

# Fälle zum Recht des geistigen Eigentums

Ohly / Hofmann / Zech

3., neu bearbeitete Auflage 2022  
ISBN 978-3-406-77333-4  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://beck-shop.de) für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Juristische Fall-Lösungen

Ohly/Hofmann/Zech  
Fälle zum Recht des geistigen Eigentums

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, lowercase, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three small, solid red circles of varying sizes, arranged in a slight arc. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, uppercase, sans-serif font.  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# Fälle zum Recht des geistigen Eigentums

von

**Dr. Ansgar Ohly, LL.M. (Cambridge)**

o. Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München

**Dr. Franz Hofmann, LL.M. (Cambridge)**

o. Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

**Dr. iur. Dipl.-Biol. Herbert Zech**

o. Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin

beck-shop.de  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

3., neu bearbeitete Auflage, 2022



Zitiervorschlag: *Ohly/Hofmann/Zech* Geistiges Eigentum Fall ... Rn. ...

  
beck-shop.de  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**www.beck.de**

ISBN 978 3 406 77333 4

© 2022 Verlag C. H. Beck oHG  
Wilhelmstraße 9, 80801 München  
Satz, Druck und Bindung: Druckerei C. H. Beck Nördlingen (Adresse wie Verlag)

Umschlaggestaltung: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Saar

  
chbeck.de/nachhaltig

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier  
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

## Vorwort

Wenige Rechtsgebiete entwickeln sich so dynamisch wie das Recht des geistigen Eigentums. Änderungen des Marken- und des Urheberrechts auf EU-Ebene wurden 2019 und 2021 ins deutsche Recht umgesetzt. Zudem wurde der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der EU vereinheitlicht; zur Umsetzung der EU-Richtlinie wurde in Deutschland ein neues Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen erlassen. Gleichzeitig entwickelte sich die Rechtsprechung des EuGH und der deutschen Gerichte fort. Es ist eine ständige Herausforderung, diese Rechtsentwicklungen in den Fall-Lösungen umzusetzen. Wir haben uns nicht nur bemüht, die vorhandenen Fälle zu aktualisieren und zu ergänzen, sondern haben auch neue Fälle zum neuen markenrechtlichen Institut der Gewährleistungsmarke (Fall 15), zur Verwechslungsgefahr (Fall 16) und zum neuen Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz, das die Haftung von Plattformen – wie YouTube – regelt (Fall 23 [Abwandlung]), konzipiert.

Wir hoffen, dass unsere Sammlung Studierenden bei der Klausurvorbereitung ebenso hilft wie Praktikern, die sich in dieses faszinierende Rechtsgebiet einarbeiten möchten. Lösungen von Übungsfällen werden durch Rückmeldungen derjenigen, die mit den Fällen arbeiten, stetig besser. Wir sind daher für Anregungen und Kommentare sehr dankbar (unter [ansgar.ohly@jura.uni-muenchen.de](mailto:ansgar.ohly@jura.uni-muenchen.de), [franz.hofmann@fau.de](mailto:franz.hofmann@fau.de) bzw. [herbert.zech@rewi.hu-berlin.de](mailto:herbert.zech@rewi.hu-berlin.de)).

München, Erlangen und Berlin, im Oktober 2021

*Ansgar Ohly*  
*Franz Hofmann*  
*Herbert Zech*

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG



## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	XI
Literaturverzeichnis .....	XVII

### Teil 1. Allgemeine Fragen

#### Fall 1. Software

Überblick über die Rechte des geistigen Eigentums – urheberrechtlicher Schutz von Computerprogrammen – Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – kennzeichenrechtlicher Schutz von Produktbezeichnungen – urheberrechtlicher Schutz von Werken der angewandten Kunst – lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz .....	1
--	---

#### Fall 2. Parfümflakon

Entstehung des Markenrechts – Verletzungstatbestand – Erschöpfungsgrundsatz – urheberrechtlicher Schutz von Werken der angewandten Kunst – Schranke der Katalogbildfreiheit – Überlagerungen von Schutzrechten – lauterkeitsrechtlicher Schutz selektiver Vertriebssysteme .....	9
--	---

#### Fall 3. Juteplüschteppiche

Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung – Herstellerverwarnung – Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb – Unlauterkeit unberechtigter Abmahnungen – Abnehmerverwarnung .....	17
--	----

#### Fall 4. Unfassbar

Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch – Durchsetzbarkeit von Ansprüchen – Zwangslizenz – kartellrechtlicher Zwangslizenzverbot .....	25
--	----

#### Fall 5. Der Weißwurststreit

Durchsetzungsrichtlinie und nationale Umsetzung – Unterlassungsansprüche – Schadensersatzansprüche – dreifache Schadensberechnung – Vernichtungs- und Rückrufansprüche – patentrechtlicher Entschädigungsanspruch .....	32
---	----

### Teil 2. Patentrecht

#### Fall 6. Suppenrezept

Patenterteilungsvoraussetzungen – Erfindungsbegriff – Technizität – erfinderische Tätigkeit .....	39
---	----

#### Fall 7. *Lactobacillus bavaricus*

Biotechnologische Patente – Patentierung von Naturstoffen – Genpatente – absoluter Stoffschutz .....	45
--	----

