

CIPReport

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

Aus dem Inhalt

Beitrag

Karolin Nilüfer Engl

Der Melodienschutz im Verhältnis zum Musikzitat nach
deutschem und nach türkischem Recht S. 1

Aktuelles

Internationale Markenvereinigung (INTA) drängt Obama
zu Verbesserung bei Durchsetzungsgesetzgebung S. 5

Weitere Beratungen über das Patentgerichtssystem und
das Gemeinschaftspatent S. 5

Rechtsprechung

EuGH

Begriff der "gedanklichen Verknüpfung" bei bekannten Marken S. 7

Schutz für ausländische Tonträgerhersteller innerhalb der EU S. 34

BGH

BGH zur Zulässigkeit der AdWord-Werbung bei Google S. 26

Verwendung eines Musikwerks als Klingelton für Mobiltelefone S. 37

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis (1/3)

Seite

Beitrag

Karolin Nilüfer Engl

Der Melodienschutz im Verhältnis zum Musikzitat nach deutschem und nach türkischem Recht

1

Aktuelles**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

1. Internationale Markenvereinigung (INTA) drängt Obama zu Verbesserung bei Durchsetzungsgesetzgebung
2. HABM: Neues e-filing-System für Gemeinschaftsmarken
3. Statistik 2008: Wieder mehr Gemeinschaftsmarkenanmeldungen
4. DPMA: Rudloff-Schäffer folgt auf Schade

5
5
5
5*Patentrecht*

5. Weitere Beratungen über das Patentgerichtssystem und das Gemeinschaftspatent
6. Mazedonien: 35. Mitglied der Europäischen Patentorganisation
7. 13. Sitzung des WIPO Standing Committee on the Law of Patents
8. FTC v. Rambus Inc.

5
5
5
6**Unternehmensrecht**

9. MoMiG: Literaturliste und Nachbesserungsvorschläge
10. EPG: Kritik der Bundesländer und Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments

6
6**Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- EuGH** 1. Begriff der "gedanklichen Verknüpfung" bei bekannten Marken (EuGH, Ur. v. 27.11.2008, Rs. C-252/07 - Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd)
- Anmerkung** (Christian Rütz)
2. Ernsthafte Markenbenutzung durch ideellen Verein (EuGH, Ur. v. 09.12.2008, Rs. C-442/07 – Verein Radetzky-Orden / Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky")
- Anmerkung** (Christian Rütz)
3. Neues zur Paralleleinfuhr umverpackter Arzneimittel (EuGH, Ur. v. 22.12.2008, Rs. C-276/05 – The Wellcome Foundation Ltd / Paranova Pharmazeutika Handels GmbH)
- Anmerkung** (Christian Rütz)
- EuG** 4. Eintragung von „BUD“ als Gemeinschaftsmarke aufgehoben (EuG, Ur. in den verbundenen Rechtssachen T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06 – Budějovický Budvar / HABM; Pressemitteilung des EuG)
5. TDI ist beschreibend (EuG, Ur. v. 28.01.2009, Rs. T-174/07 – Volkswagen GmbH / HABM (TDI))
- BGH** 6. BGH zur Zulässigkeit der AdWord-Werbung bei Google (BGH, Beschl. v. 22.01.2009, I ZR 125/07 – Bananabay; Ur. v. 22.01.2009, I ZR 139/07 – pcb; Ur. v. 22.01.2009, I ZR 30/07 – Beta Layout)

7
13
13
15
15
18
19
26

Inhaltsverzeichnis (2/3)

Seite

Rechtsprechung in Leitsätzen

- BPatG** 7. ACHKARRER Castello
(BPatG, Entsch. V. 27.08.2008, Az. 26 W (pat) 94/06) 27
8. Flaggenball
(BPatG, Entsch. V. 09.12.2008, Az. 33 W (pat) 32/07) 27
9. Vierlinden
(BPatG, Entsch. V. 28.10.2008, Az. 33 W (pat) 105/06) 28

Patentrecht

10. Zusammenfassende Darstellung der Äquivalenzprüfung
(LG Düsseldorf, Urt. v. 16.10.2008, 4a O 119/07) 29
11. Prüfung patent- und kartellrechtlicher Ansprüche auf Erteilung einer
Zwangslizenz an einem Gebrauchsmuster; Ausschluss des Verteidigungsvorbringens
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.10.2008, VI-U (Kart) 42/06) 29

Rechtsprechung in Leitsätzen

- BGH** 12. Zur Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
(BGH, Beschl. v. 16.09.2008, Az. X ZB 28/07 – Beschichten eines Substrats) 31
13. Zum gerichtlichen Hinweis als Ausprägung des Gebots der Gewährung
rechtlichen Gehörs
(BGH, Beschl. v. 16.09.2008, X ZB 29/07 – Antennenhalter) 31
14. Bedeutung des Begriffs „Wirkstoff“ im Zusammenhang mit Art. 3 VO 1768/1992
(BGH, Beschl. v. 14.10.2008, X ZB 4/08 – Doxorubicin-Sulfat) 32
15. Zum allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori
(BGH, Beschl. v. 09.12.2008, X ZB 6/08 – Ventilsteuerung) 32
- BPatG** 16. Patentanwalt als Einsprechender
(BPatG, Beschl. v. 30.10.2008, 21 W (pat) 20/06) 32
17. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren
(BPatG, Beschl. v. 21.11.2008, 1 ZA (pat) 15/07) 32
- OLG** 18. Bejahung des Verfügungsgrundes im Patentverletzungsstreit trotz
ergangener Nichtigkeitsentscheidung des BPatG
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.05.2008, 2 W 47/07, GRUR-RR 2008, 329) 32
19. Verpflichtung zur Lizenzzahlung trotz mangelnder Ausführbarkeit der technischen Lehre
(OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.07.2008, 6 U 109/07) 32
- EPA** 20. Verbot der Patentierung von Ansprüchen auf menschliche
embryonale Stammzellkulturen
(EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 25.11.2008, G 2/06) 33

Urheberrecht

- EuGH** 21. Schutz für ausländische Tonträgerhersteller innerhalb der EU
(EuGH, Urt. v. 20.01.2009, C-240/07 (Sony Music Entertainment (Germany) GmbH /
Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH)) 34
- BGH** 22. Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie
(BGH, Urt. v. 02.10.2008, I ZR 6/06 – Whistling for a train) 36
23. Verwendung eines Musikwerks als Klingelton für Mobiltelefone
(BGH, Urt. v. 18.12.2008, I ZR 23/06 - Klingeltöne für Mobiltelefone) 37
24. Schutz des Tonträgerherstellers
(BGH, Urt. v. 20.11.2008, I ZR 112/06 - Metall auf Metall) 40
- OLG** 25. Örtliche Zuständigkeit beim Antrag nach § 101 Abs. 9 UrhG
(OLG Düsseldorf, Urt. d. 08.01.2009, I-20 W 130-08) 42
26. Vereinbarung über nicht bekannte Nutzungsarten
(OLG Köln, Urt. v. 09.01.2009, 6 U 86/08) 44
27. Wesentlichkeitsgrenze beim Datenbankschutz
(OLG Köln, Urt. v. 14.11.2008, 6 U 57/08) 46
28. Kosten beim Auskunftersuchen nach § 101 Abs. 9 UrhG
(OLG Karlsruhe Beschluß vom 15.1.2009, 6 W 4/09) 47

Inhaltsverzeichnis (3/3)

Seite

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| LG | 29. Haftung des Buchhändlers bei Urheberrechtsverletzungen in einem von ihm angebotenen Buch
(LG Berlin, Urt. v. 14.11.08, 15 O 120/08 - Haftung des Buchhändlers) | 47 |
| | 30. Akteneinsicht im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen unberechtigten Zugänglichmachens urheberrechtlich geschützter Werke durch Internet-Tauschbörsen
(LG Darmstadt, Beschl. v. 12.12.2008, 9 Qs 573-088) | 49 |
| | 31. Urheberrechtlicher Schutz von zahnmedizinischen Abbildungen
(LG Düsseldorf, Urt. v. 19.11.2008, 12 O 409/08) | 50 |
| AG | 32. Verantwortlichkeit des Veranstalters eines Stadtfestes für die urheberrechtsverletzende öffentliche Wiedergabe von Musik
(AG Köln, Urt. v. 15.12.2008, 137 C 317/08) | 51 |

Wettbewerbsrecht

- | | | |
|------------|---|-----------|
| BGH | 33. Gebäckpresse
(BGH, Urt. v. 09.10.2008, I ZR 126/06) | 53 |
|------------|---|-----------|

Unternehmensrecht

- | | | |
|------------|---|-----------|
| 34. | Keine Wegzugsfreiheit für Gesellschaften in der EU
(EuGH, Urteil v. 16.12.2008, C-210/06 - Cartesio Oktató és Szolgáltató bt.) | 57 |
| 35. | „Rechtsprechungslösung“ zum Eigenkapitalersatzrecht findet auf Altfälle Anwendung
(OLG Köln, Urteil v. 11.12.2008, 18 U 138/07 und
BGH, Urteil v. 26.01.2009, II ZR 260/07) | 57 |
| 36. | Record Date darf auch auf Feiertag fallen
(LG München I v. 18.12.2008, 5 HG I 11182/08) | 58 |
| 37. | Freigabeverfahren – Überwiegen des Eintragsinteresses der Gesellschaft
(OLG Frankfurt/Main v. 08.12.2008, 5 W 31/08 und
OLG Düsseldorf v. 15.12.2008, I-6 W 24/08) | 59 |

Veranstaltungen**61****Impressum****61**

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2008, Seitenangabe

Der Melodienschutz im Verhältnis zum Musikzitat nach deutschem und nach türkischem Recht

Karolin Nilüfer Engl, Dipl. Jur.

Die Melodie eines Musikstücks ist Gegenstand urheberrechtlicher Diskussionen sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Im deutschen Recht ist der Schutz von Melodien in § 24 Abs. 2 UrhG gesetzlich festgelegt. Diese Vorschrift setzt dem in § 51 S. 2 Nr. 3 UrhG geregelten Musikzitat gewisse Grenzen. Im Gegensatz zu der rechtlichen Lage in Deutschland ist in der türkischen Rechtsliteratur bereits umstritten, ob Melodien einem urheberrechtlichen Schutz zugänglich sind. Im türkischen Recht fehlt es außerdem an einer dem § 24 Abs. 2 UrhG vergleichbaren Vorschrift. Daher wird in der türkischen Literatur die Frage ausführlich erörtert, ob die in Art. 35 Abs. 1 Nr. 2 FSEK („Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu“) geregelte Entlehnungsfreiheit auch die Melodie erfasst. Gegenstand folgenden Beitrags wird es sein, die Diskussionspunkte darzustellen und im Rahmen einer vergleichenden Betrachtung zu erörtern.

I. Was ist eine Melodie?

Von zentraler Bedeutung für die Diskussion ist der Begriff der Melodie. Dieser ist zunächst im Folgenden nach deutscher und türkischer Ansicht darzulegen.

1. Begriffsdefinition und urheberrechtliche Anforderungen nach deutschem Recht

Nach herrschender Meinung in der deutschen Rechtsprechung und Literatur handelt es sich bei einer Melodie um eine in sich geschlossene und geordnete Tonfolge, die dem Werk seine individuelle Prägung gibt.¹ Der Definition kann bereits entnommen werden, dass die Melodie für sich genommen die Anforderungen an eine persönliche geistige Schöpfung gemäß § 2 Abs. 2 UrhG erfüllen muss.² Von Bedeutung ist hierbei, dass bei Musikwerken an die Schutzfähigkeit geringe Anforderungen gestellt werden.³ Für den Bereich des musikalischen Schaffens wird seit langem die sogenannte kleine Münze anerkannt, die einfache, aber gerade noch geschützte geistige Schöpfungen erfasst.⁴ Teile einer Melodie können ebenfalls schutzfähig sein, soweit diese für sich genommen urheberrechtlich schutzfähig im Sinne von § 2 Abs. 2 UrhG sind. Dasselbe gilt je nach Einzelfall auch für ein musikalisches Thema oder ein musikalisches Motiv.⁵

2. Begriffsdefinition und Diskussion um urheberrechtlichen Schutz nach türkischem Recht

Die Melodie wird in der türkischen Literatur als geordnete Tonfolge definiert, die die Grundlage eines musikalischen Werkes darstellt.⁶ In der türkischen Literatur ist jedoch umstritten, ob die Melodie unabhängig von dem Musikwerk eigenständig urheberrechtlich schutzfähig ist. Hirsch, der das türkische Urheberrecht entworfen hat, lehnt die Schutzfähigkeit der Melodie mit der Begründung ab, dass es sich hierbei um eine unvollständige Tonfolge handele.⁷ Demgegenüber finden

sich Ansichten in der Literatur, die die Schutzfähigkeit der Melodie bejahen, zur Beurteilung der Schutzfähigkeit jedoch unterschiedliche Kriterien heranziehen. Einer Ansicht zufolge ist ein musikalisches Werk ohne die Melodie wie eine Blüte ohne Farbe. Die Melodie verleihe dem Musikstück sein Wesen. Solange die Melodie eine gewisse Einheit darstelle, könne sie selbstständig geschützt werden. Dieser Schutz gelte jedoch nur für die Unterhaltungsmusik.⁸ Eine neuere Ansicht bejaht demgegenüber die Schutzfähigkeit von Melodien unabhängig von der Ausrichtung der Musik und betont, dass eine solche Differenzierung nicht zur Begründung des urheberrechtlichen Schutzes der Melodie herangezogen werden könne. Vielmehr seien folgende Aspekte zu beachten: Die schöpferische Originalität eines Musikwerkes spiegele sich in den verschiedenen komponierten Melodien und ihrer Verknüpfung wider. Sei ein musikalisches Werk aufgrund seiner Melodie bekannt bzw. stelle die Melodie die schöpferische Originalität eines Werkes dar, müsse der urheberrechtliche Schutz nicht nur das gesamte Werk, sondern auch die einzelne Melodie umfassen.⁹ Weitere Ansichten in der Literatur weisen ohne weitere Begründung darauf hin, dass dem neuen Schrifttum zufolge grundsätzlich von der Schutzfähigkeit der Melodien ausgegangen werden könne.¹⁰ Die Ansicht, die von einer Differenzierung nach der Musikrichtung absieht und stattdessen auf die Melodie selbst abstellt, überzeugt. Soweit die Melodie die Anforderungen, die an ein Werk gestellt werden, erfüllt, sollte sie auch unabhängig von dem Musikwerk schutzfähig sein. Wie eine Ansicht in der deutschsprachigen Literatur richtig erkennt, wird in der türkischen Literatur jedoch die relevante Frage übersehen, ob im Rahmen der musikalischen Werke der Schutz der kleinen Münze bejaht werden kann.¹¹ Um einen umfassenden urheberrechtlichen Schutz der Musikwerke und auch der Melodien zu gewährleisten, sollte dies bejaht werden.

II. Der starre Melodienschutz gemäß § 24 Abs. 2 UrhG

Wird ein selbständiges Werk in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen, so darf dieses Werk gemäß § 24 Abs. 1 UrhG ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. Dies gilt gemäß § 24 Abs. 2 UrhG jedoch nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und in einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. In diesem Falle bedarf es der Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes. Bei dieser Vorschrift spricht man auch von dem „starken Melodienschutz“. ¹²

1. Diskussion um Vorschrift

Die Berechtigung der Vorschrift ist jedoch umstritten. Teils wird kritisiert, dass der starre Melodienschutz jede freie Benutzung von Musikwerken praktisch unmöglich mache und die Schaffungsfreiheit der Komponisten unnötig einschränke.¹³ Differenzierend wird demgegenüber vertreten, dass der Melodienschutz im Rahmen der Schlager- und Unterhaltungsmusik an Bedeutung gewinne, da in diesen Fällen die freie Benutzung der Melodie schnell zu einer Ausbeutung fremden Musik-

schaffens ausschlagen könne. Anders sei dies jedoch im Falle der ernsten Musik. Hier müsse das eigene Schaffen auf früheren Schöpfungen aufbauen können. Als Beispiel werden Werke der klassischen Musikliteratur aufgeführt.¹⁴ Eine weitere Ansicht führt an, dass die Kritiker der Vorschrift Unrecht tun würden. § 24 Abs. 2 UrhG komme vielmehr klarstellende Funktion zu. Relevant für die Abgrenzung zwischen einer freien Benutzung und einer Bearbeitung sei die Frage, welche objektiven Merkmale die schöpferische Eigentümlichkeit des Originalwerkes prägen würden und ob diese Originalität im neu geschaffenen Werk verblasse oder nicht. Die Melodie eines älteren Werkes, die im neueren Werk erkennbar bleibe, werde darin auch kaum erblassen, so dass § 24 Abs. 2 UrhG keine Ausnahmerebestimmung für Musikwerke darstelle, sondern die Anforderungen an die freie Benutzung klarstelle.¹⁵ Die zuletzt genannte Ansicht überzeugt und hält an den grundlegenden Abgrenzungskriterien der §§ 23, 24 UrhG fest. Bleibt die Melodie im Werk erkennbar, verblasst diese nicht im neuen Werk und eine freie Benutzung ist ausgeschlossen. Bei der Beurteilung des Melodienschutzes sollten diese Kriterien herangezogen werden und nicht auf die Musikrichtung abgestellt werden, da eine allgemeine Differenzierung nach Unterhaltungsmusik und ernster Musik dem Einzelfall nicht gerecht werden kann.

2. Erkennbarkeit und Zugrundelegen

Die Melodie muss erkennbar dem älteren Werk entnommen und dem neuen Werk zugrunde gelegt worden sein. Erkennbarkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn zumindest eine assoziative Verbindung zum benutzten Werk hergestellt werden kann. Hierbei ist grundsätzlich auf einen mit musikalischen Fragen einigermaßen vertrauten und hierfür aufgeschlossenen Verkehrskreis abzustellen.¹⁶ Zugrundelegen bedeutet, dass sich das fremde Material im in dem neugeschaffenen Musikwerk entfaltet und zum formalen Element des ganzen Werkes oder aber größerer Abschnitte davon wird.¹⁷ Das Merkmal des Zugrundelegens dient auch als Abgrenzungsmerkmal zum Musikzitat gemäß § 51 S. 2 Nr. 3 UrhG, worauf im Anschluss einzugehen sein wird. Die Begriffe der Entnahme und der Zugrundelegung beinhalten noch ein subjektives Element. Es wird vorausgesetzt, dass der Komponist des neuen Werkes das ältere Werk gekannt und bewusst oder unbewusst darauf zurückgegriffen hat.¹⁸ Ist dies nicht der Fall, so könnte eine Doppelschöpfung vorliegen, bei der eine Urheberrechtsverletzung ausgeschlossen ist. Die Anforderungen, die der BGH an eine Doppelschöpfung setzt, sind jedoch sehr hoch. Angesichts der Vielfalt der individuellen Schaffensmöglichkeiten auf künstlerischem Gebiet erscheint laut BHG eine weitgehende Übereinstimmung von Werken, die auf selbstständigem Schaffen beruhen nach menschlicher Erfahrung nahezu ausgeschlossen.¹⁹

III. Abgrenzung zum Musikzitat gemäß § 51 S. 2 Nr. 3 UrhG

In § 51 S. 2 Nr. 3 UrhG ist das Musikzitat geregelt. Gemäß § 51 S. 1 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zwecke des Zitats zulässig, sofern die Nutzung

in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Gemäß § 51 S. 2 Nr. 3 UrhG ist dies der Fall, wenn einzelne Stellen eines Werkes der Musik in einem selbstständigen Werk der Musik angeführt werden. Die zitierten Stellen des Musikwerkes dürfen dem selbstständigen Werk nicht zugrunde gelegt, sondern nur angeführt werden. Ansonsten würde eine unzulässige freie Benutzung gemäß § 24 Abs. 2 UrhG vorliegen. Somit wird das Musikzitat durch § 24 Abs. 2 UrhG eingegrenzt. Hierzu wird aufgeführt, dass sich der Zweck des Musikzitats in der Herbeiführung einer bestimmten Assoziation erschöpfe, daher dürfe das Fragment nicht als thematischer Einfall des neuen Werkes auftreten und damit innerhalb des neu geschaffenen Werkes der Variierung oder Durchführung unterzogen werden. Das Zitat müsse dem neuen Werk von außen her beigelegt und darin als Fremdkörper hervorgehoben werden, nur dann könne ein „Anführen“ und nicht ein „Zugrunde legen“ angenommen werden. Außerdem könnten nur kleine Stellen angeführt werden, womit kleine Ausschnitte gemeint seien. Diese müssten jedoch einen Mindestumfang enthalten, dass sie als Zitat leicht erkannt werden könnten. Eine Obergrenze lasse sich nicht in absoluten Werten festlegen. Wichtig sei hierbei, dass die betreffende Stelle weiterhin nur einen bloßen Auslöser einer Assoziation darstelle und nicht im Werk aufgehe.²⁰

IV. Entlehnungsfreiheit gemäß Art. 35 Abs. 1 Nr. 2 FSEK

Im türkischen Urheberrechtsgesetz findet sich kein ausdrücklich gesetzlich geregelter Melodienschutz wie im deutschen Recht in § 24 Abs. 2 UrhG. Somit stellt sich die Frage, inwieweit Melodien bearbeitet, benutzt oder zitiert werden dürfen. Eine Erörterung dieser Frage findet in der türkischen Rechtsliteratur nur im Rahmen des Musikzitats statt, welches in Art. 35 Abs. 1 Nr. 2 FSEK geregelt ist.

1. Allgemeine Funktion der Vorschrift

Art. 35 Abs.1 FSEK führt die Fälle auf, in denen Entlehnungen aus einem Werk vorgenommen werden können. Das Musikzitat ist in Art. 35 Abs. 1 Nr. 2 FSEK geregelt. Demnach ist die Übernahme von Teilen einer erschienenen Komposition, die höchstens ein Thema, ein Motiv, eine Passage oder einen Gedanken umfassen dürfen, in ein unabhängiges Musikwerk zulässig. Im Rahmen der Entlehnungsfreiheit wird darauf hingewiesen, dass eine Entlehnung nur in den Grenzen des Entlehnungszwecks stattfinden kann. Werden jedoch dem Originalwerk so viele Passagen entnommen, dass der Entlehnungszweck überschritten ist, liegt kein Fall der Entlehnung, sondern ein Fall der unzulässigen Bearbeitung vor.²¹ Dies gilt auch für das Musikzitat. Im Falle des Musikzitats ist die Entlehnung auf Teile einer erschienenen Komposition, wie ein Thema, Motiv, eine Passage oder einen Gedanken begrenzt. Überschreitet man diese gesetzlich geregelte Grenze, dann liegt nach Ansichten in der Literatur eine Bearbeitung gemäß Art. 6 FSEK vor, die der Zustimmung des Urhebers bedarf.²² Ob die Melodie von der in Art. 35 Abs. 1 Nr. 2 FSEK geregelten Entlehnungsfreiheit erfasst ist, ist in der türkischen Rechtsliteratur umstritten.

2. Diskussion, ob Melodie Entlehnungsfreiheit unterfällt

Eine Ansicht differenziert zwischen der Unterhaltungsmusik und der ernsten Musik. Bei der Unterhaltungsmusik stelle die Melodie die Grundlage des musikalischen Werkes dar und sei somit schutzbedürftig und keiner Entlehnung zugänglich. Nur im Rahmen der ernsten Musik könne eine Entlehnung bejaht werden.²³ Ähnlich vertritt eine andere Ansicht, dass die Übernahme einer Melodie in ein anderes Musikstück grundsätzlich zulässig sein solle, jedoch in Fällen der türkischen Unterhaltungsmusik, die aus einfachen Tonfolgen bestehe, bedürfe es eines umfassenden Schutzes.²⁴ Demgegenüber weist eine andere Ansicht darauf hin, dass die Melodie die Grundlage eines musikalischen Werkes darstelle, daher neben dem Musikstück auch die Melodie schutzfähig sei. Aus diesem Grunde sei die Übernahme einer Melodie in ein anderes Musikwerk auch nicht zulässig. Nur ein Thema, ein Motiv, eine Passage oder ein Gedanke der Melodie sei einer Entlehnung zugänglich.²⁵ Eine neuere Ansicht in der Literatur weist jedoch auf den Wortlaut der Vorschrift hin, der die Übernahme eines Themas, eines Motivs, einer Passage oder eines Gedankens einer Komposition zulasse, jedoch mit keinem Wort die Melodie einer Komposition erwähne. Aus diesem Grunde sei die Melodie, die die Eigentümlichkeit des Musikwerkes ausmache, nicht von der Entlehnungsfreiheit erfasst.²⁶ Diese Ansichten sind im Rahmen einer vergleichenden Betrachtung zu erörtern.

V. Vergleichende Betrachtung und Fazit

Die Melodie ist, wie bereits erörtert, nach unbestrittener Ansicht in der deutschen und nach überzeugenden Meinungen in der türkischen Literatur urheberrechtlich schutzfähig, soweit sie die Anforderungen, die an ein Werk gestellt werden, erfüllt. Im deutschen Recht ist die Melodie in Art. 24 Abs. 2 UrhG ausdrücklich geregelt. Diese Vorschrift stellt klar, dass die Übernahme einer Melodie in ein neues Musikwerk grundsätzlich keine freie Benutzung darstellt, da in den meisten Fällen die Originalität der Melodie nicht in dem neuen Musikwerk verblasst. Somit bedarf es hier der Zustimmung des Urhebers. Im türkischen Urheberrechtsgesetz findet sich demgegenüber kein besonderer Melodienschutz, der die Grenzen für die Übernahme einer Melodie festlegen könnte. Eine Erörterung der Frage findet nur im Rahmen der Entlehnungsfreiheit statt. Hier variieren die Ansichten von einer möglichen Übernahme der Melodie bis zu ihrer Unzulässigkeit. Wie überzeugende Ansichten in der neueren türkischen Rechtsliteratur erkannt haben, ist die Melodie ebenso schutzwürdig wie das Musikwerk, dessen Grundlage sie darstellt. Würde man die Übernahme der Melodie unbegrenzt zulassen, würde der Melodie jeglicher zugegangene Schutz wieder genommen werden. Eine unbegrenzte Übernahme sollte im Rahmen des Art. 35 Abs. 1 Nr. 2 FSEK somit nicht möglich sein. Würde man der Ansicht folgen, die auf den Wortlaut der Norm abstellt, würde man zu dem Schluss kommen, dass die Melodie nicht in Art. 35 Abs. 1 Nr. 2 FSEK ausdrücklich erwähnt ist, somit nicht von der Entlehnungsfreiheit erfasst sein kann. Demnach würde es sich hierbei um eine Bearbeitung handeln, die der

Zustimmung des Urhebers bedürfte. Dies würde jedoch dazu führen, dass Melodien in keinem Fall zitiert werden dürfen. Eine so strenge Regelung sieht sogar der Melodienschutz des § 24 Abs. 2 UrhG für das deutsche Recht nicht vor. Im deutschen Recht ist ein Musikzitat möglich, solange dieses nur als Auslöser einer Assoziation dient. Sobald die Melodie dem Musikstück zugrund gelegt wird, sich somit das fremde Material in dem Werk entfaltet, greift § 24 Abs. 2 UrhG und die Grenzen des Zitatzwecks sind überschritten. Diese im deutschen Recht gefundenen Abgrenzungskriterien überzeugen und führen zu einem gerechten Ausgleich zwischen dem Schutz der Melodie und einer möglichen Übernahme dieser in ein neues Musikwerk zum Zwecke des Zitats. Auch im türkischen Recht sollte im Rahmen der Melodie darauf abgestellt werden, ob die Teile der Melodie, die übernommen werden, dem Zitatzweck dienen oder dieser überschritten wird und somit eine unzulässige Bearbeitung vorliegt, anstatt auf die Ausrichtung der Musik abzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich die Diskussion in der Türkei weiter entwickeln wird.

Fußnoten

- 1 Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 28; Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 24, Rn. 45; Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., § 24, Rn. 55; Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 16; BGH, GRUR 1988, 810 (811) – Fantasy; BGH, GRUR 1988, 812 (814) – Ein bisschen Frieden.
- 2 Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 28; Fromm/Nordemann, Urheberrecht, § 24, Rn. 56.
- 3 Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 24, Rn. 45; BGH, GRUR 1988, 810 (811) – Fantasy; BGH, GRUR 1988, 812 (814) – Ein bisschen Frieden.
- 4 Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 24, Rn. 45; BGH, GRUR 1988, 810 (811) – Fantasy; BGH, GRUR 1988, 812 (814) – Ein bisschen Frieden.
- 5 Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 29; Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 24, Rn. 45.
- 6 Erdil, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Serhi, 3. Aufl., S. 143.
- 7 Hirsch, Fikri Say II, S. 42.
- 8 Arslanli, Fikri Hukuk Dersleri II, S. 22.
- 9 Erel, Türk Fikir Ve Sanat Hukuku, 3. Aufl., S. 64.
- 10 So auch: Karahan/Suluk/Sarac/Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esaslari, S. 52.
- 11 Nal, Probleme des türkischen Urheberrechts aus der Sicht des deutschen und europäischen Rechts, S. 82 f.
- 12 Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 24, Rn. 42; Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., § 24, Rn. 53.
- 13 Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 16.
- 14 Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 27.
- 15 Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., § 24, Rn. 54; Dreier/Schulze, UrhG, § 24, Rn. 44.
- 16 Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 29; Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 24, Rn. 47.
- 17 Hertin, Das Musikzitat im deutschen Recht, GRUR 1989, 159 (161).
- 18 Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl., § 24, Rn. 30; BGH, GRUR 1971, 266 (268) – Magdalenenarie; BGH,

Beitrag: Der Melodienschutz in Deutschland und in der Türkei

- GRUR 1988, 812 (814) – Ein bisschen Frieden.
- 19 BGH, GRUR 1971, 266 (268) – Magdalenenarie;
BGH, GRUR 1988, 812 (814 f) – Ein bisschen Frieden.
- 20 Hertin, Das Musikzitat im deutschen Recht, GRUR 1989, 159 (165 f); zustimmend: Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl., § 52 Rn. 19 f.
- 21 Erdil, Fikir Ve Sanat Eserleri Serhi, 3. Aufl., S. 804.
- 22 Erel, Türk Fikir Ve Sanat Hukuku, 3. Aufl., S. 258.
- 23 Arslanli, Fikri Hukuk Dersleri II, S. 138 f.
- 24 Ayiter, Hukukta Fikir Ve Sanat Ürünleri, S. 166.
- 25 Erel, Türk Fikir Ve Sanat Hukuku, 3. Aufl., S. 258 f.
- 26 Erdil, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Serhi, 3. Aufl., S. 808 f.

Markenrecht

1. Internationale Markenvereinigung (INTA) drängt Obama zu Verbesserung bei Durchsetzungsgesetzgebung

In einem Schreiben hat sich die Internationale Markenvereinigung (INTA) an den US-Präsidenten Obama gewandt, um auf eine stärkere US-Gesetzgebung zum Schutze des geistigen Eigentums zu drängen. In dem Schreiben heißt es, die Hauptpriorität solle dem Kampf gegen Fälschungen gelten, die sowohl die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher, als auch die finanzielle Stabilität der Unternehmen, deren Produkte gefälscht werden, gefährden. Die Internationale Markenvereinigung will hierfür auch mehr öffentliche Gelder eingesetzt wissen; außerdem sollten das Justizministerium bessere Vollstreckungsinstrumente an die Hand gegeben werden. Die INTA verlangt zudem, die gegenwärtigen Zollgesetze zu effektiveren, um eine Zurückhaltung und Beschlagnahme der gefälschten Produkte an den US-Einfuhrhäfen zu erleichtern.

2. HABM: Neues e-filing-System für Gemeinschaftsmarken

Seit dem 2. Februar 2009 ist das neue e-filing-System für Gemeinschaftsmarken in Betrieb. Das System wurde auf der Grundlage von Nutzer-Feedbacks weiterentwickelt und ist nun schneller und einfacher zu bedienen. Es bietet wichtige von den Nutzern gewünschte Funktionen wie etwa die Möglichkeit, Entwürfe von GM-Anmeldungen zu speichern und wiederherzustellen. Der Ablauf der Einreichung ist schneller, der Benutzer erhält umgehend eine Bestätigung mit der GM-Anmeldenummer und es wird automatisch eine Empfangsbestätigung erstellt, die gedruckt oder gespeichert werden kann. Verbesserte Fehlerkontrollen stellen sicher, dass der Benutzer die richtigen Daten eingegeben hat. Auch für die Eingabe von Waren und Dienstleistungen stehen verbesserte Hilfsmittel zur Verfügung. Ausführlichere Informationen werden in Kürze auf einer speziellen e-filing-Webseite für Gemeinschaftsmarken verfügbar sein. Die Anleitungsvideos, die Schritt für Schritt durch das System führen, können auf der Internetseite des HABM bereits angesehen werden.

3. Statistik 2008: Wieder mehr Gemeinschaftsmarkenmeldungen

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der im Jahr 2008 registrierten Gemeinschaftsmarken um 14.000 auf insgesamt 81.000 Neuanmeldungen gestiegen. Die stete Zunahme der Markenmeldungen bestätigt die Popularität der gemeinschaftsweiten Schutzrechte. Erst Ende vergangenen Jahres konnte das HABM die 500.000ste Gemeinschaftsmarke eintragen. Es handelt sich um die Marke „Handy Dandy Design“ einer mittelständischen italienischen Design-Firma für die Marke „Handy Dandy Design“. Das HABM plant, das Unternehmen nach Alicante einzuladen, um diesen besonderen Anlass zu feiern.

4. DPMA: Rudloff-Schäffer folgt auf Schade

Mit einem Festakt in München hat Bundesjustizministerin Brigitte Zypries den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Dr. Jürgen Schade in den Ruhestand verabschiedet und seine Nachfolgerin Cornelia Rudloff-Schäffer in ihr Amt eingeführt. „Die Globalisierung des Handels fordert ein funktionierendes System zum weltweiten Schutz geistigen Eigentums. Das DPMA leistet dazu als deutsches Kompetenzzentrum einen wichtigen Beitrag. Jürgen Schade hat die Kooperation mit nationalen, europäischen und internationalen Organisationen des gewerblichen Rechtsschutzes erweitert und vertieft. Ich werde seine Arbeit gerne fortführen“, sagte die neue Präsidentin, die sich vor allem für eine Beschleunigung der Verfahren einsetzen möchte.

Patentrecht

5. Weitere Beratungen über das Patentgerichtssystem und das Gemeinschaftspatent

Die Beratungen über die Schaffung eines EU-Patentgerichtssystems und eines Gemeinschaftspatents werden fortgesetzt. Einen Überblick über den Stand dieser Beratungen enthält der Sachstandsbericht [16006/08](#) (21.11.2008) an den Rat „Wettbewerbsfähigkeit“, der Anfang Dezember 2008 tagte. Bereits im Januar wurde ein weiteres Arbeitsdokument zum Patentgerichtssystem, [5072/09](#) (08.01.2009), vorgelegt. Eine geänderte Fassung wurde Ende März veröffentlicht, [7928/09](#) (23.03.2009). Der Entwurf einer Verordnung über das Gemeinschaftspatent wurde ebenfalls überarbeitet und ist seit Anfang April unter der Nr. [8588/09](#) (07.04.2009) abrufbar.

6. Mazedonien: 35. Mitglied der Europäischen Patentorganisation

Am 1. Januar 2009 ist die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien als 35. Mitglied der Europäischen Patentorganisation beigetreten. Die Organisation stellt das größte länderübergreifende Patentsystem der Welt dar und umfasst neben Mazedonien alle 27 Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, die Schweiz und die Türkei. Zudem erkennen Albanien, Bosnien und Herzegowina, aber auch Serbien Europäische Patente auf ihrem Staatsgebiet an. Die Patentorganisation wächst stetig; neben Albanien und Serbien wurde auch San Marino eingeladen, dem Europäischen Patentübereinkommen beizutreten.

Zu weiteren Informationen:

http://www.epo.org/topics/news/2008/20081230_de.html

http://www.epo.org/about-us/epo/member-states_de.html

7. 13. Sitzung des WIPO Standing Committee on the Law of Patents

[Der Ständige Ausschuss für Patentrecht der Weltorganisation für geistiges Eigentum](#) (Standing Committee on the Law of Patents), der seit 1998 Fragen des materiellen Patentrechts und der Harmonisierung berät, hat vom 23. bis zum 27. März 2009 seine 13. Sitzung abhalten. Grundlage der Diskussionen stellte der aktualisierte Bericht des WIPO-Sekretariats [SCP/12/3 Rev. 2](#) aus Februar 2009 dar, angereichert um eine Übersicht der internationalen Verträge im Bereich des Patentrechts ([Annex I](#)), eine tabellarische Aufstellung einiger Aspekte der nationalen / regionalen Patentsysteme ([Annex II](#)) sowie um Stellungnahmen der Mitglieder und Beobachter des SCL ([Annex III](#)). Eine Zusammenfassung über den Ablauf der Konferenz und erzielte Ergebnisse enthält der [Bericht des Vorsitzes](#).

8. FTC v. Rambus Inc.

Der kartellrechtliche Streit zwischen der Federal Trade Commission (FTC) und Rambus Inc., der bislang als Fall des Patenthinterhalts diskutiert wurde, ist nunmehr beendet. Nachdem der United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit den Antrag der FTC auf „rehearing en banc“ der Entscheidung des Gerichts über die Aufhebung der FTC-Entscheidungen abgelehnt hatte, beantragte die FTC einen sog. writ of certiorari vor dem Supreme Court of the United States ([docket no. 08-694](#)). Am Montag, den 23.02.2009, veröffentlichte der Supreme Court seinen [ablehnenden Beschluss](#). Damit ist der seit 2002 geführte Rechtsstreit zuungunsten der FTC beendet. Es bleibt nun abzuwarten, wie die Europäische Kommission ihr Verfahren gegen Rambus weiterführen wird.

Hinweis:

Rambus Inc. v. FTC in CIPR 2008, 45.

Unternehmensrecht

9. MoMiG: Literaturliste und Nachbesserungsvorschläge

Am 1. November 2008 ist das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG), BGBl I 2026, in Kraft getreten. Wie in der letzten Ausgabe des CIP-Reports berichtet, wurden gegenüber dem Regierungsentwurf noch einige Nachbesserungen vorgenommen bzw. sogar ganz neue Regelungskomplexe (§ 55a – genehmigtes Kapital) in den Gesetzestext aufgenommen.

Eine sehr umfassende Bibliographie zum MoMiG vom Referentenentwurf aus dem Jahr 2006 bis einschließlich 16. Januar 2009 bietet das Deutsche Notarinstitut (DNotI) unter http://www.dnoti.de/DOC/2008/2008_Literaturliste_MoMiG.doc. Auch wenn die thematische Aufteilung sehr grob ist, ermöglichen die Titel der Beiträge regelmäßig ein schnelles Auffinden relevanter Literatur.

An anderer Stelle wird dezidierte Kritik zum Ausdruck gebracht – in einer Liste (<http://www.jura.uni-duesseldorf.de/dozenten/noack/Texte/problemfelder.pdf>) wird konkreter Nachbesserungsbedarf angemahnt; weitere Hinweise unter <http://notizen.duslaw.eu/2009/01/26/praxisprobleme-des-momig-%e2%80%93-gesetzgeberische-nachbesserungen-gefordert/> und in einem Online-Forum (<http://www.forum-notarrecht.de/viewforum.php?f=3>). In einem Beitrag von Felke (GmbH-StB 2009, 17) wird gar die (echte) Rückwirkung der Anrechnungslösung (§ 19 Abs. 4 und 5) für verdeckte Sacheinlagen und Hin- und Herzahlen (vgl. § 3 Abs. 4 EGGmbHG) als „verfassungswidrig“ eingestuft.

10. EPG: Kritik der Bundesländer und Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments

Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat den Entwurf zu einer Verordnung über die Societas Privata Europea grundsätzlich gebilligt. Allerdings wurden einige Änderungen gegenüber dem Vorschlag der Kommission vorgeschlagen – nämlich die wahlweise Einführung eines Mindestkapitals von 8.000 € oder einer zwingenden Solvenzbescheinigung vor jeder Ausschüttung, eine entsprechende Übernahme der Mitbestimmungsregeln der SE (Verhandlungs- und Auffanglösung) bei Divergenzen im Ausmaß des Schutzniveaus, die Schaffung eines zentralen Registers und des Erfordernis (irgend)eines grenzüberschreitenden Bezuges, der auch im Gesellschaftszweck liegen kann.

Das Parlament wird im März 2009 über den Entwurf abstimmen, der Rat hält sich bislang eher zurück – die tschechische Ratspräsidentschaft erklärte aber „The Presidency will continue to discuss the proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Private Company, with the aim of offering small and medium-sized enterprises a form of business that would enable them to take advantage of their potential and develop cross-border activities“ (<http://www.eu2009.cz/en/czech-presidency/programme-and-priorities/programme-and-priorities-479/>).

1. EuGH: Begriff der "gedanklichen Verknüpfung" bei bekannten Marken

EuGH, Urt. v. 27.11.2008, Rs. C-252/07 - Intel Corporation Inc. gegen CPM United Kingdom Ltd

Leitsätze

1. Art. 4 Abs. 4 Buchst. a 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 das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux (C-408/01), zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.
2. Die Tatsache, dass die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die bekannte ältere Marke in Erinnerung ruft, ist gleichbedeutend mit dem Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.
3. Die Tatsache, dass
 - die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,
 - diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind und
 - die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist,
 impliziert nicht zwangsläufig das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.
4. Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass das Vorliegen einer Benutzung der jüngeren Marke, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.
5. Die Tatsache, dass
 - die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,
 - diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind,
 - die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist und
 - die jüngere Marke dem normal informierten und

angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft,

genügt nicht, um nachzuweisen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104 in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

6. Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist wie folgt auszulegen:
 - Die Benutzung der jüngeren Marke kann die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke selbst dann beeinträchtigen, wenn die ältere Marke nicht einmalig ist.
 - Eine erste Benutzung der jüngeren Marke kann genügen, um die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen.
 - Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

- 9 Die Intel Corporation ist Inhaberin u. a. der im Vereinigten Königreich eingetragenen nationalen Wortmarke INTEL sowie verschiedener anderer nationaler Marken und Gemeinschaftsmarken, die aus dem Wort „Intel“ bestehen oder dieses enthalten. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die diese Marken eingetragen sind, handelt es sich im Wesentlichen um Computer und computerbezogene Waren und Dienstleistungen, die zu den Klassen 9, 16, 38 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung gehören.
- 10 Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass die Marke INTEL im Vereinigten Königreich über eine große Bekanntheit für Mikroprozessorprodukte (Speicherchips und Peripheriegeräte) sowie Multimedia- und Business-Software verfügt.
- 11 Die CPM United Kingdom Ltd ist Inhaberin der im Vereinigten Königreich mit Wirkung vom 31. Januar 1997 eingetragenen nationalen Wortmarke INTEL-MARK für „Marketing- und Telemarketing-Dienstleistungen“, die zur Klasse 35 des Abkommens von Nizza gehören.
- 12 Am 31. Oktober 2003 beantragte die Intel Corporation bei der Trade Mark Registry des Vereinigten Königreichs auf der Grundlage von Section 47 Abs. 2

- des Trade Marks Act, die Eintragung der Marke INTEL MARK für ungültig zu erklären, weil die Benutzung dieser Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung ihrer älteren Marke INTEL im Sinne von Section 5 Abs. 3 des Trade Marks Act in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.
- 13 Ihr Antrag wurde mit Entscheidung des Hearing Officer (des zuständigen Beamten der Trade Mark Registry) vom 1. Februar 2006 zurückgewiesen.
- 14 Die von der Intel Corporation hiergegen beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), erhobene Klage wurde mit Urteil vom 26. Juli 2006 abgewiesen.
- 15 Die Intel Corporation legte gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ein.
- 16 Die Intel Corporation machte vor diesem Gericht geltend, dass mit Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie der Schutz des Inhabers einer bekannten Marke gegen die Gefahr der Verwässerung bezweckt werde.
- 17 Unter Berufung auf das Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux führte sie aus, es genüge für das Eingreifen des in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie gewährten Schutzes, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke bewirke, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verknüpfung zwischen den beiden Marken herstellten. Unter „Verknüpfung“ sei jede Art der gedanklichen Verbindung zwischen den Marken zu verstehen. So sei es ausreichend, dass die ältere Marke bloß in Erinnerung gerufen werde.
- 18 Weiter trug die Intel Corporation unter Hinweis auf Randnr. 30 des Urteils General Motors vor, dass im Fall einer älteren Marke, die sowohl einmalig als auch hochgradig unterscheidungskräftig sei, davon ausgegangen werden müsse, dass sie durch praktisch jede Benutzung für Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art beeinträchtigt werde. Sei die ältere Marke einmalig und sehr bekannt, komme es darauf an, von vornherein jede Beeinträchtigung zu unterbinden, da anderenfalls die Marke nach und nach ihre Substanz verliere.
- 19 Das vorliegende Gericht hat erstens festgestellt, dass „Intel“ ein erfundenes Wort ohne Bedeutungsgehalt über die mit ihm gekennzeichneten Produkte hinaus sei, dass die Marke INTEL in dem Sinne einmalig sei, dass das Wort, aus dem sie bestehe, von niemandem für irgendeine Ware oder Dienstleistung benutzt werde außer von der Intel Corporation für die von ihr vermarkteten Waren oder Dienstleistungen, und dass schließlich diese Marke im Vereinigten Königreich für Computer und computerbezogene Produkte über eine sehr große Bekanntheit verfüge.
- 20 Zweitens ist das vorliegende Gericht der Ansicht, dass die Marken INTEL und INTEL MARK ähnlich seien, aber geht davon aus, dass die Benutzung von INTEL MARK nicht geeignet sei, die Vorstellung einer wirtschaftlichen Verbindung mit der Intel Corporation zu erwecken.
- 21 Drittens hat das vorliegende Gericht festgestellt, dass zwischen den Waren – insbesondere Computern und computerbezogenen Produkten – und Dienstleistungen, für die die aus dem Wort „Intel“ bestehenden oder es umfassenden nationalen und Gemeinschaftsmarken eingetragen sind, einerseits und den von der Marke INTEL MARK erfassten Dienstleistungen andererseits keine Ähnlichkeit besteht.
- 22 Das vorliegende Gericht wirft die Frage auf, ob unter derartigen tatsächlichen Umständen der Inhaber der bekannten älteren Marke Anspruch auf den in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie vorgesehenen Schutz hat. In allgemeiner Hinsicht wirft es die Frage nach den Voraussetzungen und dem Umfang dieses Schutzes auf.
- 23 Deshalb hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Sind für die Zwecke von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie die Umstände, dass
 - a) die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,
 - b) diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke bestimmt ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind,
 - c) die ältere Marke in Bezug auf alle Waren oder Dienstleistungen einmalig ist,
 - d) dem Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung gerufen wird, wenn er der jüngeren Marke bei ihrer Benutzung für Dienstleistungen, für die sie bestimmt ist, begegnet,
 als solche ausreichend, um i) eine „Verknüpfung“ im Sinne der Randnrn. 29 und 30 des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux herzustellen und/oder um ii) eine unlautere Ausnutzung und/oder Beeinträchtigung im Sinne dieses Artikels darzustellen?
 2. Welche Umstände muss, wenn dies nicht der Fall ist, das nationale Gericht in seiner Entscheidung, ob diese Umstände ausreichend sind, berücksichtigen? Welche Bedeutung muss im Rahmen der Gesamtbeurteilung, ob eine „Verknüpfung“ besteht, insbesondere den Waren oder Dienstleistungen in der Beschreibung der jüngeren Marke zukommen?
 3. Was ist im Zusammenhang mit Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie erforderlich, um die Bedingung der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft zu erfüllen? Muss insbesondere i) die ältere Marke einmalig sein, ii) ist eine erste kollidierende Benutzung für eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ausreichend, und iii) erfordert das Kriterium der Beeinträchtigung

der Unterscheidungskraft der älteren Marke eine Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers?

Zu den Vorlagefragen

Vorbemerkungen

- 24 Es ist festzustellen, dass die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und 5 Abs. 2 der Richtlinie im Wesentlichen den gleichen Wortlaut haben und bekannten Marken den gleichen Schutz gewähren sollen.
- 25 Die Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie, die der Gerichtshof im Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux vorgenommen hat, gilt daher ebenso für Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnr. 17).

Zum durch Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie gewährten Schutz

- 26 Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie führt für bekannte Marken einen Schutz ein, der über den in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Schutz hinausgeht. Die spezifische Voraussetzung für diesen Schutz besteht in einer Benutzung der jüngeren Marke, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde (vgl. in diesem Sinne zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteile Marca Mode, Randnr. 36, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 27, sowie vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, Slg. 2008, I-0000, Randnr. 40).
- 27 Die Beeinträchtigungen, gegen die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie diesen Schutz zugunsten bekannter Marken sicherstellt, sind erstens die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke, zweitens die Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke und drittens das unlautere Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke.
- 28 Für die Anwendbarkeit dieser Vorschrift genügt es, dass eine dieser drei Arten von Beeinträchtigungen vorliegt.
- 29 Was insbesondere die auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnete Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke angeht, so liegt eine solche vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die ältere Marke, die eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag.
- 30 Treten die in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie

genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteile General Motors, Randnr. 23, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 29, sowie adidas und adidas Benelux, Randnr. 41).

- 31 Nehmen die Verkehrskreise eine solche Verknüpfung nicht vor, kann die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.
- 32 Jedoch kann das Vorliegen einer solchen Verknüpfung als solches allein nicht genügen, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine der in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen gegeben ist, die, wie oben in Randnr. 26 dieses Urteils festgestellt, die spezifische Voraussetzung für den in dieser Vorschrift vorgesehenen Schutz bekannter Marken darstellen.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

- 33 Die Verkehrskreise, auf die für die Beurteilung der Frage abzustellen ist, ob die Eintragung der jüngeren Marke gemäß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie für ungültig erklärt werden kann, sind je nach der vom Inhaber der älteren Marke geltend gemachten Art von Beeinträchtigung unterschiedlich.
- 34 Zum einen sind nämlich sowohl die Unterscheidungskraft als auch die Wertschätzung einer Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen, für die die Marke eingetragen ist (vgl. in Bezug auf die Unterscheidungskraft Urteil vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 34, und in Bezug auf die Wertschätzung in diesem Sinne Urteil General Motors, Randnr. 24).
- 35 Demgemäß ist das Vorliegen derjenigen Beeinträchtigungen, bei denen es sich um Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die diese Marke eingetragen ist.
- 36 Zum anderen ist das Vorliegen derjenigen Beeinträchtigungen, bei denen es sich um eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, angesichts des Umstands, dass hier das Verbotene im vom Inhaber der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt, im Hinblick auf den

normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die die jüngere Marke eingetragen ist.

Zur Beweislage

- 37 Um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie zu gelangen, muss der Inhaber der älteren Marke den Nachweis erbringen, dass die Benutzung der jüngeren Marke „die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Gemeinschaftsmarke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“.
- 38 Insoweit ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie nachzuweisen. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus der Benutzung der jüngeren Marke, zu der sich deren Inhaber bewegen sehen kann, ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann.
- 39 Ist es dem Inhaber der älteren Marke gelungen, entweder das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer solchen künftigen Beeinträchtigung nachzuweisen, obliegt es dem Inhaber der jüngeren Marke, nachzuweisen, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt.

Zu Ziff. i der ersten Frage und zur zweiten Frage

- 40 Mit Ziff. i der ersten Frage und mit der zweiten Frage möchte das vorliegende Gericht im Wesentlichen wissen, welche Kriterien für die Beurteilung der Frage maßgeblich sind, ob eine Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux (im Folgenden: Verknüpfung) zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke besteht, deren Ungültigerklärung begehrt wird.
- 41 Eine solche gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteile Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 30, sowie adidas und adidas Benelux, Randnr. 42).
- 42 Als derartige Umstände können genannt werden
- der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken;
 - die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken je-

weils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise;

- das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke;
 - der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft;
 - das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum.
- 43 Insoweit erscheinen folgende Erläuterungen angebracht.
- 44 Was den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken angeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft, umso größer, je ähnlicher diese Marken einander sind. Dies gilt erst recht, wenn die Marken identisch sind.
- 45 Jedoch reicht die Identität der einander gegenüberstehenden Marken und erst recht ihre bloße Ähnlichkeit nicht aus, um auf eine gedankliche Verknüpfung zwischen diesen Marken zu schließen.
- 46 Es ist nämlich möglich, dass die fraglichen Marken für Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind, bei denen sich die jeweils betroffenen Verkehrskreise nicht überschneiden.
- 47 Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die Bekanntheit einer Marke im Hinblick auf die Verkehrskreise zu beurteilen ist, die von den Waren und Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen wurde, angesprochen werden. Dabei kann es sich aber um die breite Öffentlichkeit oder um ein spezielleres Publikum handeln (vgl. Urteil General Motors, Randnr. 24).
- 48 Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verkehrskreise, die von den Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden, für die die ältere Marke eingetragen wurde, vollkommen verschieden von denen sind, die von den Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden, für die die jüngere Marke eingetragen wurde, und dass die ältere Marke, obgleich sie eine bekannte Marke ist, den Verkehrskreisen, auf die die jüngere Marke abzielt, unbekannt ist. In einem solchen Fall werden die von jeweils einer der beiden Marken angesprochenen Verkehrskreise möglicherweise niemals mit der anderen Marke konfrontiert, so dass sie keine Verknüpfung zwischen diesen Marken herstellen werden.
- 49 Selbst wenn ferner die Verkehrskreise, die von den Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, für die die fraglichen Marken jeweils eingetragen sind, dieselben sind oder sich in bestimmtem Umfang überschneiden, können diese Waren oder Dienstleistungen so unähnlich sein, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke nicht in Erinnerung zu rufen vermag.
- 50 Daher ist die Art der Waren oder Dienstleistungen,

- für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen worden sind, bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen diesen Marken zu berücksichtigen.
- 51 Es ist auch darauf hinzuweisen, dass bestimmte Marken eine solche Bekanntheit erworben haben können, dass sie über die Verkehrskreise hinausgeht, die von den Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, für die diese Marken eingetragen sind.
- 52 In einem solchen Fall ist es möglich, dass die von den Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke angesprochenen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen, obwohl sie ein ganz anderes Publikum sind als die von den Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke angesprochenen Verkehrskreise.
- 53 Bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken kann es deshalb notwendig sein, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke zu berücksichtigen, um zu ermitteln, ob sich diese Bekanntheit über die von dieser Marke angesprochenen Verkehrskreise hinaus erstreckt.
- 54 Auch ist es umso wahrscheinlicher, dass sich die maßgeblichen Verkehrskreise, wenn sie mit einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke konfrontiert werden, die ältere Marke in Erinnerung rufen, je stärker die der älteren Marke von Haus aus innewohnende oder infolge ihrer Benutzung erworbene Unterscheidungskraft ist.
- 55 Bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ist deshalb der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen.
- 56 Da die Eignung einer Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, und damit ihre Unterscheidungskraft umso größer sind, wenn diese Marke einmalig ist – d. h. im Fall einer Wortmarke wie INTEL, wenn das Wort, aus dem sie besteht, von niemandem für irgendeine Ware oder Dienstleistung benutzt wird außer vom Inhaber dieser Marke für die von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen –, ist in dieser Hinsicht zu prüfen, ob die ältere Marke einmalig oder nahezu einmalig ist.
- 57 Schließlich wird eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zwangsläufig hergestellt, wenn Verwechslungsgefahr vorliegt, d. h., wenn die maßgeblichen Verkehrskreise glauben oder glauben könnten, dass die unter der älteren und die unter der jüngeren Marke vermarkteten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17, und vom 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 [UK], C-533/06, Slg. 2008, I-0000, Randnr. 59).
- 58 Wie jedoch aus den Randnrn. 27 bis 31 des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux hervorgeht, ist für das Eingreifen des von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie gewährten Schutzes das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht erforderlich.
- 59 Das vorlegende Gericht möchte insbesondere wissen, ob die in den Buchst. a bis d der ersten Vorlagefrage aufgezählten Umstände ausreichen, um auf eine gedankliche Verknüpfung zwischen den fraglichen Marken zu schließen.
- 60 Was den in Buchst. d genannten Umstand angeht, so ist die Tatsache, dass die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung ruft, gleichbedeutend mit dem Vorliegen einer solchen Verknüpfung.
- 61 Was die in den Buchst. a bis c dieser Frage genannten Umstände betrifft, so implizieren diese, wie aus den Randnrn. 41 bis 58 des vorliegenden Urteils hervorgeht, nicht zwangsläufig das Bestehen einer Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, schließen eine solche Verknüpfung aber auch nicht aus. Es obliegt dem vorlegenden Gericht, seine Prüfung auf sämtliche dem Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Tatsachen zu stützen.
- 62 Auf Ziff. i der ersten Frage und auf die zweite Frage ist daher zu antworten, dass Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.
- 63 Die Tatsache, dass die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die bekannte ältere Marke in Erinnerung ruft, ist gleichbedeutend mit dem Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.
- 64 Die Tatsache, dass
- die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,
 - diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind und
 - die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist,
- impliziert nicht zwangsläufig das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.

Zu Ziff. ii der ersten Frage und zur dritten Frage

- 65 Mit Ziff. ii seiner ersten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob die dort in den Buchst. a bis d aufgezählten Umstände ausreichend sind, um nachzuweisen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Mit seiner dritten Frage fragt das vorliegende Gericht im Wesentlichen, welches die maßgeblichen Kriterien sind, um zu beurteilen, ob die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde.
- 66 Erstens ist, wie oben in Randnr. 30 des vorliegenden Urteils ausgeführt, das Auftreten der in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu wechseln.
- 67 Je unmittelbarer und stärker die ältere Marke von der jüngeren Marke in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- 68 Hieraus folgt, dass das Vorliegen einer der in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie angesprochenen Beeinträchtigungen oder der ernsthaften Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung in gleicher Weise wie das Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den fraglichen Marken unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, zu denen die bereits in Randnr. 42 dieses Urteils aufgezählten Kriterien gehören, umfassend zu beurteilen ist.
- 69 Im Übrigen hat der Gerichtshof hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke bereits entschieden, dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteil General Motors, Randnr. 30).
- 70 Zweitens reichen die in den Buchst. a bis d der ersten Frage aufgezählten Umstände nicht aus, um das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung und/oder einer Beeinträchtigung im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie nachzuweisen.
- 71 Was insbesondere den in Buchst. d dieser Frage genannten Umstand betrifft, befreit das Bestehen einer Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, wie bereits oben in Randnr. 32 des vorliegenden Urteils ausgeführt, den Inhaber der älteren Marke nicht davon, den Nachweis für eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie oder für eine ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung zu erbringen.
- 72 Schließlich ist, was speziell die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke angeht, auf den zweiten Teil der dritten Frage erstens zu antworten, dass die ältere Marke nicht einmalig sein muss, um das Bestehen einer solchen Beeinträchtigung oder die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung nachweisen zu können.
- 73 Eine bekannte Marke verfügt nämlich zwangsläufig über – zumindest durch Benutzung erworbene – Unterscheidungskraft. Selbst wenn eine bekannte ältere Marke nicht einmalig ist, kann die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke daher geeignet sein, die Unterscheidungskraft dieser älteren Marke zu schwächen.
- 74 Je mehr jedoch die ältere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen.
- 75 Zweitens kann eine erste Benutzung einer identischen oder jüngeren Marke gegebenenfalls genügen, um eine tatsächliche und aktuelle Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke oder die Entstehung der ernsthaften Gefahr einer derartigen künftigen Beeinträchtigung zu verursachen.
- 76 Drittens liegt, wie oben in Randnr. 29 des vorliegenden Urteils hervorgehoben worden ist, eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, deshalb geschwächt worden ist, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt.
- 77 Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt folglich voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.
- 78 Dagegen ist für die Beurteilung, ob die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, unerheblich, ob der Inhaber der jüngeren Marke aus der Unterscheidungskraft der älteren Marke einen tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteil zieht.
- 79 Auf Ziff. ii der ersten Frage und auf die dritte Frage ist daher zu antworten, dass Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass das Vor-

liegen einer Benutzung der jüngeren Marke, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.

80 Die Tatsache, dass

- die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,
- diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind,
- die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist und
- die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft,

genügt nicht, um nachzuweisen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

81 Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie ist wie folgt auszulegen:

- Die Benutzung der jüngeren Marke kann die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke selbst dann beeinträchtigen, wenn die ältere Marke nicht einmalig ist.
- Eine erste Benutzung der jüngeren Marke kann genügen, um die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen.
- Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.

Anmerkung (Christian Rütz)

Im Bereich des Sonderschutzes bekannter Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) hatte das vom EuGH in den Adidas-Entscheidungen entwickelte Tatbestandsmerkmal der „gedanklichen Verknüpfung“ für allerlei Diskussion insbesondere darüber gesorgt, wie sich der Begriff von dem „gedanklichen Inverbindungbringen“ als Fall einer Verwechslungsgefahr im Ähnlichkeitsbereich (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) unterscheidet.

Dass der EuGH nicht jedwede Zeichennutzung, die die im § 14 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG ausdrücklich beschrieben Tatbestandsmerkmale erfüllte, als Markenverletzung

wertete, bestärkte die überwiegende Auffassung, eine Marke könne nur durch markenmäßige Benutzung eines Zeichens verletzt werden. Durch die Begriffswahl der „gedanklichen Verknüpfung“ dokumentierte der EuGH dabei, dass im Bereich des Sonderschutzes bekannter Marken keinesfalls zu eng allein Fehlvorstellungen über die betriebliche Herkunft einer Ware eine solche „gedankliche Verknüpfung“ und damit letztlich auch das Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung herstellen können.

Der neuerlichen EuGH-Entscheidung kommt das Verdienst zu, den Begriff der „gedanklichen Verknüpfung“ mit Inhalt auszufüllen. So nennen die Richter als Beispiele der Verknüpfung den Grad der Zeichenähnlichkeit und der Warenähnlichkeit, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, den Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum, ohne dass eine solche *conditio sine qua non* einer gedanklichen Verknüpfung ist. Der Begriff der Verknüpfung ist weit zu verstehen, denn nach Auffassung des EuGH genügt hierfür die Tatsache, dass die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung ruft.

Die Verknüpfung allein führt aber nicht zur Verletzung: Auch das „In-Erinnerung-Rufen“ der älteren Marke besorgt noch keine Verwässerung, Beeinträchtigung der Wertschätzung oder ein Ausnutzen der Bekanntheit der alten Marke. Vielmehr setzt der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.

Zur Vertiefung

EuGH v. 10.04.2008 (Adidas/Marca): CIPR 2008, 53 (m. Anm. Rütz)

2. EuGH: Ernsthafte Markenbenutzung durch ideellen Verein

EuGH, Urt. v. 09.12.2008, Rs. C-442/07 – Verein Radetzky-Orden gegen Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“

Leitsatz

Art. 12 Abs. 1 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 eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von

Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen.

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

- 7 Die BKFR widmet sich zum einen der Pflege soldatischer Traditionen, wie Heldengedenkfeiern, der Veranstaltung von Gedenkmessen, Kameradschaftstreffen und der Pflege von Kriegerdenkmälern, und zum anderen karitativen Tätigkeiten, wie dem Sammeln von Sach- und Geldspenden und ihrer Verteilung an Bedürftige.
- 8 Sie ist Inhaberin von Wortbildmarken, die im Wesentlichen Ehrenzeichen darstellen. Diese Marken wurden im Markenregister des Österreichischen Patentamts eingetragen. Ihre Schutzdauer begann am 8. Jänner 1996. Alle Wortbildmarken wurden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 37 (Pflege von Kriegsdenkmälern), 41 (u. a. kulturelle Aktivitäten) und 45 (ehemals 42, karitatives Wirken für sozial Bedürftige) des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.
- 9 Die BKFR verleiht Orden und Ehrenzeichen, die den im Ausgangsverfahren streitigen Marken entsprechen. Außerdem tragen einige Mitglieder der BKFR diese Orden und Ehrenzeichen bei Veranstaltungen sowie beim Sammeln und Verteilen von Spenden. Schließlich sind die betroffenen Marken auf Einladungen für Veranstaltungen, auf dem Briefpapier sowie auf Aussendungen des Vereins abgedruckt.
- 10 Am 17. August 2004 beantragte der Radetzky-Orden die Löschung der erwähnten Marken wegen fehlender Benutzung im Sinne des § 33a MSchG. Zur Begründung des Antrags trug er vor, dass die BKFR die Marken in den letzten fünf Jahren nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt habe.
- 11 Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts gab dem Antrag des Radetzky-Ordens statt. Die BKFR legte gegen diese Entscheidung Revision beim Obersten Patent- und Markensenat ein.
- 12 Der Oberste Patent- und Markensenat hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Ist Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass eine Marke zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen (ernsthaft) benutzt wird, wenn ein ideeller Verein die Marke auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen?

Zur Vorlagefrage

- 13 Unter „ernsthafter Benutzung“ im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie ist eine Benutzung zu verstehen, die nicht symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt. Es muss sich um eine tatsächliche Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, Slg. 2003, I-2439, Randnrn. 35 und 36).
- 14 Wie der Gerichtshof klargestellt hat, setzt eine „ernsthafte Benutzung“ der Marke voraus, dass ihr Inhaber sie auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens benutzt. Der Schutz der Marke und die Wirkungen, die aufgrund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, können nicht fortauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird (Urteil Ansul, Randnr. 37).
- 15 Die wirtschaftliche Konnotation der Marken und ihrer Benutzung ergibt sich im Übrigen aus der Pariser Verbandsübereinkunft, in der die Marken mit dem Begriff „Fabrik- oder Handelsmarken“ bezeichnet werden. Die Richtlinie ist, wie aus ihrem zwölften Erwägungsgrund hervorgeht, in Übereinstimmung mit dieser Übereinkunft auszulegen.
- 16 Zur Frage, ob bei einem ideellen Verein, der sich Tätigkeiten widmet, wie sie in den Randnrn. 7 und 9 des vorliegenden Urteils beschrieben sind, von einer ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne des Urteils Ansul die Rede sein kann, ist festzustellen, dass es darauf, dass die Waren oder Dienstleistungen ohne Gewinnerzielungsabsicht angeboten werden, nicht ankommt.
- 17 Dass ein karitativer Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, schließt nämlich nicht aus, dass er bestrebt sein kann, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern.
- 18 Wie der Radetzky-Orden in seinen schriftlichen Erklärungen vor dem Gerichtshof eingeräumt hat, gibt es außerdem entlohnte karitative Dienstleistungen. In der modernen Gesellschaft sind diverse Arten ideeller Hilfsvereine entstanden, die ihre Leistungen vordergründig kostenlos erbringen, in Wahrheit aber durch Subventionen finanziert werden oder Entgelte unterschiedlicher Formen erhalten.
- 19 Nach alledem ist nicht ausgeschlossen, dass die von einem ideellen Verein angemeldeten Marken

ihren Sinn und Zweck darin haben, dass sie den Verein gegen eine eventuelle Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen im Geschäftsleben durch Dritte schützen können.

- 20 Solange der fragliche Verein die ihm zustehenden Marken verwendet, um die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet sind, zu kennzeichnen oder deren Absatz zu fördern, liegt eine tatsächliche und damit „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie durch den Verein vor.
- 21 Haben nämlich ideelle Vereine diejenigen Zeichen als Marken angemeldet, die sie zur Kennzeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen verwenden, kann ihnen nicht vorgeworfen werden, dass sie diese Marken nicht tatsächlich benutzten, obwohl sie sie für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwenden.
- 22 Jedenfalls stellt, wie der Gerichtshof in Randnr. 37 des Urteils Ansul und der Generalanwalt in Nr. 30 seiner Schlussanträge festgestellt haben, die Verwendung der Marke durch einen ideellen Verein bei der Ankündigung oder Bewerbung rein privater Veranstaltungen eine interne Verwendung der Marken und keine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie dar.
- 23 Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die BKFR die ihr gehörenden Marken verwendet hat, um ihre Waren oder Dienstleistungen in der Öffentlichkeit zu kennzeichnen oder deren Absatz zu fördern, oder ob sie sich stattdessen auf deren interne Verwendung beschränkt hat.
- 24 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen.

Anmerkung (Christian Rütz)

Die Frage, ob Vereine, die selbst keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen, Markeninhaberschaft beanspruchen können, wird mit der Entscheidung des EuGH großzügig beantwortet: Zwar richtet sich der Schutz einer Marke nur gegen die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Umgekehrt kann Markenschutz daher auch nur derjenige beanspruchen, der die Marke seinerseits im geschäftlichen Verkehr benutzt oder zu benutzen beabsichtigt. Allerdings verlangt der EuGH für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr keine Gewinnerzielungsabsicht. Vielmehr ist der Begriff der Benutzung im geschäftlichen Verkehr weit auszulegen. Berücksichtigt man, dass auch die Benutzung einer Marke in Geschäftspapieren und der Werbung eine funktionsgerechte Benutzungshandlung des Markeninhabers sein kann, so weiten sich die Möglichkeiten für Idealvereine, Marken anzumelden und rechtserhaltend zu benutzen.

3. EuGH: Neues zur Paralleleinfuhr umverpackter Arzneimittel

EuGH, Ur. v. 22.12.2008, Rs. C-276/05 – The Wellcome Foundation Ltd gegen Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Leitsatz

1. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass, sofern das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung nachweislich für seinen weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, die Art der Gestaltung dieser Verpackung nur an der Voraussetzung zu messen ist, dass sie nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann.
2. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass es Sache des Parallelimporteurs ist, dem Markeninhaber die Angaben zu übermitteln, die dafür notwendig und ausreichend sind, dass dieser überprüfen kann, ob die Umverpackung der durch die Marke geschützten Ware für deren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

- 6 Wellcome ist Inhaberin u. a. zweier österreichischer Wortmarken ZOVIRAX sowie der österreichischen Wortbildmarke ZOVIRAX, die für die Klasse der pharmazeutischen Präparate geschützt sind. Diese Marken werden in Österreich mit Zustimmung von Wellcome durch die GlaxoSmithKline Pharma GmbH für Arzneimittel laufend benutzt.
- 7 Paranova ist als Arzneimittelgroßhändlerin tätig. Sie vertreibt insbesondere in Österreich Arzneimittel der Marke ZOVIRAX in Packungen zu je 60 Stück à 400 mg/Filmtablette (ZOVIRAX 400/60), die Wellcome oder Dritte mit Zustimmung von Wellcome in Mitgliedstaaten des EWR in den Verkehr gebracht haben und die die Muttergesellschaft von Paranova im regulären Arzneimittelhandel erworben hat.
- 8 Paranova vertreibt diese Arzneimittel in einer neuen Verpackung, deren Erscheinungsbild gegenüber dem der Verpackung des Originalprodukts völlig verändert ist. Auf der Vorderseite der neuen Verpackung ist in Fett- und Blockschrift der Hinweis „Umverpackt und importiert durch Paranova“ aufgedruckt. Auf den Hersteller wird seitlich und auf der Rückseite in normaler Druckschrift hingewiesen. Die neue Verpackung ist an den Rändern mit einem blauen Streifen versehen, wie ihn Paranova für die von ihr vertriebenen Arzneimittel regelmäßig verwendet.
- 9 Mit Schreiben vom 12. Mai 2003 informierte Para-

- nova eine österreichische Schwestergesellschaft von Wellcome vom beabsichtigten Vertrieb von ZOVIRAX 400/60 in Österreich. Sie legte diesem Schreiben Farbkopien der äußeren Verpackung, der Blister und der Gebrauchsinformation dieses Arzneimittels bei. Daraufhin ersuchte eine englische Schwestergesellschaft von Wellcome Paranova, in Zukunft Mitteilungen über diese Vertriebsmaßnahmen an die GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (im Folgenden: Glaxo) zu senden, und zwar unter Beilage eines vollständigen Musters jeder Verpackungsart sowie unter Bekanntgabe des Exportstaats und der genauen Gründe für das Umverpacken.
- 10 Paranova, die die Gründe für das Umverpacken, nicht aber das Exportland des betroffenen Arzneimittels bekannt gab, wurde von Glaxo erneut aufgefordert, das Exportland und die genaueren Gründe für das Umverpacken mitzuteilen. Gleichzeitig wurde ihr erklärt, es bestehe kein Grund, die Angaben über den Parallelimporteur so auffallend und in größerer, deutlicherer Schrift als den Namen des Herstellers anzubringen. Gegen die unterscheidungskräftige Ausstattung durch zwei farbige Streifen an den Packungsrändern wurde ebenfalls Einspruch erhoben.
- 11 Glaxo forderte vollständige Verpackungsmuster an.
- 12 Am 4. Juni 2003 teilte Paranova mit, es sei aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich, ein vollständiges Muster der fertigen Verpackung zu übermitteln, insbesondere wenn Glaxo nicht bereit sei, die Kosten zu tragen.
- 13 Paranova importiert ZOVIRAX 400/60 aus Griechenland. Dort wird ZOVIRAX in Packungen zu je 70 Tabletten in Verkehr gebracht. In Österreich beträgt die zulässige Packungsgröße 60 Tabletten.
- 14 Wellcome beantragte beim Handelsgericht Wien, Paranova mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in Österreich umverpackte Arzneimittel – insbesondere das Arzneimittel ZOVIRAX – mit auf der Umverpackung neu angebrachten oder beibehaltenen Marken, die in Österreich für Wellcome geschützt sind, anzubieten und/oder zu vertreiben,
- wenn sich der Hinweis, von wem die Ware umverpackt wurde, auf der Umverpackung in größerer und deutlicherer Schrift und/oder an prominenterer Stelle findet als der Hinweis auf den Hersteller,
 - wenn sich auf den Packungsrändern der Umverpackung farbige – insbesondere blaue – Streifen in der Breite von etwa 5 mm befinden, wie sie für Produkte von Paranova wiederholt verwendet werden,
 - wenn sie Wellcome vor Inverkehrbringen der umverpackten Ware nicht ordnungsgemäß über den bevorstehenden Vertrieb, insbesondere auch unter Angabe des Exportstaats und der näheren Gründe für die Erforderlichkeit des Umpackens unterrichtet hat.
- 15 Mit Beschluss vom 7. Mai 2004 gab das Handelsgericht Wien dem Antrag von Wellcome teilweise statt. Auf den dagegen erhobenen Rekurs gab das Oberlandesgericht Wien am 28. Januar 2005 dem Antrag zum ersten und zum dritten Punkt statt und wies den Antrag zum zweiten Punkt ab.
- 16 Beide Parteien des Ausgangsverfahrens erhoben beim Obersten Gerichtshof Revisionsrekurs.
- 17 Dieses Gericht stellt fest, dass für die Beurteilung der Zulässigkeit der neuen Verpackung maßgebend sei, ob der Nachweis dafür, dass das Umverpacken der Ware erforderlich ist, um den tatsächlichen Marktzugang nicht zu beeinträchtigen, nur für das Umverpacken der Ware an sich erbracht werden müsse. Werde diese Frage bejaht, so stelle sich die weitere Frage, woran die Gestaltung der neuen Verpackung zu messen sei. Zwei Möglichkeiten stünden hier dafür offen: Es könne der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs in die Marke angewandt werden, oder es könne die Gestaltung der neuen Verpackung daran gemessen werden, ob sie geeignet sei, den Ruf der Marke oder ihres Inhabers zu schädigen. Das vorlegende Gericht möchte außerdem wissen, welchen Umfang die dem Parallelimporteur obliegende Mitteilungspflicht hat.
- 18 Unter diesen Umständen hat der Oberste Gerichtshof das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. a) Sind Art. 7 der Richtlinie 89/104 und die dazu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs dahin auszulegen, dass der Nachweis, wonach die Geltendmachung der Marke zu einer künstlichen Marktabschottung beitragen würde, nicht nur für das Umverpacken an sich, sondern auch für die Gestaltung der neuen Verpackung erbracht werden muss?
- Für den Fall der Verneinung dieser Frage:
- b) Ist die Gestaltung der neuen Verpackung am Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs zu messen oder (nur) daran, ob sie geeignet ist, den Ruf der Marke und ihres Inhabers zu schädigen?
 2. Sind Art. 7 der Richtlinie 89/104 und die dazu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs dahin auszulegen, dass der Parallelimporteur seiner Mitteilungspflicht nur genügt, wenn er dem Markeninhaber auch den Exportstaat und die näheren Gründe für das Umverpacken mitteilt?
- 19 Mit Entscheidung vom 20. September 2005 hat der Präsident des Gerichtshofs das Verfahren bis zum Erlass des Urteils in der Rechtssache C-348/04 ausgesetzt.
- 20 Der Gerichtshof hat sein Urteil in dieser Rechtssache erlassen (Urteil vom 26. April 2007, Boehringer Ingelheim u. a., C-348/04, Slg. 2007, I-3391).
- 21 Mit Schreiben vom 30. Mai 2007 hat das vorlegende Gericht dem Gerichtshof mitgeteilt, dass es sein

Vorabentscheidungsersuchen aufrechterhalte, soweit die Frage 1 b und die Frage 2 betroffen seien.

- 22 Mit Entscheidung vom 15. Juni 2007 hat der Präsident des Gerichtshofs die Fortsetzung des Verfahrens angeordnet.

