

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beitrag

Dr. Michael Beurskens

Freiheit für Software? Ausgewählte Fragen der GNU General
Public License, version 3 S. 1

Aktuelles

Das Londoner Übereinkommen tritt am 1. Mai 2008 in Kraft S. 6

Rechtsprechung

EuGH

Markenbenutzung in vergleichender Werbung S. 10

OLG Düsseldorf

Störerhaftung eines Transportunternehmens nach
Grenzbeschlagnahme S. 23

OLG Frankfurt a.M.

Zulässige Wiedergabe von Buchrezensionen Dritter in
verkürzter Form (Abstracts) S. 27

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis (1/2)

Seite

Beitrag

Dr. Michael Beurskens, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), LL.M. (Chicago), Wiss. Mit.
 Freiheit für Software? Ausgewählte Fragen der GNU General Public License, version 3

1

Aktuelles**Gewerblicher Rechtsschutz**

Markenrecht - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.

1. Kongress zur Pirateriebekämpfung 6
2. EU tritt Haager Geschmacksmusterabkommen bei 6
3. HABM: Informationsbroschüre zum mitgliedstaatlichen Recht betreffend Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster 6
4. HABM: Datenbank zu geographischen Angaben 6
5. HABM: Nationale Rechercheberichte für Gemeinschaftsmarken ab März optional 6

Patentrecht - von: Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Wiss. Mit.;
 Dr. Andreas Neef, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), M.A., Wiss. Assistent

6. Das Londoner Übereinkommen tritt am 1. Mai 2008 in Kraft 6
7. Vorschläge der slowenischen Ratspräsidentschaft zur EU-Patentgerichtsbarkeit 7
8. Nokia wegen Patentverletzung verklagt 7

Urheberrecht - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.

9. Vorschlag der Kommission zur Kodifizierung der Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen 7
10. Vorschlag zur Verlängerung des Leistungsschutzes von ausübenden Künstlern 8
11. Verleihung des Plagiaris 2008 8

Unternehmensrecht - von: Dr. Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit., RA

12. Stand der GmbH-Reform - MoMiG - Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen: endgültige Fassung noch offen 8

Rechtsprechung**Gewerblicher Rechtsschutz**

Markenrecht - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.

- EuGH** 1. Markenbenutzung in vergleichender Werbung
 (Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi in der Rs. C-533/06,
 O2 Holdings Ltd & O2 (UK) Ltd gegen Hutchinson 3G UK Ltd) 10
- Würdigung** 12
2. Schutzgebiet von Notorietätsmarken?
 (EuGH, Urt. v. 22.11.2007, Rs. 328/06 - Nieto Nuño) 13
- Anmerkung** 14
- EuG** 3. Nicht zu verwechseln: BAUHAUS und BAU HOW
 (EuG, Urt. v. 23.1.2008, Rs. T-106/06 - Demp BV/HABM) 15
- Anmerkung** 15
4. „Ideenschutz“ im Markenrecht?
 (EuG, Urt. v. 16.1.2008, Rs. T-112/06 - Inter-Ikea Systems BV/HABM) 16
- Anmerkung** 17

<i>Inhaltsverzeichnis (2/2)</i>		Seite
BGH	5. Treu und Glauben beim Parallelimport (BGH, Urt. v. 12.7.2007, Az. I ZR 147/04 - Aspirin II)	17
	Anmerkung	18
OLG	6. Mannesmann: Unternehmenskennzeichen nach Auflösung des Konzerns (OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2007, Az. I-20 U 69/07)	19
	Anmerkung	19
Rechtsprechung in Leitsätzen		
BGH	7. BGH zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland (BGH, Urt. v. 12.7.2007, Az. I ZR 148/04 - CORDARONE)	19
BPatG	8. BPatG zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland: Bösgläubige Markenmeldung? (BPatG, Beschl. v. 17.12.2007, Az. 25 W (pat) 76/05 - Flixotide)	20
	9. BPatG zu "Karl May" (BPatG, Beschl. v. 23.10.2007, Az. 32 W (pat) 28/05 - Karl May)	20
	10. BPatG zu Leonardo Da Vinci (BPatG, Beschl. v. 24.10.2007, Az. 28 W (pat) 103/06 - Leonardo da Vinc)	20
<i>Patentrecht</i> - von: Dr. Andreas Neef, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), M.A., Wiss. Assistent		
BGH	11. Frist für Wiedereinsetzungsantrag im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH, Beschl. v. 13.11.2007, Az. X ZR 100/07 – Mykoplasmenachweis)	21
BPatG	12. Antragsbindung im Patenteinspruchsverfahren (BPatG, Beschl. v. 15.11.2007, 23 W (pat) 13/04)	21
LG	13. Kartellrechtliche Beurteilung einer Vereinbarung betreffend Gesamtlizenzen an mehreren Patenten (LG Mannheim, Urt. v. 09.11.2007, Az. 7 O 115/05)	21
<i>Patentrecht</i> - von: Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Wiss. Mit.		
OLG	14. Störerhaftung eines Transportunternehmens nach Grenzbeschlagnahme (OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.11.2007, I-2 U 51/06)	23
	Anmerkung	24
<i>Urheberrecht</i> - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.		
BGH	15. Vergütungspflicht nach § 54a Abs. 1 UrhG für Drucker und Plotter (BGH, Urt. v. 06.12.2007, I ZR 94/05 – Drucker und Plotter)	25
	Anmerkung	26
OLG	16. Zulässige Wiedergabe von Buchrezensionen Dritter in verkürzter Form (Abstracts) (OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 11.12.2007, 11 U 76/06 – Abstracts)	27
	Anmerkung	29
	17. Filmische Verwertung der Pumuckl-Figur und Anforderungen an die Urheberbenennung (OLG München, Urt. v. 20.12.2007, 29 U 5512/06 – Pumuckl-Illustrationen II)	30
<i>Unternehmensrecht</i> - von: Dr. Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit., RA		
LG	18. Anfechtbarkeit des Entlastungsbeschlusses bei unterlassener Entsprechungserklärung (LG München I, Urt. v. 31.1.2008, 5 HK O 15082/07)	32
Veranstaltungen		33
Impressum		34

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2007, Seitenangabe

Freiheit für Software? Ausgewählte Fragen der GNU General Public License, version 3*

I. Einführung

Computersoftware unterliegt bekanntlich (fast) weltweit urheberrechtlichem Schutz.¹ Inwieweit daneben auch ein Schutz durch das Patentrecht eingreift ist Gegenstand andauernder Diskussion² und einer zunehmend komplexeren Praxis diffuser Einzelfallentscheidungen.³

Die GNU „General Public License“ ist ein seit 1989 gängiger Musterlizenzvertrag für Computersoftware.⁴ Die erste Fassung wurde 1991 überarbeitet, danach blieb die Gestaltung zunächst über 15 Jahre unverändert. Diese zweite Fassung ist beispielsweise der Lizenzvertrag des Linux-Kernels⁵ (d.h. des „eigentlichen“ Betriebssystems) oder (eine der Lizenzen) des populären Internetbrowsers Firefox⁶ freigegebenen Teils von „StarOffice“. Zahlreiche große Firmen haben mehr oder weniger große Teile ihrer Softwareprodukte unter dieser Lizenz freigegeben, etwa IBM und Novell. Das besondere dieser Lizenz ist, dass sie nicht nur Nutzungsrechte am ausführbaren Programm einräumt, sondern auch das Recht zur Nutzung des diesem zugrundeliegenden Quellcodes und zu dessen Veränderung und Verbreitung, ohne dass zusätzliche Lizenzgebühren anfallen.⁷ Die Unternehmen finanzieren sich daher durch Vergütungen für Datenträger, Beratung, Garantien oder sonstige Serviceleistungen.⁸

Um die weitere Veränderbarkeit zu gewährleisten besteht allerdings die Pflicht, jede Änderung wiederum unter die gleichen Lizenzbedingungen zu stellen, d.h. ihre Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe und Bearbeitung ohne Einschränkungen zu gestatten und den Quelltext offenzulegen (sog. „Copyleft“-Effekt).⁹ Dieser Effekt ist „viral“ insofern, als er sämtliche Derivate von ursprünglich unter GPL freigegebener Lizenz erfasst.¹⁰ Zwar kann jeder Programmierer seinen Teil parallel unter einer anderen Lizenz freigeben¹¹ und dann nach Absprache mit den Urhebern bearbeitete Versionen unter anderen Lizenzen erstellen und nutzen. Bei größeren Projekten wie dem Linux-Kernel ist dies aber angesichts der Vielzahl der mit der Entwicklung befassten Programmierer faktisch nicht möglich.¹²

Man mag sicherlich kartellrechtliche Zweifel an den Wirkungen der GPL haben. Immerhin beinhaltet sie die Festlegung von Preisen (sowohl als

Horizontal- als auch als Vertikalvereinbarung) auf 0, sowie eine umfassende (horizontale) Verabredung zur gemeinsamen Forschung und Entwicklung. Ähnlich wie bei Patentpools wird also eine gemeinsame Plattform geschaffen, die ihrerseits den Wettbewerb beschränken kann. Diese Idee hatte auch ein amerikanischer Kläger, der einen Prozess wegen illegaler Preisbindung gegen die Free Software Foundation als Verfasserin der GPL einerseits (aufgrund der durch die Lizenz geschaffenen Pflicht zur **unentgeltlichen** Weitergabe) führte und danach einen weiteren Rechtsstreit gegen einige beteiligte Unternehmen, insb. IBM und Novell, wegen Preisabsprache einleitete.¹³ Beide Verfahren endeten jedoch erfolglos. Das Gericht im ersten Prozess führte aus: *“[T]he GPL encourages, rather than discourages, free competition and the distribution of computer operating systems, the benefits of which directly pass to consumers. These benefits include lower prices, better access and more innovation.”* Der zweite Prozess scheiterte in zwei Instanzen (zuletzt am Court of Appeals for the Seventh Circuit in Chicago) an einem einfachen Argument: Während eine mißbräuchliche Preisgestaltung in Form **zu niedriger** (hier: nicht vorhandener) regelmäßig nur ein Mittel zur Schaffung einer Monopolposition und damit letztlich zum Einsatz mißbräuchlicher Monopolpreise ist, bleibt bei Open Source Programmen der kostenlose Vertrieb systembedingt ewig erhalten. Und das Gericht stellt mit Blick auf das Verhältnis von OpenOffice und Microsoft Office süffisant fest: *„People willingly pay for quality software even when they can get free (but imperfect) substitutes.”*

Es gibt auch Open Source Lizenzen ohne „Copyleft“-Klausel, namentlich die BSD-Lizenzen – die es ermöglichen, dass Microsoft größere Mengen von „Open Source“-Produkten in Windows integrieren konnte, ohne das Betriebssystem selbst im Quelltext veröffentlichen zu müssen.

Am 29. Juni 2007 wurde nach längeren Vorarbeiten, die bereits 2005 begonnen hatten, die runderneuerte dritte Version veröffentlicht. Im Vergleich zur Vorfassung hat sich der Umfang des Lizenzvertrages in etwa verdoppelt. Die Neufassung sollte vor allem vier Problempunkte ansprechen:

- Digital Rights Management Systeme
- Softwarepatente
- Kompatibilität zu anderen Open Source-Lizenzen und verschiedenen Rechtssystemen
- Application Service Providing (ASP) und Software as a Service (SaaS)

Da es sich um einen (Lizenz-)Vertrag handelt und nicht um ein Gesetz, gibt es keine Rückwirkung auf bereits bestehende Lizenzverträge, soweit diese nicht eine „Upgrade-Klausel“ („GPLv2 or any later version“) enthalten – derartige Programme werden durch Bearbeitung automatisch „aktualisiert“. In letzter Zeit werden darüber hinaus zunehmend Programme unter beiden Lizenzen freigegeben. Für andere Projekte wird hingegen eine Umstellung (noch) abgelehnt – etwa für den Linux-Kernel.

II. Politische Hintergründe

Interessant in diesem Kontext sind die „philosophischen“ Hintergründe der Lizenz. Um die komplexe Diskussion um die GPLv3 zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass die „Open Source Community“ tatsächlich in zwei völlig verschiedene Lager zerfällt:¹⁴

- Die Vertreter der **„Free Software“ im weitesten Sinne** bezweifeln die Berechtigung des geistigen Eigentums an sich.¹⁵ Sie sind der Ansicht, dass jeder vollen Zugriff auf alle Werke (d.h. nicht nur Software, sondern auch Literatur, Musik, Filme, etc.) haben sollte – d.h. insb. die Möglichkeit, solche Gegenstände zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu bearbeiten. Ihr Verständnis von „Freiheit“ ist insoweit sehr weitgehend. Insoweit geht es ihnen darum, die inzwischen bereits etablierte „freie Software“ als Waffe gegen die noch fortbestehenden „unfreien“ Werke einzusetzen.
- Völlig anders ist die Ansicht der Vertreter von **„Open Source“ im engeren Sinne**.¹⁶ Diese ökonomisch denkenden Rationalisten (v.a. Vertreter von Unternehmen) erkennen zwar ebenfalls die Vorteile des Zugangs zum Quelltext, nämlich die Möglichkeit in (kartell-)rechtlich unbedenklicher Weise zu kooperieren, dem Kunden die Möglichkeit zur Fehlerkorrektur und Anpassung einzuräumen und von einem potentiell größeren Kreis von Hilfskräften bei der laufenden Verbesserung zu profitieren. Ihnen ist aber durchaus bewusst, dass die meisten „Normalnutzer“ überhaupt in der Lage sind, den (ihnen überlassenen) Quellcode zu verstehen, geschweige denn, diesen zu verändern. Für diese Gruppe steht weniger die „Freiheit“ im Vordergrund, sondern eher die „Offenheit“ im Sinne von Transparenz. Da diese Gruppe durchaus auch gewinnorientiert denkt, besteht weder ein Interesse an einer Abschaffung bzw. Unterwanderung des geistigen Eigentums noch will man sich in eine Inselformation begeben, in

der man vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Daher wird zwar die „Offenheit“ akzeptiert, jedoch auch die Entscheidung Dritter, eine solche Öffnung abzulehnen respektiert.

Diese beiden Ansichten trafen im Vorfeld der GPLv3 in besonderer Härte aufeinander. Erste Entwürfe der neuen Lizenzbedingungen enthielten klare Kampfansagen an Softwarepatente, aber auch an technische Schutzmaßnahmen im Sinne der §§ 95a ff. UrhG. Darüber hinaus sollte es untersagt werden, durch technische Maßnahmen die Nutzung von veränderter Software auf Geräten zu verhindern, die ursprünglich mit offener Software ausgeliefert wurden.

III. Einzelfragen

Angesichts der Vielzahl der durch Open Source aufgeworfenen Fragen können hier nur einige kurze Grundlagen der neuen Lizenz angerissen werden. Dennoch handelt es sich um ein spannendes Thema mit zunehmender wirtschaftlicher Bedeutung, insbesondere im Rahmen von Produkten wie Routern, aber auch in Handys¹⁷ oder Servern und auf „normalen“ PCs (etwa durch den populären Browser Firefox).

1. Softwarepatente

Der Umgang mit Softwarepatenten wurde zwischen den beiden Lagern der Open Source Bewegung kontrovers diskutiert. Namentlich Microsoft hatte mit der Behauptung, dass Open Source Software rund 235 Patente verletze für erhebliche Unsicherheit gesorgt. Während in ursprünglichen Entwürfen Softwarepatente generell „gegeißelt“ wurden, äußert sich die Präambel der endgültigen Lizenz nur noch knapp zu Patenten an „Software on general-purpose Computers“¹⁸ - Softwarepatenten in Steuerungs- und Regelungssystemen bleiben also „ausgeklammert“.

Die eigentliche Regelung zum Verhältnis der GPL zu Softwarepatenten findet sich in Klausel 11. Die extrem komplex formulierte Regelung verpflichtet jeden Urheber, der die GPL v3 einsetzen will, zunächst jedem Nutzer eine einfache, weltweite und kostenlose Lizenz an allen von der Software betroffenen Patenten einzuräumen. Dies ist auch in anderen „modernen“ Open Source Lizenzen üblich (z.B. der Mozilla Public Licence oder der Apache-Lizenz).

Eine „Retaliation-Clause“, wie sie in anderen Lizenzen vorgesehen ist, aber auch in ersten Entwürfe geplant war, findet sich in der endgültigen

Fassung nicht. Von einer solchen Klausel spricht man, soweit vorgesehen ist, dass derjenige, der einen Rechtsstreit wegen Nutzung eines patentierten Verfahrens gegen einen Urheber anstrengt, automatisch jedes Nutzungsrecht verliert.

Schwieriger (auch in sprachlicher Hinsicht) sind die Regelungen zu Lizenzverträgen. Wenn derjenige, der Software unter GPL zur Verfügung stellt, selbst Lizenznehmer ist, muss er prinzipiell auch Dritten eine Lizenz verschaffen oder aber den vom Patent betroffenen Code entfernen. Damit ist insbesondere ein im November 2006 zwischen Microsoft und Novell geschlossener Vertrag angesprochen. Danach darf Novell bestimmte durch Patente von Microsoft geschützte Verfahren in bestimmten Teilen von durch Novell vertriebenen Produkten nutzen. Derartige Verträge sind nach der neuen GPL unproblematisch, soweit sie vor dem 28. März 2007 geschlossen wurden.

Ein praktischer Ausweg sind Patent Pools, namentlich das „Open Invention Network (OIN)“, in dem zahlreiche wertvolle Patente insbesondere von IBM, Novell, Philips, Red Hat, und Sony liegen, die jeder nutzen darf, der verspricht, keine Patente gegen Linux und bestimmte damit verwandte Anwendungen einzusetzen.

2. Digital Rights Management

Der zweite Streitpunkt war der Umgang mit Digital Rights Management Systemen. Während man diese zunächst als „Digital Restrictions Management“ brandmarken und generell als inkompatibel zur GPL ausschließen wollte, zeigt sich die endgültige Fassung der GPL deutlich kompromissfreudiger: Klausel 3 der GPL („Protecting Users‘ Legal Rights From Anti-Circumvention Law“) stellt apodiktisch fest, dass ein GPL-Werk **nicht Teil einer wirksamen technischen Schutzmaßnahme** darstellen könne. Ob durch diese „Selbstbeschränkung“ allerdings tatsächlich die Anwendung von § 95a UrhG ausgeschlossen werden kann, ist fraglich. Denn sicherlich kann auch die Selbstbeschreibung als „wirksam“ den Anwendungsbereich nicht eröffnen – so dass auch die Behauptung, „unwirksam“ zu sein, rechtlich irrelevant sein muss. Und gerade bei der Implementation von kryptographischen Verfahren ist es durchaus wahrscheinlich, dass diese „wirksam“ eine Vervielfältigung und/oder Verbreitung ohne den „richtigen“ Schlüssel verhindern können (man denke nur an eBooks o.ä.).

Der zweite Ansatzpunkt gegen DRM-Systeme liegt in einer „Generaleinwilligung“ zur Umgehung (ebenfalls in Klausel 3). Dies macht aber nur

Sinn, wenn das DRM-System in der Software gerade die Software selber schützt – was bei Open Source Software wenig Sinn macht. Für alle anderen „Fremdinhalte“ gilt ohnehin nicht die GPL, so dass das Einwilligungsrecht zur Umgehung von diesen Drittautoren erforderlich wäre.

Ein Kernproblem war die Frage der „TiVoisierung“ von Software. Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: „TiVo“ ist ein (sehr) populärer digitaler Videorekorder in den USA, der intern mit Linux arbeitet. Die verwendete Linuxsoftware wurde auch entsprechend der GPL im Quelltext freigegeben. Allerdings war es aufgrund von Verschlüsselungsmechanismen in der Hardware des Geräts ausgeschlossen, andere Software auf den Videorekorder zu überspielen, insbesondere also eine modifizierte Linux-Version. Insoweit konnten die TiVo-Nutzer zwar den Quelltext herunterladen und die Software ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen oder Fehler korrigieren – allerdings diese „individuelle“ Software nicht auf ihren Geräten nutzen. Dies wurde teilweise als ein „fundamentaler“ Verstoß gegen Grundgedanken der Lizenz angesehen. Die Frage war also, inwieweit die GPL nicht nur die Nutzung und Bearbeitung der Software, sondern auch die Verwendung der Hardware regeln sollte.