#### Fall 8. Chinesische Schriftzeichen

Software-Patente – urheberrechtlicher Schutz von Software .....	54
---	----

<b>Fall 9. Verletztes Erfinderrecht</b>	
Neuheitsschonfrist – Erfinderrecht – Patentvindikation – Nachanmeldung – Schutz von Geschäftsgeheimnissen .....	60
<b>Fall 10. Formstein</b>	
Patentverletzung – äquivalente Benutzung – Formstein-Einwand – Vorbenutzungsrecht .....	68
<b>Fall 11. Der gedruckte Bodendübel</b>	
3D-Druck – mittelbare Patentverletzung – Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken – Privatschranke – Schutz technisch bedingter Produktgestaltungen .....	75

### Teil 3. Markenrecht

<b>Fall 12. Orange</b>	
Eintragungsfähigkeit von Farb- und Duftmarken – absolute Schutzhindernisse – Verkehrsdurchsetzung .....	87
<b>Fall 13. Porsche Boxster</b>	
Eintragungsfähigkeit von Formmarken: besondere Ausschlussgründe, absolute Schutzhindernisse – Eintragsverfahren .....	94
<b>Fall 14. Cambridge Institute</b>	
Priorität von Kennzeichenrechten – Name eines Unternehmens als geschäftliche Bezeichnung – begrenzter territorialer Schutzbereich geschäftlicher Bezeichnungen – geographische Herkunftsangabe – Anspruchsberechtigung bei geographischen Herkunftsangaben .....	101
<b>Fall 15. Gütezeichen</b>	
Nichtigkeitsverfahren – Unterscheidungskraft – Verfall – Gütezeichen – Gewährleistungsmarke .....	107
<b>Fall 16. Der Schoki-Streit</b>	
Verletzungsansprüche – „markenmäßige Benutzung“ – markenrechtliche Verwechslungsgefahr – Schutz bekannter Marken – lauterkeitsrechtlicher Nachahmungs- und Kennzeichenschutz .....	114
<b>Fall 17. Fleurop</b>	
Keyword Advertising – Benutzungsbegriff – Markenfunktionen – Schutz bekannter Marken – Störerhaftung .....	125
<b>Fall 18. Handyladen</b>	
Abmahnung – Benutzung einer Marke in der Werbung – Erschöpfungsgrundsatz – Schranken der Erschöpfung – Zurechnung bei Handlungen von Gehilfen – Werbung für Ersatzteile unter Einsatz der Klagemarke .....	136

### Teil 4. Urheberrecht

<b>Fall 19. Theodor Heuss und der Kapuzenpullover</b>	
Werkbegriff – Schutz von Werken der angewandten Kunst – Urheberpersönlichkeitsrecht – Zitatrecht .....	145

<b>Fall 20. Professor Kaulbach und das Geheimnis der Mensa</b>	
Schutz der Fabel und fiktionaler Charaktere eines Romans – Bearbeitung – Parodie – Haftung des Plattformbetreibers .....	156
<b>Fall 21. Berlin Hauptbahnhof</b>	
Architektenurheberrecht – Schöpferprinzip – Entstellungsverbot – Werkänderungen durch Inhaber von Nutzungsrechten – vertragliche Dispositionen über das Urheberpersönlichkeitsrecht .....	166
<b>Fall 22. Linking</b>	
Urheberrechtlicher Schutz von Fotografien und Videos – öffentliche Zugänglichmachung – unbenanntes Verwertungsrecht – öffentliche Wiedergabe im Unionsrecht – richtlinienkonforme Auslegung – Störerhaftung .....	172
<b>Fall 23. Fünf Sekunden Boléro</b>	
Verwandte Schutzrechte des ausübenden Künstlers und des Tonträgerherstellers – Vervielfältigung kleinster Teile (digitales Sampling) – Kunstfreiheit – Plattformhaftung nach dem UrhDaG .....	181
<b>Fall 24. Online-Radiorecorder</b>	
Ausschließliches Nutzungsrecht – verwandte Schutzrechte – öffentliche Zugänglichmachung – Senderecht – vorübergehende Vervielfältigungshandlungen – Privatkopie – Begriff des „Herstellers“ .....	189
<b>Fall 25. E-Book</b>	
Urheberrechtlicher Erschöpfungsgrundsatz einschließlich digitaler Erschöpfung – Rechtsbruch – AGB-Kontrolle – Aufwändungsersatzanspruch .....	196

### **Teil 5. Designrecht**

<b>Fall 26. Das grüne Monster</b>	
Schutz von Produktformen durch Design-, Marken- und Lauterkeitsrecht – Schutzvoraussetzungen des eingetragenen Designs – nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster – UWG-Nachahmungsschutz und sein Verhältnis zum Designschutz .....	205

### **Teil 6. Klausurfall**

<b>Fall 27. Bayreuther Romanze</b>	
Bearbeitung und freie Benutzung von Musikwerken – Rechte des ausübenden Künstlers – Privatkopie – Nutzung eines Kennzeichens als Domainname – Erschöpfung des Kennzeichenrechts – beschreibende Benutzung – Vorbenutzungsrecht – Neuheit einer Erfindung – Nichtigkeitsklage .....	215
Stichwortverzeichnis .....	233

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG