



Hogan  
Lovells

IPunkt - IP auf den Punkt  
gebracht  
Newsletter

AUGUST

2015

# Inhalt

## MARKEN

<b>Begriffliche Ähnlichkeit aufgrund Anlehnung beider Zeichen an fremdsprachigen Ausdruck</b>	2
<i>Dr. Philipp Lehmann, Associate (Hamburg)</i>	
<b>"Lönneberga" stellt keine freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe dar</b>	3
<i>Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)</i>	
<b>Louis Vuitton-Schachbrettmuster fehlt Unterscheidungskraft</b>	4
<i>Dr. Patrick Fromlowitz, LL.M. (Edinburgh), Associate (Hamburg)</i>	
<b>Rote Karte für die Sparkassen</b>	5
<i>Christian Fühner, Associate (Hamburg)</i>	
<b>Die Wortmarke "AppOtheke" ist nicht unterscheidungskräftig</b>	7
<i>Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)</i>	
<b>Kein pauschales Berufen auf das Bankgeheimnis im Rahmen des Auskunftsanspruchs nach § 19 Abs. 2 MarkenG</b>	8
<i>Dr. Philipp Lehmann, Associate (Hamburg)</i>	
<b>Mittelbare Verwechslungsgefahr bei Serienmarken</b>	9
<i>Dr. Patrick Fromlowitz, LL.M. (Edinburgh), Associate (Hamburg)</i>	

## UWG

<b>EuGH zur lauterkeitsrechtlichen Beurteilung einer falschen Auskunft eines Gewerbetreibenden gegenüber einem Verbraucher</b>	11
<i>Dr. Daniel Tietjen, Associate (Hamburg)</i>	
<b>Verkäuferin von gebrauchten Rolex-Uhren darf bei Google-Adwords-Werbung die Bezeichnung "Rolex" als Keyword nutzen</b>	12
<i>Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)</i>	

## PATENTE

<b>Große Beschwerdekammer zur Prüfung der Klarheit im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt</b>	14
<i>Dr. Reinhard J. Görtz, LL.M. (Auckland), Senior Associate (Düsseldorf)</i>	

## URheberRECHT

<b>Ist "Framing" noch im Rahmen?</b>	16
<i>Dr. Eva Vonau, Associate (Hamburg)</i>	
<b>EU-Kommission veröffentlicht Studie zur Durchsetzung von Urheberrechten</b>	17
<i>Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt)</i>	
<b>Musikalische Untermalung des Zahnarztbesuches auch in Zukunft möglich</b>	18
<i>Dr. Eva Vonau, Associate (Hamburg)</i>	
<b>Bedienungsanleitungen können dem Urheberrechtsschutz unterfallen</b>	19
<i>Dr. Diana Ettig, LL.M., Associate (Frankfurt)</i>	
<b>"Alles klar auf der Andrea Doria"</b>	20
<i>Dr. Eva Vonau, Associate (Hamburg)</i>	
<b>TV-Bildschirme in der Reha – LG Köln legt EuGH Fragen zum Urheberrecht vor</b>	21
<i>Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt)</i>	



Marken

# Begriffliche Ähnlichkeit aufgrund Anlehnung beider Zeichen an fremdsprachigen Ausdruck

*EuGH*, Beschluss vom 7.5.2015 – C-343/14 - BLUMARINE

*Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bejaht in seinem Beschluss vom 7. Mai 2015 (C-343/14) Verwechslungsgefahr trotz nur schwacher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund der leichten Erkennbarkeit eines den gegenüberstehenden Zeichen gemeinsam zugrundeliegenden fremdsprachigen Ausdrucks.*

## Hintergrund

Die Adler Modemärkte AG meldete im Dezember 2007 das Wortzeichen "MARINE BLEU" beim Harmonisierungsamt (HABM) als Gemeinschaftsmarke für Waren der Klassen 18, 24 und 25 an. Daraufhin erhob die Blufin SpA Widerspruch gestützt auf ihre Wortmarke "BLUMARINE", eingetragen für Waren der Klassen 9, 18 und 25.

Die Zweite Beschwerdekammer des HABM gab dem Widerspruch im Hinblick auf die Waren der Klassen 18 und 25 statt, wogegen die Anmelderin Klage vor dem Europäischen Gericht Erster Instanz (EuG) erhob.

Das EuG wies die Klage ab und bestätigte die vom HABM festgestellte Verwechslungsgefahr. Der Begriff "BLUMARINE" stelle keinen feststehenden Gesamtbegriff dar. Vielmehr werde der angesprochene Verkehr die Marke als eine Zusammensetzung aus den Begriffen "BLU" und "MARINE" wahrnehmen, da diese Bestandteile in verschiedenen Sprachen der Union ähnlich und somit leicht erkennbar seien. Die in verschiedenen Sprachen der Union offensichtliche Bedeutung spreche dafür, dass ein wesentlicher Teil des Verkehrs die Begriffe intuitiv übersetzen werde.

## Entscheidungsgründe

Das gegen diese Entscheidung gerichtete Rechtsmittel der Anmelderin hat der EuGH nun gemäß Art. 181 der EuGH-Verfahrensordnung – eine Regelung vergleichbar mit § 522 Abs. 2 ZPO – als offensichtlich unbegründet verworfen.

Die Anmelderin hatte geltend gemacht, die Vorinstanz habe zu Unrecht einen beschreibenden Charakter der Widerspruchsmarke verneint. Der Gerichtshof tritt diesem Vorwurf entgegen und wirft der Anmelderin ein falsches Verständnis der angefochtenen Entscheidung vor. Zwar seien die Bestandteile der Widerspruchsmarke als Bezugnahme auf das Meer bzw. die Farbe Blau

in verschiedenen Sprachen der Union leicht erkennbar. Allerdings begründe dieser Umstand allein noch nicht die Annahme, die Zeichen seien insgesamt beschreibend für Waren der Klassen 18 und 25. Vielmehr sei der so hervorgerufene Gesamteindruck der Zeichen geeignet, die Wiedererkennung des beiden Marken zugrundeliegenden Ausdrucks "bleu marine" unabhängig von der Stellung der Bestandteile zu erleichtern, woraus sich eine begriffliche Ähnlichkeit bzw. Identität ergeben könne.

Die Richter bestätigten, dass auch bei Zeichen mit beschreibendem Anklang oder sogar bei glatt beschreibenden Zeichen ein begrifflicher Zeichenvergleich möglich sei. Die begriffliche Ähnlichkeit sei unabhängig vom Grad der Unterscheidungskraft der Zeichen zu bestimmen.

Schließlich weist der Gerichtshof noch auf seine mittlerweile ständige Rechtsprechung hin, wonach selbst bei Vorliegen älterer Marken mit nur schwacher Kennzeichnungskraft allein aufgrund von Zeichen- sowie Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehen könne. Der Faktor der Zeichenähnlichkeit dürfe nicht zugunsten des Faktors der Kennzeichnungskraft neutralisiert werden.

## Fazit

Der EuGH bestätigt die Rechtsprechungspraxis des EuG, wonach zwar im Rahmen des Zeichenvergleichs grundsätzlich vom Gesamteindruck der gegenüberstehenden Zeichen auszugehen ist, jedoch auch nicht jede Zerlegung der Marken in ihre Bestandteile eine stets verbotene "zergliedernde Betrachtungsweise" darstellt.

Interessant ist die Auffassung des Gerichtshofs, dass ein beschreibender Anklang, der die Wiedererkennung eines den Zeichen gemeinsam zugrundeliegenden fremdsprachigen Ausdrucks erleichtert, auch eine begriffliche Ähnlichkeit der in verschiedenen Sprachen angemeldeten Marken begründen kann.



**Dr. Philipp Lehmann**  
Associate, Hamburg  
philipp.lehmann@hoganlovells.com

# "Lönneberga" stellt keine Freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe dar

BPatG, Beschluss vom 27.1.2015 – 27 W (pat) 5/14 – LÖNNEBERGA

*Das Bundespatentgericht (BPatG) hebt mit seinem Beschluss vom 27. Januar 2015 (Rs. 27 W (pat) 5/14) den Lösungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) für die Wortmarke "Lönneberga" auf. Es handele sich bei der Bezeichnung "Lönneberga" entgegen der Auffassung des DPMA nicht um eine geographische Herkunftsangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.*

## Hintergrund

Die Beschwerdeführer sind seit 2006 Inhaber der Marke "Lönneberga" für Waren der Klassen 18 (Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten) und 25 (Bekleidung und Kopfbedeckungen). Im März 2013 beantragte der Antragsteller beim DPMA die vollständige Löschung der Marke "Lönneberga" gem. § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil die Marke eine Freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe darstelle. Lönneberga sei ein Ort in Schweden, welcher durch die Geschichten des "Michel aus Lönneberga" der schwedischen Autorin Astrid Lindgren weltbekannt sei.