Zu den Vorlagefragen

Zu Frage 1 b

- 23 Der Gerichtshof hat in Nr. 3 des Tenors seines Urteils vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb u. a. (C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457), für Recht erkannt, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass sich ein Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat, es sei denn,

- es ist erwiesen, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur zum einen erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können, und zum anderen unter solchen Bedingungen erfolgt, dass der Originalzustand des Arzneimittels dadurch nicht beeinträchtigt werden kann;
- es ist dargetan, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann;
- auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist;
- das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung darf folglich nicht schadhaf, von schlechter Qualität oder unordentlich sein;
- der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.

- 24 Diese letztgenannte Voraussetzung ermöglicht dem Markeninhaber die Prüfung, ob das Umpacken nicht in einer Weise vorgenommen wird, die den Originalzustand der Ware unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt, und ob deren Aufmachung nach dem Umpacken nicht den Ruf der Marke schädigt (Urteile Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 78, sowie Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 20).

- 25 Die Voraussetzung, dass das Umpacken des Arzneimittels insbesondere durch dessen Neuverpa-

ckung für seinen weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, betrifft nur das Umpacken als solches und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen wird (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnrn. 38 und 39).

- 26 Folglich betrifft diese Voraussetzung der Erforderlichkeit nur das Umpacken der Ware insbesondere durch deren Neuverpackung und nicht die Art der Gestaltung dieser neuen Verpackung.
- 27 Da die Art der Gestaltung der neuen Verpackung der Ware nicht an der Voraussetzung der Erforderlichkeit für den weiteren Vertrieb der Ware gemessen wird, ist sie auch nicht an dem Kriterium des geringstmöglichen Eingriffs in das Markenrecht zu messen.
- 28 Es wäre nämlich widersprüchlich, anzunehmen, dass nicht zu prüfen ist, ob die von dem Parallelimporteur gewählte Art der Gestaltung der neuen Verpackung der betroffenen Ware für deren weiteren Vertrieb erforderlich ist, und zugleich zu verlangen, dass sie dem Kriterium des geringstmöglichen Eingriffs in das Markenrecht genügen muss.
- 29 Wie aus den Randnrn. 23 und 24 des vorliegenden Urteils hervorgeht, wird der Schutz des Markeninhabers hinsichtlich der von dem Parallelimporteur gewählten Art der Gestaltung der Verpackung des Arzneimittels grundsätzlich durch die Einhaltung der Voraussetzung sichergestellt, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann.
- 30 Folglich ist auf die Frage 1 b zu antworten, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass, sofern das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung nachweislich für seinen weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, die Art der Gestaltung dieser Verpackung nur an der Voraussetzung zu messen ist, dass sie nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann.

Zur Frage 2

- 31 Wellcome macht im Wesentlichen geltend, dass die Mitteilung des Exportstaats und der näheren Gründe des Umpackens es dem Markeninhaber ermögliche, die Erforderlichkeit des Umpackens zu kontrollieren.
- 32 Im Rahmen eines bei einem innerstaatlichen Gericht anhängigen Rechtsstreits zwischen dem Markeninhaber und einem Parallelimporteur, der in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in einer neuen Verpackung vertreibt, obliegt diesem Parallelimporteur u. a. der Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzung, dass die Geltendmachung der Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen wür-

de (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnrn. 24 und 54).

- 33 Wie oben in Randnr. 23 ausgeführt, ist dies insbesondere dann der Fall, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können.
- 34 Nach alledem und angesichts dessen, dass das System der Unterrichtung nur dann angemessen funktionieren kann, wenn alle Beteiligten sich in redlicher Weise bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten (Urteil vom 23. April 2002, Boehringer Ingelheim u. a., C-143/00, Slg. 2002, I-3759, Randnr. 62), ist es Sache des Parallelimporteurs, dem Markeninhaber die Angaben zu übermitteln, die dafür notwendig und ausreichend sind, dass dieser überprüfen kann, ob die Umverpackung der durch die Marke geschützten Ware für deren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist.
- 35 Die Art der zu übermittelnden Angaben hängt im Übrigen von den Umständen des Einzelfalls ab. Es kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass hierzu in Ausnahmefällen die Angabe des Ausfuhrmitgliedstaats gehört, wenn der Markeninhaber ohne eine solche Angabe daran gehindert wäre, die Erforderlichkeit des Umpackens zu beurteilen.
- 36 Insoweit ist daran zu erinnern, dass, falls sich erweisen sollte, dass die übermittelten Angaben vom Markeninhaber verwendet werden, um undichte Stellen in seiner Verkaufsorganisation zu ermitteln und damit den Parallelhandel mit seinen Erzeugnissen zu bekämpfen, sich Teilnehmer am Parallelhandel im Rahmen der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags gegen dieses Vorgehen schützen müssten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. November 1997, Loendersloot, C-349/95, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 43).
- 37 Daher ist auf Frage 2 zu antworten, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass es Sache des Parallelimporteurs ist, dem Markeninhaber die Angaben zu übermitteln, die dafür notwendig und ausreichend sind, dass dieser überprüfen kann, ob die Umverpackung der durch die Marke geschützten Ware für deren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist.

Anmerkung (Christian Rütz)

Das Urteil des EuGH enthält eine wichtige Klarstellung beim Parallelvertrieb von Arzneimitteln in neuer Verpackung: Die Art der Gestaltung der neuen Verpackung der Ware ist, sofern das Umverpacken für den weiteren Vertrieb im Einfuhrstaat erforderlich ist, nicht an dem Kriterium des geringstmöglichen Eingriffs in das Markenrecht zu messen. Der Schutz des Markeninhabers hinsichtlich der von dem Parallelimporteur gewählten Art der Gestaltung der Verpackung des Arzneimittels wird nur durch die Einhaltung der Voraussetzung sichergestellt, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein

darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann. Eine neue Verpackung braucht sich daher nicht an die vom Markeninhaber genutzte Verpackung anzulehnen.

Eine Angabe über den Ausfuhrmitgliedstaat braucht der Parallelimporteur dem Markeninhaber hingegen nur in Ausnahmefällen mitzuteilen, nämlich dann, wenn der Markeninhaber ohne eine solche Angabe daran gehindert wäre, die Erforderlichkeit des Umpackens zu beurteilen. Nutzt der Markeninhaber so gewonnene Informationen aus, um die „undichte Stelle“ in der Vertriebsstruktur zu stopfen, so greifen die Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags ein.

Zur Vertiefung

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

BGH zu Treu und Glauben beim Parallelimport (Aspirin II): CIPR 2008, 17 (m. Anm. Rütz)

4. EuG: Eintragung von „BUD“ als Gemeinschaftsmarke aufgehoben

EuG, Urt. in den verbundenen Rechtssachen T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06 – Budějovický Budvar / HABM; Pressemitteilung des EuG (Volltext liegt nicht vor)

Das Gericht hebt die Entscheidungen des HABM über die Eintragung des Zeichens „BUD“ als Gemeinschaftsmarke unter anderem für Bier auf.

Das HABM hat bei der Zurückweisung der Widersprüche von Budějovický Budvar gegen die Anmeldungen von Anheuser-Busch mehrere Fehler begangen. Zwischen 1996 und 2000 beantragte die amerikanische Brauerei Anheuser-Busch beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Eintragung des Wortzeichens BUD und des Bildzeichens mit dem Begriff Bud als Gemeinschaftsmarken für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen, darunter auch Bier.

Die tschechische Brauerei Budějovický Budvar erhob gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarken Widerspruch in Bezug auf alle beanspruchten Waren. Das tschechische Unternehmen stützte seine Widersprüche u. a. auf die zu einem früheren Zeitpunkt gemäß dem Lissabonner Abkommen¹ eingetragene und als solche in Frankreich geschützte Ursprungsbezeichnung „Bud“ für Bier und auf die gemäß einem zwischen Österreich und der Tschechischen Republik geschlossenen Abkommen² geschützte Bezeichnung „Bud“.

Das HABM wies die Widersprüche von Budějovický Budvar in vollem Umfang mit der Begründung zurück, dass das Zeichen BUD nicht als Ursprungsbezeichnung angesehen werden könne, dass das tschechische Unternehmen eine ernsthafte Benutzung der Ursprungsbezeichnung „Bud“ im Verkehr nicht nachgewiesen habe und dass diese Ursprungsbezeichnung Budějovický Budvar nicht das Recht verleihe, die Benutzung des Begriffs „Bud“ als Marke in Österreich oder Frankreich zu

untersagen. Insbesondere stellte das HABM fest, dass die europäischen Verbraucher den Begriff „Bud“ nicht als Abkürzung des Namens der tschechischen Stadt České Budějovice, die auf Deutsch „Budweis“ genannt wird, auffassen könnten.

Budějovický Budvar hat gegen die Entscheidungen, mit denen ihre Widersprüche zurückgewiesen wurden, beim Gericht erster Instanz Klagen erhoben.

Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass das HABM in den Mitgliedstaaten geschützte ältere Rechte zu berücksichtigen hat, ohne ihre Qualifikation in Frage stellen zu können. Solange der Schutz, der der Bezeichnung „Bud“ in Österreich und Frankreich gewährt wird, nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten gültig ist, ist das HABM folglich verpflichtet, die Wirkungen dieses Schutzes zu berücksichtigen.

Sodann stellt das Gericht fest, dass das HABM, indem es von Budějovický Budvar verlangt hat, eine „ernsthafte“ Benutzung der „Bud“-Bezeichnungen nachzuweisen, noch dazu für alle Gebiete, in denen der Schutz dieser Bezeichnungen besteht, einen Rechtsfehler begangen hat. Das HABM hätte nämlich nur prüfen dürfen, ob die in Rede stehenden Zeichen im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich benutzt worden sind, und zwar unabhängig davon, welches Gebiet dabei betroffen war.

Zudem ist dem tschechischen Unternehmen nach Auffassung des Gerichts der Nachweis gelungen, dass die in Rede stehenden Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr benutzt werden. Zu der Behauptung des HABM, wonach Budějovický Budvar das Zeichen BUD wie eine Marke benutze, führt das Gericht aus, dass nichts darauf hindeutet, dass die Angabe „Bud“, wenn sie auf den in Rede stehenden Waren angebracht wird, eher auf die betriebliche Herkunft der Ware als auf ihren geografischen Ursprung verweist.

Schließlich stellt das Gericht fest, dass das HABM einen Fehler begangen hat, indem es nicht alle relevanten tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte berücksichtigt hat, um zu bestimmen, ob das österreichische und das französische Recht Budějovický Budvar das Recht verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Aus allen diesen Gründen hebt das Gericht die Entscheidungen des HABM auf.

Zur Vertiefung

EuG v. 12.11.2007 (Budweiser): CIPR 2007, 52 (m. Anm.)

EuG v. 09.10.2006 (Bit/Bud): CIPR 2007, 9 (m. Anm.)

5. EuG: TDI ist beschreibend

EuG, Urt. v. 28.01.2009, Rs. T-174/07 – Volkswagen GmbH / HABM (TDI)

Leitsatz (red).

1. Die Begriffe „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ beschreiben einen bestimmten Typ von Motoren im Allgemeinen, unabhängig von der Kategorie von Fahrzeugen, in die diese Motoren eingebaut sind. Die maßgeblichen Verkehrskreise können einen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang zwischen dem Zeichen TDI und den Merkmalen eines bestimmten Typs von Motoren im Allgemeinen herstellen.
2. Die Feststellung des Erwerbs von Unterscheidungskraft eines Zeichens durch Benutzung setzt voraus, dass entsprechende Nachweise im Hinblick auf die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beigebracht werden.

Sachverhalt

- 1 Am 4. Juni 1998 meldete die Klägerin, die Volkswagen AG, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) das Wortzeichen TDI als Gemeinschaftsmarke an.
- 2 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 4, 7 und 37 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
 - Klasse 4: „technische Öle und Fette; Schmiermittel, Motorentreibstoffe“;
 - Klasse 7: „Motoren (soweit in Klasse 7 enthalten); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (soweit in Klasse 7 enthalten)“;
 - Klasse 37: „Reparaturwesen; insbesondere Reparatur, Wartung und Pflege von Motoren einschließlich Pannenhilfe (Reparatur von Motoren im Rahmen der Pannenhilfe)“.
- 3 Nach dem Nizzaer Abkommen umfasst die Klasse 7 u. a. „Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge)“.
- 4 Mit Entscheidung vom 16. November 2001 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass in der Automobilbranche Buchstabengruppen zur Beschreibung technischer Merkmale traditionell verwendet würden und dass der Verkehr die Abkürzung TDI als Hinweis auf „Turbo Diesel Injection“ verstehe (im Folgenden: erste Entscheidung des Prüfers).
- 5 Mit Entscheidung vom 12. Mai 2003 hob die Vierte

Beschwerdekammer des HABM die erste Entscheidung des Prüfers mit der Begründung auf, dass seine Argumentation, die sich allein auf Landfahrzeuge beziehe, eine Zurückweisung der Anmeldung hinsichtlich nicht für Landfahrzeuge vorgesehener Motoren nicht trage (im Folgenden: Aufhebungsentscheidung).

- 6 Mit Entscheidung vom 25. November 2005 wies ein anderer Prüfer die Anmeldung erneut auf der Grundlage des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 zurück (im Folgenden: zweite Entscheidung des Prüfers).
- 7 Am 6. Dezember 2005 legte die Klägerin beim HABM gegen die zweite Entscheidung des Prüfers Beschwerde ein.
- 8 Mit Entscheidung vom 7. März 2007 wies die Erste Beschwerdekammer die Beschwerde zurück (im Folgenden: angefochtene Entscheidung). Die Beschwerdekammer führte zunächst aus, dass die Aufhebungsentscheidung die erste Entscheidung des Prüfers wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben und keine Feststellungen zur Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke enthalten habe. Die Beschwerdekammer hob sodann hervor, dass nach dem Urteil des Gerichts vom 3. Dezember 2003, Audi/HABM (TDI) (T-16/02, Slg. 2003, II-5167), die Anmeldemarke im Hinblick auf Landfahrzeuge (Kraftfahrzeuge) eine klare und bestimmte Aussage über die Merkmale des Motors enthalte, da sie auf die Ausdrücke „Turbo Diesel Injection“ oder „Turbo Direct Injection“ hinweise. Die Beschwerdekammer stellte klar, dass sich der beschreibende Gehalt nicht nur auf Automobile beziehe, sondern auf Motoren im Allgemeinen. Es spiele keine Rolle, ob die Abkürzung „TDI“ bereits für die Beschreibung dieser Merkmale verwendet werde; es sei ausreichend, dass sie für eine beschreibende Verwendung geeignet sei. Die Beschwerdekammer kam daher zu dem Ergebnis, dass die angemeldete Marke für die von der Anmeldung erfassten Motoren im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 beschreibend sei. Sie stellte ferner fest, dass die Anmeldemarke auch für die anderen in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei und dass der beschreibende Charakter der Anmeldemarke angesichts des Fehlens jedes – insbesondere grafischen – Zusatzes dazu führe, dass der Marke auch die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehle. Abschließend bemerkte die Beschwerdekammer, dass die Klägerin eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 nicht ausdrücklich geltend gemacht habe.

Aus den Gründen

- 11 Die Klägerin stützt ihren Aufhebungsantrag auf fünf Klagegründe, mit denen sie jeweils einen Verstoß gegen Art. 62 Abs. 2, gegen Art. 74 Abs. 1, gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c und gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung

Nr. 40/94 rügt.

- 12 Es ist zunächst der vierte Klagegrund zu prüfen.

Zum vierten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94

- 23 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sind von der Eintragung Marken „ausgeschlossen ...“, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“. Nach Abs. 2 dieses Artikels finden „die Vorschriften des Absatzes 1 ... auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“.
- 24 Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, dienen können, werden gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile des Gerichts vom 27. November 2003, Quick/HABM [Quick], T-348/02, Slg. 2003, II-5071, Randnrn. 28, und vom 2. April 2008, Eurocopter/HABM [STEADYCONTROL], T-181/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 35).
- 25 Unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 fallen nämlich diejenigen Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteile des Gerichts vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T-19/04, Slg. 2005, II-2383, Randnr. 24, und vom 14. Juni 2007, Europig/HABM [EUROPIG], T-207/06, Slg. 2007, II-1961, Randnr. 26).
- 26 Der beschreibende Charakter einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (Urteile TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 27, und CELLTECH, oben in Randnr. 14 angeführt, Randnr. 28).
- 27 Ferner bedeutet das Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegende Allgemeininteresse, dass alle Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Sinne

dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder Dienstleistung dienen können, von jedermann frei verwendet werden können und nicht eintragbar sind. Bei der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ist daher nur zu prüfen, ob hinsichtlich einer bestimmten Bedeutung des fraglichen Wortzeichens aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Merkmalen der Kategorien von Waren und Dienstleistungen besteht, für die die Eintragung begehrt wird (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 29).

28 Es ist zu berücksichtigen, dass das Gericht im Zusammenhang mit einer Anmeldung der Marke TDI für Waren der Klasse 12, nämlich „Kraftfahrzeuge und deren konstruktionsgebundene Teile“, sowie Dienstleistungen der Klasse 37, nämlich „Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen“, entschieden hat, dass dieses Wortzeichen die Abkürzung für die Ausdrücke „Turbo Diesel Injection“ oder „Turbo Direct Injection“ bildete, die für diese Waren und Dienstleistungen eine klare und bestimmte Aussage hatten (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 31).

29 Das Gericht stellte sodann fest, dass dieses Wortzeichen im Hinblick auf Kraftfahrzeuge deren Beschaffenheit bezeichnete, da die Ausrüstung mit einem „Turbo Diesel Injection“- oder „Turbo Direct Injection“-Motor ein wesentliches Merkmal eines Kraftfahrzeugs sei. Das Gericht hielt es zudem für unbeachtlich, dass das Wortzeichen TDI zwei verschiedene Bedeutungen haben könne. Denn aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise bezeichne es in beiden potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren und Dienstleistungen, das für ihre Kaufentscheidung von Bedeutung sein könne (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnrn. 34 und 36).

30 Im vorliegenden Fall ging die Beschwerdekammer davon aus, dass die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen sowohl für die Durchschnittsverbraucher als auch für Fachkreise bestimmt seien; dies ist von der Klägerin nicht bestritten worden. Dabei sind die Durchschnittsverbraucher als normal informiert und angemessen aufmerksam und verständlich anzusehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2001, DKV/HABM [Euro-Health], T-359/99, Slg. 2001, II-1645, Randnr. 27).

31 Als ein erster Aspekt ist zu beachten, dass die Beschwerdekammer zu den Auswirkungen, die das Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) auf die im vorliegenden Fall fragliche Anmeldung hat, und zum beschreibenden Charakter der Anmeldemarke für Motoren im Allgemeinen ausführte:

„49 Die Feststellungen des [Gerichts], die sich auf die Warengruppe der Kraftfahrzeuge und deren konstruktionsgebundenen Teile in Klasse 12 und die Dienstleistungen der Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen in Klasse 37 beziehen, gelten nach Erkenntnis der Kammer entsprechend auch für die im hiesigen Verfahren relevanten Waren und

Dienstleistungen, die sich – teilweise – ausdrücklich nicht auf Landfahrzeuge beziehen. ...

50 Zum einen ergibt sich bereits aus dem Urteil [TDI, oben in Randnr. 8 angeführt], ... dass der beanspruchte Begriff ‚TDI‘ mit seinem Bedeutungsgehalt von ‚Turbo Diesel Injection‘ (Turbodieseleinspritzung) oder ‚Turbo Direct Injection‘ (Turbodirekteinspritzung) sich in seinem beschreibenden Sinngehalt nicht nur auf Automobile und Landfahrzeuge bezieht, was auch der zitierte Artikel der Süddeutschen Zeitung bestätigt, sondern gerade und insbesondere auf ‚Turbo Diesel Injection‘- oder ‚Turbo Direct Injection‘-Motoren ...

52 Zum anderen hat der Prüfer durch eine Fundstelle nachgewiesen, dass TDI-Motoren ... bei Motorbooten ... zum Einsatz kommen, nämlich [bei einem Motortyp des oben in Randnr. 18 erwähnten Herstellers], wo von ‚Direct injection, turbo‘ gesprochen wird. Da die TDI-Technik eine für besonders leistungsfähige Motoren beschreibende Angabe von deren Beschaffenheit darstellt, gilt dies weit über den Bereich der Landfahrzeuge hinaus auch für Motoren bei Schiffen und Flugzeugen oder anderen Spezialmotoren, die zur hier beanspruchten Klasse 7 gehören.“

32 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Begriffe „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“, wie bereits im Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 34) im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen entschieden wurde, einen bestimmten Typ von Motoren durch den Hinweis auf den Dieseltreibstoff und die der Konstruktion dieser Motoren zugrunde liegenden Techniken, d. h. die Direkteinspritzung und die Verwendung eines Turboladers, bezeichnen. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Beschwerdekammer auf einen von dem oben in Randnr. 18 erwähnten Hersteller stammenden Motortyp für Boote bezog, aus dessen Beschreibung hervorgeht, dass für ihn das Vorhandensein einer „Direkteinspritzung“ und eines „Turboladers“ sowie die Verwendung von Dieseltreibstoff kennzeichnend sind.

33 Daraus folgt, dass die Begriffe „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ einen bestimmten Typ von Motoren im Allgemeinen, unabhängig von der Kategorie von Fahrzeugen beschreiben, in die diese Motoren eingebaut sind, und dass dieser Motortyp deshalb auch die Motoren einschließt, die von der Klasse 7 und damit von der Anmeldung erfasst werden.

34 Als ein zweiter Aspekt ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht annahm, dass die betroffenen Verkehrskreise im vorliegenden Fall zwischen dem Zeichen TDI und dem nicht für Landfahrzeuge bestimmten Motortyp „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ einen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang herstellen können.

35 In seinem Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) hat das Gericht bereits festgestellt, dass der Durchschnittsabnehmer von Kraftfahrzeugen (in Klasse

- 12) und Dienstleistungen der Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen (in Klasse 37) das Zeichen TDI als für diese Waren und Dienstleistungen beschreibend wahrnimmt, da es aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ zusammengesetzt ist, die auf ihre Beschaffenheit (Klasse 12) oder ihre Bestimmung (Klasse 37) hinweisen.
- 36 Insoweit beanstandet die Klägerin erstens, dass die Beschwerdekammer mit der Heranziehung des Urteils TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) die Wahrnehmung des Zeichens TDI durch die Verbraucher anderer als der in der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt habe. Zur Stützung dieses Vorbringens beruft sie sich auf Randnr. 77 des Urteils Koninklijke KPN Nederland (oben in Randnr. 15 angeführt), wonach es unerheblich sei, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher anderer Waren oder Dienstleistungen dieselbe Marke als die Merkmale dieser anderen Waren oder Dienstleistungen beschreibend im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) ansehe.
- 37 Es ist jedoch daran zu erinnern, dass der Gerichtshof im Anschluss an diese Feststellung klarstellte, dass eine Marke, die im Sinne von Buchst. c der genannten Vorschrift die Merkmale bestimmter Waren oder Dienstleistungen, nicht aber die Merkmale anderer Waren oder Dienstleistungen beschreibt, nicht zwangsläufig als unterscheidungskräftig im Sinne von Buchst. b dieser Vorschrift hinsichtlich dieser anderen Waren oder Dienstleistungen angesehen werden kann (Urteil Koninklijke KPN Nederland, oben in Randnr. 15 angeführt, Randnr. 79).
- 38 Es ist deshalb darauf hinzuweisen, dass im Urteil Koninklijke KPN Nederland (oben in Randnr. 15 angeführt) den beiden vom Gerichtshof berücksichtigten Warengruppen das Merkmal, für das das fragliche Zeichen beschreibend war, nicht gemeinsam war. Im vorliegenden Fall bezeichnen die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ hingegen die Beschaffenheit von Motoren im Allgemeinen und beschreiben somit ein Merkmal sowohl der im Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) fraglichen Motoren (der Klasse 12) als auch der im vorliegenden Fall betroffenen Motoren (der Klasse 7).
- 39 Überdies ging es in dem Urteil Koninklijke KPN Nederland (oben in Randnr. 15 angeführt) um die Frage, ob aus dem beschreibenden Charakter der Marke für eine Gruppe von Waren und Dienstleistungen auf die Unterscheidungskraft dieser Marke im Hinblick auf in derselben Anmeldung beanspruchte andere Waren und Dienstleistungen geschlossen werden kann. In diesem speziellen Kontext, der sich von der vorliegenden Rechtsache unterscheidet, stellte der Gerichtshof fest, dass die Wahrnehmung des Zeichens als beschreibend für die erste Gruppe von Waren und Dienstleistungen keine Auswirkungen auf die Prüfung seiner Unterscheidungskraft im Hinblick auf die zweite Gruppe von Waren und Dienstleistungen haben kann.
- 40 Angesichts der spezifischen Umstände der dem Urteil Koninklijke KPN Nederland (oben in Randnr. 15 angeführt) zugrunde liegenden Sache sowohl nach ihrem tatsächlichen Kontext als auch nach ihrem Gegenstand, die sie von der vorliegenden Rechtsache unterscheiden, sind die vorgenannten Argumente, die die Klägerin aus diesem Urteil herleitet, zurückzuweisen.
- 41 Zweitens ist indessen zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Schluss gelangen konnte, dass die angesprochenen Verkehrskreise das fragliche Zeichen als Abkürzung der Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ wahrnehmen könnten.
- 42 Insoweit macht die Klägerin geltend, dass die Verwendung der Abkürzung „TDI“ außerhalb des Bereichs der Landfahrzeuge nicht gängig sei, worin im Übrigen ein Unterschied zu dem vom Gericht im Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) festgestellten Sachverhalt liege.
- 43 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 durch das HABM nicht voraussetzt, dass die in diesem Artikel genannten Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut dieser Vorschrift ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen ist daher nach dieser Vorschrift von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 32).
- 44 Der auf die Zukunft bezogene Charakter der Prüfung ergibt sich auch aus der Rechtsprechung, nach der Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgt, das verlangt, dass die Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der für die Anmeldemarke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Vorschrift schließt es daher aus, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. Urteile des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 62, und vom 19. April 2007, HABM/Celltech, C-273/05 P, Slg. 2007, I-2883, Randnr. 75).
- 45 Folglich stellt die Frage, ob das in Rede stehende Zeichen zum Zeitpunkt des Erlasses der Entschei-

- derung, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wird, gemeinhin verwendet wird, um Merkmale der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, unter dem Blickwinkel der Feststellung eines beschreibenden Charakters keinen entscheidenden Faktor dar.
- 46 Da das Gericht bereits befunden hat, dass das Zeichen TDI im Bereich von Automobilen auf die „Turbo Direct Injection“- oder „Turbo Diesel Injection“-Technik hinweist, da ferner oben in Randnr. 33 festgestellt worden ist, dass die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ Merkmale bezeichnen, die einen bestimmten Typ von Motoren unabhängig von der Kategorie von Fahrzeugen, in die sie eingebaut sind, gemeinsam sind, und da jedenfalls das Zeichen TDI der Abkürzung dieser Worte entspricht, ist zu konstatieren, dass die Anmeldemarke die Merkmale dieses Typs von Motoren im Allgemeinen bezeichnen kann.
- 47 Es ist daher davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise einen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang zwischen dem Zeichen TDI und den Merkmalen eines bestimmten Typs von Motoren im Allgemeinen herstellen können, so dass das Zeichen für die in die Klasse 7 fallenden Motoren beschreibend ist, deren Beschaffenheit es bezeichnet.
- 48 Was die übrigen in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen angeht, so trägt die Klägerin zu ihnen keine speziellen Argumente vor.
- 49 Es ist festzustellen, dass aus im Wesentlichen den gleichen Gründen wie den im Hinblick auf die Motoren der Klasse 7 genannten der beschreibende Charakter auch für „Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung“ besteht, da diese wesentliche Bestandteile der Motoren sind oder zumindest unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Motoren, für die sie bestimmt sind, konstruiert werden müssen, so insbesondere der Eigenschaft von Motoren, dem Typ „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ anzugehören, so dass die Anmeldemarke ihre Beschaffenheit oder Bestimmung angibt.
- 50 Ebenso ist die Beschwerdekammer, ohne dass die Klägerin dies bestritten hätte, davon ausgegangen, dass die Waren der Klasse 4, also technische Öle und Fette, Schmiermittel und Motortreibstoffe, die im Übrigen auch Motoren von Landfahrzeugen betreffen können, speziell so aufbereitet sein können, dass sie den Anforderungen von Motoren des Typs „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ genügen. Es ist daher festzustellen, dass das Zeichen TDI auch für die Waren der Klasse 4 beschreibend ist, deren Bestimmung es angibt.
- 51 Sodann hat die Klägerin auch nicht die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung bestritten, dass die in der Anmeldung genannten Dienstleistungen der Klasse 37, nämlich Reparaturwesen, insbesondere Reparatur, Wartung und Pflege von Motoren einschließlich Pannenhilfe, (Reparatur von Motoren im Rahmen der Pannenhilfe), gerade die spezielle Technik von Motoren des Typs „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ betreffen können. Unter Berücksichtigung auch des Umstands, dass in Randnr. 35 des Urteils TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) im Hinblick auf „Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen“ in Klasse 37 bereits entschieden wurde, dass das Zeichen TDI deren Bestimmung bezeichnet, ist zu konstatieren, dass die Anmeldemarke für diese Dienstleistungen beschreibend ist, deren Bestimmung sie bezeichnet.
- 52 Es ist daher festzustellen, dass die Anmeldemarke für alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.
- 53 Diese Feststellung kann nicht durch das Argument der Klägerin in Frage gestellt werden, dass das angemeldete Zeichen, um unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 zu fallen, eine ausschließlich beschreibende Funktion haben müsse.
- 54 Der Gerichtshof hat nämlich in seinem Urteil HABM//Wrigley (oben in Randnr. 43 angeführt, Randnrn. 33 und 34) darauf hingewiesen, dass es für die Prüfung im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 unerheblich ist, dass ein Zeichen nicht ausschließlich beschreibend ist, da nach dem Wortlaut dieser Vorschrift von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche zu beschreibenden Zwecken dienen können.
- 55 Da die Anmeldemarke ausschließlich aus dem Zeichen TDI besteht, das beschreibend ist und dem daher gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 der Gemeinschaftsmarken gewährte Schutz nicht zuteil werden kann, ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen.
- 56 Ebenso wenig kann sich die Klägerin mit Erfolg auf Randnr. 28 des Urteils SAT.1/HABM (oben in Randnr. 17 angeführt) berufen, wonach im Fall einer aus Wörtern oder aus einem Wort und einer Zahl zusammengesetzten Marke eine etwaige Unterscheidungskraft teilweise für jeden ihrer Begriffe oder Bestandteile getrennt geprüft werden kann, aber auf jeden Fall von einer Prüfung der von diesen gebildeten Gesamtheit abhängen muss, da der Umstand allein, dass jeder dieser Bestandteile für sich genommen nicht unterscheidungskräftig ist, nicht ausschließt, dass ihre Kombination unterscheidungskräftig sein kann.
- 57 Insoweit genügt der Hinweis, dass im vorliegenden Fall die von der Beschwerdekammer vorgenommene Prüfung vollständig auf einer Betrachtung der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit beruhte, die jedenfalls nur einen Bestandteil enthält.
- 58 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei befunden hat, dass die angemeldete Marke für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist. Folglich ist der vierte Klagegrund zurückzuweisen.

Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

- 59 Nach Auffassung der Klägerin hat die Beschwerdekammer Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewandt, indem sie dem Zeichen TDI für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 7 und 37 die Unterscheidungskraft abgesprochen hat.
- 60 Das HABM tritt diesem Vorbringen der Klägerin entgegen.
- 61 Es ist daran zu erinnern, dass, wie aus Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 hervorgeht, ein Zeichen bereits dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, wenn nur eines der absoluten Eintragungshindernisse eingreift (Urteil des Gerichtshofs vom 19. September 2002, DKV/HABM, C-104/00 P, Slg. 2002, I-7561, Randnr. 29, und Urteil des Gerichts vom 20. November 2007, Tegometall International/HABM – Wuppermann [TEK], T-458/05, Slg. 2007, II-0000, Randnr. 98).
- 62 Der dritte Klagegrund ist daher als ins Leere gehend zurückzuweisen.

Zum fünften Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94

- 71 Nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 stehen die absoluten Eintragungshindernisse gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dass das die fragliche Marke bildende Zeichen in den Fällen, die unter Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 fallen, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung aufgefasst wird, ist nämlich das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung des Anmelders. Dies rechtfertigt es, die Art. 7 Abs. 1 Buchstaben b bis d der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegenden Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, aus denen die von diesen Bestimmungen erfassten Marken, um einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zugunsten eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers zu vermeiden, für jedermann frei verfügbar sein müssen (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 50).
- 72 Nach der Rechtsprechung setzt der Erwerb von Unterscheidungskraft durch die Benutzung der Marke voraus, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (Urteil TDI, oben in Randnr. 8 angeführt, Randnr. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 73 Vorab ist zu bemerken, dass aus der oben in Randnr. 72 angeführten Rechtsprechung klar hervorgeht,

dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung im Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen darzutun ist. Es ist jedoch unstrittig, dass die von der Klägerin in diesem Zusammenhang im Verwaltungsverfahren eingereichten Unterlagen ausschließlich Kraftfahrzeuge betreffen, die nicht zu den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen gehören.

- 74 Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens TDI als Hinweis auf die Herkunft der von ihr hergestellten Automobile zu berücksichtigen gewesen wäre, da die Beschwerdekammer ihre gesamte Analyse darauf gestützt habe, dass die Wahrnehmung des Publikums im Bereich der Automobile relevant sei.
- 75 Dazu ist von vornherein zu bemerken, dass die Beschwerdekammer nicht ihre gesamte Prüfung auf die Wahrnehmung des Zeichens TDI durch die Abnehmer von Landfahrzeugen stützte. Wie bei der Prüfung des dritten Klagegrundes dargelegt, berücksichtigte die Beschwerdekammer auch den Umstand, dass „Turbo Direct Injection“- oder „Turbo Diesel Injection“-Motoren ebenfalls außerhalb des Bereichs der Automobile verwendet werden, und verwies insoweit auf die vom Prüfer angeführten Nachweise.
- 76 So übernahm die Beschwerdekammer aus dem Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) die Erwägungen, dass es die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ gibt und dass sie Merkmale eines bestimmten Typs von Motoren beschreiben. Insoweit hat das Gericht bereits oben in Randnr. 33 festgestellt, dass die Kombination der Techniken, auf die sich diese Worte beziehen, auch im Fall von nicht für Landfahrzeuge bestimmten Motoren verwendet wird, so dass die Beschwerdekammer zu Recht, ohne sich auf die Wahrnehmung der Abnehmer von Kraftfahrzeugen zu stützen, den Schluss ziehen konnte, dass diese Worte einen bestimmten Typ von Motoren im Allgemeinen, unabhängig von der Kategorie von Fahrzeugen beschreiben, in die diese Motoren eingebaut sind.
- 77 Im Übrigen bediente sich die Beschwerdekammer bei ihrer Argumentation der Analogie mit dem Automobilsektor nur anlässlich der Feststellung, dass das Zeichen TDI von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Abkürzung der Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ verstanden werden könne.
- 78 Nach ihren Feststellungen, dass, erstens, das mit diesen Ausdrücken bezeichnete Merkmal einem bestimmten Typ von Motoren unabhängig von seiner Bestimmung gemeinsam sei, dass daher, zweitens, diese Ausdrücke im Hinblick auf Motoren im Allgemeinen verwendet werden könnten und dass, drittens, das Zeichen TDI vom Durchschnittsabnehmer der mit solchen Motoren ausgerüsteten Automobile tatsächlich als Abkürzung dieser Ausdrücke verstanden werde, jedoch konnte die Beschwerdekammer unter Einhaltung der Kriterien, die in der oben in den Randnrn. 43 und 44 angeführten

Rechtsprechung aufgestellt worden sind, und unter Berücksichtigung auch des Umstands, dass das Zeichen TDI aus den Anfangsbuchstaben dieser Ausdrücke besteht, zu dem Schluss gelangen, dass dieses Zeichen dazu geeignet sei, ebenfalls für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend verwendet zu werden.

79 Hingegen kann die Klägerin der Beschwerdekammer nicht vorwerfen, dass sie nicht auf der Grundlage der von der Klägerin beigebrachten Unterlagen, die sich ausschließlich auf die Benutzung der Anmeldemarke im Automobilsektor beziehen, den Erwerb von Unterscheidungskraft des Zeichens durch Benutzung feststellte. Wie oben in Randnr. 72 dargelegt, setzt eine solche Feststellung nach der Rechtsprechung, die die Beschwerdekammer ordnungsgemäß berücksichtigte, voraus, dass die Nachweise für die Anwendung von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beigebracht werden.

80 Es ist daher festzustellen, dass die Beschwerdekammer nicht gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 verstieß. Der fünfte Klagegrund ist damit zurückzuweisen.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94

85 Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

„Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Dienststelle zurück, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist diese Dienststelle durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrundegelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.“

86 Der Aufhebungsentscheidung ist zu entnehmen, dass die Vierte Beschwerdekammer die erste Entscheidung des Prüfers mit der Begründung aufhob, dass dieser den beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke im Hinblick auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen allein aufgrund des Umstands bejaht habe, dass die Anmeldemarke beschreibend für Landfahrzeuge sei, die nicht zu diesen Waren und Dienstleistungen gehörten.

87 Tatsächlich führte der Prüfer, nachdem das Verfahren wiederaufgenommen worden war, in seiner Beanstandung der Anmeldung vom 6. Juni 2005 Nachweise dafür an, dass Motoren, die einen Turbolader besäßen und mittels Direkteinspritzung von Dieseltreibstoff arbeiteten, auch bei Booten üblich seien. Hierfür zitierte er einen Passus von der Internetseite des oben in Randnr. 18 erwähnten Motorenherstellers. Ferner zitierte er von einer Internetseite einen Satz, wonach „Rovan Diesel ... für Turbo Diesel Injection (TDI) ein führender Anbieter von Einstellungs- und Reparaturleistungen für Dieselmotoren [ist], die das Robert-Bosch-TDI-System verwenden“.

88 Daraus folgt, dass der Prüfer die Aufhebungsentscheidung berücksichtigte und eine Recherche über die Verwendung des Zeichens TDI außerhalb des Automobilsektors durchführte, so dass ihm die Klägerin nicht einen Verstoß gegen Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 anlasten kann.

89 Jedenfalls ist die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der zweiten Entscheidung des Prüfers nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits, der ausschließlich die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung betrifft. Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 begründet jedoch keine Pflicht der Beschwerdekammer.

90 Der erste Klagegrund ist daher zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94

97 Nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ermittelt das HABM „in dem Verfahren vor dem Amt ... den Sachverhalt von Amts wegen.“

98 Nach der Rechtsprechung haben gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 die Prüfer des HABM und, auf Beschwerde, seine Beschwerdekammern den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, um festzustellen, ob die angemeldete Marke unter eines der Eintragungshindernisse des Art. 7 der Verordnung fällt. Infolgedessen können sich die zuständigen Stellen des HABM veranlasst sehen, ihre Entscheidungen auf Tatsachen zu stützen, die vom Anmelder nicht angeführt worden sind (Urteile des Gerichtshofs vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 50, und HABM/Celltech, oben in Randnr. 44 angeführt, Randnr. 38). Wenn diese Stellen auch grundsätzlich in ihren Entscheidungen belegen müssen, dass diese Tatsachen richtig sind, gilt dies doch nicht, soweit sie allgemein bekannte Tatsachen anführen (Urteile Storck/HABM, Randnr. 51, und HABM/Celltech, oben in Randnr. 44 angeführt, Randnr. 39).

99 Ferner hat das Gericht bereits entschieden, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 insbesondere Marken erfasst, die aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden oder von denen zumindest auf konkreter Hinweise anzunehmen ist, dass sie in dieser Weise verwendet werden können (Urteil des Gerichts vom 5. März 2003, Unilever/HABM [Ovoide Tablette], T-194/01, Slg. 2003, II-383, Randnr. 39).

100 Der Randnr. 48 des Urteils Ovoide Tablette (oben in Randnr. 99 angeführt) kann weiter entnommen werden, dass das Amt gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht verpflichtet ist, wirtschaftliche Analysen oder Verbraucherumfragen durchzuführen, um die Richtigkeit der Elemente, die es berücksichtigen will, nachzuweisen, wenn es konkrete Hinweise gibt, die klar dafür sprechen. Der Anmelder der Marke ist angesichts seiner eingehenden Marktkenntnis besser dazu in der Lage, konkrete und fundierte Angaben für die Beurteilung

der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens zu machen.

- 101 Im vorliegenden Fall wirft die Klägerin dem HABM vor, dass weder der Prüfer noch die Beschwerdekammer eingehend die Gepflogenheiten geprüft hätten, die hinsichtlich der Verwendung von Marken im Bereich von Booten, Hubschraubern und sonstigen für den Einsatz von Motoren geeigneten Beförderungsmitteln bestehen.
- 102 Dazu ist zu bemerken, dass nach der vorstehend in den Randnrn. 98 bis 100 genannten Rechtsprechung vom HABM eine solche eingehende Recherche und Analyse der Gepflogenheiten der Markenverwendung nicht verlangt werden kann.
- 103 Wie bereits bei der Prüfung des vierten Klagegrundes dargelegt wurde, haben der Prüfer und die Beschwerdekammer nämlich genügend Nachweise dafür angeführt, dass Motoren, die sich durch das Vorhandensein eines Turboladers für die Direkteinspritzung auszeichnen und Dieseltreibstoffe verbrauchen, außerhalb des Bereichs der Landfahrzeuge eingesetzt werden und dass die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ und „Turbo Diesel Injection“ Merkmale eines bestimmten Typs von Motoren im Allgemeinen beschreiben. Im Übrigen wird die Feststellung, dass das Zeichen TDI zur Bezeichnung dieser Ausdrücke auch im Bereich von nicht für Landfahrzeuge bestimmten Motoren geeignet ist, hinreichend durch die Tatsache gestützt, dass die Abkürzung „TDI“ aus den Anfangsbuchstaben dieser Ausdrücke gebildet ist und dass das Zeichen für die Beschreibung der fraglichen Merkmale im Automobilsektor tatsächlich benutzt wird, so dass die Beschwerdekammer zur Stützung dieser Feststellung keinerlei besonderen Beweis anführen musste.
- 104 Im Übrigen kann es die Klägerin der Beschwerdekammer auch nicht anlasten, dass sie nicht die von der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 14. Juni 2006 vorgebrachten Gesichtspunkte berücksichtigt habe. Insoweit genügt der Hinweis, dass diese Gesichtspunkte ausschließlich die Praxis der Benutzung verschiedener Abkürzung im Automobilsektor betrafen. Sie konnten der Beschwerdekammer daher keinen Anlass geben, ihre Position zu ändern, da das Gericht in seinem Urteil TDI (oben in Randnr. 8 angeführt) bereits entschieden hatte, dass sich das Zeichen TDI auf die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ und „Turbo Diesel Injection“ im Automobilsektor bezieht und daher beschreibend ist.
- 105 Folglich ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen und, auf der Grundlage der Gesamtheit der vorstehenden Erwägungen, die Klage insgesamt abzuweisen.

Zur Vertiefung

EuG vom 3.12.2003 (TDI): [CIP online](#) (Anm. Runge)

6. BGH zur Zulässigkeit der AdWord-Werbung bei Google

BGH, Beschl. v. 22.01.2009, I ZR 125/07 – Bananabay; Urte. v. 22.01.2009, I ZR 139/07 – pcb; Urte. v. 22.01.2009, I ZR 30/07 – Beta Layout

Pressemitteilung

In drei heute verkündeten Entscheidungen hat sich der u. a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs mit der kennzeichenrechtlichen Beurteilung der Verwendung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter (Keywords) im Rahmen der von der Suchmaschine Google eröffneten Möglichkeit der Werbung mit sog. AdWord-Anzeigen befasst. In zwei Sachen hat der Bundesgerichtshof Ansprüche der Kennzeicheninhaber verneint, in der dritten Sache hat er dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) eine Frage zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie vorgelegt.

In den Verfahren ging es um die in der Instanzrechtsprechung unterschiedlich beurteilte Frage, ob es eine Kennzeichenverletzung darstellt, wenn ein Dritter ein fremdes Kennzeichen (also eine Marke oder eine Unternehmensbezeichnung) oder eine dem geschützten Zeichen ähnliche Bezeichnung einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort angibt mit dem Ziel, dass bei der Eingabe dieser Bezeichnung als Suchwort in die Suchmaschine in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock eine als solche gekennzeichnete Anzeige des Dritten (mit Link auf dessen Website) als Werbung für seine Waren oder Dienstleistungen erscheint. In den entschiedenen Fällen enthielt die Anzeige weder das als Suchwort verwendete fremde Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Kennzeicheninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte.

Im ersten Verfahren – I ZR 125/07 – hatte die beklagte Anbieterin von Erotikartikeln gegenüber Google das Schlüsselwort „bananabay“ angegeben. „Bananabay“ ist für die Klägerin, die unter dieser Bezeichnung ebenfalls Erotikartikel im Internet vertreibt, als Marke geschützt. Ist eine als Schlüsselwort benutzte Bezeichnung – wie in diesem Fall – mit einer fremden Marke identisch und wird sie zudem für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die fremde Marke Schutz genießt, hängt die Annahme einer Markenverletzung in einem solchen Fall nur noch davon ab, ob in der Verwendung der geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke im Sinne des Markengesetzes liegt. Da die Bestimmungen des deutschen Rechts auf harmonisiertem europäischen Recht beruhen, hat der Bundesgerichtshof das Verfahren ausgesetzt, um dem Europäischen Gerichtshof diese Frage zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG-Vertrag vorzulegen.

Im zweiten Verfahren – I ZR 139/07 – standen sich zwei Unternehmen gegenüber, die über das Internet Leiterplatten anbieten. Für die Klägerin ist die Marke „PCB-POOL“ geschützt. Der Beklagte hatte bei Google als Schlüsselwort die Buchstaben „pcb“ angemeldet, die von den angesprochenen Fachkreisen als Abkürzung für „printed circuit board“ (englisch für Leiterplatte) verstanden werden. Die Adword-Anmeldung von „pcb“ hat-

te zur Folge, dass auch bei Eingabe von "PCB-POOL" in die Suchmaschine von Google in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste eine Anzeige für Produkte des Beklagten erschien. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall die Klage unter Aufhebung des Berufungsurteils abgewiesen. Der Markeninhaber kann in der Regel die Verwendung einer beschreibenden Angabe (hier "pcb") auch dann nicht untersagen, wenn sie markenmäßig benutzt und dadurch die Gefahr einer Verwechslung mit der geschützten Marke begründet wird. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall eine markenrechtlich erlaubte beschreibende Benutzung angenommen. Da eine Kennzeichenverletzung schon aus diesem Grund zu verneinen war, kam es auf die in dem Verfahren I ZR 125/07 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegte Rechtsfrage nicht mehr an.

Am dritten Verfahren – I ZR 30/07 – war ebenfalls die Klägerin des zweiten Verfahrens – sie führt die Unternehmensbezeichnung "Beta Layout GmbH" – beteiligt. Hier ging es darum, dass ein anderer Wettbewerber bei Google als Schlüsselwort die Bezeichnung "Beta Layout" anmeldet hatte. Auch in diesem Fall erschien immer dann, wenn ein Internetnutzer bei Google als Suchwort "Beta Layout" eingab, neben der Trefferliste ein Anzeigenblock mit einer Anzeige für die Produkte des Wettbewerbers. In diesem Fall hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt, das eine Verletzung der Unternehmensbezeichnung und einen entsprechenden Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint hatte, es fehle an der für die Verletzung der Unternehmensbezeichnung erforderlichen Verwechslungsgefahr. Der Internetnutzer nehme nicht an, dass die in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste erscheinende Anzeige von der Beta Layout GmbH stamme. Diese tatrichterliche Feststellung des Verkehrsverständnisses war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht zu beanstanden. Da der Schutz der Unternehmensbezeichnungen anders als der Markenschutz nicht auf harmonisiertem europäischem Recht beruht, kam in diesem Verfahren eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nicht in Betracht.

Anmerkung (Christian Rütz)

Die Entscheidung, ob eine Benutzung eines Zeichens als Google-AdWord dessen markenmäßige Benutzung bedeutet, wird nach der Vorlage des BGH der EuGH zu entscheiden haben. Auch vom öOGH liegt zu dieser Frage bereits ein Vorabentscheidungsersuchen vor, wie CIPReport in Ausgabe 3/2008 berichtete. Zwischen den Instanzgerichten war die Behandlung von AdWords umstritten: während das OLG Düsseldorf von einer zulässigen Markenbenutzung ausgeht, haben andere Instanzgerichte, wie das OLG Braunschweig, die Werbung mit fremden Marken und Unternehmenskennzeichen als AdWords untersagt.

Im Bereich der Unternehmenskennzeichen folgt der BGH nunmehr der Begründung der Düsseldorfer Richter. Die Argumentation des BGH, es fehle an der für die Verletzung der Unternehmensbezeichnung erforderlichen Verwechslungsgefahr, lässt dazu tendieren, dass der BGH selbst dann, wenn der EuGH von einer markenmäßigen Benutzung von in AdWord-Werbung benutzten Zeichen ausgeht, Verletzungen auch im Markenähnlichkeitsbe-

reich an der dort zu verlangenden Verwechslungsgefahr scheitern lassen würde.

Zur Vertiefung

OLG Braunschweig v. 05.12.2006 (Google AdWords): CIPR 2007, 12 (m. Anm. Rütz)

Entscheidungen in Leitsätzen

7. BPatG: ACHKARRER Castello

BPatG, Entsch. V. 27.08.2008, Az. 26 W (pat) 94/06

- a) Nicht jede unmittelbare Abfolge einer geografischen Herkunftsangabe für Wein und eines weiteren Begriffs oder Phantasiewortes stellt eine zur Täuschung des Durchschnittsverbrauchers über die geografische Herkunft und die Qualität von Weinen und Schaumweinen geeignete oder eine nach den Bestimmungen des Weinrechts unzulässige sog. Scheinlagebezeichnung dar.
- b) Neben der räumlichen Anordnung, der Schriftart und der Schriftgröße der einzelnen Bestandteile sind für die Beurteilung der Frage, ob der Verbraucher irrtümlich eine - tatsächlich nicht existierende - Lagebezeichnung annimmt, auch alle weiteren Umstände, die für ihn ohne gedankliche Analyse der Marke unmittelbar ersichtlich sind, wie z. B. die Art, der Begriffsgehalt und die sprachliche Herkunft des an die Ortsangabe angefügten weiteren Wortes, von Bedeutung.
- c) Die Bezeichnung "ACHKARRER CASTELLO" ist nicht geeignet, den Eindruck einer Scheinlagebezeichnung zu erwecken und deshalb auch nicht geeignet, das Publikum über die Qualität oder andere für den Kaufentschluss wesentliche Eigenschaften von Weinen, Schaumweinen und anderen alkoholischen Getränken zu täuschen, da es in Achkarren eine - wenn auch ähnlich lautende - Lage gibt, von der die Weine stammen können. Allein ein möglicher Irrtum über den tatsächlichen Namen der Lage stellt keine i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG relevante Täuschungsgefahr dar.

8. BPatG: Flaggenball

BPatG, Entsch. V. 09.12.2008, Az. 33 W (pat) 32/07

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 Satz 1 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die staatliche Hoheitszeichen oder ihre heraldischen Nachahmungen, wenn auch neben anderen Elementen enthalten. Dieses absolute Verbot, das staatliche Hoheitszeichen vor Missbrauch und privater Monopolisierung schützen soll, greift jedoch angesichts der erforderlichen engen Anforderungen nur dann, wenn der vom Sinn und Zweck der Vorschrift allein missbilligte Eindruck eines hoheitlichen Bezugs erweckt wird. Daran fehlt es, wenn ein Zeichen neben anderen Elementen aus der Kombination mehrerer verschiedener nationaler Symbole

(hier: Staatsflaggen) besteht, so dass eine Zuordnung zu einem einzigen Hoheitsträger nicht mehr möglich ist, sondern lediglich ein Eindruck von Internationalität mit rein dekorativem Charakter entsteht.

9. BPatG: Vierlinden

BPatG, Entsch. V. 28.10.2008, Az. 33 W (pat) 105/06

- a) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet die Eintragung von geografischen Herkunftsangaben nicht nur, wenn diese für die betroffenen Waren- oder Dienstleistungsgruppen bereits berühmt oder bekannt sind. Vielmehr sind auch geografische Bezeichnungen freizuhalten, für die vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, dass sie mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht werden (im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee).
- b) Bei Handelsdienstleistungen mit Waren des täglichen Konsums, die auf eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung gerichtet sind, besteht ein Freihaltungsbedürfnis regelmäßig auch an den Namen weniger bekannter Ortschaften.
- c) „Vierlinden“ ist als Name eines Duisburger Stadtteils und einer Gemeinde in Brandenburg nicht schutzfähig für Handelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, Getränken, Haushaltswaren, Drogerieartikeln, Spielwaren, Bekleidungsartikeln, Schreibwaren

10. Zusammenfassende Darstellung der Äquivalenzprüfung

LG Düsseldorf, Urt. v. 16.10.2008, 4a O 119/07

Aus den Gründen:

[...]

2. Die nicht wortsinngemäß erfüllten Merkmale verwirklicht die angegriffene Ausführungsform auch nicht mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln.

a) Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Äquivalenz kann eine vom Wortsinn abweichende Ausführungsform nur dann in den Schutzbereich einbezogen werden, wenn sie das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit abgewandelten, aber objektiv im Wesentlichen gleichwirkenden Mitteln löst und seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als im Wesentlichen gleichwirkend aufzufinden, wobei die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein müssen, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine der gegenständlichen Lösung gleichwertige Lösung in Betracht zieht (vgl. BGH GRUR 2002, 511 ff. - Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 2002, 515, 518 - Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 521 - Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. - Custodiol II; GRUR 2007, 410, 415 f. - Kettenradanordnung; GRUR 2007, 959, 961 - Pumpeinrichtung; GRUR 2007, 1059, 1063 - Zerfallzeitmessgerät). Die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführungsform in den Schutzbereich eines Patents setzt danach dreierlei voraus:

1. Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem muss mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst werden.
2. Seine Fachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden.
3. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

Bei der Diskussion der Äquivalenz ist dabei auf den Gesamtzusammenhang der durch den Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre abzustellen. Eine Erforschung des Inhalts einzelner Merkmale kann demgegenüber nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als Einheit zu ermitteln (BGH GRUR 2006, 313, 315 - Stapeltrockner; BGH GRUR 2007, 959, 961 - Pumpeinrichtung).

11. Prüfung patent- und kartellrechtlicher Ansprüche auf Erteilung einer Zwangslizenz an einem Gebrauchsmuster; Ausschluss des Verteidigungsvorbringens

OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.10.2008, VI-U (Kart) 42/06

Aus den Gründen:

[...]

D. Die Beklagten haben, worauf das Landgericht zu Recht hingewiesen hat, keinen Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz an dem Klagegebrauchsmuster.

1. Ein Anspruch auf Erteilung einer unentgeltlichen Lizenz (Freilizenz) ergibt sich unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt.

a) Die Voraussetzungen, unter denen § 24 PatG eine Zwangslizenz gewährt, namentlich ein öffentliches Interesse an der Lizenzierung, liegen nicht vor. Sie werden auch von den Beklagten selbst nicht geltend gemacht.

b) Die Erteilung einer Freilizenz kann ebenso wenig aus §§ 19, 20 GWB beansprucht werden (vgl. BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*). Nach § 20 GWB ist es einem marktbeherrschenden Unternehmen verboten, ein anderes Unternehmen in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern oder dieses gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich zu behandeln.

Ob die Klägerin Normadressatin von § 20 GWB ist, kann dahinstehen. Das wäre (nur) dann der Fall, wenn sie eine marktbeherrschende Stellung auf dem sachlich relevanten Markt (hier: der Lizenzerteilung bzgl. des Klagegebrauchsmusters) inne hätte. Dafür dürfte erforderlich sein, dass Tintenpatronen nur unter Verletzung des Klagegebrauchsmusters diejenigen Patronen ersetzen könnten, die für die Druckermodelle der Klägerin geeignet sind, für die auch die geschützten Patronen einsetzbar sind. Die Beklagte behauptet dies. Die Klägerin ist dem entgegen getreten mit der Behauptung, es gebe Tintenpatronen am Markt, die das Klagegebrauchsmuster nicht verletzen und gleichwohl für die fraglichen Druckermodelle einsetzbar seien.

Einer Entscheidung dieser Streitfrage bedarf es nicht, da die Weigerung der Klägerin, den Beklagten eine Freilizenz zu erteilen, weder eine sachlich ungerechtfertigte Ungleichbehandlung noch eine unbillige Behinderung der Beklagten darstellt.

Nach der Rechtsprechung des BGH ist bei der Forderung nach einer Freilizenz auch und insbesondere maßgeblich, ob die Lizenzvergabe an andere Unternehmen entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt (BGH a.a.O.). Vorliegend hat die Klägerin ihrem Tochterunternehmen E. D. GmbH die Lizenz an dem Klagegebrauchsmuster nur gegen die Verpflichtung zur Abnahmen nicht unerheblicher Mengen von Li-

zenzprodukten erteilt. Diese Verpflichtung stellt eine Gegenleistung für die ausschließliche Vertriebslizenz – und mithin ein Entgelt – dar (vgl. BGH, Urt. v. 20.05.2008, X ZR 180/05 Umdruck Seiten 12, 15). Es liegt auf der Hand, dass die Beklagten aus dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung eine Freilizenz nicht verlangen können.

Ebenso wenig liegt eine unbillige Behinderung der Beklagten vor. Dem Inhaber eines Schutzrechtes an einem geistigen Eigentum (hier: eines Gebrauchsmusterrechts) steht es grundsätzlich frei, ob und in welchem Umfang er sein Schutzrecht vermarktet. Die Befugnis, Dritte von der Benutzung des Schutzgegenstandes auszuschließen, ist keine Ausnahme von den Grundsätzen des freien Wettbewerbs, sondern Ausfluss desselben und verweist die Mitbewerber auf die Entwicklung eigener Produkte. Die Schutzrechte werden in diesem Sinn für den, nicht vor dem Wettbewerb gewährt (vgl. *Heinemann*, in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht: EG, 4. Aufl., Teil B, RdNr. 21 ff.).

Vor diesem Hintergrund ist es der Klägerin nicht zuzumuten, die Beklagten durch Erteilung der beanspruchten Freilizenz besser zu stellen als ihr eigenes Tochterunternehmen als einzige Lizenznehmerin. Die Nichterteilung einer Freilizenz ist daher keine unbillige Behinderung.

2. Den Ansprüchen der Klägerin steht auch nicht ein Anspruch der Beklagten auf Einräumung einer entgeltpflichtigen Lizenz entgegen.

Es kann auf sich beruhen, ob im Streitfall die materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, unter denen aus kartellrechtlichen Gesichtspunkten eine entgeltliche Lizenz an dem Klagegebrauchsmuster erteilt werden muss. Denn die Beklagten sind mit ihrem diesbezüglichen Verteidigungsvorbringen schon aus prozessrechtlichen Gründen ausgeschlossen.

- a) Das gilt zunächst für das erstmals im Haupttermin vor dem Landgericht abgegebene Lizenzangebot vom 04.05.2006. Die Präklusion folgt insoweit aus § 531 Abs. 1 ZPO. Nach dieser Vorschrift bleiben Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszug mit Recht zurückgewiesen worden sind, auch in der Berufungsinstanz ausgeschlossen. So liegt der Fall hier. Das Landgericht hat mit zutreffenden Erwägungen (Urteils-umdruck Seiten 20-22), auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, das Lizenzangebot vom 04.05.2006 als verspätet im Sinne von §§ 296 Abs. 2, 282 ZPO beurteilt und bei der Urteilsfindung außer Betracht gelassen. Das gilt insbesondere auch für die Ausführungen zur Verfahrensverzögerung und zur groben Nachlässigkeit. Zu dem letztgenannten Aspekt ist lediglich ergänzend zu bemerken:

Die Beklagten können sich nicht darauf berufen, dass sie den Zwangslizenzeinwand bereits in der Klageerwiderung erhoben hatten und ihren Vortrag zum Anspruch auf Erteilung einer entgeltlichen Zwangslizenz durch Vorlage eines Angebots zum Abschluss eines Lizenzvertrags nur ergänzt haben.

Die zivilprozessualen Vorschriften der §§ 282 und 296 ZPO umfassen den gesamten zur Begründung eines Angriffs- oder Verteidigungsmittels erforderlichen Vortrag. Der Grundsatz, dass sich der eigene Vortrag hinsichtlich Tiefe und Umfang nach der Entwicklung eines Prozesses, insbesondere der Einlassungen des Gegners richtet, macht einen dem Grunde nach vollständigen und substantiierten Vortrag nicht entbehrlich. Dazu gehören vorliegend die vollständigen Modalitäten eines Antrags zum Abschluss eines Lizenzvertrages. Dieser Vortrag wurde auch nicht dadurch obsolet, dass die Klägerin dem Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz bereits dem Grunde nach entgegen getreten ist. Das konkrete Lizenzangebot ist wesentlicher Bestandteil des Anspruch auf Erteilung einer entgeltlichen (kartellrechtlichen) Zwangslizenz und nicht vom Vortrag des Gegners abhängig.

Die Beklagten können die Verspätung nicht damit entschuldigen, dass die wirtschaftliche Entscheidung, der Klägerin ein Lizenzangebot zu unterbreiten, erst kurz vor dem Verhandlungstermin gefallen sei. Zu einer sorgfältigen Prozessführung gehört es vor allem, die für die eigenen Angriffs- oder Verteidigungsmittel erforderlichen Entscheidungen rechtzeitig zu treffen. Spätestens als die Beklagten mit der Klageerwiderung selbst einen Anspruch auf Erteilung einer entgeltlichen Zwangslizenz den klägerischen Ansprüchen entgegengehalten haben, hätten sie bezüglich der Vertragsbedingungen und der Lizenzgebühr, die sie zu zahlen bereit waren, eine Entscheidung treffen und diese in Form eines konkreten Lizenzangebotes in den Prozess einführen müssen. Für die Beurteilung, ob ein Sachvortrag verspätet im Sinne der zivilprozessualen Regelungen ist, kann es daher nicht, wie die Beklagten meinen, auf den Zeitpunkt der inneren Entscheidungsfindung ankommen, ein bestimmtes Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorzubringen. Damit könnte jegliche Verspätung entschuldigt und das gesamte Verspätungs- und Präklusionssystem unterlaufen werden.

Auch der Umstand, dass die Abgabe des Lizenzangebotes als solches unstrittig ist, vermag an der Beurteilung desselben als verspätet nichts zu ändern. Zwar ist Unstrittiges Vorbringen grundsätzlich der Entscheidung des Gerichts zugrunde zu legen und unterliegt nur in Ausnahmefällen den Verspätungsvorschriften. Dieser Grundsatz beruht darauf, dass unstrittiges Vorbringen einen Rechtsstreit nicht verzögern wird, da es der Entscheidung unmittelbar zugrunde gelegt werden kann (vgl. *Zöfeler*, a.a.O., § 296, RdNr. 13).

Das war vorliegend nicht der Fall. Die Angemessenheit und Annahmefähigkeit des Lizenzangebots vom 04.05.2006 ist nicht unstrittig geworden. Das gilt schon deshalb, weil die Beklagten ihr Vertragsangebot erst im Verhandlungstermin vor dem Landgericht unterbreitet haben und die Klägerin weder in der Lage noch gehalten war, sich zu diesem Lizenzangebot ad hoc zu erklären. Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, war das Vertragsangebot zudem in einem Maße unvoll-

ständig, dass die Beklagten eine Zustimmung der Klägerin nicht ernsthaft erwarten konnten. Es lag vielmehr auf der Hand, dass das Lizenzangebot in zahlreichen Punkten einer Ergänzung bedurfte. Das belegt das unter dem 11.12.2006 vorgelegte zweite Lizenzangebot der Beklagten, das weitaus umfangreicher ist als das Angebot vom 04.05.2006 und ferner die Tatsache, dass die Beklagten selbst auf ihr ursprüngliches Lizenzangebot im Berufungsverfahren nicht mehr zurückgekommen sind. Seine Annahmefähigkeit konnte deshalb auch in 2. Instanz nicht unstrittig werden.

- b) Präkludiert sind die Beklagten ebenso mit ihrem Lizenzangebot vom 11.12.2006. Das folgt aus § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO, wonach neue Verteidigungsmittel nur zuzulassen sind, wenn sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei oder ihres anwaltlichen Vertreters (§ 85 Abs. 2 ZPO) beruht.
- aa) Das Lizenzangebot vom 11.12.2006 ist ein neues Verteidigungsmittel im Sinne von § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung hängt die Beantwortung der Frage, ob ergänzender Sachvortrag zu einem bereits in 1. Instanz geltend gemachten Verteidigungsmittel neu ist, vom sachlichen Gehalt des erstinstanzlichen Vorbringens zu dem betreffenden Verteidigungsmittel ab. Wenn das in 2. Instanz konkretisierende Vorbringen einen sehr allgemein gehaltenen Vortrag der ersten Instanz konkretisiert oder erstmals substantiiert, ist es neu; wird demgegenüber ein bereits schlüssiges Vorbringen aus der 1. Instanz durch weitere Tatsachenbehauptungen nur zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert, liegt kein neues Verteidigungsmittel vor (vgl. BGH, NJW 2004, 2825, 2827 m.w.N.).

Nach diesen Rechtsgrundsätzen handelt es sich bei dem Lizenzangebot vom 11.12.2006 um ein neues Verteidigungsmittel. Denn es beschränkt sich nicht nur darauf, das ursprüngliche Lizenzangebot vom 04.05.2006 in Randbereichen zu konkretisieren, sondern es stellt das erste Lizenzangebot an die Klägerin dar, das die in einem solchen Vertragsverhältnis üblicherweise zu regelnden Punkte enthält und von dem die Beklagten erwarten durften, dass sich die Klägerin mit dem Angebot auseinandersetzen und es zur Grundlage einer Lizenzierung des Klagegebrauchsmusters gemacht werden kann. Das ganze 3 Sätze umfassende erste Lizenzangebot vom 04.05.2006 war insoweit offensichtlich unzureichend und schon in quantitativer Hinsicht nicht verhandlungsfähig und erst recht nicht annahmefähig.

- bb) Es beruht auf Nachlässigkeit, dass die Beklagten ein verhandlungsfähiges Lizenzangebot wie dasjenige vom 11.12.2006 nicht schon in erster Instanz unterbreitet haben.

Jede Prozesspartei ist grundsätzlich gehalten, schon in 1. Instanz die Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, deren Relevanz für den Rechtsstreit

ihr bekannt ist oder bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt hätten bekannt sein müssen und zu deren Geltendmachung sie dort imstande ist. Sorgfaltsmaßstab ist dabei die einfache Fahrlässigkeit (vgl. BGH, NJW 2004, 2825, 2827 m.w.N.).

Demgemäß hätten auch die Beklagten bei sorgfältiger und auf eine Verfahrensförderung bedachten Prozessführung bereits mit der Klageerwiderung, in der sie den Zwangslizenzeinwand unter Verweis auf einschlägige Literaturstellen erhoben haben, ein verhandlungsfähiges Lizenzangebot nach dem Vorbild der Vertragsofferte vom 11.12.2006 vorlegen müssen. Objektive und von den Beklagten nicht zu verantwortende Hinderungsgründe sind weder dargetan noch sonst ersichtlich.

- cc) Von einer Präklusion ist nicht ausnahmsweise deshalb abzugehen, weil dem auf der Grundlage des Vertragsangebots vom 11.12.2006 erhobenen Zwangslizenzeinwand ohne weitere Sachaufklärung stattgegeben, d.h. der Einwand aufgrund des unstrittigen Vorbringens der Parteien beschieden werden könnte (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 437 m.w.N.). Das gilt schon deshalb, weil zwischen den Parteien Streit über die Angemessenheit des von den Beklagten angebotenen Lizenzentgelts besteht.

[...]

Vgl. ebenfalls:

OLG Düsseldorf, Urte. v. 08.10.2008, VI-U (Kart) 43/06

OLG Düsseldorf, Urte. v. 08.10.2008, VI-U (Kart) 44/06

Rechtsprechung in Leitsätzen

12. Zur Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör

BGH, Beschl. v. 16.09.2008, Az. X ZB 28/07 – Beschichten eines Substrats (GRUR 2009, 90 f.)

Vorinstanz: BPatG, Beschl. v. 19.06.2007, Az. 14 W (pat) 321/05

Die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung kann mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht zur Überprüfung gestellt werden.

13. Zum gerichtlichen Hinweis als Ausprägung des Gebots der Gewährung rechtlichen Gehörs

BGH, Beschl. v. 16.09.2008, X ZB 29/07 – Antennenhalter (GRUR 2009, 91 f.)

BPatG, Beschl. v. 19.06.2007, 5 W (pat) 418/06

Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt den Parteien kein Recht darauf, vor der gerichtlichen Entscheidung zu erfahren, wie das Gericht den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt (voraussichtlich) würdigen wird. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist

daher nicht schon dann verletzt, wenn das Patentgericht nicht darauf hinweist, welchen Offenbarungsgehalt es einer in der mündlichen Verhandlung erörterten Veröffentlichung entnimmt.

Beachte den Berichtigungsbeschluss des BGH, Beschl. v. 16.12.2008, X ZB 29/07.

14. Bedeutung des Begriffs „Wirkstoff“ im Zusammenhang mit Art. 3 VO 1768/1992

BGH, Beschl. v. 14.10.2008, X ZB 4/08 – Doxorubicin-Sulfat (GRUR 2009, 41 f.)

BPatG, Beschl. v. 07.12.2007, 14 W (pat) 15/05

Für die Beurteilung der Frage, ob es sich um einen anderen Wirkstoff als denjenigen handelt, für den die arzneimittelrechtliche Genehmigung erteilt worden ist, ist die bloße Verbesserung der arzneilichen Wirksamkeit nicht entscheidend.

Vgl. ebenfalls BGH, Beschl. v. 14.10.2008, X ZB 5/08

15. Zum allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori

BGH, Beschl. v. 09.12.2008, X ZB 6/08 – Ventilsteuerung

BPatG, Beschl. v. 09.01.2008, 7 W (pat) 336/04

Eine vor dem 1. Juli 2006 begründete Zuständigkeit des Patentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch besteht auch nach der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG fort (Bestätigung von BGHZ 173, 47 – Informationsübermittlungsverfahren II).

16. Patentanwalt als Einsprechender

BPatG, Beschl. v. 30.10.2008, 21 W (pat) 20/06

1. Lässt die am letzten Tag der Einspruchsfrist eingereichte Einspruchsschrift die Person des Einsprechenden offen, muss durch Auslegung festgestellt werden, ob sich aus dem objektiven Erklärungsinhalt des Schreibens eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Person ermitteln lässt.
2. Um den Patentanwalt, der den Einspruchsschriftsatz verfasst hat, selbst eindeutig als Einsprechenden identifizieren zu können, reichen die Angabe des vollständigen Namens, der Berufsbezeichnung und die Verwendung des Briefkopfs der Kanzlei, dem der Patentanwalt angehört, allein nicht aus. Da Rechts- und Patentanwälte üblicherweise im Namen Dritter tätig werden, sind weitere Umstände erforderlich, aus denen sich ergibt, dass der Anwalt außerhalb seiner beruflichen Stellung nicht für einen Dritten, sondern im eigenen Namen auftreten wollte.
3. Lässt der Gesamthalt des Einspruchsschriftsatzes aus Empfängersicht mehrere Alternativen zu, ist eine eindeutige Identifizierung des Einsprechenden nicht möglich und der Einspruch unzulässig.

17. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren

BPatG, Beschl. v. 21.11.2008, 1 ZA (pat) 15/07

Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens ist typischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.

Vgl. auch BPatG, Beschl. v. 21.08.2008, 3 ZA (pat) 44/08 (Mitt. 2008, 570 f.)

18. Bejahung des Verfügungsgrundes im Patentverletzungsstreit trotz ergangener Nichtigkeitsentscheidung des BPatG

OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.05.2008, 2 W 47/07 (GRUR-RR 2008, 329)

LG Düsseldorf, Beschl. v. 22.11.2007, 4a O 247/07

Leitsatz (Red.):

Der erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung kommt bei der Beurteilung des Verfügungsgrundes im Patentverletzungsstreit ausnahmsweise dann kein Vorrang zu, wenn der Widerruf oder die Nichtigkeitsentscheidung evident unrichtig ist und das Verletzungsgericht diese Unrichtigkeit verlässlich erkennen kann.

Weiterführender Hinweis:

Lenz, Anmerkungen zum „Olanzapin“-Urteil des OLG Düsseldorf – mitnichten ein Paradigmenwechsel in der Patentrechtsprechung, GRUR 2008, 1042 ff.

19. Verpflichtung zur Lizenzzahlung trotz mangelnder Ausführbarkeit der technischen Lehre

OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.07.2008, 6 U 109/07 (WRP 2008, 1594 [LS])

LG Mannheim, Urt. v. 08.05.2007, 2 O 40/06

Der Lizenznehmer ist dem Lizenzgeber zur Lizenzzahlung verpflichtet, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt ist und von den Mitbewerbern respektiert wird, so dass dem Lizenznehmer durch die Lizenz eine vorteilhafte Stellung erwächst. Das gilt nicht nur in den Fällen, in denen das Patent mangels erfinderischer Leistung oder wegen fehlender Neuheit nicht schutzfähig ist, sondern auch dann, wenn es mangels Ausführbarkeit der technischen Lehre zu Unrecht erteilt ist.

20. Verbot der Patentierung von Ansprüchen auf menschliche embryonale Stammzellkulturen

EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 25.11.2008, G 2/06

EPA, Technische Beschwerdekammer 3.3.08, Entscheidung v. 07.04.2006, T 1374/04

Leitsätze (EN):

1. The request for a preliminary ruling by the European Court of Justice on the questions suggested is rejected as inadmissible.
2. The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

Question 1: Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) applies to all pending applications, including those filed before the entry into force of the rule.

Question 2: Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) forbids the patenting of claims directed to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, even if the said method is not part of the claims.

Question 3: No answer is required since Questions 1 and 2 have been answered with yes.

Question 4: In the context of the answer to question 2 it is not of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos.

Vorgelegte Fragen:

1. Ist Regel 23d c) EPÜ auf eine Anmeldung anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten der Regel eingereicht wurde?
2. Falls die Frage 1 bejaht wird, verbietet Regel 23d c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse (hier: menschliche embryonale Stammzellkulturen), die - wie in der Anmeldung beschrieben - zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist?
3. Falls die Frage 1 oder 2 verneint wird, verbietet Artikel 53 a) EPÜ die Patentierung solcher Ansprüche?
4. Ist es im Rahmen der Fragen 2 und 3 von Bedeutung, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung menschlicher Embryonen umfasst (hier: z. B. Gewinnung aus vorhandenen menschlichen embryonalen Zelllinien)?

Vgl. hierzu die Besprechung in GRUR Int. 2009, 90.

21. Schutz für ausländische Tonträgerhersteller innerhalb der EU

[EuGH, Urt. v. 20.01.2009, C-240/07 \(Sony Music Entertainment \(Germany\) GmbH .J. Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH\)](#)

Leitsätze:

- a) Die in der Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte vorgesehene Schutzfrist findet gemäß Art. 10 Abs. 2 dieser Richtlinie auch dann Anwendung, wenn der betreffende Gegenstand in dem Mitgliedstaat, in dem Schutz beansprucht wird, zu keiner Zeit geschützt war.
- b) Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116/EG ist dahin auszulegen, dass die in dieser Richtlinie vorgesehenen Schutzfristen Anwendung finden, wenn das betreffende Werk als solches oder der betreffende Gegenstand als solcher am 1. Juli 1995 in zumindest einem Mitgliedstaat gemäß den nationalen Bestimmungen dieses Mitgliedstaats über das Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte geschützt war und der Inhaber solcher Schutzrechte an diesem Werk oder Gegenstand, der Drittstaatsangehöriger ist, zu diesem Zeitpunkt den in diesen nationalen Bestimmungen vorgesehenen Schutz genoss.

Zum Sachverhalt:

[...]