Die GPL regelt diesen „Hardwareerschutz“ nun explizit am Ende von Klausel 6: Soweit jemand Gegenstände für den Privatgebrauch vertreibt, auf denen Open Source Software eingesetzt wird, muss er den Nutzern den Einsatz modifizierter Programme ermöglichen, soweit er selbst, die Software austauschen kann. Selbstverständlich muss für solche modifizierten Softwareversionen und dadurch verursachte Schäden keine Gewährleistung übernommen werden. „Unternehmerisch“ genutzte Gegenstände unterliegen dieser Beschränkung auch in Zukunft nicht, so dass bei Software etwa für Fertigungsmaschinen oder andere industrielle Spezialgeräte der ausschließliche Einsatz von „Originalsoftware“ vorgeschrieben werden kann.

3. Durchsetzung

Das lange Zeit beobachtete Durchsetzungsdefizit bei OpenSource-Lizenzen soll durch das Projekt <http://www.gplviolations.org> überwunden werden, das von dem Entwickler des IPTables-Filtermoduls, Harald Welte, ins Leben gerufen wurde. Zu den von dem Projekt aufgedeckten Urheberrechts-Verletzern zählen etwa der Navigationssystem-Anbieter TomTom¹⁹, der den Linux Kernel in seinem Produkt „TomTom Go“ einsetzte, aber auch die Discounterketten Lidl²⁰ und Aldi²¹, die eine unter

einem Linux-Kernel laufende DVD-Playersoftware auf von ihnen vertriebenen Laptops einsetzen. Der größte „Sieg“ des Projekts war bisher eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt a.M. vom 6. September 2006,²² in dem dieses einer Klage gegen einen Routerhersteller stattgab, der Linux einsetzte, aber den entsprechenden Quellcode nicht veröffentlichte.

Die Folgen von Verstößen sind praktisch fatal: Nach Klausel 4 der GPL v2 entfielen alle Nutzungsrechte, wobei ein Vorbehalt zugunsten Dritter bestand, die Kopien oder sonstige Rechte an der Software erhalten hatten und ihrerseits „lizenztreu“ geblieben sind. Da jeder Nutzer einen eigenen Lizenzvertrag mit jedem beteiligten Urheber schloss, war dies rechtlich möglich. Insoweit waren „Kettenabmahnungen“ von Endverbrauchern ausgeschlossen. Die Schwierigkeit der Klausel lag darin, dass es keine Heilungsmöglichkeit gab, so dass nach amerikanischem Recht eine ganz neue Lizenz eingeräumt werden musste. Während frühe Entwürfe der GPLv3 daher ein Kündigungsrecht an die Stelle des automatischen Erlöschens treten lassen wollten (mit einer relativ kurzen Kündigungsfrist), hat die Endfassung einen anderen Weg gefunden: Der automatische Rechtsverlust bleibt, jedoch lebt sie wieder auf, sobald der Verstoß abgestellt wird (Klausel 8 GPL v3). Die GPL unterscheidet dabei zwischen einem „provisorischen“ Wiederaufleben sowie einem endgültigen Aufleben 60 Tagen nach der Korrektur ohne Erklärung des Urhebers. Darüber hinaus ist eine Heilung möglich bei „Ersttätern“, soweit diese innerhalb von 30 Tagen nach Aufforderung durch den Urheber den Verstoß abstellen.

IV. Fazit und Ausblick

Insgesamt ist die Schaffung eines einheitlichen Standardvertrages für Open Source Software für derartige Projekte unumgänglich – nur so können die Programme langfristig weiterentwickelt und verbreitet werden. Aber diese Aufgabe begründet auch erhebliche Probleme angesichts der unterschiedlichen nationalen Urheber- und Vertragsrechte, die leider nicht in vollem Umfang dispositiv sind.

Ob es überhaupt möglich ist, ein „globales“ Vertragswerk für Computersoftware zu schaffen, das sowohl die dingliche als auch die schuldrechtliche Ebene regelt, kann zu Recht bezweifelt werden. Einerseits bemühten sich die Verfasser, den Wortlaut auf die in internationalen Übereinkünften üblichen Begriffe umzustellen. Neue Begriffe soll-

ten in möglichst klarer Sprache definiert werden. Dennoch ist die neue GPL sehr umfangreich und selbst in der deutschen Übersetzung für Juristen an einigen Stellen kaum verständlich. Bereits seit langem erörterte Probleme, insbesondere die nach deutschem AGB-Recht (§ 307 Abs. 1 bzw. § 309 Nr. 7) jedenfalls kritische Frage des generellen Gewährleistungsausschlusses (Klausel 15) bzw. der Haftungsfreistellung (Klausel 16) konnten auch bei der Neufassung nicht beseitigt werden. Die Lösung durch eine salvatorische Klausel²³ ist nach deutschem Recht jedenfalls wenig hilfreich.

Es bleibt daher den jeweiligen nationalen Gesetzgebern überlassen, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Wirksamkeit der Lizenzen zu erhalten. So hat der deutsche Gesetzgeber mit der Schaffung von § 32 Abs. 3 S. 3 UrhG immerhin gewährleistet, dass eine ex ante Gewährung unentgeltlicher Nutzungsrechte für jedermann trotz des grundsätzlich unabdingbaren Vergütungsanspruchs möglich bleibt. Auch andere Regelungen sollten auf ihre Tauglichkeit für solche Lizenzmodelle kritisch hinterfragt werden.

Die praktische Diskussion um die GPL wird sicherlich zunehmen. Solange es sich nur um Programme handelte, die von Hobbyentwicklern für ihre jeweiligen individuellen Zwecke entwickelt und genutzt wurden, waren Rechtsstreitigkeiten allenfalls in Ausnahmefällen denkbar. Durch den steigenden Einsatz von Open Source Programmen in Haushaltsgegenständen, aber auch durch den erheblichen finanziellen und personellen Aufwand der an der Entwicklung beteiligten Unternehmen wuchs aber nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung sondern auch das Bedürfnis nach Rechtsschutz.

Die vielen offenen Fragen von Open Source Lizenzmodellen, sowie der verschiedenen Musterverträge konnten hier nur angerissen werden. Sie bilden jedoch ein spannendes Feld, welches sicher weitere Beobachtung rechtfertigt.

Fußnoten

* Dr. Michael Beurskens, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), LL.M. (University of Chicago).

¹ Vgl. Art. 10 TRIPs und Art. 4 WCT; siehe auch Richtlinie 91/250/EWG des Rates über den Schutz von Computerprogrammen vom 14. Mai 1991, ABl. EG Nr. L 122/42 und schließlich §§ 69a ff. UrhG.

² Dazu bereits Springorum, [CIP-Newsletter 3/2006](#), 1.

³ Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rdnr. 8.

Beitrag / Michael Beurskens - Freiheit für Software? Ausgewählte Fragen der GNU General Public License, version 3

⁴ Verantwortlich zeichnet sich die Free Software Foundation, www.fsf.org.

⁵ www.linux.org.

⁶ www.mozilla.com.

⁷ Vgl. §§ 15 ff. GPL.

⁸ Spindler, Rechtsfragen bei Open Source, S. 5, Rdnr. 3.

⁹ Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rdnr. 5.

¹⁰ „To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the rights to use, modify, and redistribute the program’s code or any program derived from it but only if the distribution terms are unchanged. Thus, the code and the freedoms become legally inseparable.“

¹¹ So verfährt etwa die Mozilla Foundation im Hinblick auf Firefox, vgl. <http://www.mozilla.org/MPL/> oder die Firma Trolltech im Hinblick auf die Oberflächenbibliothek QT, <http://trolltech.com/company/newsroom/announcements>.

¹² Zur Zeit wird diskutiert, den Linux-Kern auf die GPL v3 zu aktualisieren; ein Beispiel für eine solche Neulizensierung eines solchen Werkes mehrerer Miturheber ist die Umstellung des Wine Projects (www.winehq.org), welches die Ausführung von Windows Programmen insb. unter Linux und MacOS X ermöglicht, auf die LGPL.

¹³ Wallace v. International Business Machines Corp. et al. 467 F.3d 1104

¹⁴ Tatsächlich befinden sich die Betroffenen in der Realität wohl regelmäßig *zwischen* den dargestellten „Extrempositionen“.

¹⁵ Zu diesen zählt namentlich Richard Stalman.

¹⁶ Zu diesen zählen namentlich Unternehmen wie IBM, Novell und Sun – aber auch in bestimmtem Umfang „wichtige“ Individuen wie Linus Torvalds.

¹⁷ <http://code.google.com/android>

¹⁸ States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

¹⁹ <http://www.gpl-violations.org/news/20041024-linux-tomtom.html>

²⁰ <http://www.gpl-violations.org/news/20050601-targa-lidl-notebook.html>

²¹ <http://www.gpl-violations.org/news/20050430-medion-aldi-notebook.html>

²² http://www.jbb.de/urteil_lg_frankfurt_gpl.pdf

²³ Klausel 17: „If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.“

Markenrecht

1. Kongress zur Pirateriebekämpfung

Anfang Februar fand in Dubai der vierte „Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy“ statt. Das Forum richtete sich an Entscheidungsträger aus Regierungen und Politik, Vollzugsbehörden, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen. Veranstalter waren die World Customs Organization (WCO), die World Intellectual Property Organization (WIPO) und Interpol in Kooperation mit der Internationalen Handelskammer (ICC). Auf dem Kongress wurden praktische Lösungsmöglichkeiten und Empfehlungen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie diskutiert. Schwerpunkte waren der Pirateriehandel im Internet und die rechtliche Situation von Freihandelszonen.

2. EU tritt Haager Geschmacksmusterabkommen bei

Die Mitgliedschaft der EU zu der Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle wurde zum 1. Januar 2008 wirksam. Am 24. September 2007 hatte die Gemeinschaft die Beitrittsurkunde bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf hinterlegt. Der Beitritt zu dem Haager Verfahren, verwaltet von der WIPO, ermöglicht es Unternehmen, Geschmacksmusterschutz mit einer einzigen Anmeldung beim HABM nicht nur innerhalb der EU durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sondern auch in den Vertragsstaaten der Genfer Akte zu erhalten. Das Verfahren zielt darauf ab, die Verfahren zu vereinfachen, Kosten für den internationalen Schutz zu verringern und die Verwaltung zu erleichtern. Auch der Beitritt der USA zur Haager Übereinkunft rückt näher: Mit Entscheidung vom 7. Dezember 2007 empfahl der US-Senat die Ratifizierung des Haager Abkommens über die Internationale Registrierung gewerblicher Muster und Modelle.

3. HABM: Informationsbroschüre zum mitgliedstaatlichen Recht betreffend Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ab sofort ist eine neue, aktualisierte Ausgabe der vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt herausgegebenen Informationsschrift „Nationales Recht zur Gemeinschaftsmarke und zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ erhältlich. Die dritte, als herunterladbare PDF-Datei erhältliche Ausgabe

der Informationsschrift führt die nationalen Marken- und Geschmacksmustergesetze der 27 Mitgliedstaaten der EU sowie die damit in Verbindung stehenden internationalen Verträge auf. Sie umfasst verschiedene Problemkreise, einschließlich Fragen zur Behandlung von „älteren Rechten“ in den Mitgliedstaaten, zu nationalen Bestimmungen bezüglich der Wirkung der Inanspruchnahme von Zeiträngen sowie Fragen zur Sanktionen bei der Verletzung von Gemeinschaftsmarken. Download unter: www.gewrs.de (Rubrik Aktuelles)

4. HABM: Datenbank zu geographischen Angaben

Das HABM hat eine Datenbank erstellt, die die geographischen Angaben für Weine, Spirituosen, landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel enthalten, die durch Gemeinschaftsverordnungen und bilaterale Verträge zwischen der EG und Drittländern geschützt sind. Der Inhalt der Datenbank wird von den Prüfern bei der Prüfung von Gemeinschaftsmarkenmeldungen verwendet.

Download unter:

http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/pdf/Geographical_Indications.xls

5. HABM: Nationale Rechercheberichte für Gemeinschaftsmarken ab März optional

Nationale Rechercheberichte, deren Zweck darin besteht, zu prüfen, ob Gemeinschaftsmarkenmeldungen ähnlich oder identisch zu bereits in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten eingetragenen Marken sind, werden ab dem 10. März 2008 optional. Rechercheberichte werden fortan nur noch dann erstellt, wenn der Anmelder sie zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung beantragt hat. Die Recherchen werden in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten - derzeit 17 - vorgenommen; hierfür fällt eine besondere Gebühr an. Gemeinschaftsrechercheberichte und Warnschreiben werden wie bisher weiterhin erstellt.

Patentrecht

6. Das Londoner Übereinkommen tritt am 1. Mai 2008 in Kraft

Europäische Patente zerfallen nach Bekanntmachung ihrer Erteilung in nationale Patente derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation, für die das jeweilige europäische Patent

erteilt wurde (vgl. Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Bislang haben die weitaus meisten Mitgliedstaaten jedoch die Wirkung solcher Patente gem. Art. 65 EPÜ von der Übersetzung der Patentschrift abhängig gemacht. Aufgrund der sprachlichen Diversität innerhalb des geographischen Raums des Europäischen Patentübereinkommens steigen die Übersetzungskosten nach derzeit geltender Rechtslage rapide an, je mehr sprachlich verschiedene Vertragsstaaten als Schutzstaaten benannt werden.

Daher befasste sich bereits 1999 eine Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Organisation mit Maßnahmen zur Kostensenkung im europäischen Patentwesen. Ergebnis der Konsultationen war der Abschluss des [Londoner Übereinkommens](#) am 17. Oktober 2000.

Dieses fakultative Übereinkommen sieht u. a. vor, dass Vertragsstaaten mit Amtssprachen, die mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts übereinstimmen (laut Art. 14 Abs. 1 Satz 1 EPÜ sind dies Deutsch, Englisch und Französisch), auf die Übersetzungserfordernisse des Art. 65 Abs. 1 EPÜ verzichten (Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens). Staaten ohne eine solche Amtssprache können hingegen die Übersetzung der Ansprüche des europäischen Patents in ihre Amtssprache verlangen (Art. 1 Abs. 3 des Übereinkommens) sowie die Übersetzung der Beschreibung des europäischen Patents in eine von ihnen bestimmte Amtssprache des Europäischen Patentamts (vgl. Art. 1 Abs. 2 des Übereinkommens). Damit trägt das Londoner Übereinkommen zur Senkung der Kosten für europäische Patente wesentlich bei.

Nach der Ratifikation des Übereinkommens durch Frankreich am 29. Januar 2008 tritt dieses gem. Art. 6 Abs. 1 des Übereinkommens am 1. Mai 2008 in Kraft. Der aktuelle Stand der Beitritts- und Ratifikationsverfahren ist einer [entsprechenden Seite des Europäischen Patentamts](#) zu entnehmen. Deutschland hat das Übereinkommen bereits am 19. Februar 2004 ratifiziert. Beachtenswert ist, dass nach den im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Liechtenstein erlassenen [Übergangsvorschriften](#) das Londoner Übereinkommen bereits für diejenigen europäischen Patente gilt, deren Erteilung ab dem 1. Februar 2008 bekannt gemacht worden ist.

Weitere Informationen zur nationalen Umsetzung des Londoner Übereinkommens hat das Europäische Patentamt in der Publikation „Nationales Recht zum EPÜ“ angekündigt.

7. Vorschläge der slowenischen Ratspräsidentschaft zur EU-Patentgerichtsbarkeit

Die slowenische Ratspräsidentschaft hat Anfang Februar weitere Vorschläge zu einer EU-Patentgerichtsbarkeit vorgestellt. Das Dokument ([Nr. 5954/08](#)) enthält überarbeitete Versionen der Vorschläge der portugiesischen Ratspräsidentschaft vom 30. Oktober 2007 ([Nr. 14492/07](#)) sowie der slowenischen Ratspräsidentschaft vom 11. Januar 2008 ([Nr. 5245/08](#)). Es basiert im Wesentlichen – wie auch die früheren Vorschläge – auf den Ergebnissen der ratsinternen Beratungen im Anschluss an die Mitteilung der Kommission „[Vertiefung des Patentsystems in Europa](#)“ vom 3. April 2007 sowie den Arbeiten zur Schaffung eines [Europäischen Übereinkommens über Patentstreitigkeiten \(EPLA\)](#) im Kontext der Europäischen Patentorganisation und folgt damit dem von der Kommission favorisierten „integralen Ansatz“.

8. Nokia wegen Patentverletzung verklagt

Das finnische Unternehmen Nokia ist wegen behaupteter Verletzung von acht Patentfamilien im Mobilfunkbereich Anfang Dezember 2007 vor dem LG Mannheim verklagt worden. Die Klägerin, die IP-Com, ist ein Rechteverwertungsunternehmen, das die Klagepatente Ende 2006 von der früheren Inhaberin, der Robert Bosch GmbH, erworben hat. An IP-Com ist der Private-Equity-Fonds Fortress mit knapp 50% beteiligt. Durch die Beteiligung soll IP-Com finanzielle Unterstützung bei der Durchsetzung der Schutzrechte erhalten, was bei erfolgreichem Prozessverlauf zu Gewinnen des Fonds führt.

Termin für die mündliche Verhandlung ist auf den 30.05.2008, 12.00 Uhr anberaumt (Az. 7 O 356/07).

Urheberrecht

9. Vorschlag der Kommission für eine kodifizierte Fassung der Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen

Die Kommission hat einen Vorschlag unterbreitet, mit dem die Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen kodifiziert werden soll. Die neue Richtlinie soll die verschiedenen Rechtsakte ersetzen, die Gegenstand der Kodifizierung sind. Dabei soll der Vorschlag den materiellen Inhalt der kodifizierten Rechtsakte vollständig beibe-

halten und sich darauf beschränken, sie in einem Rechtsakt zu vereinen, wobei nur insoweit formale Änderungen vorgenommen werden sollen, als diese aufgrund der Kodifizierung selbst erforderlich sind. (Begründung des Vorschlages KOM(2008) 23 end., S. 2 [Rdnr. 4])

[Kodifizierungsvorschlag der Kommission](#)

10. Vorschlag zur Verlängerung des Leistungsschutzes von ausübenden Künstlern

Der Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy kündigte an, dass er sich für eine Verlängerung des Leistungsschutzes von ausübenden Künstlern einsetzen möchte. Der Rechtsschutz soll dabei von momentan 50 [§ 82 UrhG] auf 95 Jahre angehoben werden. Dieser Vorschlag soll noch vor der Sommerpause 2008 der Kommission zur Annahme unterbreitet werden.

Der EU-Kommissar begründete seinen Vorstoß mit der gestiegenen Lebenserwartung und der Bedeutung der Einnahmen für die Künstler, die ihre Karriere oft im Alter von weniger als 20 Jahre beginnen würden.

Der Vorschlag soll zudem vorsehen, dass die Einnahmen in der verlängerten Schutzdauer allein den Künstlern zugute kommen und nicht mit Vorschüssen der Hersteller verrechnet werden können. Außerdem sollen die Tonträgerhersteller in der verlängerten Schutzfrist eine Aufnahme entweder selbst vermarkten oder sie an den Künstler zur Vermarktung abgeben müssen.

Erwartungsgemäß wurde dieser [Vorschlag vom Bundesverband der Musikindustrie begrüßt](#). Damit wird nämlich einem vom Verband schon [seit längerem verfolgten Anliegen](#) Rechnung getragen.