Die Markeninhaber sind dem Lösungsantrag mit der Begründung entgegengetreten, der Begriff "Lönneberga" sei nicht geeignet, auf einen Herstellungs- oder Vertriebsort hinzuweisen, sondern werde vielmehr von den beteiligten Verkehrskreisen als Phantasie- oder Sehnsuchtsort wahrgenommen.

Das DPMA hat die Marke als merkmalsbeschreibende Angabe eingestuft und durch Beschluss vom 4. Dezember 2013 vollständig gelöscht. Mit ihrer Beschwerde richteten sich die Markeninhaber gegen die Entscheidung des DPMA.

## Entscheidungsgründe

Das BPatG hat in seiner Entscheidung vom 21. Januar 2015 der Beschwerde der Markeninhaber stattgegeben und den Lösungsbeschluss des DPMA aufgehoben.

Das BPatG führt zunächst aus, dass Angaben über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen im Interesse der Allgemeinheit gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einem Freihaltebedürfnis unterlägen und daher nicht schutzfähig seien. Für die Beurteilung, ob eine solche geographische Herkunftsangabe vorliege, seien die

objektiven Gesamtumstände, z.B. die wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und die Infrastruktur der Region, zu berücksichtigen. Sofern noch keine beschreibende Verwendung als geographische Herkunftsangabe gegeben sei, sei dies für die Zukunft im Rahmen einer Prognoseentscheidung festzustellen. Entscheidend seien insoweit die tatsächlichen Gegebenheiten sowie die Frage, inwieweit diese Gegebenheiten den beteiligten Verkehrskreisen bekannt seien.

Nach Auffassung des BPatG erkennen die maßgeblichen deutschen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke jedoch nicht ohne Weiteres einen Hinweis auf einen realen schwedischen Ort. Insoweit sei auch zu berücksichtigen, dass in den Kinderbüchern von Astrid Lindgren oftmals Phantasienamen verwendet würden und die Verbraucher Ortsangaben, welche ihnen nur aus Geschichten bekannt seien, lediglich als erfundene Bezeichnungen, nicht aber als reale Ortsbezeichnungen, wahrnehmen.

Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe auch entgegen, dass in Lönneberga keine einschlägige Herstellungsbetriebe ansässig seien und ihre zukünftige Eröffnung unter Berücksichtigung der Größe, Struktur und Bedeutung des Ortes vernünftigerweise auch nicht zu erwarten sei.

Zuletzt vermittelten die Geschichten von Astrid Lindgren auch keine Inhalte, aufgrund derer die Verbraucher eine Verbindung zwischen Waren und dem Ort herstellen.

## Fazit

Der Beschluss des BPatG verdeutlicht einmal mehr, dass nicht an jeder geographischen Herkunftsangabe ohne Weiteres ein Freihaltebedürfnis besteht. Vielmehr ist dies für jeden Einzelfall gesondert festzustellen. Gerade bei kleineren Orten kommt der in die Zukunft gerichteten Prognoseentscheidung dabei besondere Bedeutung zu. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass es konkreter Anhaltspunkte für die zukünftige Ansiedelung von Betrieben und Unternehmen bedarf.



**Yvonne Draheim**  
LL.M./Univ. Stellenbosch  
Partner, Hamburg  
yvonne.draheim@hoganlovells.com

# Louis Vuitton-Schachbrettmuster fehlt Unterscheidungskraft

*EuG*, Urteil vom 21.4.2015 – T-359/12 – SCHACHBRETTMUSTER

Das Gericht der Europäischen Union (*EuG*) hat mit Urteil vom 21. April 2015 (Rs. T-359/12) die von Louis Vuitton eingetragene Gemeinschaftsmarke aufgrund fehlender Unterscheidungskraft für nichtig erklärt. Das Schachbrettmuster diene als alltägliches Standardmuster für den Durchschnittsverbraucher nicht als Herkunftsnachweis; im Übrigen habe das Zeichen auch nicht durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt.

## Hintergrund

Louis Vuitton ist seit 1998 Inhaberin folgender Gemeinschaftsmarke für Klasse 18 (Lederwaren etc.).



Im September 2009 beantragte die Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Nichtigerklärung dieser Gemeinschaftsmarke für alle eingetragenen Waren. Die Nichtigkeitsabteilung des HABM gab dem Nichtigkeitsantrag im Juli 2011 statt. Dagegen legte Louis Vuitton beim HABM Beschwerde ein. Im Mai 2012 bestätigte die Beschwerdekammer des HABM die Nichtigkeitsentscheidung und wies die Beschwerde zurück. Daraufhin klagte Louis Vuitton beim *EuG* auf Aufhebung der Entscheidung des HABM.

## Entscheidungsgründe

Das *EuG* hat sich in seiner Entscheidung vom 21. April 2015 der Ansicht des HABM angeschlossen und die Klage von Louis Vuitton abgewiesen.

Zunächst stellte das Gericht fest, dass das Schachbrettmuster von Louis Vuitton keine Unterscheidungskraft habe. Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei das Verschmelzen der Marke mit dem Erscheinungsbild der Ware. Für Bildmarken, insbesondere für solche, die in Form von Mustern auf Oberflächen von Waren angebracht sind, müssten die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu dreidimensionalen Marken gelten. Da der Durch-

schnittsverbraucher Formen und Muster normalerweise nicht als Herkunftshinweis auffasse, seien an solche Marken höhere Anforderungen in Form eines erheblichen Abweichens von der Branchenüblichkeit zu stellen.

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass das Louis Vuitton-Schachbrettmuster diesen erhöhten Anforderungen jedoch nicht entspreche und der Eintragung der Marke daher ein Eintragungshindernis gem. Art. 7 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 52 Abs. 1 GMV entgegenstehe. Das Schachbrettmuster sei ein alltägliches Standardbildmotiv, das oft als dekoratives Element verwendet werde. Auch die Farbkombination (braun/beige) oder das Kett- und Schussmuster könnten kein Abweichen von der herkömmlichen Darstellung des Schachbrettmusters begründen.

Im Übrigen habe die Marke auch nicht kraft Benutzung Unterscheidungskraft erlangt und sei damit auch nicht von einer Nichtigerklärung gem. Art. 7 Abs. 3 i.V.m. Art. 52 Abs. 2 GMV ausgeschlossen. Aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke folge, dass das Zeichen im gesamten Unionsgebiet Unterscheidungskraft erlangt haben müsse. Es reiche jedoch aus, wenn der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für die Mitgliedsstaaten erbracht werde, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der EU angehörten. Im Ergebnis sei der Klägerin dieser Nachweis jedoch nicht gelungen.

## Fazit

Die Entscheidung hebt deutlich hervor, dass die Grundsätze zu dreidimensionalen Marken auch für Bildmarken und Muster, die mit der Ware verschmelzen, gelten. Für solche Bildmarken sind in Zukunft daher die erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu beachten. Zudem betont das Urteil, dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für das gesamte Unionsgebiet erbracht werden muss, damit einer Marke Unterscheidungskraft gem. Art. 7 Abs. 3 GMV zugesprochen werden kann.



**Dr. Patrick Fromlowitz**  
LL.M. (Edinburgh)  
Associate, Hamburg  
patrick.fromlowitz@hoganlovells.com

# Rote Karte für die Sparkassen

BPatG, 25 W (pat) 13/14, BeckRS 2015, 12128 – SPARKASSEN ROT

## Zusammenfassung/Einleitung

*Das Bundespatentgericht hat auf Antrag der Banco Santander die Löschung der Farbmarke Rot des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes (DSGV) angeordnet. Der DSGV konnte nicht nachweisen, dass die Verbraucher die Farbe Rot isoliert als Herkunftshinweis verstehen. Der DSGV hat Rechtsbeschwerde zum BGH erhoben.*

## Sachverhalt

Der DSGV hat im Jahr 2002 die Farbmarke Rot für eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen angemeldet. Das Deutsche Patent und Markenamt (DPMA) hat diese Marke im Jahr 2007 aufgrund einer vom DSGV vorgelegten Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2006 mit einem Ergebnis von über 60% eingetragen.

Die Banco Santander hat im Jahr 2009 einen Löschungsantrag gegen die Farbmarke Rot eingereicht. Im Verlauf des Lösungsverfahrens hat die Banco Santander diverse Verkehrsbefragungen vorgelegt, die Durchsetzungswerte von jeweils weit unter 50% ergaben. Der DSGV verteidigte seine Marke unter anderem mit der Vorlage weiterer Verkehrsbefragungen mit Ergebnissen von über 60%.