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

- 10 Wie aus der Vorlageentscheidung hervorgeht, vertreibt Falcon zwei Tonträger mit Aufnahmen von Darbietungen des Künstlers Bob Dylan. Die erste CD trägt den Titel „Bob Dylan – Blowin in the Wind“, die zweite den Titel „Bob Dylan – Gates of Eden“.
- 11 Auf diesen Tonträgern finden sich Musiktitel, die auf den Alben „Bob Dylan – Bringing It All Back Home“, „The Times They Are A-Changin“ und „Highway 61 Revisited“ erschienen sind. Diese Alben wurden vor dem 1. Januar 1966 in den USA veröffentlicht.
- 12 Sony, die Klägerin des Ausgangsverfahrens, ist die deutsche Tochtergesellschaft des multinationalen japanischen Konzerns gleichen Namens.
- 13 Sony beantragte beim zuständigen Landgericht, Falcon zu untersagen, die Tonträger „Bob Dylan – Blowin in the Wind“ und „Bob Dylan – Gates of Eden“ zu vervielfältigen und/oder vervielfältigen zu lassen und zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen. Ferner beantragte sie, Falcon zu verurteilen, Auskunft zu erteilen, und deren Schadenersatzpflicht festzustellen.
- 14 Falcon brachte vor, dass an den vor dem 1. Januar 1966 aufgenommenen Bob-Dylan-Alben im Inland keine Rechte eines Tonträgerherstellers bestünden.
- 15 Das Landgericht wies die Klage von Sony ab. Das

... Berufungsgericht ... wies ... die Berufung von Sony zurück, weil aufgrund des am 29. Oktober 1971 in Genf geschlossenen Übereinkommens zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger ..., das für Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika in Kraft getreten sei, Tonträgerhersteller Urheberrechtsschutz aus § 85 UrhG nur an nach dem 1. Januar 1966 erbrachten Leistungen hätten. Vor diesem Zeitpunkt entstandene Musikaufnahmen seien auch nicht nach § 137f UrhG geschützt, der eine Übergangsbestimmung zur Anpassung des innerstaatlichen Rechts an die Richtlinie 93/98 sei. Abs. 2 dieser Vorschrift gelte nämlich nicht für Tonträger, die vor dem 1. Januar 1966 hergestellt worden seien, weil für diese in Deutschland zu keinem Zeitpunkt Schutz bestanden habe.

- 16 Unter diesen Umständen legte Sony gegen das Urteil des Berufungsgerichts Revision beim Bundesgerichtshof ein. Dieser ist der Auffassung, dass der Erfolg der Revision, über die er zu entscheiden habe, von der Auslegung des Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 abhängt, und hat daher beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Findet die in der Richtlinie 2006/116 vorgesehene Schutzfrist unter den Voraussetzungen des Art. 10 Abs. 2 dieser Richtlinie auch dann Anwendung, wenn der betreffende Gegenstand in dem Mitgliedstaat, in dem Schutz beansprucht wird, zu keiner Zeit geschützt war?

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:

- a) Sind nationale Bestimmungen im Sinne des Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 auch die Bestimmungen der Mitgliedstaaten über den Schutz von Rechtsinhabern, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind?

- b) Findet die in der Richtlinie 2006/116 vorgesehene Schutzfrist gemäß Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie auch auf Gegenstände Anwendung, die am 1. Juli 1995 zwar die Schutzkriterien der Richtlinie 92/100 erfüllt haben, deren Rechtsinhaber aber nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind?

Aus den Gründen:**Zu den Vorlagefragen**

[...]

- 18 Ferner geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten gemäß § 126 UrhG in Deutschland den im oben in Randnr. 15 erwähnten Übereinkommen vorgesehenen Schutz nur für Leistungen nach dem 1. Januar 1966 in Anspruch nehmen können; diese Voraussetzung ist bei den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Tonträgern nicht erfüllt. Ein Schutz dieser Tonträger in Deutschland ergibt sich auch nicht aus der Anwendung des § 137f Abs. 2 UrhG, da diese Bestimmung voraussetzt, dass das

in Rede stehende Werk in dem betreffenden Gebiet vor dem 1. Juli 1995 geschützt gewesen ist, was bei diesen Tonträgern zu keinem Zeitpunkt der Fall war.

- 19 Wie zudem aus dem Wortlaut des Vorabentscheidungsersuchens selbst hervorgeht, beruht dieses auf der Annahme, dass der nach dem Recht des Vereinigten Königreichs vorgesehene Schutz auch für Tonträger gilt, die vor dem 1. Januar 1966 festgelegt wurden, und auf Tonträger amerikanischer Hersteller ausgedehnt worden ist, die in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden.

Zur ersten Frage

- 20 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die in Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 vorgesehene Schutzfrist auch Gegenständen zu gewähren ist, die in dem Mitgliedstaat, in dem dieser Schutz beansprucht wird, zu keinem Zeitpunkt geschützt gewesen sind.

[...]

- 22 Somit ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 2, dass die erste der darin vorgesehenen, alternativ aufgestellten Voraussetzungen das Vorherige Bestehen eines Schutzes des betreffenden Gegenstands in zumindest einem Mitgliedstaat betrifft. Nach dieser Vorschrift wird nicht verlangt, dass es sich bei diesem Mitgliedstaat um denjenigen handelt, in dem der von der Richtlinie 2006/116 vorgesehene Schutz beansprucht wird.

- 23 Darüber hinaus weist der dritte Erwägungsgrund der Richtlinie 2006/116 darauf hin, dass die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Vorschriften den freien Warenverkehr sowie den freien Dienstleistungsverkehr behindern und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälschen können. Mit dieser Richtlinie sollen im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten harmonisiert werden, damit in der gesamten Gemeinschaft dieselbe Schutzdauer gilt.

[...]

- 25 Daher ist auf die erste Frage zu antworten, ... (siehe Leitsatz a).

Zur zweiten Frage, Buchst. a

- 26 Mit dieser Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob nationale Bestimmungen im Sinne der ersten der alternativen Voraussetzungen des Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 auch die Bestimmungen über den Schutz von Inhabern von dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten sind, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind.

[...]

- 29 Somit ist im Rahmen der Anwendung von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 zu prüfen, ob ein Werk oder Gegenstand ungeachtet der Staatsangehörig-

keit des Inhabers der dem Urheberrecht verwandten Schutzrechte an diesem Werk oder Gegenstand als am 1. Juli 1995 in zumindest einem Mitgliedstaat geschützt angesehen werden kann.

- 30 In der Vorlageentscheidung äußert der Bundesgerichtshof jedoch Zweifel, ob eine Auslegung von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116, wonach diese Bestimmung auch für Inhaber von dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten gelten würde, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind, mit Art. 7 Abs. 2 dieser Richtlinie zu vereinbaren ist.

[...]

- 32 Art. 10 Abs. 2 beabsichtigt nicht, all jene Fälle, in denen die in der Richtlinie vorgesehenen Schutzfristen von Inhabern von dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind, für Werke oder Gegenstände beansprucht werden, die keine der alternativen Voraussetzungen der Übergangsbestimmung des Art. 10 Abs. 2 dieser Richtlinie erfüllen, von der in Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 festgelegten Regelung auszunehmen.

- 33 Dieser Art. 7 Abs. 2 soll den Schutz von dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten gegenüber Inhabern solcher Rechte regeln, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind, und sieht zu diesem Zweck vor, dass die in Art. 3 der Richtlinie genannten Schutzfristen in Bezug auf diese Inhaber Anwendung finden, sofern ihnen der Schutz in den Mitgliedstaaten gewährt wird.

- 34 Unter Berücksichtigung des Vorstehenden ist die Frage, ob im Kontext von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 ein Inhaber von dem Urheberrecht verwandten Rechten an einem Werk oder Gegenstand, der Drittstaatsangehöriger ist, am 1. Juli 1995 in zumindest einem Mitgliedstaat geschützt war, im Lichte der nationalen Bestimmungen dieses Mitgliedstaats zu beurteilen, und nicht im Lichte der nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem der in der Richtlinie vorgesehene Schutz beansprucht wird. Dieses Ergebnis wird im Übrigen durch den dritten und den siebzehnten Erwägungsgrund dieser Richtlinie gestützt, in denen auf das verfolgte Ziel der Harmonisierung und insbesondere auf das Ziel hingewiesen wird, im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts für die Berechnung der Schutzdauer für dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte in der gesamten Gemeinschaft ein und denselben für den Beginn der Schutzdauer maßgeblichen Zeitpunkt sowie dieselben Schutzfristen für diese Rechte vorzusehen.

- 35 Hieraus folgt, dass es für die Anwendung von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie nicht darauf ankommt, ob im Fall von Werken oder Gegenständen, die am 1. Juli 1995 in zumindest einem Mitgliedstaat nach den nationalen Bestimmungen dieses Mitgliedstaats geschützt waren, der Inhaber dieses Schutzrechts Drittstaatsangehöriger ist und in dem Mitgliedstaat, in dem die von der Richtlinie 2006/116 vorgesehe-

ne Schutzfrist beansprucht wird, nach dem nationalen Recht dieses Mitgliedstaats über keinen Schutz verfügt. Entscheidend ist nämlich, ob das betreffende Werk oder der betreffende Gegenstand am 1. Juli 1995 gemäß den nationalen Bestimmungen zumindest eines Mitgliedstaats geschützt war.

36 Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass im Vereinigten Königreich der nach dem nationalen Recht vorgesehene Schutz auch für vor dem 1. Januar 1966 festgelegte Tonträger gilt und dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Tonträger am 1. Juli 1995 bereits in diesem Mitgliedstaat geschützt waren. Unter diesen Umständen kann Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116 für die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Situation nicht maßgeblich sein.

37 Folglich ist auf die zweite Frage, Buchst. a, zu antworten, ... (siehe Leitsatz b)).

[...]

22. Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie

[BGH, Urt. v. 02.10.2008, I ZR 6/06 – Whistling for a train](#)

LG Hamburg, Entsch. v. 05.11.2004, 308 O 392/98
OLG Hamburg, Entsch. v. 07.12.2005, 5 U 180/04

UrhG § 97

Leitsatz (red.):

Bei der Berechnung des Schadens, der dem Berechtigten aufgrund einer Verletzung des Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts entstanden ist, kann im Rahmen der Lizenzanalogie zur Ermittlung der angemessenen Lizenzgebühr auf eine frühere Vereinbarung zwischen den Parteien über die Einräumung eines entsprechenden Nutzungsrechts zurückgegriffen werden. Dies setzt indessen voraus, dass die damals vereinbarte Lizenzgebühr dem objektiven Wert der Nutzungsbeziehung entsprochen hat.

Zum Sachverhalt:

1 Die Klägerin ist eine Musikagentur, die auch Tonträger herstellt. Sie nimmt die Beklagte, ein Mineralölunternehmen, wegen unberechtigter Nutzung einer angeblich von ihr hergestellten Tonaufnahme zu Werbezwecken hauptsächlich auf Schadensersatz und Auskunftserteilung in Anspruch.

[...]

4 Die Beklagte nutzte einen Ausschnitt aus der Tonaufnahme „Whistling for a train“ in den Jahren 1993 und 1994 als Hintergrundmusik für einen Fernsehwerbespot, wobei im Jahre 1993 mindestens 102 Schaltungen und im September 1994 zumindest 56 Schaltungen erfolgten.

5 Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe die streitgegenständliche Tonaufnahme „Whistling for a train“ hergestellt. [...] Ihr Geschäftsführer sei nach dem

Treffen mit dem Werbeleiter der Beklagten im Juni 1993 davon ausgegangen, dass der Werbespot im Jahre 1993 höchstens zehn Mal geschaltet werde. Denn der Werbeleiter der Beklagten habe erklärt, dass die Aufnahme lediglich „für ein paar Schaltungen“ genutzt werde. Nur für diese Anzahl von Schaltungen habe sie sich mit der Nutzungsvergütung von 10.000 DM einverstanden erklärt. Sie habe der Beklagten weder für 1993 noch für das Jahr 1994 eine unbegrenzte Nutzung der Tonaufnahme gegen Zahlung einer Pauschalvergütung von 10.000 DM eingeräumt.

6 Die Klägerin begehrt Schadensersatz auf der Grundlage einer Lizenzanalogie.

[...]

9 Die Beklagte hat demgegenüber vorgebracht, die Klägerin sei nicht als Herstellerin der Tonaufnahme „Whistling for a train“ anzusehen. Die Nutzungsvereinbarung [...] enthalte keine Begrenzung des Schaltvolumens. Der Werbespot mit der neuen Hintergrundmusik habe nur bis zum Einsatz eines neuen Werbespots gesendet werden sollen, der für das Jahr 1994 konkret geplant gewesen sei. Die von der Klägerin erhobenen Ansprüche seien zudem verjährt.

10 Das Landgericht hat der Klägerin unter Abweisung der Klage im Übrigen für die Nutzung von Teilen der Tonaufnahme „Whistling for a train“ als Hintergrundmusik für ihren Werbespot im Jahre 1994 einen Anspruch auf Zahlung von fiktiven Lizenzgebühren in Höhe von 5.112,92 € zuerkannt und die Beklagte des Weiteren verurteilt, an Eides Statt zu versichern, dass sie ihre im Laufe des Verfahrens gegebenen Auskünfte über vorgenommene Schaltungen nach bestem Wissen erteilt habe.

11 Die gegen die Teilabweisung gerichtete Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung abgewiesen.

[...]

Aus den Gründen:

[...]

18 II. Die Angriffe der Revision gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Bemessung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin wegen der seit dem 1. Januar 1994 im Fernsehen erfolgten Schaltungen des Werbespots „ESSO TV C-Store 3/93“ haben Erfolg. Sie führen insoweit zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

19 1. Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass der Klägerin gegen die Beklagte wegen der im Jahre 1994 vorgenommenen Schaltungen des Werbespots „ESSO TV C-Store 3/93“ dem Grunde nach aus §

97 Abs. 1 UrhG a.F. (§ 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG n.F.) ein Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zusteht.

[...]

- 21 2. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Bemessung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin.

[...]

- 25 d) [...] Im Rahmen der Ermittlung des objektiven Werts der Benutzungsberechtigung, der für die Bemessung der Lizenzgebühr maßgebend ist, müssen die gesamten relevanten Umstände des Einzelfalls in Betracht gezogen und umfassend gewürdigt werden (BGH GRUR 2006, 136 Tz. 26 - Pressefotos). Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht dieser Anforderung nicht gerecht geworden ist.

- 26 Das Berufungsgericht hat die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr in der Weise berechnet, dass es die für das Jahr 1993 vereinbarte Pauschalvergütung auf das Jahr 1994 fortgeschrieben hat, da nicht anzunehmen sei, dass im Jahre 1994 eine deutliche Ausweitung der Nutzung nach Anzahl der Schaltungen und Art der Medien stattgefunden habe. Die Revision weist mit Recht darauf hin, dass eine „Fortschreibung“ der für 1993 geltenden Vertragsbedingungen auf die im Jahre 1994 erfolgten unberechtigten Nutzungen nur dann gerechtfertigt wäre, wenn davon ausgegangen werden könnte, dass die für 1993 getroffene Lizenzvereinbarung dem objektiven Wert der Nutzungsberechtigung entsprochen hätte. Dies hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt und kann auf der Grundlage des unstrittigen Sachverhalts auch nicht angenommen werden.

- 27 Die Klägerin hat unter Beweistritt vorgetragen, dass eine Pauschalvergütung von 10.000 DM für das restliche Jahr 1993 (Juli bis Dezember) ohne Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Schaltungen erheblich unter dem objektiven Wert einer solchen Nutzungserlaubnis liege. Sie hat die Ansicht vertreten, eine Vergütung in dieser Höhe sei derart unangemessen, dass bereits die Grenze zur Sittenwidrigkeit überschritten sei. Hätte die Klägerin - wie sie geltend gemacht hat - die Nutzungsberechtigung für das Jahr 1993 zu einer deutlich unter ihrem objektiven Wert liegenden Vergütung erteilt, so stellte das vereinbarte Entgelt keine geeignete Grundlage für die Bemessung der Lizenzgebühr für die im Jahre 1994 erfolgte unberechtigte Nutzung von Ausschnitten aus der Tonaufnahme „Whistling for a train“ dar. Die Klägerin ist nach ihrem - für die Revisionsinstanz zu unterstellenden - Vortrag bei Abschluss der Lizenzvereinbarung davon ausgegangen, dass der Werbespot der Beklagten mit der in Rede stehenden Hintergrundmusik höchstens zehn bis zwanzig Mal im Jahre 1993 geschaltet werde und nicht - wie unstrittig geschehen - 102 Mal. Trifft dies zu, kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht angenommen werden, dass sie - hätte sie Kenntnis von der Anzahl der

tatsächlich vorgenommenen Schaltungen des Werbespots gehabt - für das Jahr 1994 (noch einmal) einen Vertrag gleichen Inhalts abgeschlossen hätte.

- 28 III. [...] Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht den objektiven Wert der hier in Rede stehenden Benutzungsberechtigung gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller relevanten Umstände des Streitfalls zu ermitteln haben. Hierzu weist der Senat noch auf Folgendes hin:

- 29 Bei der Festsetzung einer angemessenen Lizenzgebühr liegt es nahe, branchenübliche Vergütungssätze und Tarife als Maßstab heranzuziehen, wenn sich in dem entsprechenden Zeitraum eine solche Übung herausgebildet hat (vgl. BGH GRUR 2006, 136 Tz. 23 - Pressefotos). Es wird deshalb zu prüfen sein, ob es für die einschlägige Nutzungsart - die Verwendung einer Tonaufnahme in einem Fernsehwerbespot - Tarifwerke von Verwertungsgesellschaften oder Vergütungssätze anderer Organisationen gibt, die als allgemein übliche Vergütungssätze anzusehen sind oder zumindest als Anhaltspunkt dienen können. Dabei wird die von der Klägerin genannte Empfehlung des Deutschen Musikverlegerverbandes zu würdigen sein. Lassen sich keine üblichen Honorare ermitteln, ist die angemessene Lizenzgebühr gemäß § 287 ZPO unter Berücksichtigung aller Umstände in freier Beweiswürdigung zu schätzen (BGH, Urt. v. 29.5.1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 513 - Dia-Rähmchen II). Dabei sind der Umfang der Nutzung, der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts sowie Umfang und Gewicht des aus dem geschützten Werk übernommenen Teils zu berücksichtigen (vgl. Schrickler/Wild, Urheberrecht, 3. Aufl., § 97 UrhG Rdn. 63).

23. Verwendung eines Musikwerks als Klingelton für Mobiltelefone

[BGH, Urt. v. 18.12.2008, I ZR 23/06 - Klingeltöne für Mobiltelefone](#)

LG Hamburg, Entsch. v. 18.03.2005, 308 O 554/04
OLG Hamburg, Entsch. v. 18.01.2006, 5 U 58/05

UrhG §§ 14, 39; AGBG § 9 Abs. 1; BGB § 307 Abs. 1 Satz 1

Leitsätze:

- a) In der Verwendung eines - nicht für diesen Verwendungszweck geschaffenen - Musikwerkes als Klingelton liegt eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung des Werkes i.S. des § 14 UrhG, die geeignet ist, die berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen des Urhebers am Werk zu gefährden.
- b) Komponisten räumen der GEMA zwar nicht mit dem Abschluss eines Berechtigungsvertrages in der Fassung des Jahres 1996, wohl aber mit dem Abschluss eines Berechtigungsvertrages in der Fassung der Jahre 2002 oder 2005 sämtliche

Rechte ein, die zur Nutzung ihrer Musikwerke als Klingeltöne für Mobiltelefone erforderlich sind. Wird das Musikwerk so zum Klingelton umgestaltet, wie dies bei Einräumung der Nutzungsrechte üblich und voraussehbar war (§ 39 UrhG), bedarf es für die Nutzung eines Musikwerks als Klingelton lediglich einer Lizenz der GEMA und keiner zusätzlichen Einwilligung des Urhebers.

- c) Die zwischen der GEMA und den Berechtigten geschlossenen Berechtigungsverträge können nicht durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung der GEMA einseitig geändert werden. Die Bestimmung des § 6 lit. a Abs. 2 des GEMA-Berechtigungsvertrages in der Fassung des Jahres 1996 („Beschließt die Mitgliederversammlung in Zukunft Abänderungen des Berechtigungsvertrages, so gelten auch diese Abänderungen als Bestandteil des Vertrages.“) ist unwirksam, weil sie die Berechtigten unangemessen benachteiligt.

Zum Sachverhalt:

- 1 Die Beklagte, eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft, bietet das Musikstück „Rock my life“ als Klingelton für Mobiltelefone im Internet zum Anhören und Herunterladen an. Der Kläger zu 1 ist der Komponist dieses Werkes. Die Klägerin zu 2 ist ein Musikverlag, mit dem der Kläger zu 1 einen Autorenxklusivvertrag geschlossen hat. Die Beklagte hat mit der schweizerischen Wahrnehmungsgesellschaft SUISA einen Vertrag über die Nutzung des von dieser wahrgenommenen Musikrepertoires als Klingelton für Mobiltelefone geschlossen, der am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist. Die SUISA und die deutsche Wahrnehmungsgesellschaft GEMA sind durch Repertoireaustauschverträge in der Weise miteinander verbunden, dass die SUISA für Deutschland in dem Umfang Rechte vergeben kann, wie sie von der GEMA wahrgenommen werden. Zwischen der GEMA und dem Kläger zu 1 besteht ein Berechtigungsvertrag zur Wahrnehmung der Rechte an dem Musikstück „Rock my life“.
- 2 Die Kläger sehen in dem Angebot der Beklagten eine Verletzung des § 14 UrhG und einen Verstoß gegen § 23 Satz 1 UrhG. Sie sind der Ansicht, die Beklagte benötige zur Verwertung des Musikwerkes als Klingelton nicht nur eine Lizenz der GEMA, sondern daneben stets auch noch ihre Einwilligung.

[...]

Aus den Gründen:

[...]

- 13 **4.** Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Musikwerkes „Rock my life“ als Klingelton für Mobiltelefone einen Eingriff in die Rechte des Klägers zu 1 aus §§ 14, 23 Satz 1 UrhG gesehen. Diese Beurteilung wird von der Revision nicht angegriffen und lässt auch keine Rechtsfehler erkennen.
- 14 **a)** In der Verwendung eines - nicht für diesen Verwendungszweck geschaffenen - Musikwerkes als Klingelton ist, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, eine Entstellung oder eine ande-

re Beeinträchtigung des Werkes im Sinne des § 14 UrhG zu sehen, die geeignet ist, die berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen des Urhebers am Werk zu gefährden. Eine Beeinträchtigung im Sinne dieser Bestimmung setzt nicht notwendig voraus, dass das Werk selbst verändert wird; es genügt, dass die urheberpersönlichkeitsrechtlichen Interessen des Urhebers an seinem Werk - ohne dessen inhaltliche Änderung - durch Form und Art der Werkwiedergabe und -nutzung beeinträchtigt werden können (BGHZ 150, 32, 41 f. - Unikatrahmen, m.w.N.). Die Zweckentfremdung eines Musikstücks zu einem Klingelton führt zu einer solchen Beeinträchtigung (OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 249, 251; Hertin, KUR 2004, 101, 105 f.; Schunke, Das Bearbeitungsrecht in der Musik und dessen Wahrnehmung durch die GEMA, 2008, S. 113 ff.). Bei einer Verwendung als Klingelton wird das Musikwerk nicht als sinnlich-klangliches Erlebnis, sondern als - oft störender - Signalton wahrgenommen. Ein in der Komposition angelegter Spannungsbogen wird durch das Annehmen des Gesprächs zerstört. Bereits hierin liegt ein Eingriff in das Urheberpersönlichkeitsrecht. Deshalb kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Verwendung eines Musikstücks als Klingelton darüber hinaus auch deshalb in das Urheberpersönlichkeitsrecht des Komponisten eingreift, weil das verwendete Musikstück bearbeitet und umgestaltet worden ist. Es ist daher, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, letztlich auch ohne Bedeutung, inwieweit der Klang des Klingeltons dem Klang des Originalwerkes entspricht und ob es sich insbesondere um einen monophonen oder einen - dem Originalklang stärker angenäherten - polyphonen Klingelton handelt. Desgleichen spielt es keine Rolle, ob sich die Klangqualität der Tonwiedergabe durch den Lautsprecher von Mobiltelefonen mittlerweile verbessert hat.

- 15 **b)** Das Angebot des auf wenige Takte gekürzten und digital bearbeiteten Musikstücks „Rock my life“ als Klingelton für Mobiltelefone im Internet stellt ferner [...] eine gemäß § 23 Satz 1 UrhG nur mit Einwilligung des Urhebers erlaubte Verwertung des bearbeiteten und umgestalteten Werkes durch Vervielfältigung (§ 16 UrhG) und öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) dar.
- 16 **5.** Das Berufungsgericht hat im Ergebnis mit Recht angenommen, dass es der Beklagten, die insoweit die Darlegungs- und Beweislast trägt, nicht gelungen ist, ihre Berechtigung zur Nutzung des bearbeiteten und umgestalteten Musikstücks als Klingelton darzutun.
- 17 **a)** Die Beklagte konnte von der SUISA nicht mehr Rechte erwerben, als der Kläger zu 1 der GEMA zur Wahrnehmung eingeräumt hat. Ihre Berechtigung zur Nutzung des bearbeiteten und umgestalteten Musikstücks „Rock my life“ setzte daher voraus, dass der Kläger zu 1 der GEMA aufgrund des Berechtigungsvertrages sämtliche zur Nutzung seines Werkes als Klingelton erforderlichen Rechte eingeräumt hat. [...] Anders als das Berufungsgericht angenommen hat, wurden durch die Berechtigungs-

- verträge in den Fassungen aufgrund der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen vom 25./26. Juni 2002 (GEMA Jahrbuch 2004/2005, S. 195; nachfolgend: Berechtigungsvertrag 2002) und vom 28./29. Juni 2005 (GEMA Jahrbuch 2006/2007, S. 176; nachfolgend: Berechtigungsvertrag 2005) jedoch sämtliche Rechte eingeräumt, die zur üblichen und voraussehbaren Nutzung von - auch bearbeiteten und umgestalteten - Musikwerken als Klingeltöne für Mobiltelefone erforderlich sind.
- [...]
- 25 [...] Für die Auslegung des Berechtigungsvertrages ist daher nicht entscheidend auf die Vorstellungen der GEMA abzustellen, die das Vertragsangebot abgibt; vielmehr ist das Verständnis der Berechtigten maßgeblich, an die sich dieses Angebot richtet. Da der Berechtigungsvertrag als Standardvertrag zudem Allgemeine Geschäftsbedingungen enthält, ist er nach seinem objektiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich auszulegen (vgl. BGH, Urt. v. 25.6.1992 - IX ZR 24/92, NJW 1992, 2629 f.; Urt. v. 9.5.2001 - VIII ZR 208/00, NJW 2001, 2165, 2166, jeweils m.w.N.). Umstände, die nur einzelnen Beteiligten bekannt oder erkennbar sind, müssen danach außer Betracht bleiben (vgl. BGHZ 77, 116, 118 f. m.w.N.; Riesenhuber in Kreile/Becker/Riesenhuber aaO Kap. 9 Rdn. 16 f.). Hierzu zählen insbesondere die vom Berufungsgericht angeführten Erklärungen, mit denen die GEMA über die Kommunikationswege des Vereins die Bedeutung von Änderungen des Berechtigungsvertrages aus ihrer Sicht erläutert. Diese Erklärungen sind jedenfalls den Vertragspartnern der GEMA, die zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärungen noch keine GEMA-Mitglieder waren, regelmäßig nicht bekannt (vgl. Castendyk, ZUM 2005, 9, 15; Ventroni, MMR 2006, 308, 311).
- 26 (3) Das aufgrund von § 1 lit. h Abs. 4 des Berechtigungsvertrages 2002 ohne Einschränkungen oder Vorbehalte eingeräumte Recht zur Nutzung der Werke der Tonkunst auch als Rufmelodien umfasst die Befugnis, bearbeitete oder anders umgestaltete Musikwerke als Klingeltöne zu nutzen. Einer zusätzlichen Einwilligung des Urhebers bedarf es dazu nach § 39 UrhG nicht, wenn das Musikwerk auf eine Art und Weise zum Klingelton umgestaltet wurde, die bei Einräumung der Nutzungsrechte üblich und voraussehbar war.
- [...]
- 28 Eine Berufung auf das Änderungsverbot des § 14 UrhG scheidet danach im Normalfall einer Klingeltonauswertung aus. Nur wenn das Musikwerk im Einzelfall in einer Weise als Klingelton verwendet wird, mit der der Urheber nicht zu rechnen braucht, kann ein Abwehranspruch aus § 14 UrhG begründet sein (Schricker/Dietz aaO § 14 UrhG Rdn. 11a; vgl. auch OLG Frankfurt a.M. GRUR 1995, 215, 216). Es war jedoch bereits bei Abschluss des Berechtigungsvertrages in der seit 2002 geltenden Fassung üblich und voraussehbar, dass die Nutzung von Musikwerken als Rufmelodien deren Kürzung und digitale Bearbeitung bzw. Umgestaltung erfordert.
- Desgleichen versteht es sich von selbst, dass ein als Klingelton genutztes Musikstück als Signalton verwendet wird und das Abspielen des Klingeltons durch das Annehmen des Gesprächs unterbrochen wird. Es ist schließlich auch allgemein bekannt, dass der Klingelton in einer stetigen Wiederholung eines kleinsten Teilausschnitts bestehen kann und nicht zwingend den Beginn des Musikwerkes wiedergibt (vgl. Poll, MMR 2004, 67, 72).
- 29 cc) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts sind die Rechte zur Nutzung von Musikstücken als Klingelton auch nach dem Berechtigungsvertrag 2005 der GEMA umfassend zur Wahrnehmung eingeräumt (Nw.).
- [...]
- 35 b) Das Berufungsurteil stellt sich aber aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Die Revisionserwiderung rügt mit Recht, dass auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht angenommen werden kann, der Kläger zu 1 habe der GEMA das Recht zur ausschließlichen Nutzung des Musikstücks als Klingelton eingeräumt. [...]
- [...]
- 37 bb) Allein die Beschlüsse der Mitgliederversammlung der GEMA vom 25./26. Juni 2002 und vom 28./29. Juni 2005 konnten keine Änderung des zwischen der GEMA und dem Kläger zu 1 bestehenden Berechtigungsvertrages bewirken. Der Mitgliederversammlung oblag zwar nach § 10 Nr. 6 lit. f der GEMA-Satzung (GEMA Jahrbuch 2002/2003, S. 193) die Beschlussfassung über Änderungen des Berechtigungsvertrages. Der Berechtigungsvertrag ist jedoch keine körperschaftsrechtliche Bestimmung, sondern eine individualrechtliche Vereinbarung; er regelt - auch im Verhältnis zu vereinsrechtlichen Mitgliedern der GEMA - nicht das mitgliederschafliche Verhältnis, sondern die schuldrechtliche Beziehung zwischen der GEMA und den Berechtigten (BGHZ 163, 119, 127 f. - PRO-Verfahren, m.w.N.). Dieser gegenseitige Vertrag kann nicht einseitig durch Beschluss der Mitgliederversammlung der GEMA ohne Einverständnis der Berechtigten geändert werden.
- 38 cc) § 6 lit. a Abs. 2 des Berechtigungsvertrages in der Fassung vom 9./10. Juli 1996 bietet gleichfalls keine tragfähige Grundlage für eine Einbeziehung der am 25./26. Juni 2002 und am 28./29. Juni 2005 beschlossenen Änderungen in den zwischen dem Kläger zu 1 und der GEMA bestehenden Berechtigungsvertrag. Diese Bestimmung lautet:
- Beschließt die Mitgliederversammlung in Zukunft Abänderungen des Berechtigungsvertrages, so gelten auch diese Abänderungen als Bestandteil des Vertrages.
- 39 Diese Regelung ist nach § 9 AGBG bzw. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, weil sie die Berechtigten der GEMA entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt [...].
- [...]

42 dd) Schließlich kann auch aus § 6 lit. a Abs. 2 des Berechtigungsvertrages 2002 und 2005 nicht hergeleitet werden, der Kläger zu 1 habe den Änderungen des Berechtigungsvertrages zugestimmt. Die Bestimmung lautet:

Beschließt die Mitgliederversammlung in Zukunft Abänderungen des Berechtigungsvertrages, so gelten auch diese Abänderungen als Bestandteil des Berechtigungsvertrages. Abänderungen oder Ergänzungen sind dem Berechtigten schriftlich mitzuteilen. Die Zustimmung des Berechtigten zur Änderung oder Ergänzung gilt als erteilt, wenn er nicht binnen zwölf Wochen seit Absendung der schriftlichen Mitteilung ausdrücklich schriftlich widerspricht; auf diese Rechtsfolge ist er in der Mitteilung hinzuweisen. Die schriftliche Mitteilung erfolgt in dem auf die Mitgliederversammlung folgenden, an alle Mitglieder versandten, „GEMA-Brief“.

43 Eine Vertragsklausel, nach der das Schweigen auf ein Angebot zur Vertragsänderung als Zustimmung gilt, kann nicht ihrerseits aufgrund dieser Fiktion Bestandteil des Vertrags werden, sondern muss von den Vertragsparteien zuvor tatsächlich vereinbart worden sein. Da dies aber weder festgestellt noch vorgetragen ist, ist § 1 lit. h Abs. 4 des Berechtigungsvertrages 2002 und 2005 im Streitfall selbst dann nicht Bestandteil des zwischen dem Kläger zu 1 und der GEMA bestehenden Berechtigungsvertrages geworden, wenn der Kläger zu 1 dieser Regelung nicht widersprochen haben sollte.

[...]

24. Schutz des Tonträgerherstellers

[BGH, Urt. v. 20.11.2008, I ZR 112/06 - Metall auf Metall](#)

LG Hamburg, *Entsch. v. 08.10.2004, 308 O 90/99*

OLG Hamburg, *Entsch. v. 07.06.2006, 5 U 48/05*

UrhG § 85 Abs. 1 Satz 1, § 24 Abs. 1

Leitsätze:

- a) Ein Eingriff in das durch § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG geschützte ausschließliche Recht des Tonträgerherstellers ist bereits dann gegeben, wenn einem Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen werden.
- b) Die Regelung des § 24 Abs. 1 UrhG ist im Falle der Benutzung eines fremden Tonträgers grundsätzlich entsprechend anwendbar. Eine entsprechende Anwendung dieser Bestimmung kommt allerdings nicht in Betracht, wenn es möglich ist, die auf dem Tonträger aufgezeichnete Tonfolge selbst einzuspielen oder es sich bei der erkennbar dem benutzten Tonträger entnommenen und dem neuen Werk zugrunde gelegten Tonfolge um eine Melodie handelt.

Zum Sachverhalt:

- 1 Die Kläger sind Mitglieder der Musikgruppe „Kraftwerk“. Diese veröffentlichte im Jahre 1977 einen

Tonträger, auf dem sich unter anderem das Stück „Metall auf Metall“ befindet. Die Beklagten zu 2 und 3 sind die Komponisten des Titels „Nur mir“, den die Beklagte zu 1 mit der Sängerin Sabrina Setlur in zwei Versionen eingespielt hat. Diese Musikstücke befinden sich auf zwei im Jahre 1997 erschienenen Tonträgern.

- 2 Die Kläger behaupten, die Beklagten hätten eine etwa zwei Sekunden lange Rhythmussequenz aus dem Titel „Metall auf Metall“ elektronisch kopiert („gesampelt“) und dem Titel „Nur mir“ in fortlaufender Wiederholung unterlegt. Sie meinen, die Beklagten hätten damit ihre Rechte als Tonträgerhersteller und ausübende Künstler sowie das Urheberrecht des Klägers zu 1 verletzt, der den Titel komponiert und sein Urheberrecht in den von ihnen gemeinsam betriebenen Musikverlag eingebracht habe.
- 3 Die Kläger haben die Beklagten auf Unterlassung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht, Auskunftserteilung und Herausgabe der Tonträger zum Zwecke der Vernichtung in Anspruch genommen.
- 4 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen (OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 3 = ZUM 2006, 758). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Kläger beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Aus den Gründen:

[...]

- 7 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

[...]

- 9 2. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis mit Recht angenommen, dass die Beklagten in das Tonträgerherstellerrecht der Kläger eingegriffen haben, indem sie dem von den Klägern hergestellten Tonträger im Wege des Sampling zwei Takte einer Rhythmussequenz des Titels „Metall auf Metall“ entnommen und diese dem Stück „Nur mir“ unterlegt haben. Durch die Verwendung der fremden Tonaufnahme bei der Herstellung des eigenen Tonträgers und das anschließende Inverkehrbringen dieses Tonträgers haben die Beklagten in das ausschließliche Recht der Kläger eingegriffen, den von ihnen hergestellten Tonträger zu vervielfältigen und zu verbreiten (§ 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG i.V. mit §§ 16, 17 UrhG).

