von Classic Coach eine Bezeichnung angebracht, die u. a. den Anfangsbuchstaben des Vornamens des Bruders 2, gefolgt von seinem Familiennamen enthält. Im Übrigen ist X Inhaberin einer Benelux-Wortmarke, u. a. eingetragen für Dienstleistungen der Klasse 39, die dem gemeinsamen Familiennamen der Brüder 1 und 2 entspricht. Hiergegen wandte sich X und forderte Unterlassung. Das nationale Gericht setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH Fragen vor, die dieser wie aus dem Leitsatz ersichtlich beantwortete.

(Zur Duldung der Verwechslungsgefahr wegen Gleichnamigkeit, vgl. BGH, Urteil v. 02.10.2012, Az. I

\* \* \*

**Markenrecht; Unterscheidungskraft; Österreich – Wort-/Bildmarke „my flat“ ist für Dienstleistungen in den Klassen 35 und 36 nicht eintragungsfähig**

OGH Österreich, Beschluss v. 28.09.2021, Az. 4 Ob 153/21k, ÖBI 4/2022, 170 (m. Anm. Hüttenmayr; m. Abb.) – § 4 Abs. 1 Nr. 3 österr. MSchG

Redaktioneller Leitsatz:

Eine beschreibende Angabe für Dienstleistungen in den Klassen 35 und 36 der Wort-/Bildmarke „my flat“ ist gegeben, da der ausschließlich beschreibende Charakter des Zeichens für die angesprochenen Verkehrskreise allgemein, zwanglos und ohne besondere Gedankenoperationen erkennbar ist.

Die Antragstellerin begehrt die Eintragung der österreichischen Wort-/Bildmarke „my flat“ für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 (u. a. Software), 35 (Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben), 36 (u. a. Immobilienwesen; Immobilienvermittlung), 42 (u. a. Design von Computer-Software) und 45 (Juristische Dienstleistungen). Dies wurde durch die vorhergehenden Instanzen aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen (Österreichisches Patentamt, Beschlüsse v. 21.01.2021, AM 12547/2019-4 und AM 12548/2019-4; OLG Wien, Beschlüsse v. 30.06.2021, Az. 33 R 28/21m, 33 R 29/21h-3). Die hiergegen gerichtete Revision war teilweise erfolgreich.

Der OGH Österreich führte aus, dass Zeichen bei mangelnder Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig seien, was dann der Fall sei, wenn sie geeignet seien, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt werde, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies sei dann der Fall, wenn sie vom Verkehr als beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden. Eine Marke ist beschreibend, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen und daher als Hinweis auf die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung, nicht jedoch als Herkunftsangabe, wahrnehmen können. Vorliegend werde das Publikum das Zeichen ohne weitere Überlegungen und gedankliche Zwischenschritte ausschließlich als beschreibenden Hinweis auf manche der damit bezeichneten Dienstleistungen erkennen. Daher sei die Eintragung für die Klassen 35 und 36 zurückzuweisen.

(Die Wortmarke „STIMMUNG HOCH ZWEI“ ist für alkoholische Getränke eintragungsfähig, vgl. OGH Österreich, Beschluss v. 23.08.2018, Az. 4 Ob 46/18w - Stimmung hoch zwei, Immaterialgüterrecht Aktuell 2/2019.) (fw)

\* \* \*

**Ursprungsbezeichnung; Rechtsentwicklung; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Schwebende Unwirksamkeit des Beitritts von Frankreich und Ungarn zur Genfer Akte des Lissabonner Ab-**

**kommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben**

EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts v. 19.05.2022, Rs. C-24/20 - Europäische Kommission ./ Rat der Europäischen Union, GRUR-Prax 13/2022, 374 (red. Bearb. Schoene) – Art. 13 Abs. 2, 17 Abs. 2 EUV; Art. 2 Abs. 1, 218 Abs. 6, 293 Abs. 1 AEUV

Schlussanträge des Generalanwalts:

- Art. 3 des Beschlusses (EU) 2019/1754 des Rates vom 07.10.2019 über den Beitritt der Europäischen Union zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für nichtig zu erklären;

- Art. 4 des Beschlusses 2019/1754 für nichtig zu erklären, soweit er auf die Mitgliedstaaten Bezug nimmt;

- die Wirkungen der für nichtig erklärten Teile des Beschlusses 2019/1754, soweit dies die Ratifizierungen der von diesem Beschluss erfassten Genfer Akte durch die Französische Republik und Ungarn sowie etwaige vor dem Urteil des Gerichtshofs erfolgte Ratifizierungen dieser Akte oder Beitritte zu dieser Akte durch die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, die Italienische Republik, die Portugiesische Republik und die Slowakische Republik betrifft, so lange aufrechtzuerhalten, bis binnen angemessener Frist, die sechs Monate ab Verkündung des Urteils nicht überschreiten sollte, ein Beschluss des Rates der Europäischen Union in Kraft tritt;

- dem Rat neben seinen eigenen Kosten die Kosten der Europäischen Kommission aufzuerlegen;

- dem Königreich Belgien, der Tschechischen Republik, der Hellenischen Republik, der Französischen Republik, der Republik Kroatien, der Italienischen Republik, Ungarn, dem Königreich der Niederlande, der Republik Österreich und der Portugiesischen Republik ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.

(Der Rat der Europäischen Union muss einen Beschluss hinsichtlich der Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über ein überarbeitetes Lissabonner Abkommen über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben im Hinblick auf Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen binnen sechs Monaten neu fassen, vgl. EuGH, Urteil v. 25.10.2017, Rs. C-389/15 - Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union, Immaterialgüterrecht Aktuell 1/2018.) (fw)

\* \* \*

**Weitere Urteile**

- Design; Österreich – OGH Österreich, Beschluss v. 28.09.2021, Az. 4 Ob 72/21y: Bei der Frage, ob das äußere Erscheinungsbild eines Produkts durch dessen technische Funktion bedingt ist, muss geprüft werden, ob diese Funktion der einzige bestimmende Faktor ist, GRUR-Prax 14/2022, 410 (red. Bearb. Körner; m. Abb.) (fw)