Nachdem das DPMA den Löschungsantrag zurückgewiesen hatte, legte die Banco Santander Beschwerde zum Bundespatentgericht ein. Das Bundespatentgericht äußerte schon im Jahr 2013 Zweifel am Bestand der Marke und legte das Verfahren dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zur Klärung europarechtlicher Fragen vor.

## Vorabentscheidung des EuGH (Juni 2014)

Die Entscheidung des EuGH bestand aus drei Aspekten:

- Für die erlangte Unterscheidungskraft von Farbmarken kann nicht *stets* ein Durchsetzungswert von 70% verlangt werden. Der erforderliche Durchsetzungswert muss von den nationalen Gerichten im Einzelfall bestimmt werden.

- Für die Frage der erlangten Unterscheidungskraft kommt es neben dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag auf den Zeitpunkt der Anmeldung an.
- Die Feststellungslast für die erlangte Unterscheidungskraft trägt der Markeninhaber.

## Entscheidung des Bundespatentgerichts

Das Bundespatentgericht hat am 1. Juni 2015 die Löschung der Farbmarke Rot angeordnet.

Im Anschluss an die Vorabentscheidung des EuGH stellt das Bundespatentgericht fest, dass der DSGV als Markeninhaber die Feststellungslast für die erlangte Unterscheidungskraft trägt. Die entgegenstehende, bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) sei schon nach deutschem Recht unzutreffend. Spätestens nach der bindenden Entscheidung des EuGH müsse der BGH seine Rechtsprechung ändern.

Der DSGV hat die erlangte Unterscheidungskraft nicht nachgewiesen. Im Ausgangspunkt stellt das Bundespatentgericht fest, dass Verkehrsbefragungen die wichtigsten Beweismittel bei abstrakten Farbmarken seien. Alle anderen Beweismittel (z.B. Werbeausgaben) beziehen sich nicht auf die Farbe an sich, sondern auf die Gesamtkennzeichnung des Unternehmens. Als Mindestgrenze für die erlangte Unterscheidungskraft sei von 50% auszugehen.

Die vom DSGV vorgelegten Umfragen beurteilte das Bundespatentgericht als mangelhaft. Sie enthielten allesamt suggestive Fragen und wiesen keinen ausreichend engen Bezug zu den konkret beanspruchten Dienstleistungen auf. Im Gegensatz dazu seien die Umfragen der Banco Santander mit Ergebnissen von unter 50% ordnungsgemäß.

Nach Auffassung des Bundespatentgerichts wären auch weitere, eventuell neu einzuholende Befragungen angesichts der Vielzahl von insgesamt schon 13 konkurrierenden Verkehrsbefragungen nicht geeignet, den Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft nachträglich zu erbringen.

In einem *obiter dictum* wies das Bundespatentgericht zudem darauf hin, dass es die aktuelle Praxis der Ein-

holung von Verkehrsbefragungen durch den Markeninhaber/Anmelder für unzulässig hält. Dies schaffe die naheliegende Gefahr der Einflussnahme. Es wäre besser, wenn die Verkehrsbefragungen vom DPMA bzw. den Gerichten eingeholt würden.

Der DSGVO hat Rechtsbeschwerde zum BGH erhoben.

### **Ausblick / Praxishinweis**

Die Entscheidung des BGH wird vor allem im Hinblick auf zwei Aspekte mit Spannung erwartet:

- Wer trägt die Beweislast?
- Wie muss eine Verkehrsbefragung zum Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft gestaltet sein?

Bisher vertrat der BGH die Auffassung, dass die Feststellungslast im Lösungsverfahren beim Antragsteller liege. Zur entgegengesetzten Vorabentscheidung des EuGH hat der BGH sich erstmalig in der *Gelbe Wörterbücher* (GRUR 2014, 1001) Entscheidung geäußert. Der EuGH habe in seiner Vorabentscheidung prozessual von Annahmen zur Auslegung des deutschen Rechts ausgehen müssen, die unzutreffend waren. Daher sei die Frage der Feststellungslast noch offen. Sollte der BGH seine Rechtsprechung nicht ändern wollen, spräche vieles dafür, dass er die Frage nochmals dem EuGH vorlegen müsste.

Der BGH wird die Gelegenheit haben, sich ausführlich mit der Gestaltung von Verkehrsbefragungen auseinanderzusetzen. Dabei geht es um eine Vielzahl von Detailfragen, die für die Praxis enorm wichtig sind. Schon kleine Veränderungen im Wortlaut der Fragen können nämlich zu großen Veränderungen in den Ergebnissen führen. Es bleibt abzuwarten, ob der BGH hier konkrete Vorgaben machen wird. Falls der BGH sich der Auffassung des Bundespatentgerichts anschließen sollte, dass die Verkehrsbefragungen im Anmeldeverfahren in der Zukunft vom DPMA selber eingeholt werden sollten, hätte dies beträchtliche Auswirkungen auf die Praxis. Bisher werden die Verkehrsbefragungen nämlich üblicherweise von den Anmeldern eingeholt.

Hogan Lovells vertritt in diesem Verfahren die Banco Santander.



**Christian Fuehner**  
Associate, Hamburg  
christian.fuehner@hoganlovells.com



# Die Wortmarke "AppOtheke" ist nicht unterscheidungskräftig

BPatG, Beschluss vom 9.2.2015 – 27 W (pat) 73/14

*Nach Auffassung des Bundespatengerichts (BPatG) handelt es sich bei der Wortmarke "AppOtheke" um eine nicht schutzfähige offenkundige Abwandlung des gebräuchlichen Sachbegriffs "Apotheke".*

## Hintergrund

Die Antragstellerin beantragte die Löschung der in den Klassen 9, 16, 20, 28, 35, 38, 41 und 42 eingetragenen Wortmarke "AppOtheke" wegen absoluter Schutzhindernisse. Das DPMA ordnete die Löschung der Marke mangels Unterscheidungskraft an. Die vom Begriff "Apotheke" abweichende Schreibweise könne die Unterscheidungskraft der Marke nicht begründen. Gegen die Entscheidung des DPMA wandte sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.

## Entscheidung

Das BPatG hat die Beschwerde zurückgewiesen. Das DPMA habe zutreffend die Löschung der Marke mangels Unterscheidungskraft gem. §§ 54, 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

Wortzeichen seien nicht unterscheidungskräftig, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise ihnen lediglich einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordneten oder sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen bestünden. Auch Zeichen mit engem beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien nicht unterscheidungskräftig. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sei das Zeichen "AppOtheke" nicht schutzfähig.

Bei dem Zeichen handele es sich um eine offenkundige Abwandlung des gebräuchlichen Sachbegriffs "Apotheke". Dieser beschreibe die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dahingehend, dass sie aus einer Apotheke stammten, von dieser erbracht würden oder aber für eine solche bestimmt seien.

Auch die von "Apotheke" abweichende Schreibweise (doppeltes "p" und großes "O") begründe keine Unterscheidungskraft, da sie nicht bemerkt oder für einen Schreibfehler gehalten werde. Auch seien bei Wortmarken alle verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen. Unterschiede, z.B. der Groß- und Kleinschreibung, seien daher grundsätzlich unerheblich.

Nur wenn der Abwandlung eines Begriffs selbst ein individualisierender Charakter zukomme, könne Unterscheidungskraft vorliegen. Dies sei nicht der Fall, wenn das Publikum – wie bei "AppOtheke" – in der Abwandlung den ihm geläufigen Begriff ohne weiteres wiedererkenne oder sie für einen Druck- bzw. Hörfehler halte. Übliche grafische Hervorhebungen, wie z.B. die Zusammenschreibung mehrerer Wörter, die Trennung einheitlicher Wörter, die Wiederholung von Buchstaben oder die Verwendung einzelner Großbuchstaben, reichen daher nicht zur Begründung von Unterscheidungskraft aus. Als Einwortzeichen mit Binnengroßschreibung sei "AppOtheke" daher nicht unterscheidungskräftig. Allenfalls wenn die Binnengroßschreibung die Bedeutung eines Zeichens verändere, also "motiviert" sei (wie z.B. bei "SatAn", "FreiSing" oder VoRWeg), könne dies zur Annahme von Unterscheidungskraft führen. Dies sei bei "AppOtheke" jedoch nicht der Fall, da der Bestandteil "Otheke" keinen eigenen Sinngehalt besitze, also etwa das Thema einer Applikation angebe.

Selbst wenn der durchschnittlich aufmerksame Leser aufgrund der gewählten Schreibweise mit doppeltem "p" in dem Zeichen eine Verwendung von "application" erkannte, führte dies nicht zu einer schutzbegründenden echten Mehrdeutigkeit im Sinne einer vom ursprünglichen Begriff "Apotheke" abweichenden Bedeutung. Somit weise "AppOtheke" insgesamt keine individualisierende Eigenheit auf, sodass es der Wortmarke an der nötigen Unterscheidungskraft fehle.