- 10 a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass grundsätzlich bereits die ausschnittsweise ungenehmigte Vervielfältigung oder Verbreitung der auf einem Tonträger aufgezeichneten Tonaufnahmen in die Rechte des Tonträgerherstellers eingreift (*Nw.*). Die vereinzelt vertretene Gegenauffassung, die Rechte des Tonträgerherstellers seien nur bei einer ungenehmigten Vervielfältigung oder Verbreitung des gesamten Tonträgers verletzt

- (Nw.), ist mit den Bestimmungen der Art. 2 und 1 des Genfer Tonträger-Abkommens unvereinbar, wonach die Tonträgerhersteller bereits vor einer Vervielfältigung und Verbreitung wesentlicher Teile der in dem Tonträger festgelegten Töne zu schützen sind (Nw.). Wäre nur die ungenehmigte Vervielfältigung und Verbreitung des gesamten Tonträgers untersagt, liefe, wie die Revisionserwiderung zutreffend bemerkt, der Schutz des Tonträgerherstellers - gerade im Hinblick auf moderne digitale Aufnahme-, Vervielfältigungs- und Wiedergabetechniken - weitgehend leer.
- 11 **b)** [...] Dem von den Klägern hergestellten Tonträger sind nach den Feststellungen des Berufungsgerichts lediglich zwei Takte einer Rhythmussequenz des Titels „Metall auf Metall“ und damit nur kleinste Tonpartikel entnommen worden. Soweit das Berufungsgericht weiter ausgeführt hat, „im Ergebnis“ sei die ganze Tonaufnahme übernommen worden, handelt es sich nicht um eine gegenteilige Tatsachenfeststellung, sondern um die rechtliche Beurteilung, dass die Entnahme dieser Tonpartikel unter den im Streitfall gegebenen Umständen nicht anders als eine Übernahme der Gesamtaufnahme zu bewerten sei. Die vom Berufungsgericht für diese Bewertung gegebene Begründung vermag rechtlich zwar nicht zu überzeugen. Die Beurteilung des Berufungsgerichts stellt sich jedoch im Ergebnis als richtig dar. Ein Eingriff in das durch § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG geschützte ausschließliche Recht des Tonträgerherstellers ist bereits dann gegeben, wenn einem Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen werden (Nw.).
- 12 **aa)** [...] Das Berufungsgericht hat es zur Beurteilung der Frage, ob die Übernahme von Ausschnitten eines Tonträgers in das Recht des Tonträgerherstellers eingreift, demnach als maßgebend erachtet, ob qualitativ oder quantitativ wesentliche Teile der auf dem Tonträger fixierten Tonfolge übernommen werden (Nw.). Dem kann nicht zugestimmt werden.
- 13 Die Qualität oder die Quantität der von einem Tonträger entnommenen Töne kann, wie die Revision mit Recht rügt, kein taugliches Kriterium für die Beurteilung sein, ob die Übernahme von Ausschnitten eines Tonträgers in die Rechte des Tonträgerherstellers eingreift. Die Leistungsschutzrechte des Tonträgerherstellers bestehen unabhängig von der Qualität oder der Quantität der auf dem Tonträger festgelegten Töne und erstrecken sich auf Tonträger mit Tonaufnahmen jeglicher Art (Nw.). Es kommt nicht darauf an, ob es sich bei der Tonfolge um ein schöpferisches Werk oder eine künstlerische Darbietung handelt und ob sie dementsprechend Urheberrechtsschutz oder Leistungsschutz genießt. Ein Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers besteht beispielsweise auch an Tonträgern, auf denen Tierstimmen aufgenommen sind. Desgleichen ist die Länge der Tonaufnahme ohne Bedeutung. Das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers umfasst auch Tonträger, die nur wenige Töne enthalten. Nicht nur der Tonträger mit der Aufnahme einer mehrsätzigen Sinfonie, sondern auch der Tonträger mit der Aufnahme eines kurzen Vogelgezwitschers ist geschützt (Schulze, ZUM 1994, 15, 20). Darüber hinaus würde ein Abstellen auf qualitative oder quantitative Kriterien - wie beispielsweise darauf, ob ein substantieller Teil des Tonträgers vervielfältigt wird, in dem sich seine wettbewerbliche Eigenart widerspiegelt (Schrickler/Vogel aaO § 85 UrhG Rdn. 43), oder ob der entnommene Teil im übernehmenden Stück erkennbar bleibt (Ullmann in jurisPR-WettbR 10/2006, Anm. 3; Wegener aaO S. 240 ff.) - zu Abgrenzungsschwierigkeiten und damit zu Rechtsunsicherheit führen (Dierkes aaO S. 26).
- 14 **bb)** Die Beurteilung des Berufungsgerichts ist jedoch im Ergebnis zutreffend. Selbst die Entnahme kleinster Tonpartikel stellt einen Eingriff in die durch § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG geschützte Leistung des Tonträgerherstellers dar. Schutzgegenstand des § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG ist nicht der Tonträger oder die Tonfolge selbst, sondern die zur Festlegung der Tonfolge auf dem Tonträger erforderliche wirtschaftliche, organisatorische und technische Leistung des Tonträgerherstellers (Nw.). Da der Tonträgerhersteller diese unternehmerische Leistung für den gesamten Tonträger erbringt, gibt es keinen Teil des Tonträgers, auf den nicht ein Teil dieses Aufwands entfiel und der daher nicht geschützt wäre (vgl. zum Leistungsschutz des Filmherstellers nach §§ 94, 95 UrhG BGHZ 175, 135 Tz. 18 f. - TV-Total). Die für die Aufnahme erforderlichen Mittel müssen für den kleinsten Teil der Aufnahme genauso bereitgestellt werden wie für die gesamte Aufnahme (Schulze in Dreier/Schulze aaO § 85 Rdn. 25); selbst der kleinste Teil einer Tonfolge verdankt seine Festlegung auf dem Tonträger der unternehmerischen Leistung des Herstellers (Nw.). In diese unternehmerische Leistung greift auch derjenige ein, der einem fremden Tonträger kleinste Tonfetzen entnimmt.
- 15 Es kommt nicht darauf an, ob derjenige, der in die Rechte des Tonträgerherstellers eingreift, dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erzielt oder eigenen Aufwand erspart oder ob der Tonträgerhersteller durch diesen Eingriff einen messbaren und nachweisbaren wirtschaftlichen Nachteil erleidet (Nw.). [...] Im Übrigen wird dem Hersteller des Tonträgers durch die ungenehmigte Übernahme selbst kleinster Teile einer Tonaufnahme regelmäßig eine mit seiner unternehmerischen Leistung geschaffene Verwertungsmöglichkeit entzogen (Nw.). Auch kleinste Teile von Tonaufnahmen haben - wie der Handel mit Sound-Samples zeigt - einen wirtschaftlichen Wert (Nw.).
- 16 **cc)** [...] Entgegen der Ansicht der Revision liegt kein Wertungswiderspruch darin, dass selbst kleinsten Tonpartikeln eines Tonträgers Leistungsschutz zukommt, während Teile eines Musikwerkes nur dann Urheberrechtsschutz genießen, wenn sie für sich genommen den urheberrechtlichen Schutzvoraussetzungen genügen (Nw.). Der von der Revision angestellte Vergleich ist nicht stichhaltig, da der Leistungsschutz für Tonträger und der Urheberrechtsschutz für Musikwerke unterschiedliche Schutzgüter haben (Nw.). Während § 85 UrhG den Schutz der wirtschaftlichen, organisatorischen und

technischen Leistung des Tonträgerherstellers zum Gegenstand hat, schützt § 2 Abs. 1 Nr. 2 UrhG die persönliche geistige Schöpfung des Komponisten (vgl. § 2 Abs. 2 UrhG). Wegen ihres gänzlich unterschiedlichen Schutzgegenstands sind das Leistungsschutzrecht am Tonträger und das Urheberrecht am Musikwerk einem Vergleich des Schutzzumfangs nicht ohne weiteres zugänglich.

[...]

- 19 **3.** Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, dass das Berufungsgericht nicht geprüft hat, ob die Beklagten sich hinsichtlich des Eingriffs in das Tonträgerherstellerrecht der Kläger auf das Recht zur freien Benutzung nach § 24 Abs. 1 UrhG berufen können. Nach § 24 Abs. 1 UrhG darf ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden.
- 20 **a)** Die Vorschrift ist hier allerdings nicht unmittelbar anwendbar, weil sie nach ihrem Wortlaut die Benutzung des Werkes eines anderen voraussetzt. Diese Voraussetzung ist bei der - vorliegend gegebenen - Benutzung eines fremden Tonträgers nicht erfüllt. Ein Tonträger ist nach § 85 Abs. 1 UrhG - wie bereits oben unter II 2 b bb ausgeführt ist - nicht als Werk, also als persönliche geistige Schöpfung (§ 2 Abs. 2 UrhG), sondern wegen der in ihm verkörperten unternehmerischen Leistung geschützt.
- 21 **b)** Die Regelung des § 24 Abs. 1 UrhG ist jedoch im Falle der Benutzung eines fremden Tonträgers grundsätzlich entsprechend anwendbar (*Nw.*). Auf die Verwertungsrechte des Tonträgerherstellers sind nach § 85 Abs. 4 UrhG die für das Urheberrecht geltenden Schrankenregelungen im 6. Abschnitt des 1. Teils des UrhG entsprechend anzuwenden. Auch bei der Bestimmung des § 24 Abs. 1 UrhG handelt es sich der Sache nach um eine, wenn auch an anderer Stelle des Urheberrechtsgesetzes geregelte Schranke des Urheberrechts. Die Revision weist zudem mit Recht darauf hin, dass es Sinn und Zweck des § 24 Abs. 1 UrhG, eine kulturelle Fortentwicklung zu ermöglichen, zuwiderliefe, wenn zwar der Urheber eine freie Benutzung des Werkes hinnehmen müsste, der Tonträgerhersteller aber eine freie Benutzung des das Werk enthaltenden Tonträgers verhindern könnte. Muss selbst der Urheber eine Beschränkung seines Urheberrechts hinnehmen, ist auch dem Tonträgerhersteller eine Einschränkung seines Leistungsschutzrechts zuzumuten (vgl. Bindhardt aaO S. 132).
- 22 **c)** Eine entsprechende Anwendung des § 24 Abs. 1 UrhG kommt allerdings in den beiden folgenden Fällen nicht in Betracht:
- 23 **aa)** Aus dem Sinn und Zweck des § 24 Abs. 1 UrhG, eine Fortentwicklung des Kulturschaffens zu ermöglichen, ergibt sich nicht nur der Grund, sondern auch eine Grenze für eine entsprechende Anwendung dieser Bestimmung. Ist derjenige, der die auf einem fremden Tonträger aufgezeichneten Töne oder Klänge für eigene Zwecke verwenden möch-

te, imstande, diese selbst herzustellen, stehen die Rechte des Tonträgerherstellers einer Fortentwicklung des Kulturschaffens nicht im Wege. In diesem Fall gibt es für einen Eingriff in seine unternehmerische Leistung keine Rechtfertigung. Die Regelung des § 24 Abs. 1 UrhG ist daher nicht entsprechend anwendbar, wenn es möglich ist, die auf dem Tonträger aufgezeichnete Tonfolge selbst einzuspielen.

[...]

[...]

- 25 **d)** Bei der entsprechenden Anwendung des § 24 Abs. 1 UrhG auf Tonträger gelten grundsätzlich keine anderen Anforderungen als bei der unmittelbaren Anwendung auf Werke. Auch die Benutzung fremder Tonträger ist ohne Zustimmung des Berechtigten nur erlaubt, wenn dabei ein selbständiges Werk geschaffen wird (vgl. BGHZ 175, 135 Tz. 25 ff. - TV-Total, zur Benutzung eines Filmträgers). [...] Bei der Beurteilung der Benutzung eines Tonträgers kann jedoch in entsprechender Weise geprüft werden, ob das neue Werk einen ausreichenden Abstand zu den dem benutzten Tonträger entnommenen Tonfolgen wahr. Selbst wenn diese für sich genommen nicht den urheberrechtlichen Schutzanforderungen genügen, steht dies nicht dem zur Beurteilung der Selbständigkeit erforderlichen Vergleich entgegen, ob das neue Werk zu der aus dem benutzten Tonträger entlehnten Tonfolge einen so großen Abstand hält, dass es seinem Wesen nach als selbständig anzusehen ist (vgl. BGHZ 175, 135 Tz. 36 zur einem Filmträger entlehnten Bildfolge).

[...]

25. Örtliche Zuständigkeit beim Antrag nach § 101 Abs. 9 UrhG

[OLG Düsseldorf, Urt. d. 08.01.2009, I-20 W 130-08](#)

Leitsätze (red.):

- a) § 101 Abs. 9 Satz 2 UrhG ist so zu verstehen, dass die Vorschrift in örtlicher Hinsicht überhaupt einen Gerichtsstand bestimmt, entweder also das Wohnsitzgericht oder das Sitzgericht oder das Gericht einer Niederlassung, nicht aber diese Gerichte im Einzelfall für gleichermaßen zuständig erklärt und einem Antragsteller zwischen ihnen die Wahl einräumt.
- b) Sofern angenommen wird, dass der Antragsteller im Rahmen des Verfahrens nach § 101 Abs. 9 UrhG doch grundsätzlich berechtigt ist, statt des Gerichtes am Wohnsitz oder Sitz des zur Auskunft Verpflichteten ein solches am Ort einer Niederlassung zu wählen, ist ihm zumindest aber nur die Wahl des Gerichtes am Ort einer Niederlassung zu gestatten, die analog zu § 21 Abs. 1 ZPO einen Sachbezug zu der Angelegenheit aufweist, deretwegen Auskunft zu erteilen ist.

Zum Sachverhalt:

- [1] Die Antragstellerin macht geltend, Inhaberin des Rechtes zu sein, den Tonträger „Ganz anders“ des Künstlers L. über dezentrale Computernetzwerke auszuwerten und ihn dort öffentlich zugänglich zu machen. Die Tonaufnahme sei über Internetanschlüsse, die die in B. ansässige weitere Beteiligte Kunden zur Verfügung gestellt habe, in sogenannten Tauschbörsen oder anderen dezentralen Computernetzwerken rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht worden.

Vor einer Inanspruchnahme der weiteren Beteiligten auf Auskunft über Namen und Anschriften der fraglichen Kunden nach [...] § 101 Abs. 2 Nr. 3 UrhG [...] hat die Antragstellerin beim Landgericht Düsseldorf nach [...] Absatz 9 der Vorschrift beantragt, der [...] weiteren Beteiligten die Erteilung der Auskunft zu gestatten. Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Landgericht [...] dem Antrag stattgegeben. Hiergegen wendet sich die weitere Beteiligte jetzt mit der vorliegenden sofortigen Beschwerde, die die Antragstellerin zurückgewiesen sehen will.

Aus den Gründen:

- [2] Die sofortige Beschwerde ist zulässig. [...]
- [3] Nach § 20 Abs. 1 FGG steht die Beschwerde jedem zu, dessen Recht durch die anzufechtende Verfügung beeinträchtigt ist. Zwar setzt die Beschwerdeberechtigung an sich den Eingriff in wirkliches eigenes Recht des Beschwerdeführers voraus (Briese-meister in Jansen, FGG, 3. Auflage, § 20 Rn. 3ff.), was vorliegend bei der weiteren Beteiligten nicht leicht zu erfassen ist. Das neu geschaffene Anordnungsverfahren nach § 101 Abs. 9 UrhG rechtfertigt aber, auch wenn es in der Person des Verletzten nur einen Antragsteller kennt, doch die Annahme, auch der zur Auskunft Verpflichtete werde durch die Anordnung in eigenen Belangen in einem solchen Ausmaß betroffen, dass er zum einen neben dem Verletzten als Antragsteller am Verfahren zu beteiligen ist, zum anderen bei einer seinem Begehren widersprechenden Anordnung auch das Recht der Beschwerde hat.
- [...]

- [7] Die sofortige Beschwerde ist schon deshalb begründet, weil das Landgericht Düsseldorf für den gestellten Antrag nicht zuständig ist. [...] Das Landgericht hat sich [...] zu Unrecht als örtlich zuständig für die beantragte Anordnung angesehen. Die örtliche Unzuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts kann mit der Beschwerde geltend gemacht werden, jedenfalls dann, wenn die Entscheidung auch in der Sache für unrichtig gehalten wird; dem steht § 7 FGG, der Handlungen eines örtlich unzuständigen Gerichts für nicht unwirksam erklärt, nicht entgegen (Nw.).

Örtlich ist für die begehrte Anordnung nach § 101 Abs. 9 Satz 2 UrhG dasjenige Landgericht zuständig, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete „seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlas-

sung“ hat; zwischen einer Haupt- und einer Zweigniederlassung unterscheidet das Gesetz hier nicht.

Die Antragstellerin des vorliegenden Falls hält das Landgericht Düsseldorf für örtlich zuständig, weil die weitere Beteiligte, die sie als zur Auskunft verpflichtet ansieht, hier eine Niederlassung unterhalte. [...] In Betracht käme nur eine Zweigniederlassung, weil sich hier keine Hauptniederlassung befindet.

- [8] § 101 Abs. 9 Satz 2 UrhG ist so zu verstehen, dass die Vorschrift [...] in örtlicher Hinsicht überhaupt einen Gerichtsstand bestimmt, entweder also das Wohnsitzgericht oder das Sitzgericht oder das Gericht einer Niederlassung, nicht aber diese Gerichte im Einzelfall für gleichermaßen zuständig erklärt und einem Antragsteller zwischen ihnen die Wahl einräumt. [...] Die Regelung in § 101 Nr. 9 UrhG unterscheidet sich also von den Regeln der Zivilprozessordnung über den Gerichtsstand in ihren §§ 12 ff, wo für Zivilprozesse mehrere Gerichtsstände vorgesehen und in § 35 dem Kläger ausdrücklich unter mehreren Gerichten die Wahl gegeben wird.

- [9] Die Annahme, dass für eine bestimmte Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG ein einziges Gericht örtlich zuständig sein soll, entspricht zudem den Regelungen für andere Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Nw.). [...]

- [10] Schließlich ist kein vernünftiger Grund dafür zu erkennen, dass der eine Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG erstrebende Verletzte bei einer zur Auskunft verpflichteten juristischen Person mit einem inländischen Sitz und zusätzlich Niederlassungen im Inland die freie Wahl haben soll, das Verfahren statt am Ort des Sitzes, wo also die Verwaltung geführt wird, am Ort einer beliebigen Niederlassung zu betreiben. Denn es geht ja, anders als in § 21 Abs. 1 ZPO, nicht darum, dem Kläger eines Zivilprozesses die Klage, die auf den Geschäftsbetrieb einer Niederlassung Bezug hat, vor dem Gericht desjenigen Ortes zu ermöglichen, wo sich eine Niederlassung befindet. In der Konstellation des § 101 Abs. 9 UrhG hat die begehrte Auskunft für den Verletzten nicht von vornherein einen Bezug zu einer bestimmten Niederlassung des zur Auskunft Verpflichteten. Es ist vielmehr eine Frage der innerbetrieblichen Organisation des Verpflichteten, wo er die Geschäfte erledigt, deretwegen von ihm Auskunft verlangt wird. Mit Belangen des Auskunftsverpflichteten lässt sich die vom Antragsteller des vorliegenden Verfahrens in Anspruch genommene Wahlfreiheit ohnehin nicht begründen; denn bei freier Wahl kann das Anordnungsverfahren ja gerade auch an einem Ort betrieben werden, wo der Verpflichtete die fraglichen Geschäfte nicht erledigt.

- [11] Sieht man – entgegen der hier vertretenen Auffassung – den Antragsteller des Verfahrens nach § 101 Abs. 9 UrhG aber doch als grundsätzlich berechtigt an, statt des Gerichtes am Wohnsitz oder Sitz des zur Auskunft Verpflichteten ein solches am Ort einer Niederlassung zu wählen, ist ihm zumindest aber nur die Wahl des Gerichts am Ort einer Niederlassung zu gestatten, die analog zu § 21 Abs. 1 ZPO einen Sachbezug zu der Angelegenheit aufweist,

deretwegen Auskunft zu erteilen ist. [...]
[...]

26. Vereinbarung über nicht bekannte Nutzungsarten

OLG Köln, Urt. v. 09.01.2009, 6 U 86/08

LG Köln, 28 O 297/07

Leitsätze (red.):

- a) Enthält die Vergütungsvereinbarung keine Beteiligungsregel, die (wie jetzt § 32c UrhG) eine angemessene Partizipation des Urhebers auch an erst später bekannt gewordenen Nutzungsarten sicherstellt, wird der auf die Übertragung sämtlicher Rechte auch für erst nachträglich bekannt werdende Verwertungsmöglichkeiten gerichtete Parteiwillen nur ausnahmsweise angenommen werden können, wenn zu der Bezugnahme auf ein umfangreiches Tarifwerk weitere, einen entsprechenden Parteiwillen nahe legende Anhaltspunkte hinzutreten.
- b) Wer ohne ausreichende Klärung der Rechteketten eine DVD-Verwertung aufnimmt und dadurch fremde Rechte verletzt handelt wenigstens leicht fahrlässig. Die rechtsirrigte Annahme, dass die jeweiligen Filmhersteller von dem Regisseur auch das seinerzeit noch unbekannte Recht zur Videoverwertung erworben hatten, ist unerheblich.

Zum Sachverhalt:

- [1] I. Der Kläger ist der Sohn und Alleinerbe des Filmregisseurs Dr. I. S., der unter anderem bei dreizehn zwischen 1957 und 1965 entstandenen Spielfilmen [...] Regie führte. Neun dieser Filme produzierte die Streithelferin; die Kinoauswertung lag überwiegend (nach dem Beklagtenvorbringen: immer) bei der D.-Filmverleih GmbH (nachfolgend: D.).
- [2] Die Beklagte vertrieb seit Ende 2004 digitale Videogramme (DVDs) der Filme (auch zusammen mit anderen Filmen als Teil von DVD-Kollektionen). Der Kläger hält diese Art der Auswertung für urheberrechtswidrig, weil sein Vater alleiniger Urheber aller dreizehn Filme gewesen sei und niemandem – insbesondere keinem Rechtsvorgänger der Beklagten – entsprechende Nutzungsrechte eingeräumt habe. Er nimmt die Beklagte auf Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht, Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch; [...].
- [3] Das Landgericht, auf dessen Urteil wegen aller Einzelheiten des Sach- und Streitstandes und der Klageanträge erster Instanz verwiesen wird, hat die Beklagte [...] antragsgemäß verurteilt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten [...].

Aus den Gründen:

[...]

- [5] 1. Zu Recht hat das Landgericht einen urheber-

rechtlichen Schadensersatzanspruch des Klägers (§ 97 Abs. 1 S. 1 UrhG in der bis zum 31.08. und § 97 Abs. 2 UrhG in der seit dem 01.09.2008 geltenden Fassung) dem Grunde nach bejaht. Das Berufungsvorbringen führt zu keiner anderen Beurteilung.

- [6] [...] Das Vorbringen der Berufung, dass Dr. S. in Verträgen mit der D. den jeweiligen Filmherstellern vor den Dreharbeiten umfassende Nutzungsrechte eingeräumt habe, die das Recht zur Videozweitverwertung einschlossen, findet in dem von der Beklagten und der Streithelferin vorgetragenen Sachverhalt keine hinreichende Stütze.
- [7] Zwischen den Parteien ist nicht im Streit, dass es sich bei der Videozweitauswertung um eine bis 1965 völlig unbekannte Art der Nutzung von Kinofilmen handelt. [...].
- [8] Dass der Vater des Klägers bei den streitgegenständlichen Filmen wirksame Rechtseinräumungen (nach damaligem Sprachgebrauch: Urheberrechtsübertragungen) auch für diese damals noch unbekannte Nutzungsart vorgenommen [...] hätte, kann zum prozessualen Nachteil der Beklagten nicht festgestellt werden.
- [9] Verträge über Nutzungsrechte für noch nicht bekannte Nutzungsarten waren vor 1966 zwar nicht schlechthin unwirksam, weil es damals keine Vorschrift wie den von 1966 bis 2007 geltenden § 31 Abs. 4 UrhG gab (Nw.). Entgegen dem Berufungsvorbringen sprechen aber weder eine (rechtliche oder tatsächliche) Vermutung noch hinreichend konkrete Indizien für eine so umfassende (ausdrückliche oder stillschweigende) Rechtseinräumung durch den Regisseur Dr. S.
- [10] a) Während die zum 01.01.2008 in Kraft getretene Neufassung des Urheberrechtsgesetzes für zwischen 1966 und 2007 abgeschlossene umfassende Nutzungsrechtsverträge eine Übergangsregelung für die bei Vertragsschluss „unbekannten Nutzungsrechte“ eingeführt hat, die den Filmurhebern ein begrenztes Widerspruchsrecht (§ 137I Abs. 1 und 4 UrhG) und mit Aufnahme der Nutzung einen verwertungsgesellschaftspflichtigen Anspruch auf gesonderte angemessene Vergütung gibt (§ 137I Abs. 5 UrhG, vgl. § 32 c UrhG), ist für Altverträge aus der Zeit vor Inkrafttreten der Urheberrechtsgesetzes zum 01.01.1966 die damalige Rechtslage maßgeblich (Nw.).
[...]
- [13] Damit stand schon vor Einführung des § 31 Abs. 4 UrhG in seiner von 1966 bis 2007 gültigen Fassung der allgemeine Zweckübertragungsgedanke der Einräumung von Rechten an einer noch nicht bekannten Nutzungsart an sich regelmäßig entgegen (Nw.).
- [14] b) Fehl geht die Ansicht der Berufung, dass für die Rechtsübertragung im Bereich der Filmherstellung vor 1966 grundlegend andere rechtliche Maßstäbe in Bezug auf unbekanntes Nutzungsarten gegolten hätten.

- [15] In mehreren Entscheidungen aus dieser Zeit (BGH, GRUR 1955, 596 [597] – Lied der Wildbahn II; Ufita Bd. 24 [1957], 399 [404] – Lied der Wildbahn III; GRUR 1960, 199 [200] – Tofifa) ist zwar davon die Rede, dass die Übertragung der an einem Film bestehenden Urheberrechte auf den nicht originär berechtigten Kostenträger des Films (Filmhersteller) auch stillschweigend erfolgen könne und bei der Auslegung des Erklärungsverhaltens der an der Herstellung des Films schöpferisch beteiligten Personen nach Treu und Glauben auf die in der Filmbranche herrschenden wirtschaftlichen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen sei.
- [...]
- [17] Für noch unbekannte Nutzungsarten lässt sich aus dieser dem allgemeinen Zweckübertragungsgedanken vorgelagerten besonderen Auslegungsregel für Filmwerke (vgl. BGH, GRUR 2005, 937 [939] – Der Zauberberg) jedoch nichts gewinnen. Denn dass aus einer vermuteten Einwilligung der mitwirkenden Filmurheber in die übliche Verwertung des Films noch keine Rechtsübertragung für Nutzungsarten abgeleitet werden kann, die zur Zeit der Filmherstellung nach dem Stand der Technik oder jedenfalls als wirtschaftlich eigenständige Verwertungsform nicht einmal bekannt waren, liegt auf der Hand und entspricht auch der Sicht des historischen Gesetzgebers, der Wert darauf legte, dem Urheber stets die Entscheidung darüber vorzubehalten, ob und gegen welches Entgelt er mit der Nutzung seines Werks auch auf eine neu entwickelte Art einverstanden ist (Regierungsbegründung zu § 31 UrhG-E, BT-Drucks. IV/270, S. 56).
- [...]
- [21] Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus den erstinstanzlich von der Streithelferin vorgelegten Verträgen mit dem Regisseur W. aus den Jahren 1963 bis 1965 [...]. In sämtlichen Verträgen, die sowohl eine Pauschalvergütung als auch ein Beteiligungshonorar vorsahen, wurde allerdings ergänzend auf den Tarifvertrag für Filmschaffende vom 19.12.1959 Bezug genommen, dessen [...] § 3 Nr. 1 auszugsweise lautet [...]:
- „Alle Urheber-, Leistungsschutz- und Eigentumsrechte am Film ... stehen, ohne Rücksicht auf die vom Filmschaffenden geleistete Mitarbeit, allein dem Filmhersteller zu dessen ausschließlicher Verwertung in unveränderter oder geänderter Gestalt und gleichviel auch, mit welchen technischen Mitteln sie erfolgt, zu, insbesondere für Fälle der Wieder- und Neuverfilmung, der Verwertung durch Rundfunk, Fernsehen und andere zur Zeit bekannte oder erst in Zukunft bekannt werdende Verfahren.“
- [...]
- [29] **bb)** [...] Isoliert betrachtet kann [...] der Bezugnahme auf Tarifordnung oder Tarifvertrag in den Jahresverträgen noch keine unzweideutige Kundgabe des Willens zu einer Abgeltung sämtlicher Urheberrechte des Regisseurs auch in Bezug auf bei Vertragsabschluss noch unvorhersehbare Arten der Nutzung durch die vereinbarte monatliche Pauschalvergütung entnommen werden.
- [...]
- [31] Der Senat teilt zwar die [...] Erwägung, dass die vor 1966 mögliche Rechtsübertragung für noch unbekannte Nutzungsarten nicht grundsätzlich an der notwendig pauschalen und allgemein gehaltenen Formulierung einer entsprechenden Klausel scheitert, weil erst in Zukunft bekannt werdende Verfahren der Werkverwertung sich naturgemäß einer konkreten Beschreibung zur Zeit des Vertragsabschlusses entziehen (Nw.). [...]
- [32] Daraus folgt nach Auffassung des Senats aber noch nicht, dass *jede* pauschale Bezugnahme in einem mit Filmurhebern abgeschlossenen Vertrag auf das jeweils gültige Tarifrecht (mit der darin enthaltenen Regelung einer Rechtsübertragung für „andere zur Zeit bekannte oder erst in Zukunft bekannt werdende Verfahren“ der Filmverwertung) bereits als *unzweideutige* Bekundung eines Parteiwillens anzusehen ist, der auf die Übertragung sämtlicher Rechte auch für erst nachträglich bekannt werdende Verwertungsmöglichkeiten gerichtet ist und insoweit jeder weiteren Auslegung entsprechend dem Zweckübertragungsgedanken entgegensteht. Vielmehr muss der aus diesem Gedanken entwickelte Beteiligungsgrundsatz (vgl. oben zu lit. a) schon bei Klärung der Frage berücksichtigt werden, ob die vertraglichen Erklärungen des Urhebers überhaupt als hinreichend deutliche Bekundung seines Willens zur umfassenden Abgeltung seiner Rechte auch in Bezug auf zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannte und kalkulierbare Verwertungsformen angesehen werden können. Enthält die Vergütungsvereinbarung [...] keine Beteiligungsregel, die (wie jetzt § 32c UrhG) eine angemessene Partizipation des Urhebers auch an erst später bekannt gewordenen Nutzungsarten sicherstellt, wird dies nur ausnahmsweise angenommen werden können, wenn zu der Bezugnahme auf ein umfangreiches Tarifwerk weitere, einen entsprechenden Parteiwillen nahelegende Anhaltspunkte hinzutreten (Nw.).
- [...]
- [36] f) Die Verletzung des nach alledem bei dem Regisseur Dr. S. und seinem Erben verbliebenen ausschließlichen Rechts zur Videozweitverwertung der unter seiner Regie entstandenen Filme durch die Beklagte erfolgte schuldhaft, weil sie – wie vom Landgericht zutreffend festgestellt – mit der Aufnahme der DVD-Verwertung ohne ausreichende Klärung der Rechtekette wenigstens leicht fahrlässig handelte. Ob sie rechtsirrig annahm, dass die jeweiligen Filmhersteller von dem Regisseur auch das seinerzeit noch unbekannte Recht zur Videoverwertung erworben hatten, ist unerheblich.
- [...]

27. Wesentlichkeitsgrenze beim Datenbankschutz[OLG Köln, Urt. v. 14.11.2008, 6 U 57/08](#)[Landgericht Köln, Urt. v. 06.02.2008, 28 O 417/07](#)

UrhG § 87b Abs. 1 S. 1, 2

Leitsatz (red.):

Die Bestimmung des § 87b Abs. 1 S. 2 UrhG ist im Lichte des Art. 7 Abs. 5 RL 96/9/EG auszulegen. Danach ist für einen Verstoß gegen § 87b Abs. 1 S. 2 UrhG erforderlich, dass die einer Datenbank entnommenen Daten in der Summe die Wesentlichkeitsgrenze überschreiten.

Zum Sachverhalt:

[1] I. [Die Beklagte betreibt ebenfalls ein Internetportal, auf der nach dem gleichen Prinzip wie bei dem Portal der Klägerin ärztliche Leistungen miteinander insbesondere hinsichtlich des Preises verglichen werden können. Die Klägerin nahm die Beklagte wegen der Übernahme einzelner Datensätze in Anspruch. Das Landgericht gab der Klage der Klägerin statt.]

[2] Mit ihrer Berufung, mit der sie ihr Ziel der Klageabweisung weiter verfolgt, beanstandet die Beklagte u.a., die von der Klägerin angelegte Datensammelstelle keine Datenbank dar [...].

[...]

Aus den Gründen:

[5] II. Die Berufung ist zulässig und begründet.

[6] 1. Mit ihrem Hauptantrag beanstandet die Klägerin eine Verletzung ihrer Rechte als Datenbankherstellerin aus §§ 87 a, 87 b, 97 Abs.1 UrhG. Der Antrag ist unbegründet, weil die der Beklagten vorgeworfenen Handlungen eine Verletzungshandlung gem. § 87 b UrhG nicht darstellen. [...]

[...]

[13] c) Entgegen der Auffassung des Landgerichts hat die Beklagte mit der behaupteten Übernahme von Bewertungsdaten aus ihrer Datenbank ihre Rechte im Sinne des § 87 b Abs.1 UrhG nicht verletzt.

[...]

[15] **§ 87 b Abs. 1 S. 1 UrhG** erfasst [...] auch einen „nach Art oder Umfang wesentlichen Teil der Datenbank“. Wann ein wesentlicher Teil im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, lässt sich dem Wortlaut des Gesetzes nicht entnehmen. Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 05, 244, 250 - „BHB-Pferdewetten“) reicht eine Wesentlichkeit sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht aus. Unter beiden Gesichtspunkten ist indes nicht ein wesentlicher Teil der klägerischen Datenbank verbreitet oder öffentlich wiedergegeben worden.

[16] In quantitativer Hinsicht ist allein auf das Verhältnis zwischen dem Umfang der in der Datenbank enthaltenen und der entnommenen Daten abzustellen (EuGH a.a.O. Rz. 69 f). [...]

[17] [...] In qualitativer Hinsicht bezieht sich die Wesentlichkeit „auf die Bedeutung der mit der Beschaffung, der Überprüfung oder der Darstellung des Inhalts des Gegenstands der Entnahme- und/oder Weiterverwendungshandlung verbundenen Investition unabhängig davon, ob dieser Gegenstand einen quantitativ wesentlichen Teil des allgemeinen Inhalts der geschützten Datenbank darstellt. Ein quantitativ geringfügiger Teil des Inhalts einer Datenbank kann, was die Beschaffung, die Überprüfung oder die Darstellung angeht, eine ganz erhebliche menschliche, technische oder finanzielle Investition erfordern“ (so EuGH a.a.O., Rz 71). Die Wesentlichkeitsgrenze ist danach jedenfalls dann überschritten, wenn sich in dem übernommenen Teil der Datenbank auch eine wesentliche Investition des Herstellers niederschlägt (Nw.). [...]

[18] Eine Verurteilung der Beklagten kann auch nicht mit der Kammer auf die letzte in Betracht kommende Alternative, nämlich **§ 87 b Abs. 1 S. 2 UrhG**, gestützt werden. Danach reicht die Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank dann aus, wenn sie wiederholt und systematisch erfolgen und diese Handlungen einer normalen Auswertungen der Datenbank zuwider laufen oder die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.

[19] Eine wiederholte und systematische Vervielfältigung ist allerdings schlüssig vorgetragen: [...] Die beanstandete Auswertung läuft auch der normalen Auswertung der Datenbank zuwider. [...].

[20] Gleichwohl muss die Berufung Erfolg haben. Nach der Rechtsprechung des EuGH (a.a.O. Rz 86 ff, 89) setzt ein Verstoß gegen die § 87 b Abs.1 S. 2 UrhG entsprechende Regelung in Art. 7 Abs. 5 der Datenbankrichtlinie (96/9/EG) voraus, dass die entnommenen Daten in der Summe die Wesentlichkeitsgrenze überschreiten. Die Bestimmung hat in der auch für das Verständnis der harmonisierten Norm des § 87 b Abs. 1 S. 2 UrhG maßgeblichen Auslegung durch den EuGH - wie dieser a.a.O. Rz 86 ausdrücklich ausgeführt hat - nur das Ziel, eine Umgehung des Verbotes aus Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie, der § 87 b Abs. 1 S. 1 UrhG entspricht, zu verhindern. Eine Umgehung kommt aber nur in Frage, wenn auch die Wesentlichkeitsgrenze überschritten ist. Konsequenterweise hat der EuGH a.a.O. in RZ 89 zur Auslegung von Art. 7 Abs. 5 der Richtlinie wörtlich ausgeführt (Unterstreichungen nur hier):

„Somit sind mit ‚Handlungen ..., die einer normalen Nutzung ... (einer) Datenbank entgegenstehen oder die berechtigten Interessen des Herstellers der Datenbank unzumutbar beeinträchtigen‘, unzulässige Verhaltensweisen gemeint, die darauf gerichtet sind, durch die kumulative Wirkung von Entnahmehandlungen die Gesamtheit oder einen wesentlichen Teil des Inhalts der durch das Schutzrecht sui generis geschützten Datenbank wieder zu erstellen und/oder der Öffentlichkeit durch die kumulative Wirkung von Weiterverwendungs-

lungen die Gesamtheit oder einen wesentlichen Teil des Inhalts einer Datenbank zur Verfügung zu stellen, und die dadurch die Investition der Person, die diese Datenbank erstellt hat, schwerwiegend beeinträchtigen.“

- [21] An diese von dem EuGH aus der Entstehungsgeschichte der Richtlinie hergeleiteten Auslegung sieht sich der Senat gebunden. Sie führt zur Abweisung der Klage, weil die Beklagte aus den dargelegten Gründen auch in der Summe keine Eingriffe vorgenommen hat, die in quantitativer oder qualitativer Hinsicht wesentliche Teile der Datenbank der Klägerin erfassen.

[...]

28. Kosten beim Auskunftersuchen nach § 101 Abs. 9 UrhG

[OLG Karlsruhe Beschluß vom 15.1.2009, 6 W 4/09](#)

Leitsatz:

Sind in einem Auskunftersuchen nach § 101 Abs. 9 UrhG mehrere Anträge zusammengefasst, denen unterschiedliche Lebenssachverhalte zu Grunde liegen, handelt es sich gebührenrechtlich um mehrere Anträge, die jeweils eine gesonderte Gebühr nach § 128c KostO auslösen. Ein wesentlicher Unterschied im Sachverhalt liegt jedenfalls dann vor, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dem Ersuchen Verletzungshandlungen zu Grunde liegen, die mehrere Personen unabhängig voneinander begangen haben. Das ist zu bejahen, wenn ein Werk unter Verwendung unterschiedlicher Client-Program-GUID zum Download angeboten worden ist. Dagegen begründet der Umstand, dass dasselbe Werk unter Verwendung unterschiedlicher IP-Adressen zum Download angeboten worden ist, noch keinen wesentlichen Unterschied im genannten Sinne.

29. Haftung des Buchhändlers bei Urheberrechtsverletzungen in einem von ihm angebotenen Buch

[LG Berlin, Urt. v. 14.11.08, 15 O 120/08 - Haftung des Buchhändlers](#)

Leitsatz (red.):

- Buchhändlern fehlt es in der Regel an die für eine täterschaftliche Urheberrechtsverletzung erforderliche Tatherrschaft. Bei der in Frage kommenden Verletzung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts gem. § 17 UrhG werden sie lediglich als Werkzeug des eigenverantwortlich handelnden Verlages tätig.
- Ein Buchhändler ist im Allgemeinen ohne Anlass nicht gehalten, erschienene Bücher auf Rechtsverletzungen hin zu überprüfen. Eine Prüfungspflicht, die eine Störerhaftung begründen kann, setzt erst dann ein, wenn greifbare und konkrete Anhaltspunkte entweder dem jeweiligen Buchhändler durch einen Hinweis übermittelt werden oder in der

einschlägigen Branchenpresse, deren Verfolgung dem Buchhändler zumutbar ist, veröffentlicht werden.

Zum Sachverhalt:

- Die Klägerin ist Verfasserin einer Magisterarbeit mit dem Titel »[...]« welche sie in Rahmen eines Studiums im Fach Amerikanistik am 21.11.2003 der Humboldt Universität zu Berlin eingereicht hat.
- Der Beklagte betreibt einen Buchhandel und bot am 07.12.2007 über seine Internetseite »[...]« das im Jahre 2004 erschienene Buch der Autorin Alice L Hutchison mit dem Titel »Kenneth Anger«, Black Dog Publishing, ISBN 1-904772-03-X, zum Verkauf an.
- Dieses Buch enthält u.a. die im Klageantrag bezeichneten Passagen, die der Magisterarbeit der Klägerin entnommen worden sind. Die Magisterarbeit war der Autorin des Buches Alice L. Hutchison bekannt, da die Klägerin ihr auf deren Bitte hin im Februar 2004 ein Exemplar übersandt hatte.
- [...]
- Die Parteien streiten im Wesentlichen darüber, ob der Beklagte als Buchhändler für eine Urheberrechtsverletzung in einem von ihm angebotenen Buch gem. den §§ 17 Abs. 1, 97 Abs. 1 UrhG als Täter auf Unterlassung der Verbreitung in Anspruch genommen werden kann. [...]
- Die Klägerin beantragt, den Beklagten zu verurteilen, es [...] zu unterlassen, das Buch »Kenneth Anger« von Alice L Hutchison. ISBN 1 -904772-03-X zu verbreiten, solange darin die folgenden Passagen enthalten sind: [...]
- Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
- [...]