[Unterstützung erhält der Vorschlag auch seitens der CDU/CSU-Bundestagsfraktion](#). Der kultur- und medienpolitische Sprecher, Wolfgang Börnsen, und der zuständige Berichterstatter, Dr. Günter Krings, begrüßten den Vorschlag und erklärten, dass sich die Union auf nationaler Ebene für eine Anhebung der Schutzdauer auf 95 Jahre einsetzen und somit eine Zustimmung für den vom EU-Kommissar vorzulegenden Gesetzgebungsvorschlag von deutscher Seite anstreben wird.

Pressemitteilung: [„Künstler sollen nicht mehr die armen Vettern“ des Musikgeschäftes sein“ - Charlie McCreevy](#)

11. Verleihung des Plagiarismus 2008

Auch in diesem Jahr wurde der Plagiarismus-Preis, der von Prof. Rido Busse ins Leben gerufen wurde und für die Preisträger nur vom zweifelhaften Ruf ist, vom [Plagiarismus e.V.](#) an verschiedenen Herstellern verliehen. Damit soll die Dreistigkeit und Einfallslosigkeit von Nachahmern angeprangert werden. Die prämierten Produkte sind einsehbar unter:

http://www.plagiarismus.com/awards_plag2008_2.html

Pressemitteilung: [Innovation vs. Imitation – Plagiarismus-Vverleihung 2008](#)

Unternehmensrecht

12. Stand der GmbH-Reform - MoMiG - Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen: endgültige Fassung noch offen

Am 23.01.2008 fand die öffentliche Anhörung zum Regierungsentwurf des *Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG)* statt. Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hatte hierzu 12 Sachverständige aus Wissenschaft und Praxis geladen. Die Stellungnahmen im Rechtsausschuss waren zwar nicht grundsätzlich negativ, aber schon kritisch (s. dazu auch die schriftlichen Gutachten: http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoe-rungen/28_MoMiG/04_Stellungnahmen/index.html).

Wie das MoMiG nun endgültig aussehen wird, ist auch nach dieser Anhörung weiter offen.

Diskutiert wurden und werden insbesondere folgende Gesichtspunkte:

- Ist eine Herabsetzung des Mindeststammkapitals einer GmbH von 25.000,-- EUR auf 10.000,-- EUR auch noch sinnvoll, wenn man die sog. Unternehmungsgesellschaft haftungsbeschränkt einführt, die schon mit einem Mindeststammkapital von einem EUR gegründet werden kann?
- Brauchen wir eine Mustersatzung? Sollte diese evtl. nur für die Ein-Personen-GmbH zur Verfügung stehen?
- Regelungen des Regierungsentwurfs zur verdeckten Sacheinlage

S. zur aktuellen Diskussion auch die Stellungnahme der justizpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Mechthild DYCKMANS:

http://www.fdp-fraktion.de/webcom/show_websiteprog.php/_c-649/_lkm-84/_nr-9763/bis-/i.html

sowie die Erklärung des rechtspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Gehb MdB:

http://www.presseportal.de/pm/7846/1123116/cdu_csu_bundestagsfraktion

Das Inkrafttreten wird sich voraussichtlich verzögern. Der Termin Anfang des 2. Quartals wird nicht mehr einzuhalten sein.

I. EuGH

1. Markenbenutzung in vergleichender Werbung

Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi in der [Rs. C-533/06, O2 Holdings Ltd & O2 \(UK\) Ltd gegen Hutchinson 3G UK Ltd](#)

Leitsätze (Vorschlag des Generalanwalts):

1. Die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens im Rahmen von Werbung, die die Eigenschaften der von diesem Mitbewerber unter dieser Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen mit denen der vom Werbenden gelieferten Waren oder Dienstleistungen vergleicht, wird abschließend durch Art. 3a der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung geregelt und fällt nicht in den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.

2. Art. 3a der Richtlinie 84/450 ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nur dann zulässt, wenn diese Benutzung zur Erkennbarmachung des Mitbewerbers oder der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen unerlässlich ist.

Sachverhalt:

O2 verwendet in der Bewerbung seiner Mobilfunkleistungen Bilder, die Blasen unterschiedlicher Art darstellen. O2 ist u. a. Inhaberin von aus den Buchstaben O und der Ziffer 2 bestehenden Marken sowie zweier Bildmarken, die jeweils ein statisches Blasenbild darstellen und im Vereinigten Königreich für Telekommunikationsgeräte und -dienstleistungen eingetragen wurden. Es wurde der Nachweis erbracht, dass die Verbraucher Bilder von Blasen in Wasser (insbesondere vor einem abgestuft blauen Hintergrund) im Zusammenhang mit Mobilfunktelefonen nur mit O2 assoziieren.

H3G bietet erst seit März 2003 im Vereinigten Königreich Mobilfunkleistungen an. Damals waren vier Anbieter, darunter auch O2, auf dem Markt eingeführt. Im Laufe des Jahres führte H3G eine vergleichende Werbekampagne durch, in deren

Rahmen Werbebotschaften im Fernsehen ausgestrahlt wurden, die einen Preisvergleich mit den Dienstleistungen der Konkurrenten zum Gegenstand hatten.

O2 erhob vor dem High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Klage gegen H3G wegen Nachahmung der O2-Marken und der Blasenmarken. In einem TV-Werbespot von H3G wurden, neben einem stilisierten und animierten Bild einer 3, der Begriff „O2“ und sich bewegende Blasenbilder verwendet. Die dadurch vermittelte Botschaft vermittelte im Wesentlichen, dass der „Threepay“-Dienst billiger sei als der vergleichbare O2-Dienst

Im Rahmen der Klage ließ O2 den Vorwurf der Nachahmung der O2-Marken fallen und räumte ein, dass der Preisvergleich zutreffend und die Werbung insgesamt nicht irreführend sei und sie insbesondere keine Form einer geschäftlichen Verbindung zwischen O2 und 3 andeute. Der Durchschnittsverbraucher würde die Benutzung des O2-Zeichens und der Blasen als Hinweis auf O2 und deren Erscheinungsbild ansehen und bemerken, dass dies eine Werbung eines Wettbewerbers, 3, sei, und besage, dass dieser billiger sei.

Die Nachahmungsklage, die sich mittlerweile nur noch gegen die Benutzung der Blasenbilder in der streitigen Werbung richtete, wurde mit Urteil vom 23. März 2006 abgewiesen. Das angerufene Gericht stellte im Wesentlichen fest, dass diese Benutzung zwar in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 89/104 falle, die Werbung jedoch im Einklang mit Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 stehe. Somit lägen die Voraussetzungen für die Anwendung des in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 umschriebenen Rechtfertigungsgrundes vor. O2 legte gegen dieses Urteil Berufung vor dem Court of Appeal ein und bestritt die Anwendbarkeit des oben genannten Rechtfertigungsgrundes. H3G beanstandete das Urteil insoweit, als es die streitige Werbung dem Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 89/104 unterstellte, und beantragte die Zurückweisung der Berufung von O2.

Der Court of Appeal hat mit Entscheidung vom 14. Dezember 2006 dem EuGH folgende Vorabentscheidungsfragen vorgelegt:

1. Fällt die Benutzung einer Marke in der Weise, dass ein Händler in der Werbung für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines Wettbewerbers für einen Vergleich der Merkmale (und insbesondere des Preises) der von ihm vermarkteten Waren

oder Dienstleistungen mit den Merkmalen (und insbesondere dem Preis) der von dem Wettbewerber unter dieser Marke vermarkteten Waren oder Dienstleistungen so benutzt, dass dies keine Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die wesentliche Funktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtigt, unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. b der Richtlinie 89/104?

2. Muss, wenn ein Händler die eingetragene Marke eines Wettbewerbers in einer vergleichenden Werbung benutzt, diese Benutzung, um mit Art. 3a der Richtlinie 84/450 in der geänderten Fassung vereinbar zu sein, „unerlässlich“ sein, und, bejahendenfalls, nach welchen Kriterien ist die Unerlässlichkeit zu beurteilen?
3. Schließt das Erfordernis der Unerlässlichkeit, wenn ein solches besteht, namentlich die Benutzung eines Zeichens aus, das mit der eingetragenen Marke nicht identisch, ihr jedoch sehr ähnlich ist?

Schlussantrag:

Obwohl der Generalanwalt von einem Spezialverhältnis zwischen der Richtlinie zur Vergleichenden Werbung und der Markenrechtsrichtlinie ausgeht, führt er zunächst aus, dass ihm die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur Art. 5 Abs. 1 lit. a und b MRRL nicht ganz einheitlich erscheint. Im Urteil BMW/Deenik habe der EuGH eine Benutzung einer Marke durch einen Dritten mit dem Ziel, nicht eigene Waren oder Dienstleistungen, sondern die des Markeninhabers zu kennzeichnen, nicht schon als solche dem Anwendungsbereich der Identitätsverletzung entzogen. Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL sei angewendet worden, wenn die Nutzung der fremden Marke im Rahmen von Werbung und mit dem Ziel erfolgte, die Waren des Markeninhabers als Gegenstand der vom Werbenden erbrachten Dienstleistung zu kennzeichnen. Demgegenüber sei der EuGH in Hölterhoff davon ausgegangen, dass eine referierende, rein-beschreibende Zeichennutzung von vorneherein nicht unter Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL falle. In Arsenal wiederum habe der EuGH entschieden, dass bei einer nicht ausschließlich dekorativen Zeichennutzung eine Verletzung dann vorliege, wenn die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Funktionen der Marke, insbesondere ihre Herkunftsfunktion, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. Schließlich habe der EuGH in der Opel/Autec-Entscheidung festgestellt, dass, Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL (nur) die Benutzung des Zeichens erfasse, wenn sie *für die* von dem Dritten

vertriebenen Waren oder Dienstleistungen erfolge und diese mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. Hier habe der EuGH wiederum klargestellt, dass dies allerdings nicht im besonderen Fall der BMW-Entscheidung gegolten habe, da hier eine spezifische und untrennbare Beziehung zwischen den mit der Marke versehenen Waren und von Dritten erbrachten Dienstleistungen vorgelegen hatte.

Der Generalanwalt entzieht sich sodann der „diffizilen Prüfung“ des Art. 5 Abs. 1 MRRL, da nach seiner Ansicht Art. 3a der Richtlinie über die vergleichende Werbung *lex specialis* zu Art. 5 Abs. 1 MRRL ist und die Anwendung der MRRL sperrt. Vier der in der Richtlinie 84/450 für die Zulässigkeit der vergleichenden Werbung aufgezählten Anforderungen (Art. 3a Abs. 1 lit. d, e, g und h RL) zielen auf den Schutz der Marke, des Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers im Rahmen von Werbevergleichen ab. Hiernach und nach dem vierzehnten Erwägungsgrund der die Richtlinie 84/450 ändernden Richtlinie 97/55 ergebe sich, dass eine Markenbenutzung im Rahmen vergleichender Werbung speziell und abschließend durch Art. 3a der Richtlinie 84/450 geregelt wird. Selbst, wenn die Werbung den Bedingungen des Art. 3a zuwiderlaufe, ergebe sich ein Verbot der Benutzung aus Art. 3a der Richtlinie, nicht aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und b MRRL. Erfülle sie dagegen die Bedingungen der Richtlinie für vergleichende Werbung, könne sie ebenfalls nicht nach Art. 5 Abs. 1 MRRL verboten werden.

Auch Art. 6 Abs. 1 MRRL spiele in derlei Sachverhaltskonstellation keine Rolle. Die Kenntlichmachung des Mitbewerbers in der vergleichenden Werbung falle zudem auch dann unter die Spezialrichtlinie, wenn sie sich lediglich eines der Marke (sehr) ähnlichen Zeichens bedient.

Mit Blick auf die Anforderungen des Art. 3a RL/450 hatte O2 geltend gemacht, dass eine Benutzung des Zeichens, die nicht unerlässlich zur Erkennbarmachung des Mitbewerbers sei, den Ruf der Marke unter Verstoß gegen Art. 3a Abs. 1 lit. g) der RL 84/450 ausnutze. Da bereits das der O2-Marke identische Zeichen „O2“ in der Werbung benutzt worden sei, habe keine Notwendigkeit bestanden, auch die Blasenmarke zu verwenden, vor allem weil diese die Blasenmarke verzerrt dargestellt habe. Der Generalanwalt weist diese Ansicht Nokias zurück: Die Benutzung der Marke müsse nicht unerlässlich sein, um den Mitbewerber erkennbar zu machen. Die abschließende Regelung des Art. 3a RL 84/450 sehe kein Zulässigkeitsfor-

dernis der Unerlässlichkeit vor, es ergebe sich auch nicht mittelbar aus Art. 3a Abs. 1 lit. g) RL.

Allerdings räumt der Generalanwalt ein, dass die bisherige Rechtsprechung des EuGH, die nahe lege, das erst eine Übertragung des Rufes der Erzeugnisse des Herstellers auf die Erzeugnisse des konkurrierenden Anbieters die Zeichennutzung unlauter mache, für den Werbenden „äußerst vorteilhaft sei“ und er es deswegen vorziehen würde, das Vorhandensein eines „berechtigten Anliegens“ zur Zeichennutzung zu verlangen. Die bisherige Rechtsprechung des EuGH sei aber jedenfalls darin klar, dass das Fehlen einer Unerlässlichkeit der Zeichennutzung nicht automatisch zur Unlauterkeit führe. Die unlautere Ausnutzung sei vielmehr konkret zu prüfen. Möglicherweise könne sich O2 auch auf die innerstaatliche Umsetzungsregel des Art. 3a lit. e der RL 84/450 berufen, der die Herabsetzung oder Verunglimpfung von Marken betrifft.

Abschließend weist der Generalanwalt darauf hin, dass die Anforderungen des Art. 3a der RL über die vergleichende Werbung kein Erfordernis des Schutzes des Unterscheidungscharakters einer Marke vorsehen. Dies zeige im Vergleich zum Sonderschutz bekannter Marken in der MRRL und GMV, dass dem Interesse an einer vergleichenden Werbung Vorrang vor dem Schutz der Unterscheidungskraft von Marken eingeräumt worden und daher Art. 3a RL eng auszulegen sei.

Würdigung:

Wie offensiv darf vergleichende Werbung mit den Marken des Wettbewerbers umgehen? Diese Wertungsfrage liegt der Empfehlung des Generalanwalts zu Grunde und sie wird in einer Weise beantwortet, die den Rahmen für vergleichende Werbung weit zieht. Im Ergebnis überzeugend wird die Richtlinie über vergleichende Werbung so ausgelegt, dass dieser kein Erfordernis der Notwendigkeit der Zeichenverwendung zur Kenntlichmachung des Mitbewerbers zu entnehmen ist.

Sofern damit die Frage der Unlauterkeitswertung letztlich als Tatsachenfrage unter Art. 3a lit. g und e betrachtet wird, mag man kritisieren, dass das Entstehen europaweit einheitlicher Beurteilungsmaßstäbe erschwert wird. Ähnliche Kritik haben Kur (GRUR 2008, 1, 6, 10) für den Sonderschutz der bekannten Marke und der Verfasser (CIPR 2007, 80) für die Auslegung des Rechtfertigungsgrundes in Art. 6 Abs. 1 lit. a MRRL und für die Beurteilung, ob ein Zeichen „für Waren“ verwendet wird, bereits geäußert.

Zwei Punkte der Schlussanträge verdienen nä-

here Betrachtung und Stellungnahme: Einmal die Ausführungen zum Thema der Benutzung einer Marke „als Marke“, wenn die Zeichennutzung durch den potentiellen Verletzer ausschließlich, überwiegend oder jedenfalls auch referierend oder dekorativ erfolgt. Zu dieser Rechtsfrage weist der Generalanwalt, ähnlich wie übrigens jüngst Kur in GRUR 2008, 1, 11 auf vermeintliche Inkonsistenzen der EuGH-Rechtsprechung hin. Das Fehlen weiterer Ausführungen ist zunächst vor dem Hintergrund bedauerlich, als dass erstmals auch der Benutzungsbegriff im Ähnlichkeitstatbestand hätte näher erläutert werden können. Bislang bezogen sich die Entscheidungen des EuGH zur Nutzung der Marke „als Marke“ allein auf Identitäts- und Bekanntheitskonstellationen. Allerdings sind Ausführungen des EuGH zum Benutzungsbegriff nicht zu erwarten: Da keine Verwechslungsgefahr vorliegt, scheidet eine Markenverletzung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL ohnehin aus. Um die Identitätsmarkenverletzung, die ohne Feststellung einer Verwechslungsgefahr auskommt, geht es nach entsprechender Umstellung der Klage durch O2 in dem Fall auch nicht mehr.

Die Chance zu einer Präzisierung der EuGH-Rechtsprechung zur Funktionsgefährdung durch die Zeichennutzung bietet sich somit nicht. O2 hatte ausdrücklich auf das Arsenal-Urteil Bezug genommen und geltend gemacht, durch die Zeichennutzung des Dritten werde die Funktionswahrnehmung der Originalmarke, nämlich deren Werbefunktion, beeinträchtigt. Ob die Gefährdung der Werbefunktion zur Markenverletzung ausreicht, ist bislang vom EuGH nicht geklärt – weder für den Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich, noch für den Sonderschutz bekannter Marken. Gerade mit Blick auf den Sonderschutz ermöglicht die „Funktions“-Rechtsprechung eine großzügige Beurteilung der rechtsverletzenden Benutzung, ohne das Erfordernis der Benutzung der Marke „als Marke“ in Frage zu stellen.

Ob die Inkonsistenzen der EuGH-Rechtsprechung durch den Generalanwalt treffend wiedergegeben sind, ist ohnehin zu bezweifeln. So weist der Generalanwalt auf das in der Opel-Entscheidung erwähnte Erfordernis der Benutzung des Zeichens „für Waren“ hin, verschweigt aber, dass der EuGH es nicht bereits als Teil dieses Erfordernisses betrachtet, dass die Kennzeichnung herkunftshinweisend erfolgt. Vielmehr prüft der Gerichtshof erst in einem zweiten Schritt und als Teil der Gefährdung von Markenfunktionen die Frage, ob das Zeichen herkunftshinweisend benutzt wird. Wird die Referenz wie in BMW/Deenik zumindest auch

herkunftshinweisend mit Blick auf die Verletzerdienstleistungen oder wie in Arsenal mit Blick auf die Verletzerwaren verstanden und gefährdet sie so die Funktionen der Marke, liegt eine Markenverletzung vor; wird sie wie in Hölterhoff und Opel sicher nicht herkunftshinweisend mit Blick auf die Verletzerwaren verwendet und werden auch sonst keine Markenfunktionen gefährdet, ist die Marke nicht verletzt.

Das zweite aufgegriffene Rechtsproblem, der Vorrang der Richtlinie für die vergleichende Werbung vor der MRRL, wird vom Generalanwalt mit deutlichen Worten gelöst. Seine Formulierung, dem Interesse an vergleichender Werbung sei vom Europarechtsgeber Vorrang vor dem Interesse an Schutz der Unterscheidungsseignung einer Marke eingeräumt worden, muss provozieren, und es bleibt spannend abzuwarten, wie diese im markenrechtlichen Schrifttum aufgenommen wird. Sollte sich die EuGH-Entscheidung mit den Schlussanträgen decken, steht jedenfalls fest, dass die Kriterien, die für eine Verletzung der bekannten Marke nach Art. 5 Abs. 2 MRRL entwickelt wurden, nicht 1:1 auf die Frage der Rufausbeutung im Rahmen der Richtlinie über vergleichende Waren übertragen werden können. Kommt es im Markenrecht (wieder als Fall der Funktionsbeeinträchtigung) allein auf die Annahme einer „bloßen Verbindung“ bzw. einer bloßen Assoziation an (Adidas/Fitnessworld), so geht der Generalanwalt im Fall vergleichender Werbung davon aus, dass nur eine Assoziation, bei der der Ruf der Erzeugnisse des Herstellers auf die Erzeugnisse des konkurrierenden Anbieters übertragen wird, den Ruf der Unterscheidungszeichen unlauter im Sinne des Art. 3 a Abs. 1 lit. g) RL ausnutzt. Im Bereich der vergleichenden Werbung ist hiernach auch die bekannte Marke weniger weit geschützt, als sie es im Markenrecht ist.