## Fazit

Die Entscheidung bestätigt, dass die Begründung der Schutzfähigkeit reiner Wortmarken in der Regel mehr Kreativität erfordert als die bloße Verwendung üblicher grafischer Gestaltungsmittel. Bei der Anmeldung gebräuchlicher Begriffe, die sich dennoch auf übliche grafische Hervorhebungen beschränken und daher keinen individualisierenden Charakter aufweisen, bleibt somit nur die Eintragung als Wort-/Bildmarke mit eigenständigem Bildbestandteil.



**Yvonne Draheim**  
LL.M./Univ. Stellenbosch  
Partner, Hamburg  
yvonne.draheim@hoganlovells.com

## Kein pauschales Berufen auf das Bankgeheimnis im Rahmen des Auskunftsanspruchs nach § 19 Abs. 2 MarkenG

*EuGH*, Urteil vom 16.7.2015 – C-580/13 – Coty Germany GmbH ./ Stadtsparkasse Magdeburg

*Eine Regelung des nationalen Rechts, die es Banken ermöglicht, sich bei einem markenrechtlichen Auskunftsanspruch unbegrenzt und ohne zusätzliche Bedingungen auf das Bankgeheimnis zu berufen, steht nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 16. Juli 2015 (Rs. C-508/13) im Widerspruch zu den Vorgaben der Enforcement-Richtlinie (2004/48/EG).*

### Hintergrund

Die Coty Germany GmbH ist exklusive Lizenznehmerin der eingetragenen Gemeinschaftsmarke "Davidoff Hot Water". Im Januar 2011 stellte Coty Germany fest, dass von einem eBay-Händler unter dieser Marke Fälschungen verkauft wurden und wendete sich an die Stadtsparkasse Magdeburg, bei der das Nutzerkonto des Händlers geführt wurde. Coty verlangte gem. § 19 Abs. 2 MarkenG Auskunft über Name und Anschrift des Kontoinhabers, was die Stadtsparkasse unter Berufung auf das Bankgeheimnis in § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO verweigerte.

Das Landgericht (LG) Magdeburg verurteilte die Sparkasse auf die daraufhin erhobene Klage antragsgemäß zur Auskunft. Das Oberlandesgericht (OLG) hob das Urteil im darauffolgenden Berufungsverfahren auf und bewilligte der Sparkasse aufgrund des Bankgeheimnisses ein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO. Im Zuge der Revision legte der Bundesgerichtshof (BGH) dem EuGH dann die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob eine nationale Regelung, die es einem Bankinstitut durch Berufung auf das Bankgeheimnis ermöglicht die Auskunft über Name und Anschrift eines Kontoinhabers zu verweigern, im Widerspruch zu Art. 8 der RL 2004/48/EG stehe.

### Entscheidungsgründe

Der EuGH stellt in seinem Urteil fest, dass eine unbegrenzte und bedingungslose Berufung auf das Bankgeheimnis durch die Bankinstitute, wie es die Regelung des § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO ermögliche, die Rechte des Markeninhabers unverhältnismäßig einschränke.

Die Argumentation der Beklagten, die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke sei nicht von der Enforcement-Richtlinie erfasst, wies der Gerichtshof unter Hinweis auf die Erwägungsgründe der Richtlinie zurück. Danach

müsse der Anwendungsbereich möglichst weit gewählt werden.

Der Gerichtshof weist sodann darauf hin, dass gem. Art. 8 Abs. 1 lit. c der Richtlinie jeder Rechtsinhaber einen Anspruch auf Auskunftserteilung auch von einem Dritten habe, sofern dieser nachweislich Dienstleistungen im Zusammenhang mit rechtsverletzenden Tätigkeiten erbracht habe. Dieser Anspruch gelte gem. Art. 8 Abs. 3 lit. e der Richtlinie unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regelten.

Da die Verweigerung der Auskunftserteilung nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO seinem Wortlaut nach jedoch an keine weitere Bedingung oder Begrenzung geknüpft ist, sei die Berufung auf das Bankgeheimnis pauschal möglich und damit unverhältnismäßig. Eine solche Einschränkung der Rechte des Markeninhabers sei auch nicht durch den Schutz personenbezogener Daten zu rechtfertigen. Art. 8 Abs. 3 lit. e der Richtlinie stünde einer nationalen Regelung entgegen, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und ohne zusätzlich Bedingungen gestatte, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 lit. c der RL 2004/48/EG zu verweigern.

### Fazit

Die Entscheidung des EuGH kündigt einen Kurswechsel in der Rechtsprechung zum markenrechtlichen Auskunftsanspruch an. Nach der bisherigen Rechtsprechung einiger Oberlandesgerichte führte ein Berufen auf das gewohnheitsrechtlich anerkannte Bankgeheimnis stets zur Abweisung des Auskunftsanspruchs.

Der EuGH stärkt damit die Rechte der Markeninhaber, die nun nicht mehr den umständlichen Weg über die Staatsanwaltschaften nehmen müssen, um an die persönlichen Daten der Verletzer zu gelangen. Dies muss aufgrund des Geltungsbereichs der Enforcement-Richtlinie auch für Auskunftsansprüche in Bezug auf andere Schutzrechte gelten.



**Dr. Philipp Lehmann**  
Associate, Hamburg  
philipp.lehmann@hoganlovells.com

## Mittelbare Verwechslungsgefahr bei Serienmarken

BPatG, Beschluss vom 15.4.2015 – 24 W (pat) 39/13 - Mäc Spice/McDonald's

Das Bundespatengericht (BPatG) hat mit Beschluss vom 15. April 2015 (24 W (pat) 39/13) die Löschung der Wort-/Bildmarke "Mäc Spice" aufgrund mittelbarer Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke "McDonald's" angeordnet.

### Hintergrund

Die Widersprechende ist Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke "McDonald's", eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 35, 42 und 43. Sie hat gegen die für Waren der Klassen 3, 4, und 30 beim DPMA eingetragene Wort-/Bildmarke



Widerspruch hinsichtlich der Waren "Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze" in Klasse 30 eingelegt. Das DPMA hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Trotz Identität der angegriffenen Waren scheidet eine Verwechslungsgefahr aufgrund der schriftbildlichen und klanglichen Zeichenunterschiede aus. Mit ihrer Beschwerde wandte sich die Widersprechende gegen die Entscheidung des DPMA.

### Entscheidung

Das BPatG hat den Beschluss des DPMA aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze" angeordnet.

Ob die Widerspruchsmarke oder ihr Anfangsbestandteil "Mc" hinsichtlich der angegriffenen Waren über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügten und in Betracht der bestehenden Zeichenunterschiede auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben sei, kann nach Auffassung des BPatG dahinstehen, da jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Übernahme des Stammbestandteils einer Serienmarke vorliege.

Aufgrund der klanglichen Übereinstimmung des Stammbestandteils "Mc" innerhalb der Widerspruchsmarke und des Bestandteils "Mäc" der angegriffenen Marke besteht nach Ansicht des BPatG die Gefahr, dass die angegriffene Marke bei der Benennung im Verkehr mit der älteren Zeichenserie der Widersprechenden in Verbindung gebracht werde.

Die Widersprechende sei Inhaberin einer größeren Anzahl von älteren Marken mit dem Serienbestandteil "Mc", nämlich z.B. "McDrive", "McBacon", "McCAFE", die über einen hohen Bekanntheitsgrad für Produkte aus dem Lebensmittelbereich verfügten. Zudem würden die mit dem Serienzeichen gekennzeichneten Produkte deutschlandweit unter der Widerspruchsmarke vertrieben.

Dass es sich bei dem Serienbestandteil "Mc" auch um einen schottischen Namenszusatz handele, welcher u.a. als Hinweis auf eine besondere Sparsamkeit von Personen aus Schottland verstanden werde, ändere nichts an der Annahme eines Serienbestandteils.

Es sei zudem zu berücksichtigen, dass der Bestandteil "Spice" innerhalb der angegriffenen Marke einen beschreibenden Anklang habe bzw. rein beschreibend sei. Diese Art der Markenbildung entspreche ebenfalls der Serienmarkenbildung der Widersprechenden, deren Marken aus dem Bestandteil "Mc" und einer waren-/dienstleistungsbezogenen Sachangabe bestünden.

### Fazit

Die Entscheidung unterstreicht einmal mehr, dass gerade bei der Übernahme von bekannten Serienbestandteilen Vorsicht geboten ist. Das Hinzufügen weiterer Wort- und/oder Bildbestandteile zu einem Serienbestandteil kann das Risiko einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zwar erheblich reduzieren, die Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG bleibt in diesen Fällen gleichwohl bestehen. Dies sollte bereits bei der Wahl einer Marke berücksichtigt werden.