Aus den Gründen:

- Die Klage ist nicht begründet.
- I. Der auf die §§ 17 Abs. 1, 97 Abs. 1 UrhG gestützte Unterlassungsanspruch steht der Kläger gegen den Beklagten nicht zu.
1. Der Beklagte ist kein Täter einer Urheberrechtsverletzung in Form einer rechtswidrigen Verbreitung gem. § 17 Abs. 1 UrhG. Zwar hat der Beklagte über seine Internetseite „[...]“ das im Jahre 2004 erschienene Buch der Autorin Alice L. Hutchison mit dem Titel „Kenneth Anger“ zum Verkauf angeboten. Dem Beklagte[n] fehlt als Buchhändler jedoch die für eine täterschaftliche Urheberrechtsverletzung erforderliche Tatherrschaft. Der Beklagte ist hinsichtlich der streitgegenständlichen Urheberrechtsverletzung - der Verbreitung des Werks der Klägerin im Sinne des § 17 UrhG - lediglich als Werkzeug des eigenverantwortlich handelnden Verlages tätig geworden. Ein Buchhändler nimmt keinerlei Einfluss auf den Inhalt eines Buches, so dass ihm eine darin enthaltene Urheberrechtsverletzung im Regelfall nicht als Täter zugerechnet werden kann.

- [14] **a)** Diese Frage ist von der höchst- und obergerichtlichen Rechtsprechung hinsichtlich der Unterlassungshaftung eines Presseverlages für eine Urheberrechts Verletzung in einer Werbeanzeige eines Inserenten im vorgenannten Sinne entschieden worden. Mangels eigener Verantwortlichkeit sei ein Presseverlag für den Anzeigeninhalt grundsätzlich nicht als Täter auf Unterlassung haftbar (BGH NJW 1999, 1960 - Möbelklassiker; KG ZUM-RD 2005, 127). Das Selbe gelte hinsichtlich der Haftung eines Presse-Großhändlers für persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte einer von ihm vertriebenen Zeitschrift (OLG Frankfurt ZUM-RD2008. 128).
- [15] **b)** Für eine davon abweichende Bewertung des Buchhandelsvertriebs besteht keinerlei Veranlassung. Die Interessenlagen sind identisch. Ebenso wie dort ist hier der Beklagte als Buchhändler in die Vertriebskette des die Rechtsverletzung enthaltenden Buches integriert. Als am Vertrieb Mitwirkender wird er von der Klägerin auf Unterlassung in Anspruch genommen. Der Einfluss eines Buchhändlers auf die Rechtmäßigkeit der Inhalte der von ihm angebotenen Bücher ist noch geringer als der Einfluss eines Presseverlages auf die Inhalte der von ihm veröffentlich[te]n Werbeanzeigen. Hinsichtlich der Buchinhalte fehlt dem Buchhändler regelmäßig die für eine Tatherrschaft notwendige Steuerungs- und Kontrollmöglichkeit. Ein Buchhändler nimmt auch keine eigenen urheberrechtlichen Verwertungsrechte wahr.
- [16] **c)** Zwar weist der vorliegende Fall Besonderheiten auf, weil der Beklagte kein sog. Vollsortimenter ist, sondern das Buch in seinen eigenen in Rubriken gegliederten Katalog eingepflegt, eine Bestellnummer vergeben, außerhalb der Buchpreisbindung einen eigenen Preis festgelegt hat und sich selbst als spezialisierter Fachbuchhändler bezeichnet hat.
- [17] Diese Besonderheiten rechtfertigen jedoch keine abweichende Beurteilung.
- [18] Die objektive Verwirklichung des Verbreitungsbestandes genügt für sich allein noch nicht, um Täter einer Urheberrechtsverletzung zu sein, Hinzukommen muss eine objektive Tatherrschaft und/oder ein Täterwille, welche sich aus den konkreten Umständen des Einzelfalls ergeben. Die Qualifikation eines an der Tatbestandsverwirklichung Mitwirkenden entweder als Täter oder als Teilnehmer (Anstifter oder Gehilfe) oder lediglich als Störer ist ein normativer Bewertungsvorgang.
- [19] Ein Buchhändler, auch wenn er kein Vollsortimenter ist, sondern sich thematisch spezialisiert und nur bestimmte Bücher in sein Angebot übernommen hat, besitzt bei der Vielzahl der angebotenen Bücher in der Regel keine Möglichkeit der Prüfung von Urheberrechtsverletzungen Anders als für den Verleger bzw. Herausgeber eines Buches ist es für einen Buchhändler praktisch unmöglich und würde eine Überspannung der ihn treffenden Verkehrs- oder Prüfungspflichten darstellen, jedes Buch auch nur zu lesen. Damit fehlt bereits die objektive Verhinderungsmöglichkeit und damit die Tatherrschaft. Nur wenn diese gegeben wäre, würde sich die weitere Frage nach der subjektiven Verhinderungsmöglichkeit bzw. subjektiven Vorwerfbarkeit der Tatbestandsverwirklichung stellen, d.h. nach dem Verschulden, das für einen Schadensersatzanspruch erforderlich ist. Fehlt hingegen schon die objektive Vorwerfbarkeit bzw. Verhinderungsmöglichkeit, dann fehlt die Täterqualifikation des Mitwirkenden.
- [20] Ein Täterwille ist bei dem Beklagten ebenfalls nicht vorhanden. Daran ändert auch die thematische Auswahl und Wiedergabe bestimmter äußerlicher Buchdaten nichts. Dies lässt insbesondere nicht den Schluss zu, dass der Beklagte das Buch gelesen hat und dessen Verbreitung als Träger eines bestimmten Werkinhalts in verantwortlicher Weise möchte. Auf der Grundlage der Rechtsauffassung der Klägerin müsste der Beklagte, um dem Vorwurf einer täterschaftlichen Urheberrechtsverletzung entgehen zu können, seinen Buchhandel praktisch einstellen. So weit gehen die einen Buchhändler treffenden Verkehrs pflichten nicht.
- [...]
- [22] **2.** Der Beklagte haftet ferner nicht als Gehilfe für eine rechtswidrige Verbreitung des streitgegenständlichen Buches der Autorin Alice L. Hutchison. Ihm fehlte - bis zum Zugang der Abmahnung vom 12.12.2007 - der dafür notwendige Teilnahmevorsatz. [...]
- [23] **3.** Schließlich greift auch eine Störerhaftung des Beklagten im vorliegenden Fall nicht durch.
- [24] Als Störer haftet derjenige auf Unterlassung, der - ohne Täter oder Teilnehmer zu sein - in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung eines geschützten Gutes beiträgt (BGHZ 158, 236, 251 - Internet-Versteigerung I). Weil die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die objektive Verletzung von Prüfungspflichten voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch Genommenen nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist (Nw.).
- [25] Derartige Prüfungspflichten hat der Beklagte vorliegend nicht verletzt. Bis zum Zugang der Abmahnung am 12.12.2007 bestand für ihn keine Veranlassung, die Möglichkeit einer Urheberrechtsverletzung in dem streitgegenständlichen Buch der Autorin Alice L. Hutchison in Betracht zu ziehen. Ohne entsprechende Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung konnte der Beklagte eine solche nicht Erfolg versprechend prüfen, weil die Magisterarbeit der Klägerin nicht veröffentlicht worden ist. Auch im Allgemeinen ist ein Buchhändler ohne Anlass nicht gehalten, erschienene Bücher auf Rechtsverletzungen hin zu überprüfen. Eine solche Prüfungspflicht würde bei der großen Anzahl angebotener Büchern und einer nicht bezifferbaren Anzahl an möglichen Rechtsverletzungen die praktischen Möglichkeiten eines Buchhändlers deutlich überspannen. Eine Prüfungspflicht setzt erst dann

ein, wenn greifbare und konkrete Anhaltspunkte entweder dem jeweiligen Buchhändler durch einen Hinweis übermittelt werden oder in der einschlägigen Branchenpresse, deren Verfolgung dem Buchhändler zumutbar ist, veröffentlicht werden. Solche Hinweise wurden infolge der Abmahnfähigkeit der Klägerin erst im Januar 2008 in der Branchenpresse bekannt, d.h. zu einem Zeitpunkt, als die Klägerin den Beklagten bereits selbst abgemahnt hatte. Vor diesem Zeitpunkt war der Beklagte auch nicht gehalten bezogen auf das von ihm angebotene Buch der Autorin Alice L. Hutchison im Internet allgemein nach Hinweisen auf eine mögliche Urheberrechtsverletzung zu fahnden. Der Beklagte war lediglich gehalten die einschlägige Fachpresse zu verfolgen, in der jedoch vor der Abmahnung keine konkreten Hinweise zu finden waren.

[...]

30. Akteneinsicht im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen unberechtigten Zugänglichmachens urheberrechtlich geschützter Werke durch Internet-Tauschbörsen

[LG Darmstadt, Beschl. v. 12.12.2008, 9 Qs 573-08](#)

Leitsatz (red.):

- a) Bei der Namhaftmachung des Verwenders einer IP-Adresse geht es lediglich um die Erhebung der sog. Bestandsdaten und nicht der verfassungsrechtlich weitaus stärker geschützten Verkehrsdaten.
- b) Bei bagatellartigen Rechtsverletzungen führt die Abwägung der widerstreitenden Interessen zu einem Vorrang des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung des beschuldigten Nutzers, auch wenn dieses seinerseits nicht im Kern berührt ist.
- c) Eine Bagatelltat kann nicht deshalb verneint werden, weil die Rechtsverstöße in ihrer Häufung zu erheblichen Umsatzeinbußen führen oder massenhafte Nutzung der Tauschbörsen für die Musikbranche insgesamt zu einem existenzbedrohenden Problem wird. Maßgeblich ist die individuelle Verfehlung im konkreten Einzelfall, der jeweils für sich genommen zu bewerten ist, da die Rechtsverletzungen andere Nutzer dem jeweiligen Beschuldigten nicht zugerechnet werden können.
- d) Ein berechtigtes Interesse zur Akteneinsicht kann nur dann bestehen, wenn mehrere Werke zum Download angeboten wurden.

Zum Sachverhalt:

- [1] I. Die Antragstellerin ist Rechteinhaberin und Verlegerin des Musiktitels ... des Interpreten Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 06.03.2008 zeigte sie gegenüber der Staatsanwaltschaft Darmstadt das unberechtigte Zugänglichmachen dieses Titels im Rahmen sog. Internet-Tauschbörsen an und stellte Strafantrag gegen Unbekannt. Beigefügt war eine Datendokumentation, wonach der Titel zu verschie-

denen Zeiten über verschiedene IP-Adressen zum Herunterladen angeboten worden war.

- [2] Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin Providerauskünfte zur Namhaftmachung des Verwenders der jeweiligen IP-Adressen eingeholt, insgesamt 46 getrennte Verfahren eingeleitet und diese sodann ohne weitere Ermittlungshandlungen gemäß § 153 StPO eingestellt.
- [3] In allen 46 Verfahren hat die Antragstellerin Akteneinsicht begehrt und, nach Ablehnung durch die Staatsanwaltschaft, mit Schriftsatz vom 14.10.2008 jeweils um gerichtliche Entscheidung ersucht.

Aus den Gründen:

- [4] II. Die Anträge sind gemäß §§ 406e Abs. 4 Satz 2, 161a Abs. 3 Satz 2 bis 4 StPO zulässig. In der Sache haben sie jedoch keinen Erfolg.
- [5] Die Antragstellerin hat kein Recht auf Akteneinsicht, da diesem Begehren überwiegende schutzwürdige Interessen der Beschuldigten bzw. der Betroffenen Anschlussinhaber entgegenstehen (§ 406e Abs. 2 Satz 1 StPO). Dieser Ausschlussgrund gilt auch für die Antragstellerin als Nebenklageberechtigte im Sinne der §§ 406e Abs. 1, 395 Abs. 2 Nr. 2, 374 Abs. 1 Nr. 8 StPO, §§ 106ff. UrhG (vgl. Meyer-Goßner, StPO, 51. Aufl., § 406e Rn. 6).
- [6] Zwar kommt nach der Rechtsprechung der Kammer im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen unberechtigten Zugänglichmachens urheberrechtlich geschützter Werke durch Internet-Tauschbörsen grundsätzlich ein Einsichts- und Auskunftsanspruch des verletzten Rechteinhabers in Betracht. Jedoch sind hier nach den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles die Interessen der Antragstellerin nachrangig.
- [7] Mit Beschluss vom 09.10.2008 (9 Qs 490/08) hat die Kammer entschieden, dass zur Beurteilung überwiegend schutzwürdiger Interessen zunächst die widerstreitenden Grundrechte der Beteiligten in Ansatz zu bringen sind. Während sich die verletzten Rechteinhaber regelmäßig auf Art. 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 GG und – mit Blick auf das geistige Eigentum – auf Art. 14 Abs. 1 GG stützen können, ist auf Seiten des Beschuldigten bzw. des betroffenen Anschlussinhabers dessen Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG zu beachten. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass es bei der Namhaftmachung des Verwenders einer IP-Adresse lediglich um die Erhebung der sog. Bestandsdaten und nicht der verfassungsrechtlich weitaus stärker geschützten Verkehrsdaten geht. Zum anderen kann etwa die Stärke des Tatverdachts von Bedeutung sein. Schließlich ist in Bedacht zu nehmen, dass ein berechtigtes Interesse des Rechteinhabers an der Namhaftmachung des Anschlussinhabers auch insofern möglich erscheint, als dieser – selbst ohne schuldhaft Mitwirkung an dem Urheberrechtsverstoß – u.U. als Störer nach § 97 UrhG, § 1004 BGB haftet. Denn ein berechtigtes Interesse an der begehrten Akteneinsicht kann sich aus bürgerlich-

rechtlichen Ansprüchen ergeben (s. ferner BVerfG, NJW 2007, 1052f. m.w.N.).

- [8] Die Kammer hält an dieser Rechtsprechung ausdrücklich fest und gibt überdies der Staatsanwaltschaft zu bedenken, dass der alleinige Hinweis auf einen fehlenden hinreichenden Tatverdacht – wie in der Einstellungsverfügung vom 10.06.2008 – dann nicht überzeugen kann, wenn seitens der Strafverfolgungsbehörden gar keine weitere Aufklärung betrieben, sondern das Verfahren aus Opportunitätsgründe eingestellt wurde.
- [9] Nach den Besonderheiten der vorliegenden Fälle und der jeweils zu treffenden Einzelfallabwägung müssen hier jedoch die Interessen der Antragstellerin hinter den schutzwürdigen Belangen der Beschuldigten bzw. der Anschlussinhaber zurücktreten, da sich die Aufdeckung ihrer Identität im Wege der Akteneinsicht als unverhältnismäßig darstellt. Während der vorgenannten Kammerentscheidung das Zugänglichmachen von 620 Audio-Dateien im Rahmen einer mehrstündigen Session eines einzigen Beschuldigten zu Grunde lag, geht es vorliegend jeweils nur um das Bereithalten von einer Musikdatei – unabhängig voneinander – durch mehrere Beschuldigte. Insoweit handelt es sich jeweils um bagatellartige Rechtsverletzungen, was nach Abwägung der widerstreitenden Interessen zu einem Vorrang des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen führt, auch wenn dieses seinerseits nicht im Kern berührt ist.
- [10] Entgegen der Ansicht der Antragstellerin kann eine Bagatelltat nicht deshalb verneint werden, weil die Rechtsverstöße in ihrer Häufung zu erheblichen Umsatzeinbußen führten oder massenhafte Nutzung der Tauschbörsen für die Musikbranche insgesamt zu einem existenzbedrohenden Problem werde. Zur Beurteilung der Frage, ob eine Bagatelltat vorliegt, ist keine betriebs- oder volkswirtschaftliche Perspektive einzunehmen. Maßgeblich ist die individuelle Verfehlung im konkreten Einzelfall, der jeweils für sich genommen zu bewerten ist, da die Rechtsverletzungen andere Nutzer dem jeweiligen Beschuldigten nicht zugerechnet werden können. Eine mittäterschaftliche Begehung liegt hier fern. Insoweit handelt es sich um allenfalls geringfügige Verstöße, was sich im Rahmen der Abwägung widerstreitender Interessen zu Lasten der Antragstellerin auswirkt.
- [11] Es mag auch dahinstehen, ob – wie die Antragstellerin meint – die allgemeine Lebenserfahrung dafür spricht, dass der jeweilige Nutzer die Installation der File-Sharing-Software nicht nur einmalig zur Bereitstellung eines einzelnen Werkes vornimmt. Jedenfalls streitet keine Vermutung dafür, dass er mehrere Werke der Antragstellerin zum Download angeboten hat. Nur insoweit kann sie aber berechnigte Interessen geltend machen und darauf ein Akteneinsichtsrecht stützen.
- [12] Weiter kann unentschieden bleiben, ob Akteneinsicht allein bei Rechtsverletzungen von „gewerblichem Ausmaß“ im Sinne des § 101 UrhG n.F. zu gewähren ist (vgl. dazu Beschl. Der Kammer vom

09.10.2008 – 9 Qs 490/08; zu Auslegung dieses Begriffes nunmehr noch OLG Zweibrücken, Beschl. v. 27.10.2008 – 3 W 184/08). Lediglich der Klarstellung halber sei angemerkt, dass es – entgegen der Annahme der Antragstellerin – nicht um ein Wertungskriterium im Rahmen der Strafbarkeit und der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen geht. Vielmehr betrifft dies die Frage, ob allein in solchen Fällen ein Akteneinsichtsrecht des Verletzten besteht. Inwieweit § 101 UrhG Ausfluss einer gesetzgeberischen Wertentscheidung ist, die als einschränkendes Kriterium bei der Auslegung des § 406e StPO Berücksichtigung finden muss, bedarf wiederum keiner Klärung. Denn schon nach der eingangs vorgenommenen Interessenabwägung – selbst unter Außerachtlassung des § 101 UrhG – sind die schutzwürdigen Interessen der Beschuldigten bzw. der Anschlussinhaber aufgrund der evidenten Bagatellhaftigkeit der jeweiligen Tatvorwürfe als vorrangig anzusehen.

- [13] Aus den vorgenannten Gründen scheidet zugleich eine bloße Auskunftserteilung aus, weil auch hiermit die Aufdeckung der Identität der jeweiligen Anschlussinhaber verbunden wäre.

[...]

31. Urheberrechtlicher Schutz von zahnmedizinischen Abbildungen

[LG Düsseldorf, Urt. v. 19.11.2008, 12 O 409/08](#)

Leitsatz (red.):

- Zahnmedizinischen Abbildungen können als wissenschaftliche oder technische Darstellung nur Urheberrechtsschutz besitzen, wenn die Form der Darstellung nicht bloß durch technische Zwänge entstanden ist. Der Urheber muss genügend Freiraum bei der Gestaltung der Darstellung besessen haben, damit diese individuell durch ihn geprägt werden konnte.
- Für den Urheberrechtsschutz im Rahmen des § 2 Abs. 1 Nr.7 UrhG reicht es aus, dass eine individuelle – sich vom alltäglichen Schaffen im Bereich technischer Zeichnungen abhebende – Geistestätigkeit in dem darstellerischen Gedanken zum Ausdruck kommt, mag auch das Maß an Eigentümlichkeit, an individueller Prägung gering sein.

Zum Sachverhalt:

- [1] Die Antragstellerin ist ein Fachverlag auf dem Gebiet der Ausbildungsliteratur für die zahnmedizinische Behandlungsassistenz. Sie bringt seit 1991 ein Unterrichtswerk „X“ heraus, welches seit 2002 in einer überarbeiteten Fassung unter dem Titel „X“ vertrieben wird. [...] Autor dieser Werke ist X. Dieser hatte für die Antragsgegnerin ein Lehrbuch „X“ verfasst, welches in einer Neubearbeitung seit 2000 bei der Antragsgegnerin erschien, jetzt aber von dieser nicht mehr fortgeführt wird. Seit Juli 2008 bringt die Antragsgegnerin das Werk „X“ her-

aus. Die Antragstellerin trägt vor:

- [2] In ihrem Werk „X“ habe die Antragsgegnerin die im Klageantrag enthaltenen Abbildungen aus den Werken „X“ bzw. „X“ identisch übernommen. Die Abbildungen seien von dem Diplom-Biologen und Grafiker X gemeinsam mit X in methodisch-didaktischer Abstraktion erarbeitet und anschließend in den Jahren 1990 bis 2001 zeichnerisch umgesetzt worden. X habe alle urheberrechtlichen Verwertungs- und Abwehrrechte im rechtlich höchst zulässigen Umfang und ausschließlich an X übertragen mit dem weiteren Recht, diese an die Antragstellerin weiter zu übertragen, was dieser dann auch getan habe.

[...]

- [5] Die Antragstellerin beantragt nunmehr, der Antragsgegnerin [...] zu untersagen, von den nachfolgend abgelichteten Abbildungen Vervielfältigungsstücke herzustellen, sie der Öffentlichkeit anzubieten und/oder sie in Verkehr zu bringen. Die Antragsgegnerin beantragt, den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

[...]

Aus den Gründen:

[...]

- [9] I. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass sie Verletzte im Sinne des § 97 Abs. 1 Satz 1 UrhG ist, weil die Antragsgegnerin widerrechtlich in die der Antragstellerin zustehenden ausschließlichen Nutzungsrechte an den von X und X geschaffenen Abbildungen eingegriffen hat. Diese Abbildungen genießen als Darstellungen wissenschaftlicher Art Urheberrechtsschutz im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art sind urheberrechtlich geschützt, wenn die Darstellung selbst eine schöpferische Leistung beinhaltet (Wandke/Bullinger, Urheberrecht, 2. Aufl., § 2 Rdnr. 137). Eine wissenschaftliche oder technische Darstellung besitzt nur Urheberrechtsschutz, wenn die Form der Darstellung nicht bloß durch technische Zwänge entstanden ist. Der Urheber muss genügend Freiraum bei der Gestaltung der Darstellung besessen haben, damit diese individuell durch ihn geprägt werden konnte (a.a.O. Rdnr. 138). Im [Rahmen] des § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG ist kein zu hohes Maß an eigenschöpferischer Formgestaltung zu verlangen, da derartige Darstellungen unter den Schutz des Urhebergesetzes gestellt werden, obwohl sie regelmäßig einem praktischen Zweck dienen, der den Spielraum für eine individuelle Gestaltung einengt. Es reicht aus, dass eine individuelle – sich vom alltäglichen Schaffen im Bereich technischer Zeichnungen abhebende – Geistestätigkeit in dem darstellerischen Gedanken zum Ausdruck kommt, mag auch das Maß an Eigentümlichkeit, an individueller Prägung gering sein. Allerdings folgt aus einem geringen Maß an Eigentümlichkeit auch ein entsprechend enger Schutzzumfang bei dem betreffenden Werk (BGH NJW-RR 1991, 1189 – technische Explosionszeichnungen -).

- [10] Wie sich aus den eidesstattlichen Versicherungen [...] ergibt und auch anhand der zur Akte gereichten Abbildungen nachvollziehbar ist, geben die Abbildungen nicht einfach biologische Gegebenheiten wieder, sondern sind methodisch-didaktisch Interpretationen von anatomischen, physiologischen und pathologischen Sachverhalten. Dabei werden [...] durch die zeichnerisch-künstlerische Interpretation die fachlich wichtigen Inhalte hervorgehoben und die weniger wichtigen Begleitumstände abgeschwächt. Die methodisch-didaktische Darstellungsidee wird in der Regel dreidimensional, also plastisch umgesetzt wobei wie sich aus den eidesstattlichen Versicherungen ergibt, die klassische Trennung von reinem Schema einerseits und unveränderter Darstellung eines biologischen Sachverhaltes überwunden werden sollte. Diese eidesstattlichen Versicherungen lassen im Zusammenhang mit den zur Akte gelangten Abbildungen erkennen, dass den streitgegenständlichen Darstellungen eine vom alltäglichen Schaffen abhebende Geistestätigkeit zugrunde liegt. Soweit sich die Antragsgegnerin darauf beruft, im Hinblick auf die Vorgaben der Kultusministerkonferenz verbleibe kein ausreichender Gestaltungsspielraum, trifft dies nicht zu. Vorgegeben werden die Lerninhalte, nicht aber die Art und Weise, wie diese darstellerisch vermittelt werden sollen.

[...]

32. Verantwortlichkeit des Veranstalters eines Stadtfestes für die urheberrechtsverletzende öffentliche Wiedergabe von Musik

[AG Köln, Urt. v. 15.12.2008, 137 C 317/08](#)

Leitsatz:

Beantragt eine als e. V. organisierte Interessengemeinschaft die behördlichen Genehmigungen, die für die Durchführung eines Stadtfestes mit verkaufsoffenem Sonntag erforderlich sind, verletzt er damit nicht ohne Weiteres schuldhaft Rechte von Urhebern, wenn während des Festes ein Dritter auf einer von der Stadt ihm kostenlos überlassenen Fläche die öffentliche Wiedergabe von Musik veranlasst.

Zum Sachverhalt:

- [1] Der Kläger ist die einzige in der Bundesrepublik Deutschland bestehende Wahrnehmungsgesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Er [...] hat für die unterschiedlichen Arten von Nutzungen Tarife aufgestellt, so für Unterhaltungs- und Tanzmusik mit Musikern den Tarif U – VK und für Unterhaltungs- und Tanzmusik mit Tonträgern den Tarif M – U.
- [2] Am 7. und 8. 9. 2002 kam es in Bergisch Gladbach zu einem Kultur- und Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der Beklagte holte bei der Stadtverwaltung in ihrer Eigenschaft

als allgemeine Ordnungsbehörde alle erforderlichen Genehmigungen ein. Im Rahmen des Festes kam es auch zur öffentlichen Wiedergabe von Unterhaltungsmusik durch Musiker. Insoweit schloss der Kläger mit niemandem einen Lizenzvertrag ab.

- [3] Der Kläger meint, der Beklagte unterliege hinsichtlich bestehender Ansprüche auf Schadensersatz und wegen ungerechtfertigter Bereicherung einer zumindest gesamtschuldnerischen Mithaftung, weil er durch das Einholen der Genehmigungen eine adäquat kausale Ursache für die Inanspruchnahme von Urheberrechten gesetzt habe.

[...]

Aus den Gründen:

[...]

- [11] Der Kläger hat wegen der Musikdarbietungen auf dem Stadtfest am 7. und 8. 9. 2002 keinen Anspruch gegen den Beklagten gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 UrhG oder § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB.
- [12] Der Beklagte verletzte kein von dem Kläger wahrgenommenes Musikurheberrecht oder bereicherte sich dadurch, dass er ein solches ohne zu entrichtendes Lizenzentgelt verwertete.
- [13] Durch Einholung von behördlichen Genehmigungen setzte er zwar eine Bedingung dafür, dass später Künstler Musik öffentlich wiedergaben. Ihm fiel dabei aber weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit zur Last. Er verletzte insbesondere nicht die im Verkehr mit Musikurhebern erforderliche Sorgfalt. Die von ihm eingeholten Genehmigungen bezogen sich nicht auf die öffentliche Musikwiedergabe. Sie mögen sich auch beispielsweise darauf bezogen haben, dass ein Markt abgehalten wird und dass die allgemeinen Ladenschlusszeiten gemäß § 3 LadenschlG nicht eingehalten werden. Zweifel gehen insoweit zu Lasten des Klägers als Anspruchsteller. Eine Vermutung zu seinen Gunsten diesbezüglich besteht nicht.
- [14] Zwar konnte der Beklagte bei Einholung der Genehmigung auch damit rechnen, dass von anderer Seite – Zweifel gehen auch insoweit zu Lasten des Klägers – der Auftritt von Musikern organisiert würde. Welchen Anlass er dabei aber zu der Annahme hatte, der Organisator werde keine Lizenz vom Kläger erwerben, lässt dieser offen. [...]

33. GebäckpresseBGH, Urt. v. 09.10.2008, I ZR 126/06

OLG Hamburg, Urt. v. 07.06.2006, 5 U 96/05, GRUR-RR 2007, 267 f. (nur Leitsätze), OLGR Hamburg 2006, 909-912 (Leitsatz und Gründe)

LG Hamburg, Urt. v. 20.05.2005, 308 O 182/04

Leitsätze:

- a) Der Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht nach Art. 11, 110a Abs. 5 Satz 2 GGV nur, wenn das Geschmacksmuster der Öffentlichkeit auf dem Territorium der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde; eine Veröffentlichung außerhalb des Territoriums der Gemeinschaft genügt - auch wenn sie den Fachkreisen innerhalb der Gemeinschaft bekannt sein konnte - den Anforderungen des Art. 11 GGV nicht.
- b) Offenbarungshandlungen des Rechtsinhabers außerhalb der Gemeinschaft sind nach Art. 7 GGV neuheitsschädlich, wenn den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs das Geschmacksmuster im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte.
- c) Die für die Gefahr einer Herkunftstäuschung regelmäßig erforderliche Bekanntheit des nachgeahmten Produkts muss - ungeachtet der einem Angehörigen eines Verbandslandes der Pariser Übereinkunft nach Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1 PVÜ zukommenden Gleichstellung mit Inländern - auf dem inländischen Markt vorliegen; die ausschließliche Bekanntheit des nachgeahmten Produkts im Ausland reicht grundsätzlich nicht aus.

Zum Sachverhalt:

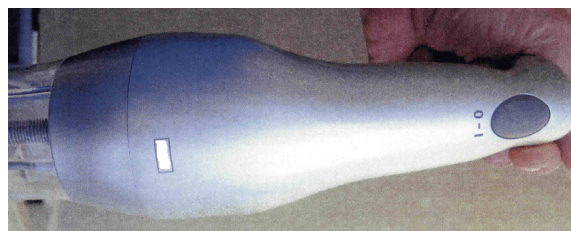
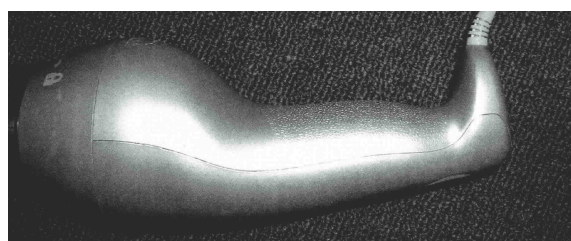
- 1 Die Klägerin, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, stellt Haushaltsgeräte her und liefert diese an Vertriebsunternehmen in Europa. Zu ihrem Produktprogramm gehört eine elektrische Gebäckpresse. Diese meldete die Klägerin beim chinesischen Patentamt am 24. Juli 2001 als Geschmacksmuster und am 11. Oktober 2001 als Patent an. Das Geschmacksmuster wurde am 8. Mai 2002, das Patent am 31. Juli 2002 in China veröffentlicht.
- 2 Die Beklagte ist ein bekanntes Unternehmen, das in ihren Filialen neben Kaffee eine Vielzahl unterschiedlicher Waren, darunter auch Haushaltsgeräte, vertreibt. Sie trat Mitte des Jahres 2003 an die Klägerin heran und verhandelte mit ihr über den Erwerb einer größeren Zahl von Gebäckpressen. Die Verhandlungen der Parteien führten jedoch zu keinem Vertragsschluss. Anfang November 2003 bot die Beklagte in ihren Filialen die im Klageantrag wiedergegebene elektrische Gebäckpresse an, die Ähnlichkeit mit der Gebäckpresse der Klägerin aufweist. Die Beklagte hat diese Gebäckpresse von der Streithelferin bezogen.
- 3 Die Klägerin ist der Ansicht, sie könne für die von ihr hergestellte Gebäckpresse Schutz für ein nicht

eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster beanspruchen. Das Geschmacksmuster sei durch Lieferungen an ein britisches Unternehmen in der Zeit von Juni bis Oktober 2002 erstmals innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zugänglich gemacht worden. Die Beklagte habe durch den Vertrieb ihrer Gebäckpresse das Klagegeschmacksmuster verletzt. Darüber hinaus habe die Beklagte mit der fast identischen Nachahmung der Gebäckpresse unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung auch wettbewerbswidrig gehandelt.

4 Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr elektrische Gebäckpressen anzubieten, zu vertreiben und/oder zu bewerben, die nach Maßgabe der nachstehend wiedergegebenen Abbildungen gestaltet sind:



2. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Verkehrsmenge, der Verkaufszeiten und der Verkaufspreise,

b) der betriebenen Werbung und der Bezeichnung der einzelnen Werbemittel, deren Auflagenhöhe, deren Gestehungskosten und des Umfangs ihrer Verbreitung,

c) der - bezogen auf die unter Ziffer 1 genannten Gebäckpressen - Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kostenfaktoren;

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

5 Die Beklagte und die Streithelferin haben geltend gemacht, dass die Veröffentlichung des Klagemusters in China ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht habe begründen können. Die spätere Veröffentlichung in der Gemeinschaft habe ebenfalls kein Recht der Klägerin zur Entstehung bringen können, weil die Veröffentlichungen des Patentamts in Peking neuheitsschädlich seien.

6 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

7 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte und die Streithelferin beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Aus den Gründen:

Der Senat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 7. Juni 2006 aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

8 I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin nach Art. 19 Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV; ABl. Nr. L 3 v. 5.1.2002, S. 1) wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters und nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung sowie Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz verneint. [...]

10 Die Klägerin könne sich auch nicht mit Erfolg auf Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz berufen. [...]

11 II. Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

12 1. Allerdings hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden keine Ansprüche aus einem nicht eingetragenen Gemeinschafts-

geschmacksmuster zu, der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

13 a) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch, soweit er auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützt ist, schon deshalb nicht besteht, weil im Laufe des Rechtsstreits die dreijährige Schutzfrist des Art. 11 Abs. 1 GGV für das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster abgelaufen ist. Es hat angenommen, dass die dreijährige Schutzdauer nach Art. 11 Abs. 1 GGV jedenfalls im Herbst 2005 endete. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht beanstandet. [...]

15 aa) Ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird nach Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. a GGV geschützt, wenn es die Voraussetzungen der Verordnung erfüllt, insbesondere neu ist und Eigenart hat (Art. 4 Abs. 1, Art. 5, 6 GGV), und wenn es in der in dieser Verordnung vorgesehenen Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

16 bb) Die erstmalige Offenbarung des Klagemusters in China erfüllt jedoch nicht die Voraussetzungen des Art. 11 GGV, weil hierdurch das Geschmacksmuster nicht im Sinne dieser Vorschrift der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Nach der Bestimmung des Art. 11 Abs. 1 GGV entsteht der Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde. Nach Art. 11 Abs. 2 Satz 1 GGV gilt ein Geschmacksmuster als der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zugänglich gemacht, wenn es in solcher Weise bekanntgemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte. Eine Veröffentlichung außerhalb des Territoriums der Europäischen Gemeinschaft genügt - auch wenn sie den Fachkreisen innerhalb der Gemeinschaft bekannt sein konnte - den Anforderungen des Art. 11 GGV nicht.

17 (1) Der Wortlaut des Art. 11 GGV schließt zwar nicht ausdrücklich aus, dass auch eine erstmalige Offenbarung außerhalb der Gemeinschaft für die Entstehung des Schutzes ausreichend sein kann, wenn dies den entsprechen den Fachkreisen innerhalb der Gemeinschaft bekannt sein konnte. (...)