- Markenrecht; Unterscheidungskraft; Österreich – OLG Wien, Beschluss v. 03.03.2021, Az. 33 R 118/20w: Verwechslungsgefahr besteht zwischen der österreichischen Wortmarke „KNABBER STRIZZI“ und der prioritätsälteren österreichischen Wort-/Bildmarke „KNABBER NOSSI“, ÖBI 4/2022, 174 (m. Anm. Plaszer; m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Absolutes Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-147/21 - Gugler France ./ EUIPO: Der Unionswort-/bildmarke „GUGLER“ ist nicht aufgrund von Bösgläubigkeit für Verfallen zu erklären, EU-Rechtsprechung 7/2022 (m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Absolutes Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 06.07.2022, Rs. T-250/21 - Ladislav Zdút ./ EUIPO: Die Eintragung der Unionswort-/bildmarke „NEHERA“ ist nicht wegen Bösgläubigkeit zu untersagen, EU-Rechtsprechung 7/2022 (m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Absolutes Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-641/21 - dennree GmbH ./ EUIPO: Die Unionswort-/bildmarke „BioMarkt“ ist nur rein beschreibend und daher aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig, EU-Rechtsprechung 7/2022 (m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Absolutes Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-573/21 - Brand Energy Holdings BV ./ EUIPO: Die Unionswortmarke „RAPIDGUARD“ ist nur rein beschreibend und daher aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig, EU-Rechtsprechung 7/2022 (fw)

- Unionsmarke; Absolutes Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-369/21 - Unimax Stationery ./ EUIPO: Die Unionswortmarke „uni“ ist nur rein beschreibend sowie für die beanspruchten Waren der Klasse 16 gewöhnlich und daher aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig, EU-Rechtsprechung 7/2022 (m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Absolutes Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-634/21 - Rimini Street, Inc. ./ EUIPO: Die Unionswortmarke „WE DO SUPPORT“ ist nur rein beschreibend und daher aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig, EU-Rechtsprechung 7/2022 (fw)

- Unionsmarke; Beweis – EuG, Urteil v. 06.07.2022, Rs. T-478/21 - Les Éditions P. Amaury ./ EUIPO: Eine Entscheidung des EUIPO, bei der die Unionswortmarke „BALLON D’OR“ für verfallen erklärt wurde, ist aufgrund nachgewiesener rechtserhaltender Benutzung für Unterhaltungsdienstleistungen, nicht aber für Telekommunikationsdienstleistungen, aufzuheben, EU-Rechtsprechung 7/2022 (fw)

- Unionsmarke; Relatives Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 06.07.2022, Rs. T-288/21 - ALO jewelry CZ s. r. o. ./ EUIPO: Die Unionswort-/bildmarke „ALove“ ist aufgrund der Ausnutzung der Wertschätzung der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke „LOVE“ nicht eintragungsfähig, EU-Rechtsprechung 7/2022 (m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Relatives Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-543/21 - Purasac Co. Ltd ./ EUIPO: Verwechslungsgefahr besteht zwischen der Unionswort-/bildmarke mit dem Wortbestandteil „Rejeunesse“ und der prioritätsälteren Unionswortmarke „REVANESSE“, EU-Rechtsprechung 7/2022 (m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Relatives Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-251/21 - Tigercat International Inc. ./ EUIPO: Verwechslungsgefahr besteht zwischen der Unionswortmarke „Tigercat“ und der

prioritätsälteren bekannten Marke „CAT“, EU-Rechtsprechung 7/2022 (m. Abb.) (fw)

- Unionsmarke; Relatives Eintragungshindernis – EuG, Urteil v. 13.07.2022, Rs. T-176/21 - CCTY Bearing Company ./ EUIPO: Zwischen der Unionswortmarke „CCTY“ und der prioritätsälteren Unionswortmarke „CCVI“ besteht Verwechslungsgefahr, EU-Rechtsprechung 7/2022 (fw)

---

## B. LITERATUR

### I. MARKENRECHT

#### **Rechtsentwicklung; Keyword-Advertising – Engels, Gabriele: Markenrechtsverletzung durch künstliche Intelligenz (KI)**

GRUR-Prax 14/2022, 399-402

Wie sind durch KI-Systeme begangene Markenrechtsverletzungen einzuordnen? Diese Frage untersucht Engels in ihrem Beitrag und erläutert dazu zunächst verschiedene Definitionsansätze auf diesem Gebiet, da darüber bisher weder in der Wissenschaft oder Jurisprudenz Einigkeit bestehe. Der Vorschlag einer EU-Verordnung über KI schlage eine weite Definition als softwarebasierte Technologie vor, die auf Grund von Interaktionen mit ihrer Umgebung ein Output erzeuge. Dabei bestehe ein rein risikobasierter und verschuldensunabhängiger Ansatz, der den Anbieter einer KI bei Inverkehrbringen dazu verpflichte, bei Inbetriebnahme und Verwendung von KI-Systemen bestimmte Vorgaben zu beachten, um etwaigen Schäden vorzubeugen. Es bestehen jedoch in der VO keine Ansätze hinsichtlich von Haftungsfragen und auch die Produkthaftungs-RL (85/374/EWG) sei mangels Berücksichtigung von immateriellen Produkten und Schäden für den Einsatz von KI-Systemen nicht geeignet. Danach geht die Autorin auf die Frage von Markenrechtsverletzungen durch KI ein. Diese könnten z. B. dadurch bedingt sein, dass eine interaktive Sprachassistent dem Nutzer als eine Art „hörbares“ Suchergebnis ein alternatives Produkt zu dem vorschlage, nach dem der Nutzer ursprünglich gesucht habe. Dabei sei die Frage entscheidend, ob die KI dies eigenständig tue oder dazu programmiert worden sei. In der Vergangenheit habe es Rechtsprechung dahingehend gegeben, dass z. B. beim sogenannten Keyword-Advertising der Plattformbetreiber für seine KI-basierten Algorithmen verantwortlich sei (u. a. EuGH, Urteil v. 22.09.2011, Rs. C-323/09 - Interflora, Immaterialgüterrecht Aktuell 10/2011; EuGH, Urteil v. 23.03.2010, Rs. C-236/08, C-237/08, C-238/08 - Google France, Immaterialgüterrecht Aktuell 4/2010). Hinsichtlich des oben genannten Fallbeispiels mit einem Sprachassistenten werde es für eine Markenverletzung auf die Umstände der Darstellung ankommen, insbesondere ob ein Hinweis hinsichtlich der Produkte des Markeninhabers erfolgt sei. Engels kommt zu dem Schluss, dass vertragliche Haftungsregelungen mit dem Entwickler der KI sowie Dritten, die potenziell Einfluss auf das KI-System haben, der wirksamste Schutz vor einer Haftung und den Kosten von Schadensfällen seien.

(Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz bei Erfindungen befasst sich Gärtner, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 4/2022.) (fw)

---



## II. URHEBERRECHT

### **Allgemeine Geschäftsbedingungen; Wucher – Reber, Nikolaus: Sittenwidrigkeit von Urheberrechtsverträgen – Zugleich Besprechung von BGH „Dr. Stefan Frank“**

GRUR 15/2022, 1125-1127

Reber bespricht in diesem Verfahren eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, bei der es um die Frage der Sittenwidrigkeit von Musikverlagsverträgen bei einem Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung ging (BGH, Urteil v. 21.04.2022, Az. I ZR 214/20 - Dr. Stefan Frank, Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2022). Hierzu zeigt er zunächst den zugrundeliegenden Sachverhalt auf und geht dann auf die Entscheidungsgründe ein. Es sei entschieden worden, dass weder das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen noch die Regelungen zu sittenwidrigen Rechtsgeschäften gemäß § 138 BGB dazu führen können, dass die von dem Komponisten mit der RTL-Verlagsgesellschaft abgeschlossenen Produktionsverträge – ganz oder teilweise – unwirksam bzw. nichtig seien. Hierfür sei auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzustellen, wobei solche Entwicklungen die hier nicht absehbar gewesen seien, nicht in Betracht gezogen werden dürfen. Daher müsse eine Sittenwidrigkeit aufgrund eines nicht absehbaren Missverhältnisses von Leistung und Gegenleistung verneint werden. Im vorliegenden Fall sei bei Abschluss der Produktionsverträge nicht vorhersehbar gewesen, dass die der Beklagten zufließenden GEMA-Tantiemen infolge der vielfachen Wiederholungssendungen der Produktionen das Gesamthonorar des Klägers erheblich übersteigen würden. Auch eine Nichtigkeit wegen Ausnutzung einer Zwangslage gemäß § 138 Abs. 2 BGB sei verneint worden. Auch ein Wucher gemäß § 138 Abs. 1 BGB sei durch den BGH zurückgewiesen worden. Ein besonders grobes Äquivalenzmissverhältnis lasse auf die verwerfliche Gesinnung des Begünstigten schließen, der die wirtschaftlich schwächere Position des anderen bewusst zu seinem Vorteil ausnutze. Dies habe allerdings zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorgelegen. Abschließend geht Reber auf aufgeworfene Fragen zur AGB-Inhaltskontrolle ein, wobei der BGH auch hier seiner bisherigen Rechtsprechung treu geblieben sei.

(Mit Klauseln für Vertragsänderungen und zur Einbeziehung von Satzung und Verteilungsplänen bei Verwertungsgesellschaften befasst sich von Ungern-Sternberg) (fw)

\* \* \*

### **Angemessene Beteiligung; Freie Benutzung – Peifer, Kar-Nikolaus: Mit dem Porsche auf der Standspur? – Neuorientierung der freien Benutzung oder Rückkehr zur Tradition?**

GRUR 13/2022, 967-970

In diesem Beitrag bespricht Peifer eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, bei der es um die Frage der Nachvergütung der Rechtsnachfolgerin des Porsche-Konstrukteurs Erwin Komenda ging (BGH, Urteil v. 07.04.2022, Az. I ZR 222/20 - Porsche 911, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2022). In diesem Verfahren sei die Frage nach dem Umfang des Schutzgegenstands von hoher Bedeutung gewesen. In der Vergangenheit sei entschieden worden, dass ein Werk der angewandten Kunst nur Urheberschutz genieße, wenn die Gestaltung künstlerischen Wert habe (BGH, Urteil v. 13.11.2013, Az. I ZR 143/12 - Geburtstagszug, Immaterialgüterrecht Aktuell 2/2014). Vorlie-

gend sei die Wiedererkennbarkeit des Designs des Porsche 911 für die Bestimmung des Schutzbereichs des Bearbeitungsrechts entscheidend. In einem Exkurs stellt Peifer dann die „Metall auf Metall“-Rechtsprechung, basierend auf dem zur Urteilsverkündung geltenden § 24 UrhG aF vor (u. a. BGH, Urteil v. 30.04.2020, Az. I ZR 115/16 - Metall auf Metall IV, Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2020). Die nun ergangene Entscheidung sei die erste des BGH zur Umsetzung der jüngsten Rechtsänderung im klassischen Werkschutz, denn die „Metall auf Metall“-Konstellation habe die Leistungsschutzrechte betroffen. Insgesamt betrachtet müsse das Urteil des BGH im Lichte der EuGH-Vorgaben und der Aufgabe des § 24 UrhG durch den deutschen Gesetzgeber gesehen werden. Das logische Problem, das Wiedererkennbares nicht wiedererkennbar sein dürfe, wenn es einen anderen Gesamteindruck erzeuge, habe der EuGH geschaffen. Die Entscheidung habe auch urhebervertragsrechtliche Fragen behandelt, insbesondere, dass § 32 Abs. 1 S. 1 UrhG nicht allein deswegen ausgeschlossen sei, weil die maßgeblichen Sachverhaltsentwicklungen vor dem Inkrafttreten der genannten Beteiligungsnorm liegen. Insgesamt sieht der Autor die Entscheidung durchaus kritisch, da der Schutz von Werken der angewandten Kunst im Bereich von Automobildesigns nicht geklärt werde und die Zukunft des Bearbeitungsrechts als Recht, abhängige Schöpfungen lizenzieren zu dürfen, fragwürdig sei.

(Mit der Nachvergütung von Miturhebern im Filmbereich befasst sich der Autor in einem früheren Beitrag, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2021.) (fw)

\* \* \*

### **Freie Benutzung; Wiedererkennbarkeit – Hartwig, Henning: Porsche, Birkenstock und Zaubwürfel – Einige kritische Anmerkungen zur jüngsten urheberrechtlichen Rechtsprechung**