**Dr. Patrick Fromlowitz**  
LL.M. (Edinburgh)  
Associate, Hamburg  
patrick.fromlowitz@hoganlovells.com

UWG



## EuGH zur lauterkeitsrechtlichen Beurteilung einer falschen Auskunft eines Gewerbetreibenden gegenüber einem Verbraucher

Mit seinem Urteil vom 16. April 2015 (Az.: C-388/13) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) klargestellt, dass eine falsche Auskunft eines Gewerbetreibenden gegenüber einem Verbraucher eine irreführende Geschäftspraxis darstellt. Unerheblich sei dabei, ob die Angabe vorsätzlich oder fahrlässig erfolge und ob davon nur ein einzelner oder mehrere Verbraucher betroffen seien. Entscheidend sei vielmehr allein, dass die Auskunft unrichtig sei und der Verbraucher dadurch zu einer nachteiligen geschäftlichen Entscheidung veranlasst werde.

### Hintergrund

Hintergrund der Entscheidung ist die Auskunft der ungarischen Anbieterin von Kabelfernsehdiensten UPC Magyarorszáig Kft. (UPC) gegenüber einem ungarischen Verbraucher. Dieser wollte seinen Vertrag mit der UPC beenden und hatte sie dafür aufgefordert, ihm den genauen Zeitpunkt für eine mögliche Kündigung zu nennen. Die UPC erteilte daraufhin eine falsche Auskunft, wodurch dem Verbraucher zusätzliche Kosten entstanden. Die mit Beschwerde durch den Verbraucher angerufene Verbraucherschutzbehörde der Stadt Budapest sah hierin eine unlautere Geschäftspraxis und verhängte gegen die UPC ein Bußgeld, die sich dagegen mit einer Klage wehrte. Der letztinstanzlich mit der Sache befasste Oberste Gerichtshof Ungarns (Kúria) setzte das Verfahren schließlich aus und legte dem EuGH zwei Fragen vor. Er fragte, ob eine einzelne falsche Behauptung eine Geschäftspraxis im Sinne der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG (UGP-Richtlinie) sei und ob in einem solchen Fall nicht mehr geprüft werden müsse, ob eine derartige Praxis auch den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt nach Art. 5 Abs. 1 UGP-Richtlinie widerspricht.

### Die Entscheidung

Im Rahmen seiner Entscheidung bejahte der EuGH das Vorliegen einer irreführenden und damit unlauteren Geschäftspraxis auch für den Fall einer einzelnen, nicht vorsätzlichen Auskunft eines Gewerbetreibenden an einen Verbraucher. Insoweit führte er aus, dass mit der

UGP-Richtlinie ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleistet werden solle. Die Richtlinie zeichne sich daher durch einen besonders weiten sachlichen Anwendungsbereich aus. Einziges Kriterium für die Annahme einer Geschäftspraxis im Sinne der Richtlinie sei, dass die Tätigkeit des Gewerbetreibenden mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung einer Ware/Dienstleistung an einen Verbraucher im unmittelbaren Zusammenhang stehe.

Irreführend im Sinne der UGP-Richtlinie sei eine Geschäftspraxis, wenn sie falsche Angaben enthalte oder den Verbraucher über ein wesentliches Kriterium täusche bzw. hierzu geeignet sei und den Verbraucher damit zu einer Entscheidung veranlasse, die er sonst nicht getroffen hätte. Aus der Richtlinie ergäben sich darüber hinaus keine Voraussetzungen für die Annahme einer unlauteren Geschäftspraxis. Um ihrem Zweck gerecht zu werden, dürfe die Richtlinie insbesondere nicht dahingehend ausgelegt werden, dass nur vorsätzliche und/oder mehrere Verstöße erfasst seien. Unerheblich sei zudem auch, ob sich der Verbraucher die richtige Auskunft selber hätte beschaffen können.

Bezüglich der zweiten Vorlagefrage erklärte der EuGH erneut, dass nicht geprüft werden müsse, ob eine irreführende Geschäftspraxis gemäß Art. 6 Abs. 1 UGP-Richtlinie auch den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt im Sinne des Art. 5 Abs. 1 widerspricht.

### Fazit

Mit dieser Entscheidung verdeutlichte der EuGH einmal mehr, dass ein hoher Verbraucherschutz gewollt ist und die Hürden für die Annahme einer unlauteren Geschäftspraxis niedrig sind.



**Dr. Daniel Tietjen**  
Associate, Hamburg  
daniel.tietjen@hoganlovells.com

## Verkäuferin von gebrauchten Rolex-Uhren darf bei Google-Adwords-Werbung die Bezeichnung "Rolex" als Keyword nutzen

*Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 12. März 2015 (Az.: I ZR 188/13) entschieden, dass zwar nicht die Einlegung einer allgemeinen Markenbeschwerde beim Betreiber einer Internetsuchmaschine, dafür aber die anschließende Verweigerung der Zustimmung zur Verwendung der Marke in der Adwords-Werbung, eine unlautere Behinderung des Mitbewerbers darstellen kann. In diesem Fall hat der Mitbewerber einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch gegen den Markeninhaber auf Erteilung der Zustimmung.*

### Hintergrund

Die Beklagte ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke "Rolex" und Herstellerin dieser Uhren, die von ihr bzw. von Fachhändlern in Deutschland vertrieben werden. Die Klägerin handelt mit gebrauchten Uhren dieser Marke und beabsichtigt, über Google-Adwords eine Anzeige zu schalten, die u.a. die Bezeichnung "Rolex" als Keyword verwendet. Google lehnte die Schaltung dieser Anzeige aufgrund einer allgemeinen Markenbeschwerde, durch die sich Markeninhaber gegen eine solche Verwendung wehren können, ab. Das Landgericht gab der daraufhin erhobenen Klage auf Erteilung der sodann erforderlichen Zustimmung zu der Schaltung der Anzeige statt.

### Entscheidung

Der BGH weist die letztlich durch die Beklagte eingelegte Revision zurück. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Erteilung der begehrten Zustimmung aus §§ 8 Abs. 1, 3 Abs. 1, 4 Nr. 10 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Die Einlegung der allgemeinen Markenbeschwerde bei Google sei zwar eine legitime Durchsetzung der eigenen Markenrechte und daher wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden. Eine unlautere Behinderung gem. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG liege aber in der anschließend verweigerten Zustimmung zur Schaltung der Anzeige, da diese unmittelbar auf die Behinderung der Klägerin und nicht auf Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet sei.

Dies sei der Fall, da die Anzeige die Markenrechte der Beklagten nicht verletze und ihr der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) somit nicht zustehe. Zwar bestünden sowohl Zeichen- als auch eine Warenidentität. Auch werde die Funktion der Marke als Herkunftshinweis und Unterscheidungsmittel durch die Anzeige beeinträchtigt. Allerdings habe die Beklagte die Uhren unter der Marke "Rolex" im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht, sodass Erschöpfung gem. Art. 13 Abs. 1 GMV eingetreten sei. Somit könne die Beklagte Dritten die Nutzung der Marke für diese Waren nicht mehr verbieten.

Während die Klägerin demgemäß ein erhebliches Interesse an der Werbeanzeige habe und auch die Verbraucher daran interessiert seien, sich an einer konkreten Marke zu orientieren, könne die Beklagte mangels Verletzung ihrer Markenrechte ein gegenteiliges Interesse nicht geltend machen. Insbesondere ergebe sich aus der Zustimmungspflicht keine für sie belastende umfassende Prüfungspflicht.

### Fazit

Mit dieser Entscheidung stellt der BGH klar, dass ein Markeninhaber zulässige Adword-Werbung nicht blockieren kann. Damit wird eine einheitliche Beurteilung mit Offline-Sachverhalten, in denen auch die Benutzung eines entsprechenden Werbeschildes nicht verboten werden kann, begründet. In einem gegenteiligen Fall hatte das OLG Hamburg am 22. Januar 2015 (Az.: 5 U 271/11) dagegen eine zulässige Adword-Werbung verneint, weil nicht erkennbar war, dass der Werbende nicht der Inhaber der betreffenden Marke war.



**Yvonne Draheim**  
LL.M./Univ. Stellenbosch  
Partner, Hamburg  
yvonne.draheim@hoganlovells.com

Patente



## Große Beschwerdekammer zur Prüfung der Klarheit im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt

*Art. 101 (3) EPÜ betreffend den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents bei Änderungen im Einspruchsverfahren ermächtigt grundsätzlich nicht zur Prüfung von in Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt geänderter Ansprüche auf Klarheit (EPA, Entscheidung vom 24. März 2015 – G 3/14)*

### Hintergrund der Entscheidung

Vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) war es einerseits etablierte Rechtsprechung, keine Klarheitsprüfung von im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderten Ansprüchen vorzunehmen, insbesondere wenn die Änderung auf einer Kombination erteilter Ansprüche beruhte. Andererseits sind in jüngerer Zeit divergierende Entscheidungen ergangen, die solche Ansprüche (bzw. auch das gesamte Patent) einer Klarheitsprüfung zuführten. Die Große Beschwerdekammer (GBK) des EPA hat nun ein Vorlageverfahren, welches Fragen der Zulässigkeit der Prüfung der Klarheit im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderter unabhängiger Ansprüche betraf, zum Anlass genommen, die zugrunde liegende, rechtliche Problematik in allgemeiner Weise zu beantworten.