18 (2) Aus der im Jahre 2003 mit Wirkung ab 1. Mai 2004 eingefügten Vorschrift des Art. 110a Abs. 5 Satz 2 GGV (ABl. Nr. L 236 v. 23.9.2003, S. 344) ergibt sich nunmehr eindeutig, dass der Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur entstehen kann, wenn das Muster der Öffentlichkeit auf dem Territorium der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wird. Danach genießt ein Geschmacksmuster, das nicht in der Gemeinschaft öffentlich zugänglich gemacht wurde, keinen Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsge-

- schmacksmuster gemäß Art. 11 GGV. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber mit der Einführung der Vorschrift des Art. 110a Abs. 5 Satz 2 GGV ersichtlich nur eine Klarstellung des Wortlauts des Art. 11 GGV ohne dessen inhaltliche Änderung bezweckt hat. [...]
- 19 (3) Diese Auslegung des Art. 11 GGV entspricht auch einem Gleichklang mit dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das eine Registrierung in der Gemeinschaft erfordert. [...]
- 21 cc) Das Berufungsgericht hat auch mit Recht angenommen, dass die erstmalige Veröffentlichung des Klagemusters in der Europäischen Gemeinschaft im Herbst 2002 ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht begründen konnte. Das in Rede stehende Muster war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr neu i.S. des Art. 5 Abs. 1 lit. a, Art. 7 Abs. 1 GGV.
- 22 (1) Nach Art. 5 Abs. 1 lit. a GGV gilt ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster als neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Tag seiner erstmaligen Veröffentlichung kein identisches Muster zugänglich gemacht worden ist. Art. 7 Abs. 1 GGV regelt, wann ein Geschmacksmuster der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und daher zum vorbestehenden Formenschatz zählt. Anders als bei Art. 11 GGV kommt es im Rahmen des Art. 7 GGV nicht auf den Ort der Offenbarung an, so dass grundsätzlich auch eine Offenbarungshandlung außerhalb der Gemeinschaft neuheitsschädlich sein kann (Ruhl aaO Art. 7 Rdn. 8; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 7 GGV Rdn. 4). Dies gilt auch für Offenbarungshandlungen des Rechtsinhabers selbst, weil beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster die zwölfmonatige Neuheitsschonfrist des Art. 7 Abs. 2 GGV nicht gilt (Ruhl aaO Art. 11 Rdn. 16; Gottschalk aaO S. 67; Sáez aaO S. 588; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein aaO Allgemeines Rdn. 18). Ein derart offenes Muster ist der Öffentlichkeit nur dann nicht zugänglich gemacht, wenn die in der Gemeinschaft tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs es trotz der Offenbarung im normalen Geschäftsverlauf nicht kennen können.
- 23 (2) Das Berufungsgericht hat zutreffend ausgeführt, dass die Veröffentlichung des identischen Geschmacksmusters durch das chinesische Patentamt in Peking am 8. Mai 2002 der Neuheit des Klagemusters zum Zeitpunkt seiner erstmaligen Veröffentlichung in der Europäischen Gemeinschaft im Herbst 2002 entgegensteht. Es hat hierzu festgestellt, dass der chinesische Markt für den Bereich der Entwicklung und Herstellung von Haushaltsgeräten ein wichtiger Markt ist. Es hat demnach mit Recht angenommen, dass die inländischen Fachkreise diesen Markt in ihre Beobachtung einbeziehen (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 29.1.2004 - I ZR 163/01, GRUR 2004, 427, 428 = WRP 2004, 613 - Computergehäuse). Das Berufungsgericht hat auch rechtsfehlerfrei angenommen, dass von der amtlichen Bekanntmachung des registrierten Schutzrechts Kenntnis genommen werden konnte.
- 24 2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach §§ 8, 9, 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG i.V. mit § 242 BGB, § 1 UWG a.F. nicht zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung hingegen nicht stand. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können derartige Ansprüche nicht verneint werden. [...]
- 26 b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz im Streitfall nicht durch die Vorschriften der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung ausgeschlossen sind. [...]
- 27 c) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerblischer Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblischen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblischen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerblische Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen (BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 24 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern; Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 14 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege; BGH GRUR 2008, 793 Tz. 27 - Rillenkoffer). Danach können Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz gegen den Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses bestehen, wenn die Gefahr einer Herkunftstäuschung gegeben ist und der Nachahmer zumutbare und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Herkunftstäuschung unterlässt (BGH GRUR 2007, 339 Tz. 24 - Stufenleitern; GRUR 2007, 984 Tz. 30 - Gartenliege).
- 28 d) Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass die Gebäckpresse der Klägerin über wettbewerblische Eigenart verfügt. Es hat zudem offengelassen, ob die Beklagte die Leistung der Klägerin - wie von dieser geltend gemacht - fast identisch übernommen hat. Vom Vorliegen beider Voraussetzungen ist daher für die Revisionsinstanz auszugehen.
- 29 e) Mit Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht im Inverkehrbringen der Gebäckpresse der Beklagten keine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a UWG, § 1 UWG a.F. gesehen hat.
- 30 aa) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dass die Gebäckpresse der Klägerin in Deutschland von der Firma P. unter deren Marke in den Handel gebracht werde. In Großbritannien sei sie unter der Herstellerbezeichnung „R.H.“ vertrieben worden. Vor diesem Hintergrund erschließe es sich nicht, aufgrund

- welcher Umstände der Verkehr Veranlassung haben sollte, etwaige Herkunftsvorstellungen gerade mit der Klägerin und nicht mit den auf den Geräten ausdrücklich namentlich genannten Unternehmen zu verbinden. Zwar sei es nicht erforderlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise das nachgeahmte Produkt einem namentlich bekannten Unternehmen zuordneten. Weise das Produkt jedoch ausdrücklich auf ein anderes oder sogar mehrere andere Unternehmen hin als dasjenige, das die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche geltend mache, könne ein ergänzender Leistungsschutz jedenfalls für das klagende Unternehmen nicht entstehen.
- 31 bb) Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist zwar im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass der Verkehr das Unternehmen, dem er die ihm bekannte Ware zuschreibt, nicht namentlich zu kennen braucht. Es hat jedoch nicht hinreichend berücksichtigt, dass eine Täuschung des Verkehrs über die betriebliche Herkunft auch dann eintreten kann, wenn das nachgeahmte Produkt von einem Drittunternehmen unter dessen Kennzeichen vertrieben wird. Denn es genügt, dass der Verkehr die Vorstellung hat, die Ware sei von einem bestimmten Hersteller, wie auch immer dieser heißen möge, oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen in den Verkehr gebracht worden (BGH GRUR 2006, 79 Tz. 36 - Jeans I; GRUR 2007, 339 Tz. 40 - Stufenleitern; GRUR 2007, 984 Tz. 32 - Gartenliege). Nach den bisherigen Feststellungen kann dies entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht verneint werden.
- 32 (1) Die Tatsache, dass das Produkt der Klägerin in Deutschland von der Abnehmerin der Klägerin, der Firma P., unter deren Kennzeichen vertrieben wird, ändert nichts daran, dass der Verkehr es einem bestimmten Hersteller zuordnet. Für einen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nach §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG, § 1 UWG a.F. reicht die Gefahr einer vermeidbaren Herkunftstäuschung aus. Diese erfordert nicht, dass der Verkehr das nachgeahmte Produkt dem richtigen Hersteller zuordnet.
- 33 (2) Soweit das Berufungsgericht darüber hinaus festgestellt hat, dass die Gebäckpresse der Klägerin im „A.“-Katalog unter der Herstellerbezeichnung „R.H.“ vertrieben wird, schließt auch dies eine Herkunftstäuschung nicht aus. Dies gilt schon deshalb, weil die Gebäckpresse nach den an anderer Stelle getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts unter der Bezeichnung „R.H.“ nur in Großbritannien vertrieben wird, während sie in Deutschland unter der Bezeichnung „P.“ in den Handel gebracht wird. Im Übrigen kann auch dann, wenn der Hersteller in der Vergangenheit einen Vertrieb unter verschiedenen Bezeichnungen zugelassen hat, eine Herkunftstäuschung nicht ohne weiteres verneint werden (vgl. BGH GRUR 2007, 984 Tz. 26, 32 - Gartenliege).
- 34 III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und, da die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif ist, zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes hingewiesen:
- 35 Die Gefahr einer Täuschung über die betriebliche Herkunft eines nachgeahmten Erzeugnisses setzt, sofern nicht Original und Nachahmung nebeneinander vertrieben werden und der Verkehr damit beide Produkte unmittelbar miteinander vergleichen kann, voraus, dass das nachgeahmte Erzeugnis eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Es genügt bereits eine Bekanntheit, bei der sich die Gefahr der Herkunftstäuschung in noch relevantem Umfang ergeben kann, wenn Nachahmungen vertrieben werden (BGH GRUR 2007, 984 Tz. 34 - Gartenliege, m.w.N.). Maßgebend ist eine Bekanntheit auf dem inländischen Markt (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 199/99, GRUR 2002, 275, 277 = WRP 2002, 207 - Noppenbahnen; Ullmann in Ullmann jurisPK-UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 80; Harte/Henning/Sambuc, UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 66; MünchKomm.UWG/Wiebe, § 4 Nr. 9 Rdn. 120). Entscheidend ist der Zeitpunkt der Markteinführung der Nachahmung (BGH GRUR 2007, 339 Tz. 39 - Stufenleitern). Feststellungen dazu hat das Berufungsgericht bisher nicht getroffen. Im Ergebnis zutreffend hat es jedoch angenommen, dass der Klägerin nicht über Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1 PVÜ eine eventuelle Bekanntheit des Produkts in Großbritannien zugute kommen kann. Der ausländische Wettbewerber genießt zwar gemäß Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1 PVÜ Gleichbehandlung. Dies ändert jedoch nichts daran, dass auch er die nach inländischem Recht erforderlichen Tatbestandsmerkmale erfüllen muss (Ullmann in Ullmann jurisPK-UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 30 Fn. 21, Rdn. 80 Fn. 70; Harte/Henning/Sambuc aaO § 4 Nr. 9 Rdn. 170; Fezer/Götting, UWG, § 4-9 Rdn. 32; vgl. auch BGH, Urt. v. 26.10.1962 - I ZR 21/61, GRUR 1963, 152, 156 = WRP 1963, 87 - Rotaprint). Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung „Betonsteinelemente“ (Urt. v. 21.3.1991 - I ZR 158/89, GRUR 1992, 523, 524 = WRP 1991, 575). In dieser Entscheidung hat es der Senat in einem Fall, in dem als Unlauterkeitsmerkmal die Ausnutzung vorvertraglich erbrachten Vertrauens stand, für die Zubilligung ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes und die Annahme einer wettbewerbsrechtlichen Eigenart nicht als erforderlich angesehen, dass ein Unternehmen sich durch den Vertrieb seiner Waren bereits einen wettbewerbsrechtlichen Besitzstand im Inland geschaffen hat. Für die wettbewerbsrechtliche Eigenart eines Erzeugnisses reicht die Eignung zur Herkunftstäuschung aus. Die wettbewerbsrechtliche Eigenart erfordert keine Bekanntheit des Produkts; die Bekanntheit spielt allein für die Frage einer (vermeidbaren) Herkunftstäuschung eine Rolle (BGH, Urt. v. 17.10.1996 - I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 310 = WRP 1997, 306 - Wärme fürs Leben). Der Vertrauensbruch, der in jenem Fall in Rede stand, und der nach der Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb der Vorschrift des § 4 Nr. 9 lit. c UWG unterfällt (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 15/1487, S. 18), setzt keine Bekanntheit im fraglichen Sinn voraus.

34. Keine Wegzugsfreiheit für Gesellschaften in der EU

EuGH, Urteil v. 16.12.2008, C-210/06 - Cartesio Oktató és Szolgáltató bt.

Das lang erwartete Cartesio-Urteil weicht für viele überraschend deutlich vom Antrag des Generalanwalts ab (wie bereits vor einigen Jahren des Centros-Urteil in genau umgekehrter Richtung).

Ausgangspunkt ist, dass Ungarn der Sitztheorie folgt und (wie bis zum Inkrafttreten des MoMiG auch das deutsche Recht) von grundsätzlich identischem Verwaltungs- und Sitzungssitz ausging. Cartesio wollte nun den Verwaltungssitz und damit auch den Sitzungssitz nach Italien verlegen und meldete eine entsprechende Änderung ordnungsgemäß beim Register an. Das Registergericht verweigerte jedoch die Eintragung und führte aus, dass nach ungarischem Recht eine existenzwahrende Sitzverlegung in das Ausland nicht möglich sei und daher eine Liquidation und anschließende Neugründung erforderlich sei. Im Beschwerdeverfahren legte das Gericht dem EuGH die Frage vor, ob die Niederlassungsfreiheit eine existenzwahrende Sitzverlegung gebiete.

„In Ermangelung einer einheitlichen gemeinschaftsrechtlichen Definition der Gesellschaften, denen die Niederlassungsfreiheit zugutekommt, anhand einer einheitlichen Anknüpfung, nach der sich das auf eine Gesellschaft anwendbare Recht bestimmt, ist die Frage, ob Art. 43 EG auf eine Gesellschaft anwendbar ist, die sich auf die dort verankerte Niederlassungsfreiheit beruft, ebenso wie im Übrigen die Frage, ob eine natürliche Person ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist und sich aus diesem Grund auf diese Freiheit berufen kann, daher gemäß Art. 48 EG eine Vorfrage, die beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nur nach dem geltenden nationalem Recht beantwortet werden kann. Nur wenn die Prüfung ergibt, dass dieser Gesellschaft in Anbetracht der in Art. 48 EG genannten Voraussetzungen tatsächlich die Niederlassungsfreiheit zugutekommt, stellt sich die Frage, ob sich die Gesellschaft einer Beschränkung dieser Freiheit im Sinne des Art. 43 EG gegenüber sieht.“

Ein Mitgliedstaat kann somit sowohl die Anknüpfung bestimmen, die eine Gesellschaft aufweisen muss, um als nach seinem innerstaatlichen Recht gegründet angesehen werden und damit in den Genuss der Niederlassungsfreiheit gelangen zu können, als auch die Anknüpfung, die für den Erhalt dieser Eigenschaft verlangt wird. Diese Befugnis umfasst die Möglichkeit für diesen Mitgliedstaat, es einer Gesellschaft seines nationalen Rechts nicht zu gestatten, diese Eigenschaft zu behalten, wenn sie sich durch die Verlegung ihres Sitzes in einen anderen Mitgliedstaat dort neu organisieren möchte und damit die Anknüpfung löst, die das nationale Recht des Gründungsmitgliedstaats vorsieht.“

Insoweit wird explizit die Daily-Mail-Entscheidung aus dem Jahr 1988 aufrecht erhalten. Vorbehalten bleibt allein die bereits damals angedeutete Möglichkeit einer Umwandlung:

„Der Fall einer solchen Verlegung des Sitzes einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten Gesell-

schaft in einen anderen Mitgliedstaat ohne Änderung des für sie maßgeblichen Rechts ist jedoch von dem Fall zu unterscheiden, dass eine Gesellschaft aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat unter Änderung des anwendbaren nationalen Rechts verlegt und dabei in eine dem nationalen Recht des zweiten Mitgliedstaats unterliegende Gesellschaftsform umgewandelt wird. Denn in diesem zweiten Fall kann die in Randnr. 110 des vorliegenden Urteils angesprochene Befugnis – die keinesfalls irgendeine Immunität des nationalen Rechts über die Gründung und Auflösung von Gesellschaften im Hinblick auf die Vorschriften des EG-Vertrags über die Niederlassungsfreiheit impliziert – insbesondere nicht rechtfertigen, dass der Gründungsmitgliedstaat die Gesellschaft dadurch, dass er ihre Auflösung und Liquidation verlangt, daran hindert, sich in eine Gesellschaft nach dem nationalen Recht dieses anderen Mitgliedstaats umzuwandeln, soweit dies nach diesem Recht möglich ist. Ein solches Hemmnis für die tatsächliche Umwandlung, ohne vorherige Auflösung und Liquidation, einer solchen Gesellschaft in eine Gesellschaft des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, in den sie sich begeben möchte, stellt eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit der betreffenden Gesellschaft dar, die, wenn sie nicht zwingenden Gründen des Allgemeininteresses entspricht, nach Art. 43 EG verboten ist (vgl. in diesem Sinne insbesondere Urteil CaixaBank France, Randnrn. 11 und 17). Darüber hinaus ist festzustellen, dass die in den Art. 44 Abs. 2 Buchst. g EG und 293 EG vorgesehenen legislativen und vertraglichen Arbeiten im Bereich des Gesellschaftsrechts seit den Urteilen Daily Mail and General Trust und Überseering bisher nicht die in diesen Urteilen aufgezeigten Unterschiede der nationalen Rechtsvorschriften betroffen haben, so dass diese nach wie vor bestehen.“

35. „Rechtsprechungslösung“ zum Eigenkapitalersatzrecht findet auf Altfälle Anwendung

OLG Köln, Urteil v. 11.12.2008, 18 U 138/07 und

BGH, Urteil v. 26.01.2009, II ZR 260/07

Durch das MoMiG wurden (wie berichtet) die Rechtsprechungsregeln und die sog. „Novellenregeln“ (§§ 32a, 32b GmbHG a.F.) durch eine insolvenzrechtliche Lösung ersetzt und eine explizite Nichtanwendungsvorschrift für die Gerichte geschaffen (§ 30 Abs. 1 S. 3 GmbHG n.F.). Fraglich war dabei nur, was denn für Altfälle gilt. Diese Frage wurde in zwei Entscheidungen problematisiert:

Erstmalig stellte sich das Problem in einem Berufungsurteil des OLG Köln (18 U 138/07 vom 11.12.2008):

„§ 30 Abs. 1 S. 3 GmbHG n.F. gilt indes für vor dem 1.11.2008 erfolgte Rückzahlungen jedenfalls dann nicht, wenn auch das Insolvenzverfahren vor diesem Zeitpunkt eröffnet wurde. Vielmehr finden auf diese Altfälle die Rechtsprechungsregeln weiterhin Anwendung (Goette, Einführung in das neue GmbH-Recht, Einf. Rn 84 f.; Altmeppen, NJW 2008, 3601; Wedemann, GmbHR 2008, 1131, 1134; a.A. Hirte, WM 2008, 1429, 1435, wonach auch bereits entstandene Ansprüche aus §§ 30, 31 GmbHG analog fortfallen).“

Das MoMiG enthält keine ausdrückliche Übergangsregelung zu § 30 Abs. 1 S. 3 GmbHG. Damit gilt der allgemeine Rechtsgedanke, dass ein Schuldverhältnis nach seinen Voraussetzungen, seinem Inhalt und seinen Wirkungen dem Recht untersteht, das zur Zeit seiner Entstehung galt, Art. 170, 229 § 5 EGBGB (hierzu allgemein Palandt/Heinrichs, BGB, 67. Aufl., Einl v § 241 Rn 14; bezogen auf § 30 Abs. 1 Nr. 3 GmbHG Wedemann, GmbHR 2008, 1131, 1134). Maßgeblich ist daher der Zeitpunkt der Rückzahlung, da ein eventueller Verstoß gegen §§ 30, 31 GmbHG sich danach richtet, ob zu diesem Zeitpunkt eine bilanzielle Überschuldung vorliegt.

Eine ausdrückliche Rückwirkung auch auf in der Vergangenheit liegende Auszahlungen bei schon eröffnetem Insolvenzverfahren hat der Gesetzgeber – anders als für die Änderung bei der verdeckten Sacheinlage nach § 19 GmbHG n.F., die nach § 3 Abs. 4 EGGmbHG grundsätzlich auch auf Einlageleistungen vor dem 1.11.2008 anzuwenden ist – nicht angeordnet. Die Vorschrift enthält auch nicht lediglich – wie § 30 Abs. 1 S. 2 GmbHG n.F. – eine Klarstellung der bisherigen Rechtslage und entzieht damit auch nicht einer analogen Anwendung von §§ 30, 31 GmbH für die Vergangenheit die Grundlage. Die Abschaffung der sog. Rechtsprechungsregeln geht vielmehr einher mit der Neuordnung des gesamten Rechts der Gesellschafterdarlehen, zu dem auch die in Jahrzehnten gewachsenen Rechtsprechungsregeln gehören, und seiner Verlagerung ins Insolvenzrecht (vgl. Goette, Einführung in das neue GmbH-Recht, Einf. Rn 84). Diesen Zusammenhang betont die Begründung zum Regierungsentwurf zum MoMiG (BT-Drs 16/6140 S. 42), wonach durch „den Verzicht auf die Rechtsprechungsregelungen zu eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen und den gleichzeitigen Ausbau der sog. Novellenregelungen (vgl. insbesondere Art. 9 Nr. 5, 6, 8 und 9) ... die Rechtslage erheblich einfacher und übersichtlicher gestaltet“ wird. Die insolvenzrechtlichen Vorschriften finden gem. Art. 103d EGI n.O indes nur Anwendung auf Gesellschaften, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren bei Inkrafttreten des MoMiG noch nicht eröffnet war.

Bis zum Inkrafttreten des MoMiG sind daher in der Krise gewährte Gesellschafterdarlehen wie Eigenkapital zu behandeln und unterliegen den Kapitalerhaltungsvorschriften der §§ 30, 31 GmbHG analog, jedenfalls soweit auch das Insolvenzverfahren bereits vor dem 1.11.2008 eröffnet war. Bei nicht eröffnetem Insolvenzverfahren dürfte dagegen einem auf §§ 30, 31 GmbHG a.F. gestützten Rückzahlungsverlangen entgegenstehen, dass mit Inkrafttreten des MoMiG der Rückzahlungsanspruch ungeachtet § 30 GmbHG uneingeschränkt durchsetzbar ist und der Gesellschafter den zurückgezahlten Betrag daher sofort wieder geltend machen könnte.“

Auch der BGH kommt zum gleichen Ergebnis (II ZR 260/07 vom 26.1.2009). Er stellt insoweit explizit auf Art. 103d S. 1 EGI n.O ab. Danach finden auf Insolvenzverfahren, die vor dem Inkrafttreten des MoMiG am 1. November 2008 eröffnet worden sind, „die bis dahin geltenden gesetzlichen Vorschriften“ Anwendung. Daraus folgert er, dass nicht nur die Novellenregeln (§§ 32a, 32b GmbHG a.F.) Anwendung finden, sondern auch die Rechtsprechungsregeln, da § 30 Abs. 1 S. 3 GmbHG n.F. insoweit eben nicht Teil der vorher geltenden ge-

setzlichen Vorschriften war. Ergänzend wird auf die „allgemeinen Grundsätze intertemporalen Rechts“ hingewiesen: Danach untersteht ein Schuldverhältnis nach seinen Voraussetzungen, seinem Inhalt und seinen Wirkungen dem Recht, das zur Zeit seiner Entstehung galt.

Im Ergebnis deckt sich diese Rechtsprechung mit der Ansicht von Felke, GmbH-StB 2009, 17 ff., der betont, dass es an einer Übergangsregelung fehlt und die „Rückkehr zur bilanziellen Betrachtungsweise“ gerade keine reine Klarstellung sei, sondern eine Änderung der Rechtslage. Damit seien Ausschüttungen vor dem 1.11.2008 selbst bei vollwertigen Gegenansprüchen als Verstoß gegen die Kapitalerhaltungsnormen zu sehen, Rückzahlungsansprüche wegen kapitalersetzender Leistungen, die vor dem 1.11.2008 begründet wurden, bleiben weiter bestehen.

36. Record Date darf auch auf Feiertag fallen

LG München I v. 18.12.2008, 5 HG I 11182/08

Die Berechnung von hauptversammlungsbezogenen Fristen stellt im Aktienrecht seit jeher ein Problem dar. Nach § 123 Abs. 1 AktG ist die Hauptversammlung „mindestens dreißig Tage vor dem Tage der Versammlung einzuberufen“, nach Absatz 2 muss die Anmeldung „bis spätestens am siebten Tage vor der Versammlung zugehen“ und nach Absatz 3 muss ein Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme bzw. Ausübung des Stimmrechts „spätestens am siebten Tag vor der Versammlung zugehen“. Die §§ 187-193 BGB (die prinzipiell anwendbar wären) sind aber für „nach vorne“ gerichtete Fristen konzipiert, sind also spiegelbildlich anzuwenden. Dies wollte der Gesetzgeber durch den mit dem UMAG eingeführten § 123 Abs. 4 AktG klarstellen, der als *lex specialis* die §§ 187-193 BGB verdrängt. Sprachlich ist die Regelung allerdings ebenfalls nicht ganz gelungen, da es nicht klar ist, ob der Anfang des Tages (0:00 Uhr) bzw. das Ende des Tages (24:00 Uhr) gemeint ist – so dass sich die Länge der (Mindest-)Frist um bis zu einen Tag verkürzen kann. Zu beachten ist auch, dass eine Verlängerung der Frist des Absatzes 1 soweit das Fristende auf einen Feiertag, Sonntag oder Sonnabend fallen würde, zugunsten der Aktionäre wirkt (die so mehr Zeit haben, sich auf die Hauptversammlung vorzubereiten), während die Verschiebung in Absatz 2 und Absatz 3 zu Lasten der Aktionäre wirkt (sie müssen sich nunmehr früher anmelden, haben also *weniger* Zeit für die Anmeldung). Nachteile erwachsen den Aktionären auch bei der Berechnung in § 126 f. AktG - Gegenanträge und Wahlvorschläge sind spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung an die Gesellschaft zu übermitteln – dort kann bei geschickter Planung die Frist um mehrere Tage verkürzt werden: Beispielsweise soll eine Hauptversammlung am Montag, den 27.04.2009 stattfinden, der Montag zwei Wochen vorher (§ 188 Abs. 2: „Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht“ – bei Rückrechnung wohl aber „Beginn“ statt „Ablauf“) wäre der 13.04.2009. Das ist aber Ostermontag, nach § 123 Abs. 4 AktG sind die Anträge daher bis Donnerstag, 09.04.2009, 24.00

Uhr an die Gesellschaft zu richten – also effektiv 4 Tage früher).

In diesem schwierigen Rechtskreis bewegte sich ein Urteil des LG München I vom 18.12.2008 (5 HG O 11182/08). Das Gericht entschied, dass der Record Date durchaus auf einen Feiertag fallen kann, § 123 Abs. 4 AktG insoweit also keine Anwendung findet. Damit wich es ausdrücklich von einer Entscheidung des LG Frankfurt a.M. (NZG 2008, 112, 113 f.) ab.

Das Gericht argumentierte:

„Unter einer Frist wird allgemein eine abgegrenzte – bestimmte oder jedenfalls bestimmbare – Zeitspanne verstanden, innerhalb der Leistungen erbracht oder Handlungen vorgenommen werden sollen oder können (vgl. BayVGH NJW 1991, 1250, 1251; Repgen in: Staudinger, BGB, Neubearb. 2004, Rdn. 5 zu § 186; Grothe in: Münchener Kommentar zum BGB, 5. Aufl., Rdn. 4 zu § 186). Beim Record Date handelt es sich gerade nicht um eine Handlung, sondern um einen exakt definierten Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter Zustand herrschen muss – nämlich der Aktienbesitz, der dann wiederum fristgerecht nachgewiesen werden muss (so die h.M.; vgl. Reger in Bürgers/Körber, AktG, 2008, Rdn. 8 zu § 123; Hüffer, AktG, 8. Aufl., Rdn. 12 zu § 123; Ziemons in: Schmidt/Lutter, AktG, 2008, Rdn. 30 zu § 123; Zetzsche Der Konzern 2007, 180, 185 f.; Seibert NZG 2007, 841).

[...]

Für die hier vertretene Auffassung spricht weiterhin der Normzweck des § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG mit den sich aus der Anordnung eines Record Date ergebenden Auswirkungen in Bezug auf das Teilnahme- und Stimmrecht der Aktionäre. Für die Ausübung dieser versammlungsbezogenen Rechte wird der Aktionärsstand „eingefroren“, um die Vorbereitung der Hauptversammlung auf eine sicherere Basis zu stellen (vgl. nur BT-Drucks. 15/5092, S. 14; Hüffer, AktG, a.a.O., Rdn. 12 zu § 123). Die Hauptversammlung trifft im Rahmen ihrer Kompetenzen wesentliche Entscheidungen für eine Aktiengesellschaft, die vielfach Auswirkungen für die Zukunft der Gesellschaften haben. Angesichts dessen sollten möglichst viele Aktionäre, die im Zeitpunkt der Hauptversammlung Aktionär sind, auch ein Teilnahme- und Stimmrecht haben. Dieser Grundgedanke spricht dafür, den auf einen Feiertag fallenden Record Date nicht weiter vorzuerlegen.“

Letzteres Argument (die Stärkung der Aktionärsrechte) spricht auch gegen eine Anwendung bei § 125 AktG, ersteres Argument überzeugt hingegen nur für den Sonderfall des „Stichtages“. Die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung bleibt abzuwarten.

37. Freigabeverfahren – Überwiegen des Eintragsinteresses der Gesellschaft

OLG Frankfurt/Main v. 08.12.2008, 5 W 31/08 und

OLG Düsseldorf v. 15.12.2008, I-6 W 24/08

Im Rahmen des ARUG soll das erst 2005 mit dem UMAG eingeführte „Freigabeverfahren“ (§ 246a AktG) noch ein-

mal im Hinblick auf die durch das Gericht bei fehlender offensichtlicher Unbegründetheit bzw. Unzulässigkeit vorzunehmende Abwägung verdeutlicht werden.

Zwei Beschlüsse aus dem Jahr 2008 verdeutlichen die Problematik:

Beim Fall des OLG Düsseldorf wurde der Zustimmungsbeschluss zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag angefochten und ein Freigabeverfahren durchgeführt, um dessen Eintragung dennoch zu erreichen. Das OLG Düsseldorf stimmte zu und führte aus:

„Entgegen der von einem Teil der Antragsgegner vertretenen Ansicht sind bei der Abwägung nicht nur die Interessen der Gesellschaft und der die Anfechtungsklage betreibenden Kleinaktionäre, sondern auch die Interessen der übrigen, an der Gesellschaft beteiligten Aktionäre einschließlich der D-GmbH als der die Gesellschaft beherrschenden Mehrheitsaktionärin (OLG Düsseldorf WM 2002, 1010 = juris Rn 28 zum insoweit gleich gelagerten Parallelfall des Freigabeverfahrens nach dem UmwG) und der hinter dieser stehenden weiteren Gesellschaften des D-Konzerns (LG München, Der Konzern 2007, 279, 289f.) zu berücksichtigen. Das ergibt sich nicht nur bereits aus dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes, sondern auch daraus, dass bei der gebotenen wirtschaftlichen Gesamtschau die Interessen der Aktionäre von den Interessen der Gesellschaft als bloßem, wenn auch rechtlich verselbständigten Zusammenschluss ihrer Mitglieder nicht zu trennen sind.

[...] Nichtigkeitsgründe [stellen] in der Regel einen schweren Rechtsverstoß dar, der eine Freigabe des Beschlusses verhindern kann, wenn sie nicht offensichtlich unbegründet sind (KG WM 2007, 1374 = juris Rn 19; Lutter/K. Schmidt/Schwab, § 246a AktG Rn 6, jeweils m.w.N., auch zur Gegenansicht, wonach eine Freigabe selbst bei Vorliegen von Nichtigkeitsgründen in Betracht kommen soll). Bei nur geringfügigen Rechtsverletzungen wäre die Verweigerung der Freigabe dagegen unverhältnismäßig, so dass eine Freigabeentscheidung ohne weiteres ergehen kann (OLG Jena WM 2006, 2258 = juris Rn 80; KG WM 2007, 1374 = juris Rn 19). Nicht im Rahmen der Güterabwägung zu berücksichtigen sind solche Anfechtungs- oder Nichtigkeitsgründe, hinsichtlich derer die Klage offensichtlich unbegründet ist, so dass sie einer Freigabe des angefochtenen Beschlusses nach § 246a Abs. 2 Alt. 2 AktG auch schon ohne Güterabwägung nicht entgegenstehen (KG WM 2007, 1374 = juris Rn 20; KG KGR 2008, 873 = juris Rn 119). [...]

Auf Seiten der Antragstellerin sind dabei in die Abwägung insbesondere die Synergieeffekte einzustellen, die mit der Durchführung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 22. März 2007 verbunden sind (KG KGR 2008, 873 = juris Rn 120; BGH WM 1990, 1372 = juris Rn 17; OLG Stuttgart AG 2003, 456 = juris Rn 72; OLG Jena WM 2006, 2258 = juris Rn 81; OLG Frankfurt AG 2006, 249 = juris Rn 135; OLG Hamm AG 2005, 361 = juris Rn 98; Lutter/K. Schmidt/Schwab, a.a.O. § 246a AktG Rn 8 m.w.N.) [...] Die eidesstattliche Versicherung eines Vorstandsmitgliedes über die prognostizierten wirtschaftlichen Auswirkungen eines Unternehmensvertrages ist als prozessuales Mittel der Glaubhaftmachung zulässig und ausreichend, soweit

sie einen dem Beweis und damit auch der Glaubhaftmachung zugänglichen Tatsachenkern enthält (vgl.z.B. Lutter/K. Schmidt/Schwab, a.a.O., § 246a AktG Rn 17 sowie implizit auch KG KGR 2008, 873 = juris Rn 120). [...] Als weitere Nachteile der Gesellschaft für den Fall der fehlenden Bestandskraft des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 22. März 2007 hat die Antragstellerin außerdem hinreichend dargelegt und durch die eidesstattliche Versicherung ihres Vorstandsmitgliedes N. vom 01. August 2007 (Anlage AST 6) glaubhaft gemacht, dass ihr allein für das Jahr 2007 steuerliche Vorteile in einer Höhe von rund 14,5 Millionen Euro entgehen könnten, die damit verbunden sind, dass bei Bestandskraft des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Antragstellerin und der D-GmbH ein körperschafts- und gewerbesteuerliches Organschaftsverhältnis im Sinne des § 14 KStG bzw. des § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG begründet werden kann und darüber hinaus die Einbeziehung der Antragstellerin auch in den steuerlichen Organkreis der D-GmbH möglich wird. [...]

Bei der erforderlichen Abwägung fallen die ökonomischen Interessen der Antragsgegner auch deshalb umso weniger ins Gewicht, weil diese – selbst unter Einrechnung auch der an dem Beschwerdeverfahren gar nicht mehr beteiligten Antragsgegner – zusammengenommen ausweislich des Teilnehmerverzeichnisses zu der Hauptversammlung vom 08. Mai 2007 nur zwanzig Aktien halten und somit nur einen verschwindend geringen Anteil von 0,000004 % des Grundkapitals der Antragstellerin. Ein derartiges, sehr geringes ökonomisches Interesse von klagenden Kleinaktionären kann zwar auch im Vergleich zu den regelmäßig erheblichen wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaft im Einzelfall dadurch aufgewogen werden, dass der behauptete Rechtsverstoß so schwer wiegt, dass eine Bestandskraft des angefochtenen Beschlusses dennoch nicht mehr erträglich wäre (BT-Drucks. 15/5092, S. 29). Ungeachtet dessen kann es aber entgegen der von den Antragsgegnern vertretenen Ansicht bei der Abwägung der Interessen nicht von vornherein außer Betracht bleiben (OLG Frankfurt ZIP 2006, 370 = juris Rn 164; KG KGR 2008, 873 = juris Rn 122; aA zB Lutter/K. Schmidt/Schwab, a.a.O., § 246a AktG m.w.N. – auch zu der hier vertretenen Ansicht). Ein derart massiver Rechtsverstoß, dass er einen weiteren Aufschub der Bestandskraft des angefochtenen Beschlusses rechtfertigen könnte, ist im vorliegenden Fall jedoch nicht ersichtlich.“

Auch in dem Fall des OLG Frankfurt (5 W 31/08 vom 8.12.2008) ging es um einen Zustimmungsbeschluss zu einem Gewinnabführungsvertrag. Erneut war Anfechtungsklage erhoben worden und wiederum war hiergegen ein Freigabeverfahren eingeleitet worden. Auch das OLG Frankfurt führte pflichtgemäß eine Abwägung durch und führte (deutlich knapper als das OLG Düsseldorf) aus:

„Bei der im Rahmen dieser Vorschrift vorzunehmenden Abwägung sind die Interessen der Antragstellerin und ihrer Aktionäre am alsbaldigen Wirksamwerden der beschlossenen Maßnahme auf der einen Seite und das Interesse des Beschwerdeführers am Aufschub auf der anderen Seite abzuwägen. Hierbei ist nach der Regierungsbegründung zu § 246a AktG (BtDrucks. 15/5092,

S. 29) ein Erfolg der Klage im Hauptsacheverfahren zu unterstellen. Entsprechend sind abwägungsrelevant auch die Nachteile, welche für die Antragstellerin bei erfolgreicher Klage eintreten (OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 08.02.2006, 12 W 185/05, zitiert nach Juris Rn. 157; Hüffer, AktG, 8. Aufl., § 246a Rn. 9 m.w.N.). Auf Seiten der Antragstellerin sind dabei vor allem quantifizierbare, erhebliche finanzielle Belastungen zu berücksichtigen (Hüffer, a.a.O.), auf Seiten des Antragsgegners hingegen auch die Schwere des behaupteten Rechtsverstoßes. Insbesondere bei massiver Verletzung elementarer Aktionärsrechte kommt eine Versagung der Freigabe in Betracht (vgl. Regierungsbegründung a.a.O.).

Die nach diesen Kriterien vorzunehmende Abwägung führt im Ergebnis zu einem vorrangigen Vollzugsinteresse der Antragstellerin. Denn diese hat jedenfalls in ihrem am 22.09.2008 eingegangenen Schriftsatz substantiiert dargestellt, dass ihr voraussichtlich ein Steuernachteil in Höhe von 120 000,00 € für das Jahr 2008 entstehen wird, wenn es nicht bis zum Jahresende 2008 zur Eintragung des Gewinnabführungsvertrages kommt. Das entsprechende pauschale Bestreiten der Beschwerdeführerin reicht angesichts der detaillierten Ausführungen unter Vorlage einer Gewinn- und Verlustrechnung für das erste Halbjahr 2008 und der Kopie einer steuerlichen Stellungnahme vom 18.09.2008 nicht aus.

Finanzielle Nachteile des Beschwerdeführers oder anderer Minderheitsaktionäre sind demgegenüber nicht ersichtlich. Vielmehr wird auch der Wert ihrer Aktien bzw. ihrer Dividende steigen, wenn die Antragstellerin den genannten Betrag an Steuern sparen kann und so ihr Gewinn erhöht wird. Die rein theoretische Möglichkeit, dass die Antragstellerin künftig einen Verlust der A2 GmbH ausgleichen müsste, kann hieran nichts ändern. Hinzu kommt schließlich, dass die Beschwerdeführerin lediglich über eine Aktie verfügt, ihr ökonomisches Interesse daher in jedem Fall äußerst gering ist.

Auch stellen die vorgetragenen Einberufungsmängel jedenfalls keine massive Verletzung elementarer Aktionärsrechte dar. [...] Auch sprechen die Mehrheitsverhältnisse (über 50 % der Aktien befinden sich in der Hand der Hauptaktionärin B AG, O1 (vgl. Bl. 325 d.A. 3-5 0 113/08 LG Frankfurt am Main) dafür, dass der angefochtene Beschluss in der nächsten Hauptversammlung ohne Bekanntmachungsmangel erneut gefasst werden wird.“

Die beiden Entscheidungen verdeutlichen die große Bedeutung wirtschaftlicher Vorteile als Argumentationsbasis im Freigabeverfahren – und die gleichzeitig damit einhergehenden Schwierigkeiten für die Anfechtungskläger. Sie zeigen aber auch, dass die Änderungen durch das ARUG nicht nur klarstellende Wirkung haben werden – jedenfalls aus Sicht des OLG Düsseldorf ist nämlich nicht auf das Interesse des/der Kläger abzustellen, sondern auf die Interessen aller Aktionäre. Vom Ergebnis her hat das freilich im konkreten Fall keine Auswirkungen gehabt.

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 13. Mai 2009, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Olanzapin - ein Schizophreniemittel mit Risiken und Nebenwirkungen für das patentrechtliche Trennungsprinzip

Drei obergerichtliche Entscheidungen zum selben Wirkstoff haben im Jahre 2008 die Entwicklung des Patentrechts entscheidend mitgeprägt. Der Bundesgerichtshof ändert und präzisiert seine Rechtsprechung zur Neuheit von chemischen Verbindungen, das Oberlandesgericht Düsseldorf entwickelt die Voraussetzungen einer einstweiligen Verfügung weiter. Das Prinzip der Trennung von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsverfahren hatte zu einer aufsehenerregenden Schiefelage geführt, die den Bundesgerichtshof zu einer Art Notoperation veranlasste. Der Referent wird die Entscheidungen vorstellen und bewerten sowie ihre Auswirkungen auf die forensische Praxis analysieren.

Referent: Dr. Bernhard Arnold, Rechtsanwalt, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Düsseldorf

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

2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 24. Juni 2009, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Handelsplattformen und anderen Mittlern im Internet - neue Entwicklungen und Ausblick

„Internetversteigerung I–III“, „Jugendgefährdende Medien bei eBay“ (BGH) und „Stokke/Tripptapp“ (OLG Hamburg) sind wichtige Urteile zum Thema Handelsplattformen. Der Referent wird diese vorstellen und auf deren Umsetzung in die anwaltliche Arbeit eingehen. Darüber hinaus wird sich der Vortrag mit der möglichen

Verantwortlichkeit von weiter entfernten Mittlern wie Google oder Domain-Name-Registraloren beschäftigen und schließlich einige rechtspolitische Initiativen und Entwicklungen aufzeigen.

Referent: Dr. Kai Schmidt-Hern, LL.M., Rechtsanwalt, Lubberger Lehment, Berlin

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: **Markenrecht:** Christian Rütz; **Patentrecht:** Bernadette Makoski;
Urheberrecht: Martin Momtschilow; **Wettbewerbsrecht:** Christian Steigüber;
Unternehmensrecht: Michael Beurskens

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