Zur Vertiefung:

Opel/Autec-Entscheidung des EuGH: CIPR 2007, S. 27 (m. Anm.)

Céline-Entscheidung des EuGH: CIPR 2007, S. 79 (m. Anm.)

Füller, MarkenR 2007, S. 365

Kur, GRUR 2008, S. 1

2. Schutzgebiet von Notorietätsmarken?

[EuGH, Urt. v. 22.11.2007, Rs. 328/06 - Nieto Nuño](#)

Leitsatz:

Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass die ältere Marke im gesamten Hoheitsgebiet des Eintragungsmitgliedstaats oder in einem wesentlichen Teil dieses Staates notorisch bekannt sein muss.

Sachverhalt:

Alfredo Nieto Nuño ist Inhaber der Marke FINCAS TARRAGONA, die in Spanien u.a. für Tätigkeiten der Verwaltung von Grund- und Wohnungseigentum eingetragen ist. Leonci Monlleó Franquet, Immobilienmakler in Tarragona, verwendet öffentlich und fortlaufend den Namen FINCAS TARRAGONA, im Kastilischen, oder FINQUES TARRAGONA, im Katalanischen, zur Kennzeichnung seiner gewerblichen Tätigkeit.

Nuño erhob hiergegen eine Klage auf Feststellung, dass der Beklagte die eingetragene Marke FINCAS TARRAGONA verletzt habe. Zu seiner Verteidigung trug dieser vor, dass der Name, unter dem er seine Tätigkeit ausübe, eine ältere notorisch bekannte nicht eingetragene Marke sei, die er mindestens seit 1978 verwende. Er erhob Widerklage auf Löschung der eingetragenen Marke des Klägers des Ausgangsverfahrens.

Das vorlegende Gericht stellte fest, dass der Beklagte des Ausgangsverfahrens seine nicht eingetragene Marke nur in der Stadt Tarragona und in deren Umland benutze, so dass der maßgebliche Verkehrskreis, d. h. Kunden, Verbraucher und Wettbewerber, weder der ganz Spaniens noch der eines wesentlichen Teils davon sei.

Unter diesen Umständen hat der Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Bezieht sich der Begriff der in einem Mitgliedstaat „notorisch bekannten“ Marke in Art. 4 der Richtlinie einzig und allein auf den Grad der Bekanntheit und der Verbreitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem wesentlichen Teil seines Territoriums, oder kann die notorische Bekanntheit einer Marke im Hinblick auf die durch sie gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung und ihren tatsächlichen Adressatenkreis, letzten Endes also im

Hinblick auf den Markt, auf dem die Marke sich entfaltet, an ein Gebiet gebunden sein, das nicht mit dem eines Staates, sondern dem einer Autonomen Gemeinschaft, einer Region, eines Kreises oder einer Stadt übereinstimmt?

Urteil und Gründe:

Nach Art. 4 Abs. 2 Buchst. d MRRL ist das Vorliegen von „Marken, die notorisch bekannt sind“, im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft „in dem Mitgliedstaat“ zu würdigen. Mangels einer entsprechenden Präzisierung geht der EuGH davon aus, es könne nicht verlangt werden, dass sich die notorische Bekanntheit auf das gesamte Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats erstreckt. Es genüge, sei aber auch vorauszusetzen, dass die notorische Bekanntheit in einem wesentlichen Teil dieses Staates vorliegt. Insofern verhalte es sich wie mit dem ähnlichen Begriff der Bekanntheit einer Marke „in dem betreffenden Mitgliedstaat“ (Art. 5 Abs. 2 MRRL). Keine notorische Bekanntheit liegt hiernach vor, wenn die Marke lediglich in einer Stadt und deren Umland, die zusammen keinen wesentlichen Teil des Mitgliedstaats darstellen, bekannt ist.

Dies lasse es unberührt, dass Mitgliedsstaaten nach Art. 4 Abs. 4 lit. b MRRL Benutzungsmarken (auch regional) gegen die Eintragung prioritätsjüngerer Marken schützen und nach Art. 6 Abs. 2 MRRL die Benutzung eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung erlauben können.

Anmerkung:

Die Entscheidung des EuGH überzeugt, soweit sie davon ausgeht, dass einer bloß in einer kleinen geographischen Ausdehnung bekannten – und noch nicht einmal notwendig auch benutzten – Marke kein grundsätzlichen Vorrang vor prioritätsjüngeren (nationalen oder gemeinschaftsweiten) Markenrechten einzuräumen ist. Von der vom EuGH angesprochenen (optionalen) Möglichkeit, Benutzungsmarken auch bei bloß örtlicher Benutzung und örtlicher Verkehrsgeltung zu schützen, macht das deutsche Markengesetz in balancierter Weise Gebrauch. Nach § 4 Nr. 2 MarkenG wird zwar eine Benutzungsmarke auch bei bloß örtlicher Verkehrsgeltung geschützt – dann aber auch nur für dieses Gebiet. Nach § 12 ist die Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke nur zu löschen, wenn die ältere Benutzungsmarke bundesweit einen Unterlassungsanspruch verleiht. Dieses Erfordernis ist Art. 4 Abs. 4 lit. b MRRL nicht zu entnehmen, steht aber zu der ohnehin optionalen Regelung nicht in

Widerspruch. Fraglich bleibt, ob die deutschen Gerichte für den bundesweiten Schutz einer Benutzungsmarke ebenfalls Verkehrsgeltung nur in einem „wesentlichen“ Teil Deutschlands ausreichen lassen würden.

Dass der EuGH für den Schutz der Notorietätsmarke notorische Bekanntheit in einem „wesentlichen“ Teil eines Mitgliedsstaates ausreichen lässt, vermag nicht recht zu überzeugen. Die über die Richtlinienformulierung „in einem Mitgliedsstaat“ bestehenden Zweifel vermögen diese Auslegung nicht zu stützen, sondern legen vielmehr nahe, dass die Notorietät zumindest im überwiegenden Teil des Schutzlandes vorliegen muss; schließlich erlangt die Marke durch Anerkennung als Notorietätsmarke Schutz für den gesamten Geltungsbe- reich des nationalen Markengesetzes. Der Begriff „wesentlicher“ Teil eines Mitgliedsstaates ist so unbestimmt, dass er die Entwicklung entsprechender Maßstäbe notwendig macht. Allerdings hatte der EuGH für den Sonderschutz der bekannten Marke in der Entscheidung Chevy (GRUR Int. 2000, 73, 75) ebenfalls nur Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des Schutzlandes verlangt. Dabei ging es – anders als im Fall der Notorietätsmarke – bislang nicht um den Schutz der Marke an sich, sondern lediglich um den Sonderschutz, der bekannten Marken zuteil wird.

Ein anderer vom Sachverhalt nicht berührter Fall ist jener, dass zwar national nicht im wesentlichen Teil des Schutzgebiets notorische Bekanntheit besteht, die Marke aber gleichzeitig in Teilen des Inlands und im benachbarten Ausland notorisch bekannt ist. Nach den Vorgaben der MRRL ist auf die Bekanntheit im betreffenden Mitgliedsstaat abzustellen; deshalb liegt im Notorietätsmarkenschutz auch keine Durchbrechung des Territorialitätsprinzips. Es ist jedoch in der Literatur vertreten worden, dass die „Gemeinsame Empfehlung betreffend die Bestimmung über den Schutz notorisch bekannter Marken“ der WIPO möglicherweise zu einer stärker globalen Betrachtung zwingt.

Zur Vertiefung:

BGH zu Unternehmenskennzeichen bei bloß regionalem Tätigkeitsfeld: CIPR 2007, S. 57 (m. Anm.)

II. EuG

3. Nicht zu verwechseln: BAUHAUS und BAU HOW

[EuG, Urt. v. 23.1.2008, Rs. T-106/06 - Demp BV/HABM](#)

Sachverhalt:

Im Jahr 2000 meldete die BAU HOW GmbH das Bildzeichen



beim HABM als Gemeinschaftsmarke an. Ein Jahr später erhob die Demp BV gegen die Anmeldung einen auf die 1995 als Benelux-Marke eingetragene, 1997 als internationale Marke für verschiedene europäische Staaten registrierte und 2000 in Irland zur Eintragung angemeldete Bildmarke

gestützten Widerspruch. BAU HOW sollte u.a. für die Warenklassen 7, 8, 11, 19, 20 und 40 eingetragen werden, für die auch das Zeichen BAUHAUS geschützt war.

BAUHAUS

Im Jahr 2003 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück; die Zeichen seien visuell eindeutig verschieden und in klanglicher Hinsicht im Gebiet der romanischen Sprachen ebenfalls unterschiedlich. In den übrigen Sprachgebieten seien sie klanglich zwar ähnlich, jedoch werde die Ähnlichkeit durch die zwischen den Zeichen bestehenden visuellen und begrifflichen Unterschiede neutralisiert. Trotz der Ähnlichkeit oder Identität der meisten Waren und Dienstleistungen bestehe daher keine Verwechslungsgefahr. Demp erhob gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim HABM Beschwerde, die 2006 von der Vierten Beschwerdekammer zurückgewiesen wurde.

Diese vertrat die Ansicht, dass das relevante Publikum die breite Öffentlichkeit sei, hingegen bei bestimmten Maschinen für Industrie, Landwirtschaft und Bau der Klassen 7 und 19 spezialisierte Verbraucher, die grundsätzlich eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legten. Ein Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen ergebe, dass sie visuell unterschiedlich seien. Ein Vergleich zwischen den Zeichen dem Sinn nach sei nicht möglich, weil die angemeldete Marke aus einem deutschen und einem englischen Wort zusammen-

gesetzt sei und daher in keiner Sprache einen eindeutigen Sinngehalt aufweise, während die älteren Marken, da sie aus Wörtern der deutschen Sprache bestünden, außerhalb der deutschsprachigen Länder nicht verstanden würden und ihnen selbst in diesen Ländern kein klarer und eindeutiger Sinngehalt zukomme. Sie könnten allenfalls in allen fraglichen Schutzgebieten als Anspielung auf die gleichnamige deutsche Schule für Architektur und Design angesehen werden.

Trotz gewisser klanglicher Ähnlichkeiten seien die Zeichen ihrem Gesamteindruck nach als unähnlich anzusehen. Gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer klagt die Demp BV.

Urteil und Gründe:

Das EuG hat die Klage der Demp BV gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer abgewiesen.

Insbesondere der Einwand der Klägerin, die Identität der Waren und Dienstleistungen sei nicht ausreichend in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einbezogen worden, verwirft das EuG. Die Beschwerdekammer habe den richtigen Aufmerksamkeitsmaßstab des Verkehrs angelegt. Die Zeichen wiesen offenkundige visuelle Unterschiede auf (Zweizeiligkeit, Farbunterschiede, Quadratische Gesamtform/längliches Rechteck, Bausatz-Gestaltung von Bauhaus). Zwar würden die Zeichen im deutschen, niederländischen und englischen Sprachraum ähnlich klingen; in begrifflicher Hinsicht sei ein allgemeiner Vergleich aber nicht möglich. In der deutschen Sprache wiederum bestünde ein gewisser begrifflicher Unterschied.

Die bloße klangliche Ähnlichkeit genüge nicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr. Dies gelte besonders, wenn wie hier die Waren vorwiegend in Selbstbedienungsläden verkauft würden, in denen der Verbraucher die Ware selbst auswählt und vor allem auf die bildliche Darstellung der Marke achtet.

Anmerkung:

Die Entscheidung des EuG verdeutlicht das Wechselspiel der zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu prüfenden Faktoren. Im Ergebnis zutreffend geht das Gericht – in Anbetracht der deutlichen visuellen Unterschiede der Zeichen – nicht von einer Verwechslungsgefahr aus. Interessant an der Entscheidung sind die Ausführungen zur klanglichen Ähnlichkeit in verschiedenen Sprachräumen der EU.

Zur Vertiefung:

EuG zur Zeichenähnlichkeit (Bitburger/HABM): CIPR 2007, S. 9 (m. Anm.)

BGH zur Zeichenähnlichkeit (Kinder II, Kinderzeit): CIPR 2007, S. 81 (m. Anm.)

4. „Ideenschutz“ im Markenrecht?

[EuG, Urt. v. 16.1.2008, Rs. T-112/06 - Inter-Ikea Systems BV/HABM](#)

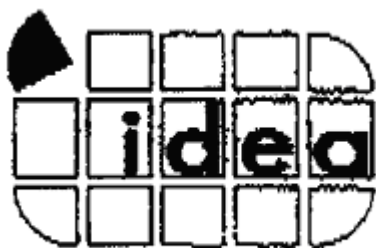
Sachverhalt:

Im Jahr 2001 ließ eine Einzelperson folgende Bildmarke als Gemeinschaftsmarke für die Klassen 16, 20 und 42 registrieren:



schaftsmarke registrierten Bildmarke

Das jüngere Zeichen begründe Verwechslungsgefahr mit der IKEA-Marke. Ebenso sei Verwechslungsgefahr gegenüber der 1996 registrierten



Wortmarke IKEA, die als Gemeinschaftsmarke und nationale Marke in einigen Mitgliedsstaaten registriert ist, begründet. IKEA bemühte auch seine notorisch bekannte Wortmarke IKEA. Zudem trägt IKEA vor, dass das Beklagtenzeichen die in Schweden besonders bekannte Marke in unlauterer Weise ausnutze.

Die Löschungsabteilung des HABM folgte dieser Argumentation (bis auf die Ausführungen zur in Schweden bekannten Marke) und löschte die idea-Eintragung. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Anmelders war erfolgreich. Die Beschwerdeabteilung hob die Löschung mit der Begründung auf, die Zeichen seien optisch und der Bedeutung nach unähnlich. Wegen des Umstands, dass Möbel meist nicht nur per Telefon bestellt, sondern op-

tisch wahrgenommen würden, und wegen des hohen Preises von Möbeln sei zudem ein gesteigerter Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucher zugrunde zu legen.

Urteil und Gründe:

Der EuG hat die Klage Ikeas abgewiesen und geht, wie die Beschwerdekammer des HABM, nicht von einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Bildzeichen aus. Ikea hatte eingewandt, dass es gerade nicht um den Kauf hochpreisiger Möbel gehe. Dies aber, so das EuG, sei nicht ausreichend, um die Bestimmung der relevanten Verkehrskreise durch das HABM in Frage zu stellen.

Im optischen Vergleich seien die Wortmarke IKEA und die Bildmarke idea nicht ähnlich; es könne nicht allgemein davon ausgegangen werden, dass das Worтеlement in der Bildmarke diese dominiere. Beim idea-Bildzeichen sei die Rahmengestaltung unterscheidungskräftig, während die Unterscheidungseignung des Begriffs „idea“ eher gering einzuschätzen sei. Der Begriff habe in dem Zeichen bestenfalls die Wichtigkeit, die auch der figurativen Gestaltung zukomme. Vergleiche man lediglich das Worтеlement mit der älteren Wortmarke, so habe der EuGH bereits in Ruiz Picasso/HABM entschieden, dass bei kurzen Zeichen bereits eine Abweichung in einem Konsonant dazu führen kann, dass keine hohe optische Ähnlichkeit anzunehmen ist.

Im Vergleich der älteren Bildmarke IKEA und der Bildmarke idea sei unbestritten, dass die graphische Gestaltung des Zeichens insgesamt von der Bildmarke stark abweiche.

In klanglicher Hinsicht seien die Zeichen zwar ähnlich, allerdings sei „d“ ein apikal ausgesprochener Konsonant, während „k“ stimmlos im Hals ausgesprochen werden. Nach den Picasso-Grundsätzen könne hier ebenfalls keine Ähnlichkeit angenommen werden. Hinsichtlich einer möglichen begrifflichen Ähnlichkeit weist das EuG darauf hin, dass eine solche nicht angenommen werden könne, wenn das eine Zeichen in zahlreichen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft eine klare Bedeutung habe („idea“), hingegen die andere Marke keinen klaren Bedeutungsgehalt aufweise (IKEA).

Verwechslungsgefahr könne zwar auch bei bloßer klanglicher Ähnlichkeit der Zeichen vorliegen; dies setze aber voraus, dass nicht andere Unterschiede in den Zeichen der klanglichen Ähnlichkeit gegenüberstehen. Hieran ändere es auch nichts, dass die Marke in einem Mitgliedsstaat besondere Bekanntheit aufweise. Zwar liege bei besonders

unterscheidungskräftigen Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr näher, doch verlange die Annahme einer Verwechslungsgefahr qua defitione Zeichenidentität oder -ähnlichkeit.

Anmerkung:

Die Feststellung des EuG, es sei von einer höheren Aufmerksamkeit des Verkehrs auszugehen, da Möbelhaus-Kunden nicht regelmäßig Möbel kaufen, überzeugt nur bedingt. Interessant wäre eine Einbeziehung des Umstands gewesen, dass IKEA-Waren ausschließlich durch IKEA selbst zu beziehen sind. Der Kunde verlagert hiernach seine Sorgfalt bei der Zeichenbetrachtung letztlich schon auf den Moment der Anbieterwahl (Betreten des IKEA-Hauses; Aufrufen der IKEA-Seite) und bringt dann der eigentlichen Warenverpackung und -kennzeichnung eher wenig Aufmerksamkeit entgegen. Im Ergebnis ändert dies freilich an der zutreffenden Feststellung des EuG, die Zeichen seien nicht ähnlich, nichts.

Zur Vertiefung:

EuG (Picasso): GRUR Int. 2004, 850

III. BGH

5. Treu und Glauben beim Parallelimport

[BGH, Urt. v. 12.7.2007, Az. I ZR 147/04 - Aspirin II](#)

Leitsätze:

1. Unterrichtet der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels, so wird dadurch ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt.
2. Beanstandet der Markeninhaber das beabsichtigte Umverpacken in der angezeigten Form in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann er treuwidrig handeln (§ 242 BGB), wenn er später Ansprüche aus seiner Marke gegen den Parallelimporteur auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Aspekt stützt.

Sachverhalt:

Die Klägerin, ein Pharmaunternehmen, ist Inhaberin der deutschen Marke „Aspirin“. Die Beklagte

importiert aus Griechenland dieses dort vom Konzern, dem die Klägerin angehört, in Packungen zu 20 Tabletten in Verkehr gebrachte Arzneimittel und vertreibt es in Deutschland in einer von ihr neu hergestellten äußeren Umverpackung zu 100 Tabletten unter Verwendung der Bezeichnung „Aspirin“.