### Entscheidung

Die GBK unterscheidet zwei Typen von Änderungen:

- Ein vollständiger erteilter abhängiger Anspruch wird in einen erteilten unabhängigen Anspruch eingefügt (Typ I);
- Merkmale eines erteilten abhängigen Anspruchs werden in einen erteilten unabhängigen Anspruch eingefügt (ohne dass der gesamte abhängige Anspruch eingefügt wird) und/oder Merkmale oder Kombinationen von Merkmalen werden aus einem erteilten Anspruch gestrichen (Typ II).

Geänderte Ansprüche des Typs I, die aus der Kombination ganzer erteilter Ansprüche mit dem entsprechenden unabhängigen Anspruch hervorgehen, sollen nicht

auf Klarheit überprüft werden. Art. 101 (3) EPÜ ist aus Sicht der GBK nicht darauf gerichtet, eine vollständige, neue Prüfung erteilter Ansprüche zu ermöglichen. Das EPÜ habe insbesondere bewusst darauf verzichtet, Klarheit im Sinne von Art. 84 EPÜ als Widerrufsgrund vorzusehen. Eine Klarheitsprüfung soll es auch bei den Änderungen des Typs II nicht geben, falls die tatsächliche oder vermeintliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.

Eine isolierte Klarheitsprüfung von geänderten Ansprüchen des Typs II ist jedoch möglich, falls die tatsächliche oder vermeintliche Unklarheit nicht bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war, sondern erst durch die Änderung erzeugt wurde (vgl. auch den Leitsatz der Entscheidung: *"In considering whether, for the purposes of Article 101 (3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC"*).

### Praxishinweis

Auch wenn die Anfechtbarkeit des Rechtsbestands auf der Grundlage von Klarheit im Einspruch nach den Grundsätzen der GBK nur im Ausnahmefall droht, sollten Patentinhaber schon im eigenen Interesse, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung des Schutzbereiches und eine spätere Geltendmachung des Patents, sowohl bei initialer Abfassung der Ansprüche als auch bei deren späterer Änderung hinreichend klare und deutliche Formulierungen wählen und insbesondere durch Kombinationen erteilter Ansprüche im Einspruchsverfahren keine (neuen) Unklarheiten erzeugen.



**Dr. Reinhard J. Görtz**  
**LL.M. (Auckland)**  
 Senior Associate, Düsseldorf  
 reinhard.goertz@hoganlovells.com





# Urheberrecht

## Ist "Framing" noch im Rahmen?

BGH entscheidet zur urheberrechtlichen Bewertung des sogenannten "Framing"

### Zusammenfassung/Einleitung

*Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 9. Juli 2015 (Az.: I ZR 46/12 - Die Realität II) entschieden, dass das sogenannte "Framing" nur dann keine Urheberrechtsverletzung darstellt, wenn der Urheber der ursprünglichen Veröffentlichung des Inhalts im Internet zugestimmt hat.*

### Hintergrund

Ausgangspunkt der Entscheidung war die Klage des deutschen Unternehmens *Bestwater*, das Wasserfiltersysteme herstellt und vertreibt. Im Auftrag des Unternehmens wurde ein Werbefilm erstellt, der – nach Angaben der Klägerin ohne ihre Zustimmung – auf der Plattform *Youtube* hochgeladen wurde. Zwei selbstständige Handelsvertreter betteten das Video in Form von "Framing" auf ihren eigenen Webseiten ein. "Framing" bedeutet, dass nicht ein klassischer mit Worten beschriebener Hyperlink auf der Webseite gesetzt wird, der zum relevanten Video führt, sondern dass das Video so verlinkt wird, dass es auf der Webseite, "umrahmt" ("framed") vom restlichen Inhalt der Webseite, angezeigt wird. Das Video wird dabei aber nicht auf die neue Webseite kopiert, es bleibt vielmehr ausschließlich auf der verlinkten Webseite.

Bereits 2013 sollte der Sachverhalt vom BGH entschieden werden. Mit Beschluss vom 16. Mai 2013 (Az.: I ZR 46/12) hatten die Richter das Verfahren damals ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vorgelegt, ob "Framing" eine "öffentliche Zugänglichmachung" im Sinne des Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EC darstellt. Der EuGH entschied, dass "Framing" nicht anders bewertet werden sollte als Hyperlinks auf einer Webseite (Entscheidung vom 21. Oktober 2014 – C-348/13). Der Gerichtshof berief sich dabei auf seine Argumentation in der "Svensson"-Entscheidung (Entscheidung vom 13. Februar 2014 – C-466/12) und stellte fest, dass das Video bereits mit Hochladen auf *Youtube* öffentlich zugänglich gemacht wurde. Mit der Einbettung des Videos auf ihren Webseiten würden die Beklagten lediglich einen Zugang zu einem bereits öffentlichen Inhalt verschaffen, nicht jedoch den Inhalt selbst der Öffentlichkeit zugänglich machen.

### Die Entscheidung

Der BGH interpretierte die Entscheidung des EuGH dahingehend, dass "Framing" nur dann keine Urheberrechtsverletzung darstelle, wenn das ursprüngliche Hochladen des streitgegenständlichen Inhalts mit Zustimmung des Rechtsinhabers erfolgte. Fehlt eine entsprechende Einwilligung des Urhebers, ist "Framing" als öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EC zu bewerten. Die Frage, ob die Zustimmung des Urhebers für die rechtliche Bewertung von "Framing" relevant ist, war aber nicht eindeutig Gegenstand der Vorlagefrage des BGH und wurde daher vom EuGH nicht explizit diskutiert.

Die Relevanz der Zustimmung des Rechtsinhabers ist jedoch Gegenstand eines anderen Vorlageverfahrens des Niederländischen Gerichtshofes (C-160/15 – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV) vor dem EuGH. Der BGH entschied sich dagegen, das Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH in der Sache auszusetzen. Die Entscheidung hätte nur Relevanz, soweit eine entsprechende Einwilligung von *Bestwater* tatsächlich nicht vorlag, wie von der Klägerin im Verfahren geltend gemacht. Die Richter haben das Verfahren daher zunächst an das OLG München zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen.

### Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob der BGH die Interpretation des EuGH von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EC richtig antizipiert hat. Bis zu einer abschließenden Klärung durch den EuGH ist in Deutschland davon auszugehen, dass "Framing" nur dann zulässig ist, wenn der Inhalt ursprünglich mit der Einwilligung des Rechtsinhabers hochgeladen wurde. Fehlt eine entsprechende Zustimmung, liegt eine Urheberrechtsverletzung vor.



**Dr. Eva Vonau**  
Associate, Hamburg  
eva.vonau@hoganlovells.com

# EU-Kommission veröffentlicht Studie zur Durchsetzung von Urheberrechten

## Zusammenfassung/Einleitung

Die Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission, das sogenannte Joint Research Centre („JRC“), hat das Vorgehen gegen kino.to zum Anlass für eine aktuelle Studie zur Effektivität der Durchsetzung von Urheberrechten genommen. Unter dem Titel „Online Copyright Enforcement, Consumer Behaviour, and Market Structure“ kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass die Schließung von kino.to nur zu einem kurzzeitigen Rückgang der illegalen Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke im Internet geführt hat.

## Hintergrund

Im Jahr 2011 erregte die Schließung des Streaming-Portals kino.to weithin Aufmerksamkeit. Es handelte sich um ein deutschsprachiges Video-on-Demand-Angebot. Internetnutzer konnten gegen ein gewisses Entgelt Kinofilme, Serien und Dokumentationen per Stream downloaden und ansehen. In Spitzenzeiten wurde die Website täglich von über 200.000 Besuchern aufgesucht. Am 8. Juni 2011 wurde kino.to im Zuge strafrechtlicher Maßnahmen in Deutschland, Spanien und einigen anderen Ländern aus dem Netz genommen.