GRUR 14/2022, 1023-1028

Hartwig befasst sich in seinem Beitrag kritisch mit der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. So sei entschieden worden, dass die von ihm geschaffenen Grundsätze zur Abgrenzung der freien Benutzung von der unfreien Bearbeitung auch nach der Streichung des § 24 UrhG aF und der Änderung des § 23 UrhG mit der Maßgabe weitergelten, dass das Kriterium des „Verblässens“ unionsrechtskonform i. S. d. Kriteriums einer fehlenden Wiedererkennbarkeit der schutzbegründenden eigenschöpferischen Elemente zu verstehen sei (BGH, Urteil v. 07.04.2022, Az. I ZR 222/20 - Porsche 911, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2022). Schutzbegründend seien Werke der bildenden Kunst einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke zu den urheberrechtlich geschützten Werken nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG, wenn sie nach § 2 Abs. 2 UrhG persönliche geistige Schöpfungen seien. Dabei habe das Landgericht Köln „grundsätzliche Bedenken“ gegen die Annahme eines unionsrechtlich vereinheitlichten Werkbegriffs geäußert (LG Köln, Urteil v. 03.03.2022, Az. 14 O 366/21, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2022). Bei Gebrauchsgegenständen müsse geklärt werden, ob die gewählte Form durch den Gebrauchszweck technisch bedingt sei, weshalb genau und deutlich dargelegt werden müsse, inwieweit der Gebrauchsgegenstand über seine von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sei. Hier sei durch das OLG Hamburg jedoch entschieden worden, dass nicht zwischen ästhetischen Merkmalen einerseits und technisch zwingenden bzw. bedingten Merkmalen differenziert werden müsse,

sondern, dass ein Merkmal zugleich ästhetischer und technischer Natur sein könne (OLG Hamburg, Beschluss v. 14.10.2021, Az. 5 W 40/21 - Grand Step Shoes, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2022). Weiterhin entspreche es der Rechtsprechung des BGH, dass es nicht auf die subjektive Absicht des Schöpfers ankomme ein Kunstwerk zu schaffen, sondern allein darauf, ob und inwieweit künstlerisches Schaffen sich in dem Werk objektiviert habe. Dahingegen habe das LG Köln in der oben genannten Entscheidung ausgeführt, dass sich Objektivität nicht allein aus den objektiven Eigenschaften des jeweiligen Werkes herleiten lasse, was gerade subjektiven Erwägungen ermögli- che. In einem Ausblick verweist Hartwig auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dessen Kernpunkt die Aussage gewesen sei, dass derjenige die Argumentationslast zu tragen habe, der von etablierten Regelungen abweiche (BVerfG, Beschluss v. 01.12.2021, Az. 1 BvR 2708/19, Immaterialgüterrecht Aktuell 4/2022). Dies müsste man auch von rationaler Argumentation de lege lata, unter Verwertung einschlägiger Präjudizien erwarten.

(Ebenfalls mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs befasst sich Peifer, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2022.) (fw)

\* \* \*

#### **Rechtsentwicklung; Datenbankwerk – Kraetzig, Viktoria: NFTs als juristische Konstruktionsaufgabe - Eine dogmatische Einordnung von Blockchain-Tokens**

CR 7/2022, 477-484

Unter Non-Fungible Tokens (NFTs) sei eine Art Wertmarke zu verstehen, die mit digitalen Inhalten verknüpft und damit einer bestimmten Person zugeschrieben werden können, auch wenn die Werke ansonsten millionenfach vervielfältigt worden seien. In diesem Beitrag untersucht die Autorin die juristische Einordnung dieser Blockchain-Tokens, wobei sich hier die Schwierigkeit ergebe, bestehende juristische Normen auf neue sich entwickelnde Technologien anzuwenden. Sie erläutert dazu zunächst die technische Wirkungsweise von NFTs, die auf der sogenannten Blockchain-Technologie basiere, also einer Datenbank, die aus einer Kette von Datenblöcken bestehe. In diesen Datenblöcken seien Informationen über Transaktionen in dieser Kette gespeichert und es werde Kryptographie eingesetzt, um die Blockchain vor Manipulation zu schützen. An diesen Dateien bestehe als unkörperlicher Gegenstand kein Sacheigentum und sie können auch kein Dateneigentum i. S. d. § 903 BGB analog sein. Ein urheberrechtlicher Schutz könne sich als Computerprogramm nach § 69a UrhG ergeben, da es sich hierbei nicht um bloße Daten handle, sondern die Datenblöcke veranlassen Steuerbefehle beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen. Allerdings werde man NFTs keine hinreichende Individualität zusprechen können, sodass sie ein nicht schutzfähiges banales Programm darstellen. Auch ein Schutz des Datenbankherstellers gemäß § 87a ff. UrhG scheidet aus, da ein solcher zwar für die zugrundeliegende Blockchain-Technologie diskussionswürdig sei, sich dies aber nicht für die Blockchain-Tokens gelte. Dies ergebe sich daraus, dass durch die Normen das Datenbankwerk insgesamt und nicht die enthaltenen Daten geschützt werden sollen. Ebenfalls scheidet eine Einordnung als „sonstiges Recht“ aus. Daher sei es am Gesetzgeber, durch ein „lex cryptographica“ in diesem Bereich Rechtssicherheit zu schaffen.

(Mit Non-Fungible Tokens im Urhebervertragsrecht befassen sich Spikowius und Rack, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2022.) (fw)

\* \* \*

#### **Rechtsentwicklung; Schranken – Hauck, Ronny: Notwendiger Interessenausgleich im reformierten Urheberrecht am Beispiel der „Pastiche-Ausnahme“ in § 51a UrhG**

K&R Sonderbeilage Heft 7-8/2022, 13-19

Hauck befasst sich in diesem Beitrag mit der Pastiche-Ausnahme des § 51a UrhG. Diese Schranke sei durch den deutschen Gesetzgeber durch Umsetzung der DSM-RL (2019/790/EU) geschaffen worden. Dadurch seien bestimmte Verwertungshandlungen von veröffentlichten Werken zum Zwecke der Karikatur, der Karikatur oder des Pastiches zulässig. Diese verschiedenen Gruppen seien von ihrer Stellung im Gesetzestext her gleich zu behandeln. Der Autor zeigt Beispiele auf, in denen ein bekanntes Kirchlid in Aufführungen in einer Art und Weise verwendet wurde, gegen die sich die Erben des ursprünglichen Urhebers wandten. Nach Ansicht des Autors handle es sich beim Pastiche um einen Oberbegriff, der Parodie und Karikatur mit umfasse, wobei eine Auseinandersetzung mit dem vorbestehenden Werk erfolgen müsse. Der Bezugspunkt der Auseinandersetzung dürfe dabei nicht zu eng festgelegt werden. Im Rahmen der durchzuführenden Interessenabwägung der Beteiligten müsse i. W. d. Drei-Stufen-Tests auch das Urheberpersönlichkeitsrecht geprüft werden, wenn durch die Rekontextualisierung des Originalwerks die Gefahr bestehe, dass hierdurch möglicherweise eine Entstellung des Ursprungswerks zu befürchten sei.