Die Beklagte hatte im Jahre 1997 aus Griechenland importiertes „Aspirin“ in Deutschland zu 100 Tabletten in einer Bündelpackung vertrieben, die aus fünf griechischen Originalpackungen bestand. Die Klägerin beanstandete die Bündelpackung als unordentlich und mahnte die im Mitvertrieb zusammen mit der Beklagten tätige M. GmbH deswegen ab. Die von der Klägerin vorgeschlagene Unterlassungserklärung gaben die Beklagte und die M. nicht ab. Stattdessen teilte die M. mit Schreiben vom 9. Juni 1997 für sich und die Beklagte mit, sie werde künftig nicht mehr die beanstandete Bündelpackung bestehend aus fünf Originalpackungen einsetzen, sondern das Arzneimittel in den Packungsgrößen zu 50 und 100 Tabletten in einer dem Schreiben als Kopie beigefügten, selbst hergestellten äußeren Umverpackung (sog. „Europackung“) vertreiben. In dieser „Europackung“ wurde das aus Griechenland stammende Arzneimittel „Aspirin“ in der Folgezeit von der Beklagten vertrieben. Mit Schreiben vom 9. November 2000 zeigte die Beklagte an, dass der Vertrieb nunmehr in einer veränderten Gestaltung der „Europackung“ zu 100 Tabletten erfolge. Mit Schreiben vom 25. September 2002 teilte die Beklagte die erneute Abänderung ihrer „Europackung“ zu 100 Tabletten aus Griechenland mit. Daraufhin kam es zu einem Schriftwechsel der Parteien, in dem die Klägerin sich darauf berief, dass die Beklagte nach der Rechtsprechung nunmehr verpflichtet sei, zunächst, soweit möglich, Bündelpackungen zu fertigen. Die Klägerin macht im vorliegenden Rechtsstreit geltend, die Beklagte verletze die Rechte an der Klagemarke. Das Umpacken des aus Griechenland parallelimportierten Arzneimittels „Aspirin“ zu 100 Tabletten sei nicht erforderlich; die Packungsgröße könne problemlos durch Bündeln erstellt werden. Die Beklagte könne sich nicht auf Verwirkung berufen. Sie habe schon keinen schützenswerten Besitzstand erlangt; die Packungsgestaltung könne ohne weiteres abgeändert werden. Außerdem habe die Beklagte damit rechnen müssen, dass die Klägerin die „Europackung“ nicht mehr dulde, sobald die Rechtsprechung über die Zulässigkeit von Bündelpackungen Klarheit geschaffen habe. Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, das Arzneimittel „As-

pirin“ aus Griechenland in Umverpackungen à 20 Tabletten zu importieren und zum Vertrieb einer Packungsgröße à 100 Tabletten in Deutschland eine eigene Umverpackung zu fertigen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, der Klägerin sei es verwehrt, die Aufgabe der „Europackung“ zu verlangen, nachdem sie eine solche Packungsform vor mehr als fünf Jahren selbst verlangt und seither unbeanstandet gelassen habe, obwohl sich in der Rechtsprechung bereits 1998 die Auffassung durchgesetzt habe, dass der Markeninhaber bei einer Bündelungsmöglichkeit eine „Europackung“ beim Parallelimport nicht hinnehmen müsse.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 276). Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Urteil und Gründe:

Die gegen die Berufung gerichtete Revision hat Erfolg. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann die Klägerin die von der Beklagten verwendete Umverpackung nicht mehr beanstanden, da sie dagegen keine Bedenken vorgebracht hat, als sie von der Beklagten über deren Verwendung unterrichtet wurde (§ 242 BGB).

Mit Blick auf die Voraussetzung rechtmäßigen Parallelimports, § 24 Abs. 2 MarkenG, hat das Berufungsgericht zwar korrekt angenommen, die Verwendung der beanstandeten, von der Beklagten hergestellten äußeren Umverpackung sei für den Vertrieb des aus Griechenland importierten „Aspirin“ in Deutschland im Sinne der vom EuGH entwickelten Bedingungen für den zulässigen Parallelimport nicht erforderlich und die Markenrechte der Klägerin seien demgemäß nicht erschöpft. Der Marktzugang durch die Parallelimporteurin wird nicht dadurch betroffen, dass sie die Verpackungen bündeln kann und muss. Für die Annahme einer Marktabschottung reicht es nicht aus, wenn lediglich nachgewiesen ist, dass Umverpackungen vom Verbraucher eher akzeptiert werden als überklebte und/oder gebündelte Originalverpackungen.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Klägerin jedoch gemäß § 242 BGB daran gehindert, den Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte geltend zu machen, weil sie die von der Beklagten verwendeten Umverpackungen zunächst nicht beanstandet hat. Es kommt nicht auf die Voraussetzungen des allgemeinen Verwirkungsein-

wands an. Vielmehr ergibt sich die Hinderung bereits aus der Rechtsprechung des EuGH zu den Bedingungen zulässiger Paralleleinfuhr.

Die im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkretisiert, wenn der Importeur diesen unterrichtet. Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist den Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen. Der Zweck der Vorabunterrichtung, zwischen den Beteiligten in kurzer Zeit Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Parallelimporteur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass der Parallelimporteur in besonderem Maße auf die Reaktion des Markeninhabers vertrauen darf. Macht der Markeninhaber gleichwohl einen Anspruch unter Berufung auf einen Umstand, den er in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht beanstandet hat, geltend, handelt er treuwidrig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu seinem Verhalten auf die Vorabunterrichtung in Widerspruch setzt.

Hinsichtlich der von der Klägerin angeführten Änderung der Sach- und Rechtslage weist der BGH darauf hin, dass der von der Klägerin so bezeichnete „Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs“ schon im Jahr 1997 Bestandteil der Rechtsprechung des Gerichtshofs war. Das Anbringen von Etiketten, das Beilegen neuer Beipackzettel und die übrigen Fallgestaltungen seien seinerzeit vom EuGH nur als ersichtlich nicht abschließende Beispielfälle dafür genannt worden, wie eine vertriebsfähige Packung geschaffen werden kann, ohne dass es eines Umpackens bedarf. In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung in Deutschland ist daraus auch schon vor 2001/02 der Schluss gezogen worden, dass auch das (ordentliche) Bündeln in diesem Sinne als ein gegenüber dem Umpacken schonenderer Umgang mit der Marke des Originalherstellers anzusehen ist.

Anmerkung:

Das BGH-Urteil trägt der notwendigen Balancierung der Interessen zwischen Parallelimporteur und Markeninhaber in besonderer Weise Rechnung. Der Markeninhaber wird angehalten, seine Bedenken gegen eine Umverpackung klar und zügig zu benennen. Vor dem Hintergrund der nunmehr gesicherten Rechtsprechung, die in entsprechenden Sachverhalten eine Bündelung der Arzneimittel vom Parallelimporteur mit den damit

verbundenen Nachteilen für eine Vermarktung im Inland verlangt, liegt hierin allerdings keine einseitige Bevorzugung des Parallelimporteurs, sondern vielmehr eine notwendige Einschränkung für die Fälle, in denen der Markeninhaber die Einfuhr in der gewählten Form unbeanstandet lässt.

Zur Vertiefung:

EuGH zu Voraussetzungen der Paralleleinfuhr und Umverpacken (Boehringer Ingelheim): CIPR 2007, 51 (m. Anm.)

IV. OLG

6. Mannesmann: Unternehmenskennzeichen nach Auflösung des Konzerns

OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2007, Az. I-20 U 69/07

Sachverhalt:

Die Klägerin führte in dem Konzern das auf eine längere Tradition zurückgehende Geschäft mit der Herstellung von Röhren. Die Beklagte wurde 1997 gegründet, um die Aktivitäten des Mannesmann-Konzerns im Bereich der Kunststofftechnik zusammenzufassen. Mit der Auflösung des Mannesmann-Konzerns nach dessen Übernahme durch Vodafone im Jahre 2000 wurden die Klägerin und die Beklagte verkauft. Die Klägerin sieht sich nach Auflösung des Mannesmann-Konzerns aufgrund ihrer älteren Rechte allein als befugt an, den Namen „Mannesmann“ als Unternehmenskennzeichen zu führen und wollte erreichen, dass Entsprechendes der Beklagten untersagt wird.

Urteil und Gründe:

Durch ein am 18. Dezember 2007 verkündetes Urteil hat der Senat - wie zuvor erstinstanzlich schon das Landgericht Düsseldorf - die Klage abgewiesen, weil die Klägerin und die Beklagte aufgrund ihrer früheren gemeinsamen Konzernzugehörigkeit gleiche Rechte haben, in ihren Unternehmenskennzeichen den Namen „Mannesmann“ zu führen.

Zur Begründung seines Urteils führt der Senat aus, dass sich in der Zeit der gemeinsamen Konzernzugehörigkeit eine Gleichgewichtslage zwischen den partiell gleichnamigen Parteien ergeben habe, die unter ihren damaligen Bezeichnungen auf dem Markt nebeneinander geschäftlich tätig gewesen seien. Grundlage hierfür sei die seinerzeitige

Gestattung durch die Konzernmutter gegenüber beiden Parteien gewesen.

Es gebe keinerlei Anlass anzunehmen, dass gerade die Klägerin als eine Tochtergesellschaft unter vielen die alleinige Befugnis zur Führung der früheren Konzernbezeichnung erhalten haben sollen. Es sei sicher so, dass sie das Röhrengeschäft als den historischen Ursprung des Mannesmann-Konzerns fortführe. Das ändere aber nichts daran, dass sie nicht ihrerseits die Muttergesellschaft dargestellt habe, sondern jedenfalls seit 1952 nur eine Tochtergesellschaft unter vielen und zudem mit einer in den nachfolgenden Jahrzehnten schwindenden Bedeutung gewesen sei (12 % Umsatzanteil am Gesamtumsatz des Konzerns im Jahre 1998). Andernfalls könne die Klägerin sämtlichen früheren Tochtergesellschaften gegenüber die Führung des Kennzeichens aus der Zeit der gemeinsamen Konzernzugehörigkeit untersagen. Eine derartige herausgehobene Stellung der Klägerin entbehre aber jeder Grundlage.

Anmerkung:

Namenskonflikte innerhalb eines Konzerns sollten vermieden werden. Hierfür empfiehlt es sich für die Muttergesellschaft oder die namensgebende Gesellschaft, dass Kennzeichen als Marke eintragen zu lassen und bestimmte Nutzungsvereinbarungen mit den anderen Gesellschaften zu schließen. Bestehen solche Vereinbarungen nicht, geht das OLG Düsseldorf zutreffend davon aus, dass auf die Gewichtslage der partiell gleichnamigen Parteien im Konzern abzustellen ist.

V. Rechtsprechung in Leitsätzen

7. BGH zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland

[BGH, Urt. v 12.7.2007, Az. I ZR 148/04 - CORDARONE](#)

MarkenG § 24

1. Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen sich der Originalhersteller dem Vertrieb eines parallelimportierten Arzneimittels in einer neuen Verpackung nicht unter Berufung auf sein Markenrecht widersetzen kann, weil sich dessen Ausübung als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, gelten auch dann, wenn der Markeninhaber für dasselbe Produkt im Inland und im Ausland unterschiedliche Marken verwendet und

gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter der im Ausland verwendeten Bezeichnung aus seiner inländischen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr vorgeht.

2. Für die Prüfung, ob das Erfordernis, dass das Umpacken eines parallelimportierten Arzneimittels notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat vermarkten zu können, als eine der Voraussetzungen dafür erfüllt ist, dass sich der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wiederanbringung der Marke nicht widersetzen kann, kommt es nur auf das konkrete im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachte Warenexemplar an und nicht auf mit diesem identische oder ähnliche Waren.

UWG §§ 3, 4 Nr. 10

Vertreibt der Markeninhaber ein Arzneimittel im Inland und im Ausland unter unterschiedlichen Marken, so ist, wenn der Parallelimporteur die im Ausland verwendete, im Inland aber bislang nicht geschützte Bezeichnung für sich im Inland als Marke eintragen lässt und das Arzneimittel unter dieser Bezeichnung (weiter-)vertriebt, eine unlautere Mitbewerberbehinderung nur gegeben, wenn zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Parallelimporteurs als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

8. BPatG zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland: Bösgläubige Markenmeldung?

[BPatG, Beschl. v. 17.12.2007, Az. 25 W \(pat\) 76/05 - Flixotide](#)

Leitsatz (red.):

In der systematischen Anmeldung von Arzneimittelmarken, die für Arzneimittel im Ausland von der Beschwerdeführerin oder anderen Arzneimittelfirmen benutzt werden, welche im Inland unter einer anderen Bezeichnung vertrieben werden (sogenannte Zwei-Marken-Strategie), liegt noch keine Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin bei der Anmeldung.

Ein solches Verhalten zeigt zwar, dass nicht rein zufällig Auslandsmarken Dritter im Inland angemeldet wurden, sondern dass davon auszugehen ist, dass die Anmelderin in Kenntnis der Auslands-

marken handelte. Jedoch ist es weder grundsätzlich bösgläubig, eine lediglich im Ausland von einem anderen zur Kennzeichnung benutzte Marke im Inland anzumelden, wenn keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Anmeldung als Sperrmarke dienen sollte, um einen Wettbewerber vom Markt fernzuhalten, noch weist ein systematisches Vorgehen per se auf eine Bösgläubigkeit hin.

9. BPatG zu "Karl May"

[BPatG, Beschl. v. 23.10.2007, Az. 32 W \(pat\) 28/05 - Karl May](#)

1. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist an der Löschung einer Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse nicht dadurch gehindert, dass das Bundespatentgericht im Eintra-gungsbeschwerdeverfahren die Schutzfähigkeit der Marke bejaht hat.

2. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Name eines bekannten Schriftstellers in jedem Produktzusammenhang als Hinweis gerade auf den Schriftsteller dieses Namens aufgefasst wird. Dies gilt jedenfalls dann nicht, wenn der Name auch anderen Personen zukommt und die betreffenden Waren ihrer Art nach keinen Bezug zu Person und Werk des Schriftstellers aufweisen.

10. BPatG zu Leonardo Da Vinci

[BPatG, Beschl. v. 24.10.2007, Az. 28 W \(pat\) 103/06 - Leonardo da Vinci](#)

1. Die zwingend erforderliche Eignung einer Marke, eine betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können, bedarf positiver Feststellungen und ist nicht etwa bereits dann zu bejahen, wenn es nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass ein angemeldetes Zeichen bei entsprechend herausgestellter Verwendung nicht doch noch von einem Teil des Verkehrs als Marke angesehen wird.

2. Die Namen historischer Persönlichkeiten sind Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit. Ein Markencharakter wird ihnen vom Verkehr deshalb in aller Regel nicht zugeordnet.

3. Der Name „Leonardo Da Vinci“ ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht schutzfähig und deshalb im Register zu löschen (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Patentrecht

BGH

11. Frist für Wiedereinsetzungsantrag im Patentnichtigkeitsverfahren

BGH, Beschl. v. 13.11.2007, Az. X ZR 100/07
– Mykoplasmenachweis

Leitsatz:

Auf die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Patentnichtigkeitsverfahren ist der durch das Erste Justizmodernisierungsgesetz neu gefasste § 234 Abs. 1 Satz 2 ZPO ohne Weiteres anzuwenden. Sie beträgt damit einen Monat.

BPatG

12. Antragsbindung im Patenteinspruchsverfahren

BPatG, Beschl. v. 15.11.2007, 23 W (pat) 13/04

Leitsatz:

Der auf einzelne Patentansprüche beschränkte und insoweit erfolgreiche Einspruch muß im Einspruchsverfahren zum vollen Widerruf des Patents führen, wenn der Antrag der Patentinhaberin ausschließlich auf die volle Aufrechterhaltung des Patents gerichtet ist.

Sachverhalt:

Gegen das deutsche Patent 196 51 108 hat die Einsprechende in zulässiger Weise Einspruch erhoben, der jedoch auf den Hauptanspruch des Patents beschränkt war und sich nicht auf die selbständigen Ansprüche 2-6 bezog. Die Patentabteilung hat daraufhin nach zweifachem Austausch von Schriftsätzen zwischen den Parteien das Patent wegen fehlender Neuheit ohne eine in der Einspruchserwiderung hilfsweise beantragten Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vollumfänglich widerrufen. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin hin hat das BPatG diese Entscheidung aufgehoben und das Patent aufrecht erhalten, da es der patentierten Lehre nicht an Neuheit mangle. Die Patentinhaberin verlangt nunmehr noch Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Beschluss und Gründe:

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht, was bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung der Fall sein kann. Einen derartigen Fall hat der *Senat* vorliegend nicht zu erkennen vermocht. Zum einen könne eine unsachgemäße Verfahrensweise nicht darin gesehen werden, daß eine mündliche Verhandlung nicht durchgeführt worden sei, da der in Rede stehende Mangel an Neuheit schriftsätzlich ausführlich diskutiert worden war. Neue Erkenntnisse in der mündlichen Verhandlung habe die Patentabteilung daher nicht erwarten müssen. Zum anderen sei es auch nicht verfahrensfehlerhaft gewesen, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, obwohl nur der Hauptanspruch angegriffen worden war; insbesondere verstoße dies nicht gegen den auch im Einspruchsverfahren geltenden Grundsatz der Antragsbindung. Dieser gelte nämlich nicht nur für den Antrag der Einsprechenden, sondern auch für den der Patentinhaberin, die die Aufrechterhaltung des Patents beantragt hatte. Da daneben nicht – auch nicht hilfsweise – die teilweise Aufrechterhaltung Gegenstand der Begehr gewesen sei, habe das Patent für den von der Patentabteilung angenommenen Fall fehlender Neuheit des Hauptanspruchs insgesamt widerrufen werden müssen.

Die Erstattung der Beschwerdegebühr entspricht daher nach Auffassung des *Senats* in derartigen Fällen nicht der Billigkeit.

LG

13. Kartellrechtliche Beurteilung einer Vereinbarung betreffend Gesamtlizenzen an mehreren Patenten

LG Mannheim, Urt. v. 09.11.2007, Az. 7 O 115/05

Leitsätze:

1. Bieten mehrere Inhaber verschiedener Patente auf Grund einer gemeinsamen Vereinbarung nur eine Gesamtlizenz an allen Patenten, nicht aber Einzellizenzen an einzelnen Patenten an, so scheidet ein Verstoß gegen Art. 81 EG jedenfalls dann aus, wenn damit auch auf eine entsprechende Nachfrage der Marktgegenseite reagiert und diese in die Lage versetzt wird, eine Schlüsseltechnologie sicher, umfassend und nicht nur in ihrem Kern zu nutzen.

2. Erheblicher Vortrag zu einem durch Art. 82 EG verbotenen ausbeuterischen Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Forderung überhöhter Gegenleistungen erfordert, durch Tatsachen den Zweck der Preisbildung darzutun, durch Aufnahme möglichst vieler Patente die Lizenzgebühren ungerechtfertigt zu steigern. Hierzu ist erforderlich darzulegen, welcher Preis sich bei wirksamem Wettbewerb bilden würde oder in welchem Verhältnis der geforderte Preis zu den Gestehungskosten steht.

Sachverhalt:

Die Klägerin vergibt als ausschließliche Lizenznehmerin u.a. an dem Europäischen Patent EP 0 402 973 B1 (Klagepatent) Lizenzen. Das Klagepatent betrifft ein digitales Übertragungssystem, welches insbesondere für die technische Realisierung von MP3-Wiedergabegeräten erforderlich ist. Zur Lizenzierung verwendet die Klägerin einen Standardvertrag, der neben einer Eintrittsgebühr in Höhe von 5000,- US-\$ eine mengenabhängige Stücklizenzgebühr für jedes Produkt vorsieht, das von einem der in einer Anlage des Vertrags genannten Patente Gebrauch macht. Der ausschließliche Lizenzvertrag der Klägerin dient dazu, die in ihm enthaltenen Patente als Gesamtpaket, nicht hingegen jeweils im Rahmen von Einzelverträgen zu lizenzieren. Bei diesen Patenten handelt es sich teilweise um „Kernpatente“, die stets und zwingend für die Realisierung der MP3-Technik erforderlich sind und zu denen auch das Klagepatent zählt, sowie teilweise um „weitere Patente“, die nur für einige optionale (weitere) Funktionen notwendig sind. Die Beklagte vertreibt MP3-Wiedergabegeräte. Sie hält Lizenzen an „weiteren Patenten“, nicht jedoch an den „Kernpatenten“. Mit Rücksicht auf die bereits lizenzierten Schutzrechte hat die Klägerin der Beklagten die Lizenzierung (bloß) der Kernpatente zu 60% der üblicherweise geforderten Gegenleistung angeboten; dies hat die Beklagte abgelehnt. Die Klägerin verlangt von der Beklagten Unterlassung des weiteren Gebrauchs des Klagepatents.

Urteil und Gründe:

Das LG hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben und sich dabei insbesondere mit der Frage der Vereinbarkeit des Verhaltens der Klägerin mit Art. 81, 82 EG befasst.