Während in Deutschland vorwiegend strafrechtliche Maßnahmen gegen die Betreiber von kino.to eingeleitet wurden – das Landgericht Leipzig sprach letztlich eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken aus – ging die Constantin Film Verleih GmbH in Österreich zivilrechtlich gegen die Betreiber vor und erwirkte die Sperrung der Website. Das Verfahren erstreckte sich bis zum Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), der im März 2014 eine vielbeachtete Vorabentscheidung fällte (EuGH, Urt. v. 27. März 2014, Rs.: C-314/12). Die Luxemburger Richter erachteten die Sperrung dabei letzten Endes als rechtmäßig und urteilten, dass nationale Gerichte Internetprovider im Falle bestehender Urheberverletzungen zur Zugangssperrung ihrer Websites verpflichten könnten.

## Ergebnisse der Studie

Anhand der Schließung von kino.to analysiert die aktuelle JRC-Studie die Auswirkungen eines solchen „Shut-Down“ auf das Nutzerverhalten im Internet und das Angebot vergleichbarer On-Demand-Services. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Schließung das Nutzerverhalten lediglich kurzfristig beeinflusst hat. In den ersten vier Wochen nach der Sperrung ging die Nutzung entsprechender Services um 30% zurück. Grund dafür, dass die Schließung aber keine nachhaltigen Auswirkungen gehabt habe, seien die vielen Alternativen zu kino.to sowie das äußerst schnelle Entstehen neuer Plattformen. Problematisch sei zudem, dass der Markt für die illegalen Websites seither umso zersplitterter ist, sodass ein Vorgehen gegen Rechtsverletzungen schwieriger werden könnte.

## Kritik

Die aktuelle Studie findet neben einiger Zustimmung bisweilen auch Kritik. So merkt beispielsweise Dr. Matthias Leonardy, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e. V., an, die Studie leide an „einigen Schönheitsfehlern“. Insbesondere sei die Bekämpfung illegaler Angebote eine fortwährende Aufgabe, weshalb punktuelle Sperrungen nicht isoliert betrachtet werden könnten. Es bedürfe vielmehr nachhaltiger Anstrengungen. Dem werden sicherlich auch die Autoren der JRC-Studie nicht widersprechen.



**Dr. Nils Rauer**  
**MJI (Gießen)**  
Partner, Frankfurt am Main  
nils.rauer@hoganlovells.com

# Musikalische Untermalung des Zahnarztbesuches auch in Zukunft möglich

## BGH verneint Gebührenpflicht für Wartezimmermusik

### Zusammenfassung/Einleitung

*In seiner Entscheidung vom 18.6.2015 (Az.: I ZR 14/14) hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Pflicht eines Zahnarztes verneint, für das Abspielen von Radiomusik im Wartezimmer GEMA-Gebühren zu bezahlen. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass es an die entsprechende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gebunden sei.*

Hintergrund des Rechtsstreites ist eine Klage der GEMA gegen einen deutschen Zahnarzt, der seine Lizenz mit der GEMA gekündigt hatte, nachdem der EuGH in einem Vorlageverfahren eines italienischen Gerichts (Entscheidung vom 15. März 2012 – C-135/10) entschieden hatte, dass das Abspielen von Radiosendungen in einer Zahnarztpraxis keine "öffentliche Zugänglichmachung" der betroffenen Inhalte sei. Nach Ansicht des Gerichtshofes handelt es sich bei den Patienten in einer Zahnarztpraxis bereits nicht um eine Öffentlichkeit im Sinne der Norm. Darüber hinaus sei der Zweck des Zahnarztbesuches nicht, Radio zu hören, sondern medizinisch behandelt zu werden. Das Abspielen der Hörfunksendungen sei daher nicht kommerziell motiviert. Entsprechend müssten Zahnärzte keine Lizenz der zuständigen Gesellschaften zur Rechtewahrnehmung erwerben.

### Die Entscheidung

Der BGH gab dem Zahnarzt Recht. Mit der Entscheidung des EuGH sei die Geschäftsgrundlage für den Lizenzvertrag weggefallen; der Zahnarzt war zur Kündigung berechtigt. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass sie aufgrund des identischen Sachverhalts verpflichtet waren, das deutsche Recht europarechtskonform auszulegen und den Sachverhalt folglich entsprechend der EuGH-Entscheidung zu bewerten. Nach dem EuGH setzt die öffentliche Zugänglichmachung voraus, dass sich die Widergabe an eine Vielzahl von Personen richtet. Das ist bei den Patienten einer Zahnarztpraxis nicht der Fall, weil sich immer nur eine begrenzte Zahl an Patienten gleichzeitig im Wartezimmer aufhalten würde. Außerdem kämen die Patienten nicht wegen der Musik zum Zahnarzt.

### Fazit

Aufgrund der sachverhaltlichen Übereinstimmungen der Fälle vor dem EuGH und BGH hatte der BGH keine andere Möglichkeit, als dem EuGH zu folgen und eine GEMA-Gebühren-Pflicht für Wartezimmermusik in der Zahnarztpraxis abzulehnen.

Nichtsdestotrotz bleibt die ausführliche Begründung der deutschen Richter abzuwarten (bisher wurde nur eine Pressemitteilung veröffentlicht). Dabei ist insbesondere interessant, ob das Gericht die Auslegung der "öffentlichen Zugänglichmachung" nur für diesen konkreten Fall entsprechend übernimmt oder ob die Auslegung nach Ansicht der Richter für das gesamte deutsche Urheberrecht gelten soll.

Der Begriff der "öffentlichen Zugänglichmachung" wird im deutschen Recht sowohl im Rahmen harmonisierter Vorschriften als auch nicht-harmonisierter Normen verwendet. Bisher ist es stark umstritten, ob die europarechtliche Auslegung des Kriteriums sich ausschließlich auf harmonisierte Vorschriften bezieht oder auch auf solche Normen angewendet werden muss, die nicht-harmonisierte Teile des Rechts betreffen. Die Begründung des BGH in der vorliegenden Sache könnte Klarheit bringen und diese Debatte beenden.



**Dr. Eva Vonau**  
Associate, Hamburg  
eva.vonau@hoganlovells.com

# Bedienungsanleitungen können dem Urheberrechtsschutz unterfallen

## Zusammenfassung/Einleitung

*Auch unter Zugrundelegung gesteigerter Anforderungen an die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Gebrauchstexten bejaht das Oberlandesgericht Frankfurt in einer aktuellen Entscheidung die Werkqualität einer Bedienungsanleitung. Aufgrund der sprachlichen Darstellung, der prägnanten Anordnung und der partiellen Hervorhebung von Hinweisen erreiche der streitgegenständliche Gebrauchstext die erforderliche Schöpfungshöhe (OLG Frankfurt, Urt. v. 26.05.2015; Az.: 11 U 18/14).*

## Hintergrund

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Rezepte oder – wie im vorliegenden Fall – Bedienungsanleitungen haben eines gemeinsam: Sie dienen einem Gebrauchszweck. Dank moderner technischer Funktionen wie „copy and paste“ ist es jedoch so einfach wie nie, solche Gebrauchstexte von anderen zu übernehmen. Dem versuchen Rechteinhaber durch die Geltendmachung von urheberrechtlichen Ansprüchen entgegenzuwirken. Allerdings stellt die Rechtsprechung an die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Gebrauchstexten höhere Anforderungen als bei zweckfreien Sprachwerken. Erforderlich sei ein deutliches Übertreten des Durchschnitts. Zur Begründung wird ausgeführt, dass die Ausdrucksform bei Texten mit Gebrauchszweck bereits stark durch das jeweilige Fachthema und dessen Fachsprache vorgegeben ist.

## Entscheidung

Das Oberlandesgericht ordnet die Bedienungsanleitung zunächst zutreffend den Sprachwerken gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG zu, bei welchen grundsätzlich nur geringe Anforderungen an die Gestaltungshöhe gelten. Da die Bedienungsanleitung jedoch einem bestimmten Gebrauchszweck dient, fordert der Senat unter Berufung auf die ständige Rechtsprechung des BGH „ein deutliches Übertreten des Alltäglichen“ (BGH, Urt. v. 10.10.1991, Az.: I ZR 147/89). Diese Voraussetzungen seien im Fall der vorliegenden Bedienungsanleitung jedoch erfüllt. Die Länge der Bedienungsanleitung schaffe Raum für kreatives Wirken und diesen Gestaltungsspielraum habe der Kläger hinreichend ausge-

nutzt. Die gewählte Reihenfolge der verschiedenen Einzelthemen folge einem Aufbau, der das bezweckte Verständnis der Thematik unterstützt. Auch die sprachliche Darstellung einzelner Rubriken überzeuge das Gericht. Weiterhin spreche die tabellarische Darstellung, welche die Übersichtlichkeit und die Verständlichkeit gewährleistet, für die Schutzfähigkeit der Bedienungsanleitung. Den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Fotografien komme gem. § 72 Abs. 1 UrhG ebenfalls Urheberrechtsschutz zu.