(Mit Fragen zur Vervielfältigung, Bearbeitung, dem Pastiche und der freien Benutzung im neuen Urheberrecht befasst sich Raue, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 3/2022.) (fw)

\* \* \*

#### **Rechtsentwicklung; Verwertungsgesellschaft – Flechsig, Norbert P.: Zur angemessenen Vergütung des Presseverlegerleistungsschutzrechts durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft**

GRUR 13/2022, 939-949

Flechsig befasst sich in diesem Beitrag mit der Frage der angemessenen Vergütung des Presseverlegerleistungsschutzrechts durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft. Zunächst erläutert er die hierzu relevante Rechtsentwicklung durch die DSM-RL (2019/790/EU) und deren Umsetzung in das nationale Urheberrecht. Dabei bestehe dieses Recht in Bezug auf Presseveröffentlichungen i. S. d. § 87f Abs. 1 UrhG nun gegenüber allen Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft gemäß §§ 87g Abs. 1, 87f Abs. 3 UrhG. Ebenfalls geht der Autor kurz auf die Umsetzung der DSM-RL in Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien und Österreich ein. Mit Art 15 DSM-RL habe die EU den Mitgliedstaaten die Regelung eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger speziell im Hinblick auf Nutzungen von Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft aufgegeben, was auf den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten im Online-Bereich beruhe. Danach geht Flechsig auf die Grundsätze zur angemessenen Vergütung ein. Dies orientiere sich im Rechtsverkehr grundsätzlich an den Kriterien, die in

§ 32 Abs. 2 S. 2 UrhG beispielhaft Ausdruck gefunden haben. Eine angemessene Vergütung sei nach Rechtsfortbildung im Wesentlichen die angemessene Beteiligung des Rechteinhabers an dem wirtschaftlichen Nutzen, der aus dem Schutzgegenstand gezogen werde. Das Merkmal der Angemessenheit bestehe dabei aus der Üblichkeit als tatsächlichem Element und der Redlichkeit als normativem Element. Die Üblichkeit sei dabei ein starkes Indiz dafür, dass eine Vergütung als fair und angemessen bewertet werde. Er geht auch auf die angemessene Vergütung des ausschließlichen Presseleistungsschutzrechts im Besonderen ein. Für die Bestimmung der angemessenen Vergütung in diesem Zusammenhang seien die Werbumsätze des Nutzers des Rechts der Vervielfältigung und der öffentlichen Zugänglichmachung der Presseverleger in die Bemessungsgrundlage zu stellen. Im Fall der kollektiven Rechtswahrnehmung habe die Verwertungsgesellschaft gegenüber dem Verwerter des Presseleistungsschutzrechts einen Anspruch auf umfassende Auskunft über die geldwerten Vorteile aus der Nutzung.

(Mit den neuen urhebervertragsrechtlichen Regelungen durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes befasst sich Reber, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 12/2021.) (fw)

\* \* \*

### **Rechtsprechungsübersicht; Werk; Öffentliche Wiedergabe – Klett, Alexander R.; Mikyska, Christoph: Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2021**

K&R 7-8/2022, 491-497

Die Autoren geben in ihrem Beitrag eine Übersicht über die gesetzgeberischen und gerichtlichen Entwicklungen im Bereich des Urheberrechts seit Mitte 2022. Der nationale Gesetzgeber sei insbesondere mit der Umsetzung der DSM-RL (2019/790/EU) in deutsches Recht i. W. d. UrhDaG beschäftigt gewesen, wobei die Umsetzung des kontrovers diskutierten Art. 17 DSM-RL differenziert vorgenommen worden sei. Dabei haften die Plattformbetreiber für die Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Inhalten nicht nur als Störer, sondern als Täter, was die Möglichkeit von Schadensersatzansprüchen eröffne. Eine Berufung auf das Haftungsprivileg des Host-Providers gemäß § 10 TMG sei dabei nicht mehr möglich, weswegen grundsätzlich die Erlaubnis der Rechteinhaber der jeweiligen Inhalte eingeholt werden müsse. Ebenfalls sei ein Direktanspruch des Urhebers gegen den Plattformbetreiber auf angemessene Vergütung in § 4 Abs. 3 UrhDaG vorgesehen. Klett und Mikyska gehen davon aus, dass das neue Gesetz Quelle für erhebliche juristische Auseinandersetzungen sein werde.

Danach gehen die Autoren auf wichtige gerichtliche Entscheidungen ein. So könne ein Damenschuh ein Werk der angewandten Kunst darstellen (OLG Hamburg, Beschluss v. 14.10.2021, Az. 5 W 40/21 - Grand Step Shoes, Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2022). Die Übernahme eines kompletten Fernsehinterviews in einer Zeitschrift in Textform sei bei fehlender Nutzungsrechtsübertragung rechtswidrig, da auch nicht die Schutzschranke des § 50 UrhG einschlägig sei (LG Köln, Urteil v. 09.06.2021, Az. 28 O 417/20, Immaterialgüterrecht Aktuell 9/2021). Im Bereich der öffentlichen Wiedergabe sei festgestellt worden, dass bereits das Hochladen von einzelnen Segmenten eines geschützten Werks eine öffentliche Zugänglichmachung darstellen könne (EuGH, Urteil

v. 17.06.2021, Rs. C-597/19 - Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited ./ Telenet BVBA, Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2021). Ebenfalls habe der Europäische Gerichtshof entschieden, dass nach altem Recht eine Haftung von YouTube für von Nutzern hochgeladenen urheberrechtsverletzenden Inhalten nur bei konkreter Kenntnis des Plattformbetreibers bestehe (EuGH, Urteil v. 22.06.2021, Rs. C-682/18 - Frank Peterson/Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH und Rs. C-683/18 - Elsevier, Inc./Cyando AG, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2021). Weiter sei entschieden worden, dass die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zur Abgrenzung der freien Benutzung von der (unfreien) Bearbeitung für Werke i. S. v. § 2 UrhG auch nach der durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes gelten (BGH, Urteil v. 07.04.2022, Az. I ZR 222/20 - Porsche 911, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2022). Ebenfalls wurde festgestellt, dass die Vervielfältigung einer Software durch Debugging eine Urheberrechtsverletzung darstellen könne (LG Köln, Urteil v. 06.01.2022, Az. 14 O 38/19, Immaterialgüterrecht Aktuell 6/2022). In einem Ausblick stellen Klett und Mikyska fest, dass durch die Umsetzung des Art. 17 DSM-RL und hierzu ergangene Entscheidungen weitreichende Veränderungen im Bereich der öffentlichen Wiedergabe bewirkt wurden. Es sei zu erwarten, dass durch die Rechtsprechung eine Ausformung in diesem Bereich vorgenommen werde.