Zum einen verstoße weder die ausschließliche Nutzungseinräumung zu Gunsten der Klägerin zum Zwecke der Unterlizenzierung eines „Gesamtpaketes“ noch die von der Klägerin angebotenen Verträ-

ge unter dem Gesichtspunkt unzulässiger Kopplung gegen Art. 81 Abs. 1 lit. e) EG. Unzulässig sei ein Kopplungsangebot – hier „Kernpatente“ und „weitere Patente“ – nämlich nur dann, wenn die angebotenen Leistungen nicht sachlich oder nach Handelsbrauch in Beziehung stünden. Hiervon sei aber gerade im entschiedenen Streitfall auszugehen, da die Klägerin durch die Kopplung den Interessen der Marktgegenseite entgegengekommen sei, die durch die einheitliche Nutzungsberechtigung die MP3-Technik sicher und umfassend nutzen könne und nicht bei jeder Veränderung eines Produktes erneut prüfen müsse, ob nunmehr ein weiteres Schutzrecht betroffen sei, über das gestritten und für das erneut gezahlt werden müsse.

Auch stelle das Verhalten der Klägerin keinen Ausbeutungsmissbrauch nach Art. 82 EG dar. Die Kammer konnte hierbei ausdrücklich offen lassen, ob und ggf. wie dem Unterlassungsanspruch der Einwand des Mißbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung entgegengehalten werden kann und ob die Klägerin als Inhaberin eines Patents, dessen Nutzung notwendig zur Erfüllung eines Industriestandards ist, bereits aus diesem Grunde marktbeherrschend ist. Zum einen folge die Annahme einer Ausbeutung nicht aus bloßen rechnerischen Überlegungen, wie von der Beklagten angenommen, sondern sei aus einer normativen Betrachtung heraus unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung der Vorschrift zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund sei der Zwang einer gekoppelten Abnahme nicht mißbräuchlich, da die „weiteren Patente“ lediglich der Absicherung der Lizenznehmer dienten und wirtschaftlich eine stark untergeordnete Leistung gegenüber den Kernpatenten darstellten. Im Übrigen liege ein Mißbrauch nicht schon bei einem für sich genommen hohen, sondern erst bei einem ganz erheblich überhöhten Preis vor. Hierfür hätte die Beklagte zumindest entweder darlegen müssen, welcher Preis sich bei wirksamem Wettbewerb mit Wahrscheinlichkeit gebildet hätte oder in welchem Verhältnis der Preis nach der sog. Gewinnbegrenzungsmethode zu den Gestehungskosten steht, sowie des weiteren begründen müssen, warum der um 40% gegenüber der üblichen Lizenzgebühr geforderte Preis erheblich überhöht sei.

Da die Beklagte von der Lehre des Klagepatentes nach Auffassung der Kammer Gebrauch macht, war der Klage im Wesentlichen stattzugeben.

OLG Düsseldorf

14. Störerhaftung eines Transportunternehmens nach Grenzbeschlagnahme

OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.11.2007, I-2 U 51/06

Vorinstanz: LG Düsseldorf, Az. 4a O 1/06
Revision anhängig unter Az. X ZR 2/08

Leitsatz (red.):

1. „Ein Spediteur oder Frachtführer kann als Störer i.S.d. § 1004 BGB aufgrund einer objektiv rechtswidrigen Mitwirkung an einer Verletzungshandlung auf Unterlassung bzw. Beseitigung in Anspruch genommen werden, wenn er Waren, die das Recht verletzen, befördert oder zum Zwecke der Beförderung in Verwahrung nimmt oder in Verwahrung nehmen lässt.“
2. Mittelbarer Besitz reicht für einen Vernichtungsanspruch nach § 140a PatG aus; er kann auch aus der Beauftragung zur Vornahme der Einfuhrmodalitäten gefolgert werden.

Sachverhalt:

Die Klägerin ist die ausschließliche Lizenznehmerin des deutschen Teils eines europäischen Patents. Sie nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung auf Einwilligung in die Vernichtung von 107 MP3- bzw. MP3/4-Playern (im Folgenden MP3-Player) in Anspruch. Beklagter zu 1 ist der als Empfänger der MP3-Player in Deutschland Benannte, Beklagte zu 2 das mit der Auslieferung in Deutschland betraute Transportunternehmen. Die Beklagte zu 2 ist eine Länderorganisation der T und als deren Tochter eine rechtlich selbständige Gesellschaft. Die MP3-Player wurden von der Schwestergesellschaft T C der Beklagten zu 2 per Luftfracht nach Deutschland versandt. Das Zollamt hat die Ware nach Ankunft gem. Art. 9 VO (EG) Nr. 1383/2003 beschlagnahmt.

Das LG Düsseldorf hat sowohl den Beklagten zu 1 als auch die Beklagte zu 2 wegen Patentverletzung verurteilt. Die Passivlegitimation der Beklagten zu 2 hat das Gericht aus ihrer Eigenschaft als Störer abgeleitet.

Die Beklagte zu 2 hat Berufung gegen das landgerichtliche Urteil eingelegt.

Urteil und Gründe:

Das OLG Düsseldorf hat die Berufung der Beklagten zu 2 abgewiesen und einen Anspruch der

Klägerin auf Einwilligung in die Vernichtung der MP3-Player (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a PatG) bejaht. Die Klägerin sei als ausschließliche Lizenznehmerin am Klagepatent aktivlegitimiert. § 140a PatG richte sich gegen jeden, der einem Anspruch wegen Patentverletzung ausgesetzt sei. Hierzu genüge bereits ein Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG. Zwar hat das Gericht einen Verstoß der Beklagten zu 2 gegen § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG verneint, denn die Begründung der Verfügungsgewalt eines Spediteurs oder Frachtführers im Transportgeschäft (sowie des Lagerhalters im Lagergeschäft) reiche allein für eine Patentbenutzung durch Besitzen nicht aus. Die Beklagte zu 2 sei aber als Störer und damit Patentverletzer passivlegitimiert. Verletzer i.S. des § 139 PatG sei auch derjenige, der in Bezug auf ein Patent einen rechtswidrigen Störungszustand herbeiführe oder unterhalte (vgl. § 1004 BGB) und deshalb zur Unterlassung bzw. Beseitigung verpflichtet sei. Die Beseitigung sei im Patentrecht in § 140a in Form des Vernichtungsanspruchs geregelt. Ein Spediteur oder Frachtführer könne dann als Störer in Anspruch genommen werden, wenn er patentverletzende Waren befördere oder zum Zwecke der Beförderung in Verwahrung nehme oder in Verwahrung nehmen lasse.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat weiterhin – im Wesentlichen unter Rückgriff auf die Entscheidung des BGH zum WZG *Taeschner (Petrusin II)*, GRUR 1957, 352 ff. – festgestellt, dass es unerheblich sei, ob der Störer die beeinträchtigende Handlung aus eigenem Antrieb oder auf Veranlassung eines Dritten ausgeführt habe oder auszuführen beabsichtige. Denn der Spediteur wirke an dem Inverkehrsetzen der Ware mit. Wer eine adäquate Ursache für die Beeinträchtigung setze oder setzen wolle, sei Störer, gleichviel ob er als Täter oder Gehilfe anzusehen sei. Der Schutzrechtsinhaber müsse die Möglichkeit haben, gegen jeden vorzugehen, dessen Verhalten zu einer Störung oder Beeinträchtigung seines Rechts führe oder führen könne. Zwar dürfe die Störerhaftung nicht überdehnt werden und dem Spediteur, Frachtführer oder Lagerhalter keine generelle Prüfungspflicht auf Schutzrechtsverletzungen auferlegt werden. Die Prüfungspflicht treffe sie aber dann, wenn sie auf eine konkrete Schutzrechtsverletzung durch den Patentinhaber hingewiesen worden seien. Dies erfordere – entgegen der Auffassung des LG Düsseldorf – nicht die Einholung fachkundigen Rats. Ausreichend aber auch geboten und zumutbar sei jedoch, Erkundigungen beim Auftraggeber einzuziehen und vom ihm Weisungen einzuholen. Diese

Pflicht hat das OLG Düsseldorf in Bezug auf die Beklagte zu 2 bejaht. Den Einwand, Erkundigungen und Nachfragen nach Weisungen der Beklagten zu 2 seien ohne Ergebnis geblieben, ließ das OLG Düsseldorf nicht gelten. Die Beklagte zu 2 hätte sich auch nicht auf offenkundig Rechte missachtende Weisungen zurückziehen können. Ihre objektive Mitwirkung an einer Schutzrechtsverletzung gebiete es vielmehr, einer Vernichtung zuzustimmen. Das damit einhergehende Risiko gegenüber ihrem Auftraggeber sei mit der Ausübung ihrer Tätigkeit zwangsläufig verbunden. Der Spediteur oder Frachtführer könne sich absichern, indem er den Auftraggeber auf dessen Widerspruchsrecht gegen die Beschlagnahme hinweise und die Zustimmung zur Vernichtung ankündige. Ansonsten treffe ihn eine erweiterte Prüfungspflicht, wenn er die Patentverletzung bestreite.

Dem Einwand der Beklagten zu 2, sie habe die Ware aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht prüfen können, hat das Gericht den Hinweis auf die Möglichkeit der Inspektion nach Art. 9 Abs. 3 Unterabs. 2 VO (EG) 1383/2003 entgegengesetzt, denn betroffen im Sinne der Vorschrift sei jedenfalls der Anmelder der Ware nach Art. 4 Nr. 18 des Zollkodex der Gemeinschaften (VO (EWG) 2913/92) und sein Vertreter nach Art. 5 dieses Kodex.

Weiterhin hat das OLG Düsseldorf den mittelbaren Besitz der Beklagten zu 2 und damit ihre Besitzereigenschaft nach § 140a PatG bejaht. Ursprünglich war die Schwestergesellschaft T C Besitzerin der Waren gewesen. Die Beklagte habe aber die Ware nach Ankunft am Flughafen in Verwahrung und damit in unmittelbaren Besitz genommen. Eine Besitzdienerschaft hat das Gericht in Übereinstimmung mit dem Landgericht verneint; die Beklagte zu 2 sei bezüglich des Weitertransportes nicht vollständig von den Anweisungen der T C abhängig gewesen. Außerdem habe die Beklagte zu 2 den Besitz nicht durch die Beschlagnahme und die Aufbewahrung im Zolllager verloren. Ihr sei vielmehr ein von der Behörde vermittelter mittelbarer Besitz zugewachsen, der – entgegen der Ansicht des OLG Köln, Urt. v. 18.08.2005, 6 U 48/05 – für den Vernichtungsanspruch der Klägerin ausreiche. Hieran ändere sich auch dann nichts, wenn der unmittelbare Besitz der Beklagten zu 2 vor der Beschlagnahme verneint werde. Denn sie sei zumindest dadurch mittelbare Besitzerin geworden, dass sie mit der Vornahme der Einfuhrmodalitäten beauftragt worden war.

Das OLG Düsseldorf hat schließlich festgestellt, die Kostentragungspflicht folge aus der Störerei-

genschaft. Die Beklagte zu 2 könne sich nicht darauf berufen, dass die Klägerin ihren Vernichtungsanspruch gegenüber der Zollbehörde wegen des Titels gegen die Beklagte zu 1 durchsetzen könne. Denn die Zollbehörde könnte sich auf ihr Besitzmittlungsverhältnis zur Beklagten zu 2 berufen und geltend machen, dass diese die Patentverletzung eventuell noch substantiiert in Abrede stellen könnte.

Anmerkung:

Das OLG Düsseldorf hat die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage der Störereigenschaft des Spediteurs oder Frachtführers nach Grenzbeschlagnahme zugelassen. Die Entscheidung des BGH dürfte u.a. wegen der unterschiedlichen Ansätze bezüglich der Störerhaftung im Recht des geistigen Eigentums und im Lauterkeitsrecht von großem Interesse sein. Vgl. hierzu etwa:

- *Ahrens*, Störerhaftung als Beteiligungsform im Deliktsrecht, in: Heldrich, Prölss, Koller (Hrsg.), FS Canaris, Band I, München 2007, S. 3 ff.
- *ders.*, 21 Thesen zur Störerhaftung im UWG und im Recht des Geistigen Eigentums, in: WRP 2007, 1281 ff.
- *Köhler*, „Täter“ und „Störer“ im Wettbewerbs- und Markenrecht – Zur BGH-Entscheidung „Jugendgefährdende Medien bei eBay“, in: GRUR 2008, 1 ff.

Vor dem Hintergrund der markenrechtlichen BGH-Entscheidung *Windsor Estate*, Mitt. 2007, 468 ff., dürfte zudem die Beurteilung der Aktivlegitimation der ausschließlichen Lizenznehmerin interessant sein, die vom LG Düsseldorf und vom OLG Düsseldorf bejaht wurde. Vgl. hierzu:

- *Steinbeck*, „Windsor Estate“ – Eine Anmerkung, GRUR 2008, 110 ff.

Urheberrecht

BGH

15. Vergütungspflicht nach § 54a Abs. 1 UrhG für Drucker und Plotter

[BGH, Urt. v. 06.12.2007, I ZR 94/05 – Drucker und Plotter](#)

OLG Stuttgart, GRUR 2005, 943 = ZUM 2005, 565
LG Stuttgart, CR 2005, 378 = MMR 2005, 262

Leitsätze (red.):

1. Drucker und Plotter gehören nicht zu den nach § 54a Abs. 1 UrhG [a.F.] vergütungspflichtigen Geräten, da sie nicht zur Vervielfältigung bestimmt sind. Ihre grundsätzliche Eignung, im Zusammenspiel mit einem Scanner und einem PC Vervielfältigungen vorzunehmen, ist zur Begründung der Vergütungspflicht nicht ausreichend.
2. Innerhalb einer Funktionseinheit von Geräten, die nur darin die Funktion eines Vervielfältigungsgeräts i.S.v. § 54a Abs. 1 UrhG [a.F.] erfüllen, ist nur ein Gerät vergütungspflichtig.

Sachverhalt:

Die Parteien haben darüber gestritten, ob Drucker und Plotter zu den vergütungspflichtigen Vervielfältigungsgeräten nach § 54a Abs. 1 UrhG [a.F.] gehören.

Die Klägerin, die VG Wort, die zugleich die VG Bild-Kunst vertritt, hat gegen ein Unternehmen geklagt, das Drucker und Plotter importiert und vertreibt, und Auskunft über die Anzahl der veräußerten Geräte, ihrer Leistung und über die inländischen Bezugsquellen verlangt sowie die Feststellung begehrt, dass die Beklagte ihr für jedes Gerät einen Betrag gemäß dem von ihr zusammen mit der VG Bild-Kunst aufgestellten und im Bundesanzeiger (Nr. 63 v. 30.3.2001, S. 5667) veröffentlichten Tarif zu zahlen hat.

Das LG hat in der ersten Instanz der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten blieb erfolglos.

Urteil und Gründe:

Der BGH hat das angefochtene Urteil aufgehoben und die Klage insgesamt abgewiesen. Dabei stellte er fest, dass Drucker und Plotter keine Geräte sind, die i.S.d. § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG

[a.F.] zur Vornahme von Vervielfältigungen durch Ablichtung eines Werkstücks oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung bestimmt sind. (vgl. Rdnr. 6)

Der BGH führte hierzu aus, dass ein Drucker zwar im Zusammenspiel mit einem Scanner und einem PC geeignet ist, Vervielfältigungen in einem Verfahren vorzunehmen, das eine der Ablichtung vergleichbare Wirkung hat, jedoch nicht dazu bestimmt ist. Zwar können einzelne Geräte, die nur im Zusammenwirken mit anderen Geräten die Funktion eines Vervielfältigungsgeräts erfüllen, der Vergütungspflicht nach § 54a Abs. 1 UrhG [a.F.] unterfallen. Das gilt jedoch nicht für sämtliche Geräte einer solchen Funktionseinheit. Eine Vergütungspflicht für alle oder mehrere dieser Geräte würde nämlich zu einer unangemessenen Vergütung führen, da die Leistung der gesamten Funktionseinheit nur der Leistung eines Vervielfältigungsgeräts entspricht. Die geltende gesetzliche Regelung [bis 1.1.2008] ließe eine Aufteilung der Vergütung nach dem Maß, in dem die einzelnen Geräte einer Funktionseinheit für Vervielfältigungen genutzt werden, nicht zu. (vgl. Rdnr. 10 f.)

In einer solchen Funktionseinheit sei es typisch, dass nicht für jedes Gerät in gleicher Weise eine Bestimmung zur Vervielfältigung i.S.v. § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG [a.F.] angenommen werden kann, so dass jenes Gerät als vergütungspflichtig gelte, das am deutlichsten dazu bestimmt ist. Bei der Funktionseinheit von Scanner, PC und Drucker ist dies der Scanner. (vgl. Rdnr. 12)

Weiterhin führte das Gericht aus, dass ein Drucker nur in Kombination mit einem PC nicht geeignet sei, Vervielfältigungen i.S.v. § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG [a.F.] vorzunehmen. (vgl. Rdnr. 13)

Unmittelbar gelte die Regelung des § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG [a.F.] nur für Vervielfältigungen, die durch Ablichtung eines Werkstücks oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung vorgenommen werden. (vgl. Rdnr. 14) Mit Ablichtung sei eine fotomechanische Vervielfältigung im Wege der Foto- oder Xerokopie gemeint. Mit der aus PC und Drucker bestehenden Gerätekombination seien aber Vervielfältigungen wie mit einem herkömmlichen Fotokopiergerät nicht möglich. (vgl. Rdnr. 14 f.) Vervielfältigungen aus einer solchen Funktionseinheit erfolgen auch nicht in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung, da mit dieser Geräteketten keine (analogen) Druckwerke, sondern nur digitale Vorlagen vervielfältigt werden können. (vgl. Rdnr. 16)

Eine entsprechende Anwendung des § 54a Abs. 1

Satz 1 UrhG [a.F.] auf Drucker, die zusammen mit einem PC und ohne einen Scanner verwendet werden, komme gleichfalls nicht in Betracht, da die Interessenlage bei der Vervielfältigung digitaler Vorlagen mit der Interessenlage bei der Vervielfältigung gedruckter Vorlagen nicht vergleichbar sei. (vgl. Rdnr. 22) Bei Druckwerken gestatte nämlich der Berechtigte dem Nutzer regelmäßig nicht eine Vervielfältigung des Werkes. Demgegenüber sollen Ausdrücke digitaler Vorlagen in der Regel mit der Einwilligung des Rechtsinhabers erfolgen und daher nicht der gesetzlichen Lizenz nach § 53 Abs. 1 bis 3 UrhG bedürfen. (vgl. Rdnr. 24 f.) Die deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass von digitalen Vorlagen ohne Einwilligung des Berechtigten Ausdrücke angefertigt werden, rechtfertigt keine entsprechende Anwendung des § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG [a.F.]. (vgl. Rdnr. 29)

Die grundsätzliche Unbeachtlichkeit des Umfangs der urheberrechtsrelevanten Verwendung eines Gerätes für die Bestimmung der Vergütungspflicht gem. § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG [a.F.] gelte nicht für die Frage einer analogen Anwendung dieser Vorschrift auf Geräte oder Gerätekombinationen, die nicht für derartige Vervielfältigungen geeignet oder bestimmt sind. In diesem Zusammenhang könne der Umfang urheberrechtsrelevanter Verwendungen sogar von ausschlaggebender Bedeutung sein. (vgl. Rdnr. 30)

Anmerkung:

Die bisherige Regelung des § 54a UrhG a.F., die die Vergütungspflicht für Vervielfältigung im Wege der Ablichtung betraf, wurde ab dem 1.1.2008 von der neuen Regelung des § 54 UrhG abgelöst, die nicht mehr zwischen der Art und Weise der Vervielfältigung unterscheidet und einheitlich die Vergütungspflicht regelt.