(Klett und Hoeren haben für diesen Bereich auch eine Übersicht seit Mitte 2020 erstellt, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 8/2021.) (fw)

\* \* \*

### **Weitere Publikationen**

- Werk; Schöpfungshöhe – Bisges, Marcel: Neues zur persönlichen geistigen Schöpfung des Urheberrechts – von der Individualität zur Schutzwürdigkeit, ZUM 7/2022, 496-504 (fw)

---

### **III. SONSTIGE IMMATERIALGÜTERRECHTE**

#### **Datenschutz; Social Media – Kumkar, Lea Katharina: Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken unter der Datenschutz-Grundverordnung und § 19 TTDSG**

ZUM 7/2022, 489-496

In diesem Beitrag bespricht die Autorin zwei aktuelle Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, bei denen es um die Frage der Zulässigkeit einer Klarnamenpflicht in den AGB von Facebook ging (BGH, Urteil v. 27.01.2022, Az. III ZR 3/21 - Klarnamenpflicht Facebook, Immaterialgüterrecht Aktuell 4/2022). Diese sei vor allem bei Datenschützern kritisiert worden. Sie erläutert kurz den der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und geht dann auf die Argumentation des Bundesgerichtshofs ein. Im Außenverhältnis sei das Recht auf pseudonyme Nutzung mit Blick auf den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung der Nutzer geboten. Die differenzierte Betrachtung von Innen- und Außenverhältnis durch den BGH stehe im Einklang mit datenschutzrechtlichen Bewertungsmaßstäben, wonach jeder Verarbeitungsvorgang isoliert auf seine Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen sei. Danach geht Kumkar auf die Rechtslage unter der

Neuregelung des § 19 Abs. 2 TTDSG ein, wobei die datenschutzrechtlichen Regelungen des TMG größtenteils unverändert übernommen worden seien. Ebenfalls befasst sie sich mit den Änderungen durch die DS-GVO (2016/679/EU), wobei sich die Klarnamenpflicht im Innenverhältnis regelmäßig schon aus dem Zulässigkeitstatbestand nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO ergebe und sich die Klarnamenpflicht im Außenverhältnis – neben einer Einwilligung nach lit. a – durch Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO rechtfertigen lassen könne. Das aus Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO folgende Gebot der Datenminimierung bedeute, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das für die verfolgten Zwecke notwendige Maß begrenzt werden müsse, wobei die vom BGH aufgestellten Grundsätze zur Güter- und Interessenabwägung entsprechend heranzuziehen seien.

(Ebenfalls mit der Entscheidung des BGH befassen sich Stadler/Franz, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 5/2022.) (fw)

\* \* \*

#### **Ergänzender Leistungsschutz; Technische Notwendigkeit – Dornis, Tim W.: Nachahmungsschutz gegen Herkunftstäuschung im Grenzbe- reich von Patent- und Lauterkeitsrecht**

GRUR 15/2022, 1103-1113

Dornis betrachtet in diesem Beitrag den Grenzbereich zwischen Patentrecht und dem lauterkeitsrechtlichen ergänzenden Leistungsschutz. Dazu stellt er verschiedene Urteile des Bundesgerichtshofs vor, die im Bereich dieser Schnittstelle lagen (u. a. BGH, Urteil v. 22.01.2015, Az. I ZR 107/13 - Exzenterzähne, Immaterialgüterrecht Aktuell 9/2015; BGH, Urteil v. 15.12.2016, Az. I ZR 197/15 - Bodendübel, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2017; BGH, Urteil v. 14.09.2017, Az. I ZR 2/16 - Leuchtballon, Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2017). Im Schrifttum sei dabei die Meinung vertreten worden, dass ein dem abgelaufenen Patentschutz nachgelagerter UWG-Anspruch systematische Verwerfungen im Grenzgebiet zwischen Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht begründen könne. Dabei sei u. a. die Einschränkung des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes dahingehend gefordert worden, dass nicht nur den technisch notwendigen, sondern auch den technisch lediglich bedingten Elementen die Eignung zur Begründung der wettbewerblichen Eigenart versagt werden solle. Der Autor ist der Ansicht, dass die vorgebrachten Argumente nur vordergründig greifen würden, der Tatbestand des § 4 Nr. 3 lit. a UWG allerdings Korrekturen bedürfe. Hier sei das Tatbestandsmerkmal der „technischen Notwendigkeit“ vom patentrechtlichen Konzept des „freien Standes der Technik“ zu unterscheiden. Für die Frage der wettbewerblichen Eigenart komme es darauf an, ob ein technisches Merkmal für den Markteintritt und den Wettbewerb essenziell sei. Dabei habe der Originalhersteller die Darlegungs- und Beweislast dafür zu tragen, dass das die lauterkeitsrechtliche Eigenart begründende technische Merkmal nicht notwendig sei.

(Mit der Frage der wettbewerblichen Eigenart technischer Erzeugnisse in der Rechtsprechung des BGH beschäftigt sich Quadflieg, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 3/2020.) (fw)

\* \* \*

#### **Weitere Publikationen**

- Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte – Handel, Timo: Das Internet- und Medienstrafrecht 2021/2022, K&R 7-8/2022, 497-504 (fw)

- Allgemeines Persönlichkeitsrecht; Tatsachenbehauptung – Ostendorff, Saskia: Aktuelles zum Äußerungsrecht bei Wikipedia-Artikeln – Anspruch auf Geldentschädigung und die gemischte Sorgfaltspflicht, ZUM 7/2022, 513-520 (fw)

- Lauterkeitsrecht; Rechtsprechungsübersicht; Ergänzender Leistungsschutz; Mitbewerberbehinderung – Möller, Mirko: Die aktuellen Entwicklungen im Lauterkeitsrecht, NJW 29/2022, 2084-2090 (fw)

- Patentrecht; Durchsetzung – Schacht, Hubertus: Objektive Eignung und finales Element - Gedanken zum patentrechtlichen Umgang mit cross label use, GRUR 14/2022, 1017-1022 (fw)

- Patentrecht; Lizenzrecht – Tochtermann, Peter: Überlegungen zum Kriterium der Lizenzwilligkeit im Kontext der Verletzung standardessenzieller Patente - Besprechung von OLG Düsseldorf Signalsynthese II“, GRUR 15/2022, 1121-1125 (fw)

---

#### **IV. INTERNATIONALES IMMATERIALGÜTERRECHT**

##### **Markenrecht; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Goldmann, Michael: Voraussetzungen und Reichweite der unionsrechtlichen Verwirkung im Marken- und Kennzeichenrecht - Besprechung von EuGH „HEITEC“**

GRUR 13/2022, 962-967

Goldmann bespricht in diesem Beitrag eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, bei der es um die Frage der Reichweite der Verwirkung von Markenrechten aus einer älteren Marke gegen eine jüngere Marke ging (EuGH, Urteil v. 19.05.2022, Rs. C-466/20 - HEITEC AG ./ HEITECH Promotion GmbH, RW, Immaterialgüterrecht Aktuell 6/2022). Hierzu erläutert er zunächst den zugrundeliegenden Sachverhalt und die Vorlagefragen, die der Bundesgerichtshof in diesem Verfahren vorgelegt hatte (BGH, Beschluss v. 23.07.2020, Az. I ZR 56/19 - HEITEC II, Immaterialgüterrecht Aktuell 12/2020). Hinsichtlich der Verwirkung seien die unionsrechtlichen Vorgaben weiter gefasst als die nationalen Regelungen. Für eine europarechtliche Verwirkung müsse der Inhaber des jüngeren Kennzeichenrechts das Kennzeichen fünf Jahre lang benutzt haben, und der Inhaber des älteren Kennzeichenrechts müsse diese Benutzung fünf Jahre lang positiv gekannt und geduldet haben. Danach geht der Autor auf die Duldung ein, bei der der Rechtsinhaber der älteren Marke untätig bleibe, obwohl er Kenntnis von der jüngeren Marke gehabt habe, der er sich hätte widersetzen können. Diese werde beendet, wenn der Rechtsinhaber seinen Willen zum Ausdruck bringe, sich dieser Benutzung ernsthaft zu widersetzen und der behaupteten Verletzung seiner Rechte abzuwehren. Dabei habe der EuGH festgestellt, dass die bloße Versendung der Abmahnung nicht ausreiche, um die Fünfjahresfrist zu unterbrechen. Eine Abmahnung, die zwar nicht unmittelbar

zum Erfolg führe, weil der Abgemahnte sich nicht unterwerfe, beende die Duldung aber dann, wenn der Rechtsinhaber weiterhin seinen Widerstand gegen die Benutzung der jüngeren Marke zum Ausdruck bringe und die ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreife, um seine Rechte geltend zu machen. Goldmann kommt zu dem Schluss, dass dieses Verfahren ein positives Beispiel für den Dialog zwischen BGH und EuGH i. W. d. Vorabentscheidungsverfahrens sei und die Entscheidungsgründe in dieser Sache gut begründet und überzeugend seien.

(Mit der nationalen markenrechtlichen Verwirkung befasst sich Krüger, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 9/2016.) (fw)

\* \* \*

### **Rechtsentwicklung; Upload-Filter – Spindler, Gerald: Der Streit um Art. 17 DSM-Richtlinie – endgültige Klärung durch den EuGH? Warum der Grundrechtsschutz den Gesetzgebern und Gerichten der Mitgliedsstaaten überlassen bleibt**

CR 7/2022, 444-448

In diesem Beitrag befasst sich Spindler mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, bei der es um die Unionsrechtskonformität der in Art. 17 DSM-RL (2019/790/EU) vorgesehenen Maßnahmen ging (EuGH, Urteil v. 26.04.2022, Rs. C-401/19 - Republik Polen ./ Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union, Immaterialgüterrecht Aktuell 6/2022). Hierzu erläutert er zunächst die rechtspolitische Entwicklung in diesem Bereich und geht dann auf die Kernaussagen der oben genannten Entscheidung ein. Dabei erkenne der EuGH im Grundsatz an, dass Art. 17 Abs. 4 lit. b DSM-RL zu einer Vorabkontrolle von Nutzerinhalten führe, wenn der Plattformbetreiber im Vorfeld Hinweise durch den Urheberrechtsinhaber erhalten habe. Dies könne nur durch die Implementierung von Filtersoftware bewerkstelligt werden, wobei dies nur klare und präzise Regeln der durchgeführten Maßnahmen möglich sei, damit die Verhältnismäßigkeit bei einem Grundrechtseingriff gewahrt bleibe. Danach unterzieht Spindler diese Entscheidungsgründe einer kritischen Würdigung. Dabei sei seiner Ansicht nach ein Fokus auf die eine Anreicherung der Verhältnismäßigkeitsprüfung durch den Europäischen Gerichtshof ausgeblieben. Vielmehr habe er mehr oder weniger die bestehenden Schranken dargestellt und lapidar festgestellt, dass dies für eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit ausreichend sei. Dabei hätten die Mitgliedsstaaten auf ein „angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch die Charta geschützten Grundrechte“ zu achten. Solange sich keine branchenüblichen hohen Standards zur Sicherung der Rechte der Urheber herausgebildet haben, werde der Kelch für die Implementierung von wirksamen und gleichzeitig die Grundrechte der Nutzer währenden System vom EuGH an die Plattformbetreiber weitergereicht. Dies könnte allerdings die Gefahr des Overblocking begründen, also dem Sperren von an sich zulässigen Inhalten durch den Plattformbetreiber. Hier habe der Generalanwalt beim EuGH vorhergehend festgestellt, dass die Entscheidung über solche Verfahren unter öffentlicher Kontrolle stehen sollte. Spindler stellt fest, dass die Auswirkungen auf das nationale UrhDaG überschaubar sein sollte, da der deutsche Gesetzgeber bei Umsetzung der DSM-RL bereits die Garantien verankert habe, die der EuGH nun in seiner Entscheidung für die Mitgliedsstaaten fordere.