Der Wortlaut der Regelung stellt nicht mehr auf die Zweckbestimmung eines Gerätes ab, sondern auf dessen Benutzung. Aus dem Gesetzgebungsverfahren folgt, dass es auf die übliche Benutzung ankommt. Die lediglich theoretische Eignung zu einer relevanten Vervielfältigung ist hingegen irrelevant (Begründung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT Drucks. 16/5939 vom 04.07.2007, S. 81). Indem die typische Benutzung der Geräte in dem Vordergrund gerückt wurde, sollten Streitigkeiten über die Bestimmung der Geräte zum Kopieren geschützter Werke und Leistungen beigelegt werden (Begründung des Gesetzesentwurfs der Regierung, BT Drucks. 16/1828 vom 15.06.2006, S. 16). Viel ändert sich dadurch aller-

dings nicht, da dies bereits der bisherigen Rechtsprechung entspricht (vgl. zur Zweckbestimmung des § 54a UrhG a.F. *Loewenheim* in Schrickler, Urheberrecht, 3. Aufl. 2006, § 54a Rdnr. 7 m.N. zur Rspr.).

Weiterhin wurde die ergangene Rechtsprechung zu Geräten, die nur im Zusammenhang mit anderen Geräten die Vervielfältigungsfunktion erfüllen können, berücksichtigt. So heißt es: „... Geräte ..., deren Typ allein oder in Verbindung mit anderen Geräten ..., ... zur Vornahme solcher Vervielfältigungen benutzt wird, ...“.

Die Urheberrechtsnovelle hat auch eine Änderung bezüglich der Festlegung der Vergütungshöhe eingeführt. Diese wird nicht wie bisher gem. § 54d durch gesetzliche Tarife bestimmt, sondern ist gem. § 13 UrhWahrnG (in der seit 1.1.2008 gültigen Fassung; auch im Folgenden) von den Verwertungsgesellschaften festzulegen. Im Vorfeld hat gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 UrhWahrnG eine Verhandlung mit den Verbänden der betroffenen Hersteller zu erfolgen. Bisher beschränkte sich die Pflicht der Verwertungsgesellschaften zur Aufstellung von Tarifen für die nach §§ 54, 54a UrhG a.F. vergütungspflichtigen Geräte auf die Fälle möglicherweise erforderlicher Ergänzungen (*Reinbothe* in Schrickler, Urheberrecht, 3. Aufl. 2006, § 13 UrhWahrnG Rdnr. 1).

Die Vergütungshöhe ist gem. § 13a Abs. 1 Satz 1 UrhWahrnG i.V.m. § 54a Abs. 1 UrhG nach dem Maß der tatsächlichen Benutzung der Geräte für Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1 bis 3 UrhG zu bestimmen. Dabei ist gem. § 54a Abs. 2 UrhG die Vergütung für funktionell zusammenhängende Geräte so zu bemessen, dass sie insgesamt angemessen ist.

Die im vorliegenden Fall vom BGH festgestellte Unangemessenheit einer Vergütung für alle oder mehrere Geräte, die nur in einer Funktionseinheit die urheberrechtlich relevante Vervielfältigung vornehmen können, wäre damit bereits bei der Festsetzung der Tarife zu berücksichtigen (vgl. Rdnr. 11 der Entscheidung). Eine grundsätzliche Ablehnung der Vergütungspflicht für alle oder mehrere Geräte einer Funktionseinheit wäre somit unwahrscheinlich, sofern eine relevante Benutzung der jeweiligen Gerätetypen üblich ist.

Die vom BGH alternativ behandelte Verwendung eines Druckers in Kombination mit einem PC ohne einen Scanner sollte nach der Neufassung des § 54 UrhG ebenso anders zu beurteilen sein. Mangels der Voraussetzung der Ablichtung oder eines Verfahrens vergleichbarer Wirkung dürfte nun die

Vergütungspflicht für Drucker auch hinsichtlich digitaler Vorlagen gelten, sofern Drucker typischerweise auch zur Vervielfältigung solcher Vorlagen nach § 53 Abs. 1 bis 3 UrhG benutzt werden.

OLG

16. Zulässige Wiedergabe von Buchrezensionen Dritter in verkürzter Form (Abstracts)

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 11.12.2007, 11 U 76/06 – Abstracts, Juris-Datenbank

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 23.11.2006, 2-03 O 172/06, [CIPR 2007, 19](#) = ZUM 2007, 65 = AfP 2007, 589 = K&R 2007, 48 = MMR 2007, 118 = CR 2007, 744

Leitsätze (red.):

1. Aus § 12 Abs. 2 UrhG folgt im Wege des Umkehrschlusses lediglich, dass nach Veröffentlichung des Originalwerks Inhaltsmitteilungen erlaubt sein können. Deren konkrete Zulässigkeit ist aber nach §§ 23, 24 UrhG zu beurteilen.
2. Für die Abgrenzung zwischen unfreier und freier Benutzung i.R.d. §§ 23, 24 UrhG kommt es bei Abstracts auf den Grad der Komprimierung des Inhalts bei Beibehaltung der wesentlichen Gedanken sowie auf dessen Aufbau und die Häufigkeit der wörtlichen oder fast wörtlichen Übernahmen an.

Sachverhalt:

Die Parteien haben über die Zulässigkeit der Wiedergabe von Buchrezensionen Dritter in verkürzter Form gestritten.

Die Klägerin zu 1. verlegt die „AB-Zeitung“. Sie hat die Klägerin zu 2. damit betraut, das Archiv dieser Zeitung online zu vermarkten, und ihr hierzu die Nutzungsrechte am Archiv eingeräumt. Später trat die „AB Zeitung GmbH“ in diesen Vertrag für die Klägerin zu 1. ein und übernahm ihre diesbezüglichen Rechte und Pflichten. (vgl. Rdnr. 1)

Die Beklagte betreibt die Website „C.de“, auf der sie Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt vorstellt und Buchempfehlungen ausspricht. Daneben werden Buchrezensionen verschiedener renommierter Zeitungen in deutlich verkürzter Form (sog. „Abstracts“) auf der Website veröffentlicht, die von Mitarbeitern der Beklagten formuliert werden und Passagen – meist durch Anführungszeichen gekennzeichnet – aus den Originalkritiken enthalten.

Die Beklagte erteilt zudem Lizenzen für den Abdruck der Abstracts an Internet-Buchhandlungen. (vgl. Rdnr. 2)

Die Klägerinnen haben sich gegen diese Lizenzierung gewandt und die geltend gemachten Ansprüche unter anderem auf das Urheberrecht gestützt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen haben die Klägerin Berufung eingelegt.

Urteil und Gründe:

Das OLG Frankfurt hat die Berufung abgewiesen.

Bezüglich der geltend gemachten Ansprüche aus Urheberrecht der Klägerin zu 1. führte das Gericht aus, dass diese bereits daran scheitern, dass nicht erkennbar sei, ob und auf welche Weise die Klägerin zu 1. Inhaberin eines urheberrechtlichen Nutzungsrechts an den streitbefangenen Rezensionen geworden ist, die von Mitarbeitern der „AB-Zeitung“ erstellt worden sind. Die Rezensenten haben die Nutzungsrechte lediglich an die mit der Klägerin zu 1. nicht identischen „AB Zeitung GmbH“ übertragen. (vgl. Rdnr. 30)

Ebenso wurden die von der Klägerin zu 2. geltend gemachten urheberrechtlichen Ansprüche als nicht gegeben angesehen. Dabei hat das Gericht drei der vier Anträge bereits als zu weit gefasst erachtet. (vgl. Rdnr. 31 ff.) Das betrifft die Unterlassungsanträge

wegen „Zusammenfassungen von Buchkritiken (Abstracts) aus der AB Zeitung, die den Inhalt der Ursprungskritik vor allem, aber nicht nur ausschließlich durch Übernahme von Originaltextstellen wiedergeben“ (vgl. Rdnr. 32),

wegen „Zusammenfassungen von Buchkritiken (Abstracts) aus der AB Zeitung, die den Inhalt der Ursprungskritik durch Übernahme von Originaltextstellen wiedergeben, die lediglich durch Füllwörter bzw. Satzteile aneinander gereiht werden“ (vgl. Rdnr. 33)

und wegen „Zusammenfassungen von Buchkritiken (Abstracts) aus der AB Zeitung, die den Inhalt der Ursprungskritik von den Autoren G, HJ, I, J, K, L, M durch Übernahme von Originaltextstellen wiedergeben“ (vgl. Rdnr. 34).

Das OLG rügt, dass im ersten Fall ein generelles Verbot von Inhaltsangaben der Regelung des § 12 Abs. 2 UrhG widerspricht, die dann bedeutungslos wäre. Auch im zweiten Fall macht das Gericht darauf aufmerksam, dass nur unzulässige unfreie Be-

arbeiten von einem Verbot erfasst sein müssten. Hinsichtlich des dritten Antrags weist das Gericht zudem darauf hin, dass nicht jedes Abstract unabhängig von seinem Umfang und Abstand von der Ursprungskritik unzulässig sein müsse. Das folge zumindest für die Wiedergabe einzelner Originalstellen aus § 51 Nr. 2 UrhG.

Schließlich hat das Gericht auch den vierten Antrag zurückgewiesen, der als ausreichend konkret erachtet wurde und sich darauf richtete, es „zu unterlassen, die in den Bl. ... vorgelegten „C-Kritiken“ über die Internet-Webseiten Dritter, wie „E.de“ und „D.de“ zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen sowie die Rechte hieran an diese Dritten zu lizenzieren und/oder lizenzieren zu lassen“. (vgl. Rdnr. 21, 35)

Das Gericht stellte zunächst fest, dass es sich bei den Originalrezensionen zweifelsfrei um persönliche geistige Schöpfungen i.S.v. § 2 Abs. 2 UrhG und damit um geschützte Sprachwerke nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG handelt. Auch sei die Klägerin zu 2. aktivlegitimiert, die ihre Rechte nicht von der Klägerin zu 1., sondern von der in das Vertragsverhältnis eingetretenen „AB Zeitung GmbH“ bezieht. Dennoch sei eine Verletzung der Nutzungsrechte durch die Abstracts zu verneinen. (vgl. Rdnr. 36 ff.)

Hierzu führte das OLG aus, dass entgegen der Auffassung des LG die Verneinung des Anspruchs nicht schon aus § 12 Abs. 2 UrhG folgen würde. Diese Vorschrift sei keine (zusätzliche) Schrankenbestimmung, nach der im Umkehrschluss jedermann nach Veröffentlichung eines Werkes berechtigt ist, dessen Inhalt öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben. Damit wäre auch die Veröffentlichung jeglicher unfreier Bearbeitungen zulässig, wenn sie nur in Form einer Inhaltsmitteilung erfolgen, was nicht sein könne. Dieser Vorschrift sei im Umkehrschluss nur zu entnehmen, dass Inhaltsmitteilungen nach Veröffentlichung des Originalwerkes grundsätzlich auch ohne Zustimmung erlaubt sein können. Das setze aber stets eine freie Bearbeitung i.S.v. § 24 UrhG voraus. Die Abgrenzung zur unfreien Bearbeitung sei anhand der von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien vorzunehmen. (vgl. Rdnr. 42)

Das Gericht stellte fest, dass im Fall der Abstracts, bei denen die eigene persönliche Schöpfung in der Ermittlung des Kerngehalts der Originalrezensionen und in der Komprimierung auf diesen Kerngehalt liege, die Voraussetzung des eigenen Werkschaffens (noch) zu bejahen sei. Diese Leistung würde nämlich vom Niveau dem Schaffen des

Autors eines Sammelwerkes nach § 4 Abs. 1 UrhG entsprechen. (vgl. Rdnr. 44)

Für die Abgrenzung zur unfreien Benutzung sei aber entscheidend, ob angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten Werkes verblasen (BGH GRUR 1994, 191, 193 – Asterix-Persiflagen, st. Rspr.). Im Hinblick auf den Zweck der Abstracts, nämlich die Mitteilung des Inhalts des referierten Originalwerkes, ist es aber gerade notwendig, dass der Inhalt des Originalwerkes hinter dem des Abstracts möglichst wenig verblasst. Insofern sei eine Parallele zu Parodien gegeben, bei denen nicht auf ein „Verblasen“, sondern auf das Kriterium der „antithematischen Bearbeitung“ abgestellt wird. Bei Abstracts, die möglichst genau den Inhalt des Originalwerkes mitteilen müssen, sei aber der notwendige Abstand nur durch eine selbständige Gestaltung zu erreichen. Eine solche ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

1. Die Höhe der Eigenständigkeit hänge vom Grad der Komprimierung des besprochenen Originalwerks ab, bei der dennoch die wesentlichen Gedanken zum Ausdruck kommen.
2. Die Individualität eines Abstracts sei umso größer, je weiter es sich vom Aufbau des Originalwerks entferne.
3. Ebenfalls sei die wörtliche oder fast wörtliche Übernahme von Passagen von Bedeutung, wobei deskriptive Begriffe außer Acht bleiben müssen. (vgl. Rdnr. 45 f.)

Schließlich sei im Fall der Abstracts noch die Wertentscheidung des Art. 5 Abs. 1 GG zu berücksichtigen. Danach ist es geboten die urheberrechtlichen Schutzbestimmungen, zu denen im weiteren Sinne auch § 24 UrhG zählen würde, im Licht der Meinungs- und Pressefreiheit auszulegen. (vgl. Rdnr. 47)

Zu keinem anderen Ergebnis würde die als Abgrenzungskriterium herangezogene Frage der Substituierbarkeit des Originals durch die Bearbeitung führen. (vgl. Rdnr. 56) Diese Frage sei nur anhand eines inhaltlichen Vergleichs des älteren und des neueren Werkes vorzunehmen. Die Frage, in welchen Kontexten das neue Werk genutzt werden kann, müsse außer Betracht bleiben. (vgl. Rdnr. 57)

Zum Schluss sei auch kein Urheberrechtsverstoß unter dem Aspekt der unzulässigen Vervielfältigung gem. § 16 UrhG der wörtlich übernommenen Textpassagen anzunehmen, da diese keine urheber-

rechtlich geschützten Sprachwerke seien. Außerdem seien Zitate derartiger Wortfolgen durch das Zitatrecht des § 51 Nr. 2 UrhG gedeckt.

Anmerkung:

In der vorliegenden Entscheidung hat das OLG Frankfurt a. M. die Zulässigkeit sog. Abstracts von der Voraussetzung einer freien Benutzung i.S.v. § 24 UrhG abhängig gemacht. Dabei hat das Gericht zutreffend festgestellt, dass es sich bei der Regelung des § 12 Abs. 2 UrhG nicht um eine weitere Schutzschranke des Urheberrechts handelt, wie es zum Teil im Schrifttum vertreten wird (Dietz in Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl. 2006, § 12 Rdnr. 29 m.w.N.) und von der Vorinstanz angenommen wurde. Eine derart weite Auslegung würde das bestehende System aus Schutzrechten und Schutzschränken aushebeln und ist daher abzulehnen. Aus § 12 Abs. 2 UrhG folgt im Umkehrschluss lediglich, dass nach Veröffentlichung des Originalwerks Inhaltsmitteilungen erlaubt sein können (so das OLG Frankfurt, Rdnr. 42). Ob Inhaltsmitteilungen erlaubt sind, ist aber jeweils im Einzelfall nach §§ 23, 24 UrhG zu beurteilen.

Nach § 23 UrhG ist für die Veröffentlichung und Verwertung der Bearbeitung eines Werkes grundsätzlich die Zustimmung des Urhebers erforderlich. Eine Ausnahme hierzu sieht § 24 Abs. 1 UrhG nur für freie Bearbeitungen vor. Insofern könnte diese Regelung im weiten Sinne als Schrankenbestimmung verstanden werden (so das OLG Frankfurt, Rdnr. 47). In diesem Fall ist aber in § 12 Abs. 2 UrhG keinesfalls eine weitere Schrankenbestimmung zu sehen. Vielmehr könnte diese Bestimmung als Schranken-Schranke aufgefasst werden, da sie den durch die Einschränkung der Urheberrechte gewährten Freiraum nachträglich begrenzt. Eine solche Klassifizierung ist aber im Rahmen des fein austarierten Urheberrechtssystems, das die verschiedenen Interessen berücksichtigt, mühselig und verfehlt. Tatsächlich bestimmt die Regelung des § 12 Abs. 2 UrhG lediglich den Urheberrechtsumfang, indem sie einerseits das Interesse des Urhebers, über die Erstveröffentlichung seines Werkes sowie über Beschreibungen desselben zu entscheiden, und andererseits das Interesse der Allgemeinheit, auf Bestehendes aufzubauen und darüber frei Informationen auszutauschen, berücksichtigt.

Weiterhin hat das Gericht die Frage der Abgrenzung von freier und unfreier Benutzung im Rahmen der §§ 23, 24 UrhG aufgegriffen und besondere Voraussetzungen für Abstracts angenommen. Dabei hat das Gericht die ständige Rechtsprechung des

BGH herangezogen, der für eine freie Benutzung fordert, dass angesichts der Eigenart des neuen Werks die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werks verblassen, und auf die für Parodien entwickelten besonderen Grundsätze hingewiesen (BGH GRUR 1994, 191, 193 – Asterix-Persiflagen m.w.N.). Die in diesem Zusammenhang aufgezeigte Parallele zwischen Parodien und den im vorliegenden Fall strittigen Inhaltsangaben ist nachvollziehbar. So wie im Fall der Parodie, die sich mit dem Inhalt des ursprünglichen Werks auseinandersetzt, läuft auch im Fall der Abstracts, die gerade einen bestimmten Inhalt mitteilen wollen, ein „Verblassen der eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werks“ dem Sinn und Zweck dieser Werkgattung zuwider. Folglich stellte das Gericht entsprechende Kriterien auf, die die Voraussetzung des Verblassens für die Werkgattung der Abstracts konkretisieren. Diese sind im Grunde dieselben, die für die Individualität und damit für die Gestaltungshöhe der Abstracts von Bedeutung sind. Im Wesentlichen sind es der Grad der Komprimierung des Inhalts bei Beibehaltung der wesentlichen Gedanken und die Eigenständigkeit des Aufbaus.

Dieses Beispiel zeigt, dass ähnlich wie im Fall der Parodie die Voraussetzung des Verblassens der eigenpersönlichen Züge nicht ausreichend präzise ist. Denn ein selbstständiges Werk kann auch dann anzunehmen sein, wenn wesentliche Elemente des Inhalts übernommen werden und deutlich erkennbar bleiben. In seiner *Asterix-Persiflagen*-Entscheidung hat der BGH zutreffend darauf hingewiesen, dass es auch auf einen inneren Abstand ankommen kann, der die Selbstständigkeit des neuen Werks begründet. In diesem Fall würden nämlich die entlehnten eigenpersönlichen Züge des älteren Werkes [, die als solche noch erkennbar sind,] durch den eigenschöpferischen Gehalt des neuen Werkes „überlagert“ (BGH GRUR 1994, 191, 193 – Asterix-Persiflagen). Zuzugeben ist, dass im Begriff des Verblassens der geforderte nicht zu geringe Abstand deutlicher zum Ausdruck kommt als z.B. beim „Überlagern“. Dennoch ist diese Formulierung für die hier genannten Fälle missverständlich, und es bedarf daher weiterer Ausführungen, wie der Begriff des Verblassens für die unterschiedlichen Werkgattungen zu verstehen ist.

Etwas weniger bildlich, dafür aber präziser ist die Formulierung:

Eine Bearbeitung ist ein selbstständiges Werk i.S.d. § 24 UrhG, wenn ihr individueller Gehalt einen solchen Abstand zum ursprünglichen Werk herstellt, dass dessen eigenpersönliche Züge zu-

rücktreten und somit seine Benutzung lediglich als Anregung für das neue, selbstständige Werkschaffen erscheinen lassen. (vgl. BGH GRUR 2003, 956, 958 – Gies-Adler)

Diese Anforderung an die Selbstständigkeit des Werks ist gattungsübergreifend und stellt klar, dass es für die Bestimmung des notwendigen Abstands auf den eigenpersönlichen Gehalt eines Werkes und somit auf die prägenden Elemente ankommt, die für die jeweilige Werkgattung unterschiedlich sein können und im Einzelfall herausgearbeitet werden müssen, wie es das OLG Frankfurt a.M. im vorliegenden Fall für die sog. Abstracts getan hat.