(Ebenfalls mit dieser Entscheidung hat sich Leistner befasst, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2022.) (fw)

\* \* \*

### **Urheberrecht; Rechtsentwicklung – Janal, Ruth: Das Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz im Lichte der Rechtsprechung des EuGH**

K&R Sonderbeilage Heft 7-8/2022, 19-23

Die Autorin befasst sich in diesem Beitrag mit den Entwicklungen durch das UrhDaG und erläutert hierzu zunächst den Status quo vor Erlass dieses Gesetzes. Hier sei durch den EuGH eine eigene öffentliche Wiedergabe durch den Plattformbetreiber angenommen worden, wenn er einen vorsätzlichen Beitrag zur Urheberrechtsverletzung durch seine Nutzer geleistet habe (EuGH, Urteil v. 22.06.2021, Rs. C-682/18 - Frank Peterson/Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH und Rs. C-683/18 - Elsevier, Inc./Cyando AG, Immaterialgüterrecht Aktuell 7/2021). Eine eigene Wiedergabebehandlung sei hingegen zurückgewiesen worden, wenn der Plattformbetreiber lediglich die Infrastruktur bereitgestellt habe, durch die legale und illegale Angebote gleichermaßen profitieren. Danach geht Janal auf die Vorgaben des Art. 17 DSM-RL (2019/790/EU). Hiernach hafte der Plattformbetreiber, wenn seine Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte hochladen, weswegen er grundsätzlich Lizenzen vom Rechtsinhaber zu erwerben habe. Sei dies nicht der Fall, hafte er für die Rechtsverstöße, wenn er gewisse Sorgfaltspflichten nicht eingehalten habe. Dies gelte nicht für alle Vermittlungsdienste der Informationsgesellschaft, sondern nur für Host-Provider. Danach erläutert sie kurz die Umsetzung in das UrhDaG, bei der u. a. die angemessene Vergütung gemäß §§ 9-12 UrhDaG bei der öffentlichen Wiedergabe mutmaßlicher Nutzungen geregelt sei. Ebenfalls befasst sie sich mit einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, bei der es um die Vereinbarkeit des Art. 17 DSM-RL, der mit dem UrhDaG in nationales Recht umgesetzt worden sei, mit dem Unionsrecht gehe (EuGH, Urteil v. 26.04.2022, Rs. C-401/19 - Republik Polen ./ Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union, Immaterialgüterrecht Aktuell 6/2022). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass nunmehr zwei unterschiedliche Modelle für die Haftung der Diensteanbieter existieren. Das oben beschriebene strengere Modell des UrhDaG, bei dem grundsätzlich eine öffentliche Wiedergabe durch den Plattformbetreiber angenommen werde und das herkömmliche Haftungsmodell, das eine Haftungsbefreiung bei nicht vorsätzlicher Förderung der Rechtsverletzung vorsehe.

(Mit dem Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz im Kontext des allgemeinen Urheberrechts befassen sich Wandtke und Hauck, vgl. Immaterialgüterrecht Aktuell 11/2021.) (fw)

\* \* \*

### **Weitere Publikationen**

- Datenschutz; Drittlandübermittlung – Uhsler, Severin: Der Umgang mit dem Schutz personenbezogener Daten in den Freihandelsabkommen der Europäischen Union, GRUR 14/2022, 1034-1041 (fw)

- Datenschutz; Prozessrecht/Verfahrensrecht – Assion, Simon: Europarechtliche Zulässigkeit des „Marktortprinzips“ in TKG und TTDSG - Dürfen deutsche Ge-

setze ausländische TK-Dienste regulieren?, MMR 7/2022, 521-530 (fw)

- Patentrecht; Rechtsentwicklung – Tilmann, Winfried: Das europäische Patentpaket vor dem Start, GRUR 15/2022, 1099-1103 (fw)

- Patentrecht; Rechtsentwicklung – Pihlajamaa, Heli: Patentierbarkeit von pflanzenbezogenen Erfindungen - Die Praxis nach der Stellungnahme G 3/19, GRUR 13/2022, 949-952 (m. Abb.) (fw)

---

**ISSN 1611-2849**

---

## **IMPRESSUM**

### **Chefredaktion: (Verantwortlich für den Inhalt)**

Dr. Reiner Münker, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V., Tannenwaldallee 6, 61348 Bad Homburg

**Telefon:**  
06172/121571

**E-Mail:**  
[fachredaktion@wettbewerbszentrale.de](mailto:fachredaktion@wettbewerbszentrale.de)

**Webseite:**  
[www.wettbewerbszentrale.de](http://www.wettbewerbszentrale.de)

**Redaktion:**  
Claudia Biermann (cb); Florian Weichsler, LL.M. (fw)

**Autorenliste:**  
Florian Weichsler, LL.M. (fw)

**Erscheinungsweise:**  
Monatlich

**Erscheinungsjahr:**  
2022

### **Bezugsmöglichkeiten:**

Im Abonnement für Mitglieder der Wettbewerbszentrale und Abonnenten der Auswertung „Wettbewerbsrecht Aktuell“ 17,93 € (16,76 € + 1,17 € MwSt.); für Nichtmitglieder 22,44 € monatlich (20,97 € + 1,47 € MwSt.). Senden Sie bitte eine E-Mail an <[fachredaktion@wettbewerbszentrale.de](mailto:fachredaktion@wettbewerbszentrale.de)> (bitte als Betreff „Auswertung“ angeben), um eine Informationsbroschüre mit den Bestellunterlagen zu erhalten.

Sie können „Wettbewerbsrecht Aktuell“ auch per Internet auf den Webseiten der Wettbewerbszentrale bestellen, die Sie im Internet unter <http://www.wettbewerbszentrale.de> (Bereich Publikationen – Print – Urteils- und Literatúrauswertungen) finden.

### **Kündigung:**

Das Abonnement kann jederzeit gegenüber der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V., Tannenwaldallee 6, 61348 Bad Homburg, Telefon: 06172/121571, Telefax: 06172/84422, gekündigt werden. Die Kündigung kann auch formlos durch eine kurze E-Mail an die Adresse [fachredaktion@wettbewerbszentrale.de](mailto:fachredaktion@wettbewerbszentrale.de) (bitte als Betreff „Immaterialgüterrecht Aktuell – Kündigung“ angeben) erklärt werden. Bitte haben Sie jedoch Ver-

ständnis dafür, dass wir in diesem Fall die angegebene E-Mail-Adresse noch einmal zwecks einer Bestätigung der Kündigung kontaktieren, um die Identität des Absenders zu überprüfen.

### **Vorankündigungen**

**Save the date: Online-Herbstseminar 2022 – Das Praktikerseminar!**

#### **Terminfolge 1**

Dienstag, 13.09.2022  
Donnerstag, 15.09.2022

#### **Terminfolge 2**

Dienstag, 20.09.2022  
Donnerstag, 22.09.2022

\*\*\*

**Save the date:**  
**12. Gesundheitsrechtstag  
der Wettbewerbszentrale**

18. November 2022, Frankfurt am Main