17. Filmische Verwertung der Pumuckl-Figur und Anforderungen an die Urheberbenennung

OLG München, Urt. v. 20.12.2007, 29 U 5512/06 – Pumuckl-Illustrationen II, Juris-Datenbank

LG München, Urt. v. 13.09.2006, 21 O 553/03, ZUM-RD 2007, 137 = GRUR-RR 2007, 187-193 = MMR 2007, 272

Leitsätze (red.):

1. Bei der Übertragung eines Werks in eine andere Werkgattung handelt es sich regelmäßig um eine i.S.v. § 3 UrhG schutzfähige Bearbeitung, weil der Bearbeiter bei der Wahl und der Gestaltung der durch die neue Gattung eröffneten Ausdrucksmittel schöpferisch tätig ist.
2. Der im Rahmen des Fainnessausgleichs nach § 36 UrhG a.F., § 32a Abs. 1 UrhG zur Feststellung der Voraussetzungen und zur Berechnung der Vergütung gewährte Auskunftsanspruch richtet sich auch auf Nutzungsrechte, die an ausländische Lizenznehmer weiterlizenziiert wurden, sofern der ursprüngliche Vertrag die Wahl des deutschen Rechts beinhaltet.
3. Die Benennung gem. § 13 Satz 2 UrhG muss lediglich auf eine Art und Weise erfolgen, dass der Verkehr diese als Hinweis auf den Urheber versteht, was vom Verkehrsverständnis abhängt. Darüber hinaus kann der Urheber nicht über Einzelheiten der Benennung bestimmen. Vielmehr ist sein Bestimmungsrecht durch Interessen Dritter begrenzt, insbesondere desjenigen, der die Benennung vorzunehmen hat.

Sachverhalt:

Die Parteien streiten um die Verwertung der grafischen Gestaltung der Figur von Pumuckl. Dabei

handelt es sich um eine von der Kinderbuchautorin E. K. geschaffene literarische Figur eines Kobolds. Die Klägerin gab dieser eine bildliche Gestalt. Sie erteilte Frau K. das Recht, alle Vertragsverhandlungen betreffend die Verwertung der Pumuckl-Figur allein und exklusiv zu führen und stellte ihr eine Vollmacht aus, um sie zu vertreten.

Frau K. schloss im eigenen und im Namen der Klägerin mehrere Verträge mit der Beklagten zu 1. ab. Auf deren Grundlage wurden mehrere Folgen einer Fernsehserie, Fernsehspots und verschiedene Spielfilme mit der Pumuckl-Figur, die im Auftrag der Beklagten zu 1. für die Fernsehauswertung von dritter Seite grafisch abgeändert wurde (vgl. Rdnr. 56), hergestellt (vgl. Rdnr. 20, 30, 49, 52 f., 55).

Die Beklagte zu 1. gestattete dem Beklagten zu 2. (der Bayerische Rundfunk) die Nutzung der genannten Fernsehserien und Fernsehspots, die vom Beklagten zu 2. in der Kindersendung „Pumuckl-TV“ (später „Kobold TV“) verwendet wurden. Für seine Sendungen stellte der Beklagte zu 2. verschiedene Hintergrundbilder und Kulissen her unter Verwendung einer Vielzahl von gezeichneten Pumuckl-Figuren und dreidimensionalen Pumuckl-Darstellungen (Merchandising-Artikeln). Darüber hinaus wurden im Rahmen dieser Kindersendungen Dialoge zwischen den Moderatoren und einer animiert gezeichneten Pumuckl-Figur abgehalten (sog. Klammerung) (vgl. Rdnr. 53).

Die Beklagte zu 1. verwendete auf ihren Geschäftsbriefpapieren und im Internet eine Abbildung der Pumuckl-Figur (vgl. Rdnr. 58).

Die Klägerin hat unter anderem vorgetragen, dass die Nutzung der Pumuckl-Figur weder auf den Geschäftspapieren und der Internetseite der Beklagten zu 1. noch für die Kulissendekoration der Beklagten zu 2. oder für die Klammerung von der Rechteinräumung umfasst war. Auch machte sie einen Fairnessausgleich nach § 32a UrhG bzw. § 36 UrhG a. F. geltend, da die der Beklagten zugeflossenen Erlöse vermutlich in keinem Verhältnis mehr zu den seinerzeit geleisteten Vergütungen stehen. Das LG München gab den verschiedenen Anträgen der Klägerin überwiegend statt. Die Klägerin vertrat zudem die Ansicht, dass die Benennung als Urheberin lediglich im Filmabspann ihrem Urheberbenennungsrecht nicht genügen würde und vielmehr im Vorspann erfolgen müsse. Dem stimmte das LG München nicht zu. (Vgl. Rdnr. 59; zur Begründung des LG Rdnr. 158 ff.)

Die Beklagte zu 1. hat sich gegen die Entscheidung des LG gewendet und unter anderem vorgetragen, dass der grafischen Pumuckl-Figur der Klägerin kein Urheberschutz zukomme, da sie nur in geringem Umfang von den Vorgaben abweiche, die sich aus den Texten der literarischen Urheberin ergeben. Zudem habe die Klägerin an der modernen Pumuckl-Figur keine Rechte, da diese von verschiedenen Bearbeitern abgeändert worden sei und eine freie Bearbeitung der klägerischen Figur darstelle (vgl. Rdnr. 169).

Urteil und Gründe:

Das OLG München gab der Berufung der Beklagten nur teilweise statt. Das Gericht stellte zunächst fest, dass die von der Klägerin gestaltete Pumuckl-Figur urheberrechtlichen Schutz genießt. Dabei soll sich der Schutz der durch eine unverwechselbare Kombination von Merkmalen charakterisierten grafischen Figur nicht nur auf die konkreten zeichnerischen Darstellungen in verschiedenen Körperhaltungen mit der jeweils gleichbleibenden und das Äußere in schöpferischer Weise prägenden Kleidung oder Haartracht beschränken. Schutz sollen vielmehr auch die allen Einzeldarstellungen zugrundeliegenden Gestalten als solche genießen (vgl. BGH GRUR 1994, 206, 207 – ALCOLIX m.w.N.; vgl. auch BGH GRUR 2004, 855, 856 – Hundefigur). Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Klägerin ihre Zeichnungen in Anlehnung an die von Frau K. geschaffene literarische Figur gestaltet hat. Bei der Übertragung eines Werks in eine andere Werkgattung handelt es sich nämlich regelmäßig um eine i.S.v. § 3 UrhG schutzfähige Bearbeitung, weil der Bearbeiter bei der Wahl und der Gestaltung der durch die neue Gattung eröffneten Ausdrucksmittel schöpferisch tätig ist. (vgl. Rdnr. 196 ff.)

Bezüglich der Verwendung der abgeänderten Pumuckl-Figur seitens der Beklagten zu 1. führte das Gericht aus, dass diese im Wesentlichen dieselben Merkmale aufweisen, die den Werkcharakter der grafischen Figur der Klägerin ausmachen. Soweit Änderungen an der Gestaltung vorgenommen wurden, handele es sich allenfalls um abhängige Umgestaltungen, die den wesentlichen Charakter des Werks der Klägerin unberührt lassen. Insoweit stelle die Benutzung der Figur für die Geschäftspapiere der Beklagten zu 1. einen Eingriff in das Vielfältigungs- (§ 15 Abs. 1 Nr. 1, § 16 UrhG) und Verbreitungsrecht (§ 15 Abs. 1 Nr. 2, § 17 Abs. 1 UrhG) der Klägerin dar, und die Benutzung im Internet sei zumindest ein Eingriff in deren Recht

der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 15 Abs. 2 Nr. 2, § 19a UrhG).

Dieser Eingriff sei auch widerrechtlich. Eine Berechtigung ergebe sich nämlich weder aus einer ausdrücklichen Vereinbarung noch folge eine solche aus dem Zweckübertragungsgedanken des § 31 Abs. 5 UrhG. Danach seien im Allgemeinen nur diejenigen Nutzungsrechte stillschweigend eingeräumt, die für das Erreichen des Vertragszwecks unerlässlich sind. Dagegen kann die Einräumung von über den Vertragszweck hinausgehenden Nutzungsrechten nur angenommen werden, wenn ein entsprechender Parteiwille unzweideutig zum Ausdruck gekommen ist (vgl. BGH GRUR 2004, 1138, 1139 – Comic - Übersetzungen III m.w.N.).

Dies sei hier jedoch nicht der Fall: „Insbesondere erlaubt der Umstand, dass der Erfolg der Figur auch auf die Bemühungen der Beklagten zu 1. zurückgehen mag, nicht die sichere Annahme, dass ihr die Klägerin deshalb die entsprechenden Nutzungsrechte habe einräumen wollen; denn die Beklagte zu 1. konnte an diesem Erfolg bereits durch die Verwertung der von ihr produzierten Sendungen und Filme partizipieren.“ (vgl. Rdnr. 203 ff.)

Im Hinblick auf den geltend gemachten Fairesausgleich nach § 36 a.F. oder § 32a Abs. 1 UrhG erkannte das OLG den Anspruch auf Auskunft und gegebenenfalls auf Rechnungslegung der Klägerin an. Dieser sei zur Ermittlung der Voraussetzungen des Anspruchs und zur Berechnung der Vergütung notwendig.

Danach könne die Klägerin Auskunft sowohl über die geschlossenen Lizenzverträge als auch über den Umfang der auf dieser Grundlage erfolgten tatsächlichen Nutzung verlangen. Dies betreffe auch Nutzungsrechte, die die Beklagte an ausländische Lizenznehmer weiterlizenziiert hat. Das folge daraus, dass die von der Klägerin geschlossenen Verträge die Anwendung des deutschen Rechts bestimmen, dass in dem Fall dann auch auf die „schuldvertraglichen Beziehungen“ anwendbar sei. (vgl. Rdnr. 222 ff.)

Demgegenüber stellte das Gericht fest, dass der als Hilfsanspruch zu einem Schadensersatzanspruch geltend gemachte Auskunftsanspruch nur für inländische Verwertungshandlungen zugesprochen werden kann, da Ansprüche aus der Verletzung von im Ausland bestehenden Nutzungsrechten im Verhältnis zu Ansprüchen aus der Verletzung von Nutzungsrechten nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz eigene Streitgegenstände wären. Dies folge aus dem auch im deutschen Urheberrecht

geltenden Schutzlandprinzip, wonach eine Verletzung deutscher Urhebernutzungsrechte nur im Inland erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2007, 691 Staatsgeschenk m.w.N.). Somit seien „Auskünfte über ausländische Verwertungshandlungen nicht geeignet, die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen einer solchen Verletzung zu erleichtern, so dass aus inländischen Verletzungshandlungen kein auf Auskunft über ausländische Handlungen gerichteter Hilfsanspruch hergeleitet werden kann.“ (vgl. Rdnr. 234 ff.)

Das OLG stellte bezüglich der Verwendung der Merchandising- und Kulissendarstellungen der Pumuckl-Figur und der Klammerung von Ausschnitten aus der Fernsehserie und den Spots in den Sendungen der Serie Pumuckl-TV fest, dass diese das Senderecht der Klägerin aus § 15 Abs. 2 Nr. 3, § 20 UrhG verletzen. (vgl. Rdnr. 239 ff.)

Schließlich stellte das OLG fest, dass die Klägerin keinen Anspruch darauf hat, im Vorspann des Films „Pumuckl und sein Zirkusabenteuer“ als Schöpferin der grafischen Figur des Pumuckls genannt zu werden.

Aus § 13 Satz 2 UrhG folge lediglich der Anspruch auf eine Art und Weise der Benennung, die der Verkehr als Hinweis auf den Urheber versteht. Dabei sind für das Verkehrsverständnis auch Verkehrsgewohnheiten oder allgemeine Branchenübungen von Bedeutung. Der Urheber habe jedoch keinen Anspruch, in darüber hinausgehendem Maße die Einzelheiten seiner Benennung zu bestimmen. Vielmehr sei das Bestimmungsrecht durch die Interessen Dritter begrenzt, insbesondere desjenigen, der die Benennung vorzunehmen hat.

„Angesichts der Vielzahl von Personen, die bei der Schaffung eines Spielfilms auch schöpferisch mitwirken, entspricht es einem aner kennenswerten Interesse des Filmproduzenten, zwischen der Benennung der Personen, deren Beitrag zum Gesamtfilmwerk von zentraler Bedeutung ist, und der Benennung der anderen Personen zu unterscheiden, und zur Vermeidung von Überfrachtungen nicht alle, sondern lediglich die Haupturheber im Vorspann zu nennen, die anderen dagegen im Nachspann.“ (vgl. Rdnr. 267, 269)

Unternehmensrecht

18. Anfechtbarkeit des Entlastungsbeschlusses bei unterlassener Entsprechungserklärung

LG München I, Ur t. v. 31.1.2008, 5 HK O 15082/07

Jede Gesellschaft hat Angst vor der Anfechtung ihrer Hauptversammlungsbeschlüsse. Aktuell wird eine Reform des Anfechtungsrechts diskutiert (vgl. dazu den Bericht im letzten Newsletter, http://www.gewrs.de/files/CIPReport_2007-04.pdf). Nach Ansicht des LG München stellt es auch einen Anfechtungsgrund dar, wenn keine Entsprechenserklärung i.S.d. § 161 AktG abgegeben wurde. Das LG München I (Urteil v. 31.1.2008, 5 HK O 15082/07) hat den Entlastungsbeschluss der Hauptversammlung aus diesem Grunde für nichtig erklärt.

Die von börsennotierten Gesellschaften geforderte Entsprechenserklärung bezwecke Transparenz für die Aktionäre und die Marktteilnehmer. Der Nichtabgabe der Erklärung könne nicht entnommen werden, ob die Empfehlungen eingehalten wurden, ob davon teilweise abgewichen wird oder ob sie überhaupt nicht beachtet wurden.

In Anbetracht dessen, dass das LG München in einer vorausgegangenen Entscheidung festgestellt hat, eine *Verletzung* des Deutschen Corporate Governance Kodex könne die Anfechtung *nicht* begründen (LG München I, Az.: 5HK O 10614/07 – „Piech“), kann man diesem neuen Urteil skeptisch gegenüberstehen (so etwa Noack <http://notizen.duslaw.eu>).

Die Verpflichtung zur Abgabe der Entsprechungserklärung § 161 AktG verfolgt ein Durchsetzungsinteresse (Hüffer, AktG, 7. Aufl. 2006, § 161 Rn 1). Die im Corporate Governance Kodex manifestierte und gewünschte Transparenz soll nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gegeben sein.

Gerade in Anbetracht dessen, dass zur Zeit die Nachrichten von Managerfehlern nicht abbrechen, ist es nur zu begrüßen, wenn Fehler des Managements auch durch die Rechtsprechung mit den entsprechenden Rechtsfolgen belegt werden. Dazu gehört auch die Nichtigkeit des Entlastungsbeschlusses, weil die Aktionäre nicht die durch § 161 AktG geforderte Informationsgrundlage zur Entscheidung über die Entlastung hatten.

Das LG München ist mit seiner Ansicht nicht allein. Auch die Literatur befürwortet die Anfechtbarkeit von Entlastungsbeschlüssen bei Verstößen gegen § 161 AktG (Hüffer, AktG, 7. Aufl. 2006,

* Rechtsanwältin bei Peters Rechtsanwälte, Düsseldorf.

§ 161 Rn 31; Kiethe NZG 2003, 559, 567; Seibt AG 2002, 249, 254; Ulmer ZHR 166 [2002], 150, 165 f).

Will die Gesellschaft es sich einfach machen, hat sie ja auch die rechtlich sanktionslose Möglichkeit der *Erklärung einer generellen Ablehnung* (Lutter im KölnerKommAktG, 3. Aufl., 2006, § 161 Rn. 50).

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

1. Düsseldorfer Patentrechtstage 2008

am 6./ 7. März 2008 in Düsseldorf, Historischer Plenarsitzungssaal im Präsidentenschlößchen der Bezirksregierung, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf

Näheres unter:

www.gewrs.de

2. Forum Unternehmensrecht

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG): Neue Entwicklungen im Bilanzrecht 10.04.2008

Mit dem Referentenentwurf vom 8. November 2007 liegen die ersten konkreten Ergebnisse der lang erwarteten Reform des Bilanzrechts vor. Die Veranstaltung befasst sich mit der vorgeschlagenen Modernisierung des HGB-Bilanzrechts, welches – so die Begründung des Entwurfs – zu einer gleichwertigen, aber einfacheren und kostengünstigeren Alternative zu den IAS/IFRS entwickelt werden soll.

Prof. Dr. Wolfgang Schön (Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München), ein ausgewiesener Kenner des deutschen, europäi-

schen und internationalen Bilanz- und Steuerrechts, wird sich in seinem Vortrag mit den vorgeschlagenen inhaltlichen Änderungen am deutschen Bilanzrecht befassen und dabei auch auf die steuerlichen Auswirkungen eingehen.

Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale) (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, deutsches und internationales Wirtschaftsrecht, Kartellrecht, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) wird die vorgeschlagene Befreiung kleinerer Einzelunternehmen und Personenhandelsgesellschaften von der handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungspflicht behandeln.

Durch die anschließende Diskussion führt **WP/StB Prof. Dr. Ulrich Prinz** (Direktor des IUR und Honorarprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf).

Die kostenfreie Veranstaltung findet in **Raum 01.05** der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität (**Gebäude 24.91**) statt und beginnt um **18.30 Uhr s.t.**

Wir bitten alle Interessenten um Anmeldung per E-Mail **bis zum 7. April 2008** an iur@uni-duesseldorf.de. Eine Anmeldebestätigung wird nicht versandt.

3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 16. April 2008, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Und wie macht man eigentlich ... eine IP-Due Diligence ?

Eine IP-Due Diligence ist in vielfacher Hinsicht eine Herausforderung – das gilt sowohl für die Parteien, also das untersuchte (häufig dringend Geld benötigende...) Unternehmen und den Investor (der sein investiertes Geld vielleicht nie mehr wiedersieht...), als auch für den durchführenden Anwalt. Dessen Prüfergebnis prägt die Investitionsentscheidung häufig nachhaltig; er ist verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Aussagen, für die er unter Umständen selber haftet. Der Vortrag zeigt, auf welche Kriterien bei einer sorgfältig und richtig erfolgenden Due Diligence – die ja generell unter einem beträchtlichen Zeitdruck durchgeführt werden muss - geachtet werden sollte, damit ein systematisches Vorgehen resultiert. Der Vortragende kann sich dabei auf die Erfahrungen aus mehreren Due Diligence Prozessen stützen, und zwar sowohl bei Start-Up-Unternehmen als auch bei kürzlichen Großübernahmen auf dem Diagnostika-Gebiet. Teilweise sollen auch Beispiele vorgestellt werden.

Referent: Dr. Michael Huhn, Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn, Mannheim Heidelberg

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse anmeldung@gewrs.de oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

4. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 7. Mai 2008, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Thema wird kurzfristig bekannt gegeben.

Referent: Birgit Medeke, Leiterin der Rechtsabteilung, Zwilling J.A. Henckels AG Solingen

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse anmeldung@gewrs.de oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

5. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 18. Juni 2008, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Biopatentierung am Scheideweg? Patentierung auf dem Gebiet der human-embryonalen Stammzellforschung

Referent: Priv.-Doz. Dr. Hans-Georg Dederer, Tübingen / Bonn

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse anmeldung@gewrs.de oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text: Michael Beurskens, Jutta Lommatzsch, Bernadette Makoski, Martin Momtschilow, Andreas Neef, Christian Rütz

Layout: Martin Momtschilow

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586