## Anmerkung

Während die Entscheidung in ihrem Ergebnis durchaus Zustimmung verdient, vermögen die Ausführungen des Gerichts zu den Schutzvoraussetzungen bei Gebrauchstexten nur bedingt zu überzeugen. Gerade vor dem Hintergrund der Senkung der Schutzuntergrenze bei Werken der angewandten Kunst in der Entscheidung „Geburtstagszug“ (BGH, Urt. v. 13.11.2013, Az.: I ZR 143/12), wäre eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Rechtsprechung zur Werkkategorie der Gebrauchstexte durchaus wünschenswert gewesen. Insbesondere bei Internetseiten oder Benutzeroberflächen ist der Übergang zwischen Werken der angewandten Kunst und Gebrauchstexten fließend. Zudem hat die Folgeentscheidung des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in der Sache „Geburtstagszug“ gezeigt, dass die Herabsetzung der Schutzvoraussetzungen nicht zu einer uferlosen Ausweitung des Urheberrechtsschutzes führt (OLG Schleswig, Urt. v. 11.09.2014, Az.: 6 U 74/10). Eine einheitlich niedrige Schutzuntergrenze für alle Werkarten wäre daher nicht nur praktikabler, sondern zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen auch angemessener.



**Dr. Diana Ettig,  
LL.M.**

Associate, Frankfurt am Main  
diana.ettig@hoganlovells.com

## "Alles klar auf der Andrea Doria"

KG entscheidet zur Widerlegbarkeit des Anscheinsbeweises bei Werkübereinstimmungen

### Zusammenfassung/Einleitung

*Das Kammergericht (KG) hat in seinem Urteil vom 20. April 2015 (Az.: 24 U 3/14) die Voraussetzungen einer Urheberrechtsverletzung bei Werkübereinstimmungen definiert und festgestellt, dass der Autor eines jüngeren Werkes den Anscheinsbeweis der Werkübernahme widerlegen kann, wenn er darlegt, dass die übereinstimmenden Teile auf gemeinfreien Quellen beruhen.*

### Hintergrund

Im Jahr 2005 trat der Kläger mit einem Libretto für ein Musical an Udo Lindenberg heran, das auf dem Leben des erfolgreichen Sängers beruhte und auch sämtliche Lieder von Lindenberg miteinbezog. Ein anderer Autor erstellte später ebenfalls ein Libretto basierend auf Lindenegs Biografie und unter Verwendung von dessen Liedern. Dieses zweite Libretto dient als Grundlage des Musicals "Hinterm Horizont", das seit 2011 in Berlin aufgeführt wird. Der Autor des ersten Librettos klagte, dass das zweite Libretto eine urheberrechtsverletzende Bearbeitung seines Werkes darstelle.

### Die Entscheidung

Für die Entscheidung des Rechtsstreites musste das KG zunächst feststellen, ob und inwieweit der Kläger Urheberrechtsschutz für sein Libretto beanspruchen kann. Es bejahte die Schutzfähigkeit mit der Begründung, dass nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 UrhG nicht nur die Formgebung als literarisches Werk, sondern auch das Handlungsgeflecht und einzelne Charaktere urheberrechtlich schutzfähig seien. Kein Urheberrechtsschutz kann jedoch für solche Teile des Werkes beansprucht werden, die auf realen Ereignissen beruhen, fremde Schöpfungen darstellen oder zum Gemeingut gehören.

Für eine verletzende Bearbeitung nach § 23 UrhG ist es erforderlich, dass der Bearbeiter das ältere Werk kennt und benutzt hat. Keine verletzende Bearbeitung liegt jedoch vor, wenn es sich bei den Werken um Doppelschöpfungen handelt oder die übereinstimmenden Teile aus gemeinfreien Quellen stammen. Liegen weitgehende Übereinstimmungen zwischen zwei Werken vor, gilt allerdings ein Anscheinsbeweis für Kenntnis und Benutzung.

Im vorliegenden Fall lehnte das Gericht das Vorliegen dieser Voraussetzungen ab. Der Kläger könne bereits keinen Urheberrechtsschutz an den übernommenen Teilen beanspruchen. Die Übereinstimmungen bestehen nur in autobiografischen Teilen des Lebens Udo Lindenegs sowie in den Texten seiner Lieder. Der Kläger habe diese Bestandteile seines Librettos jedoch nicht eigenschöpferisch gestaltet, sondern sie aus dem Gemeingut übernommen.

Es sei auch nicht ersichtlich, dass das erste Libretto als Vorlage für das zweite Libretto diene. Vielmehr scheinen beide Libretti auf der Autobiografie und den Liedern des Künstlers zu beruhen.

### Fazit

Grundsätzlich legen starke Übereinstimmungen zwischen zwei Werken den Anschein nahe, dass das jüngere Werk auf dem älteren Werk beruht. Das KG hat in seiner Entscheidung jedoch klargestellt, dass dieser Anscheinsbeweis widerlegt werden kann. Dafür muss der Autor des jüngeren Werkes zeigen, dass beide Werke auf Quellen des Gemeingutes beruhen. Kann er dies, ist es irrelevant, dass das ältere Werk tatsächlich in seine Zugriffssphäre gelangt ist. Die Widerlegbarkeit ist für jegliche Werkformen relevant und kann insbesondere in Bezug auf Musikwerke an Bedeutung gewinnen, wenn der Autor eines jüngeren Werkes nachweisen kann, dass zwei Werke auf allgemein zugänglichen und vorbekannten Musikquellen beruhen.



**Dr. Eva Vonau**  
Associate, Hamburg  
eva.vonau@hoganlovells.com

## TV-Bildschirme in der Reha – LG Köln legt EuGH Fragen zum Urheberrecht vor

### Zusammenfassung/Einleitung

*Das Landgericht Köln hat dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) jüngst eine Reihe von Fragen vorgelegt, die sich mit dem Verständnis der „öffentlichen Wiedergabe“ urheberrechtlich geschützter Werke befassen. Inhaltlich geht es um die Frage, ob es Reha-Einrichtungen frei steht, in ihren Räumlichkeiten Fernsehgeräte aufzustellen, an denen die Patienten das tägliche Fernsehprogramm und Musikvideos verfolgen können, oder aber ob hierin eine vergütungspflichtige Nutzung des Programms bzw. der Musikvideos zu sehen ist (beim EuGH anhängig unter C-117/15).*

### Sachverhalt

Wie in vielen Sport- und Rehabilitationszentren üblich, verfügt auch das vor dem Landgericht Köln klagende Reha- und Trainingszentrum über eine Reihe von Fernsehgeräten, über die regelmäßig urheberrechtlich geschützte Sendungen und Videos ausgestrahlt werden. Die Patienten des Zentrums können so unter anderem während ihrer Trainingseinheiten das jeweilige Programm verfolgen. Das Landgericht Köln muss sich in dem zwischen dem Reha-Zentrum und der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) anhängigen Streit im Kern mit der Frage auseinandersetzen, ob eine „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne des Urheberrechts vorliegt oder nicht. Denn nur im ersteren Fall stellt die Ausstrahlung der Inhalte einen Eingriff in das ausschließliche Nutzungsrecht der Rechteinhaber dar. Folge eines solchen Eingriffs wäre der Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die Inanspruchnahme der entsprechenden Nutzungsrechte.

### Rechtlicher Hintergrund

Der Begriff der „öffentlichen Wiedergabe“ ist unionsrechtlich definiert. Er findet sich in Artikel 3 Abs. 1 der InfoSoc-Richtlinie 2001/29 sowie in Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 zum Vermiet- und Verleihrecht. In einer Reihe von Entscheidungen hat der EuGH das Verständnis der öffentlichen Wiedergabe näher ausgestaltet und einzelne Bewertungskriterien entwickelt. Zu nennen ist hier zunächst die Entscheidung in Sachen

SCF ./. Del Corso vom 15. März 2012 (Rs. C-135/10), in welcher der EuGH über die Wiedergabe von Radio-sendungen in einer Zahnarztpraxis zu befinden hatte. Im Ergebnis haben die Luxemburger Richter seinerzeit eine öffentliche Wiedergabe und damit einen Vergütungsanspruch der Tonträgerhersteller verneint.

### Vorlagefragen

Das Landgericht Köln möchte vom EuGH nunmehr im Wesentlichen wissen, ob er seine Rechtsprechung im Sinne der SCF-Entscheidung aufrechterhält. Vor diesem Hintergrund geht die entscheidende Frage dahin, ob in dem oben geschilderten Kontext von einer öffentlichen Wiedergabe auszugehen ist. Weiter möchten die Kölner Richter wissen, ob der zu entscheidende Sachverhalt maßgeblich nach den Bestimmungen der Richtlinie 2001/29 oder nach der Richtlinie 2006/115 beurteilt werden muss. Hinsichtlich der einzelnen Kriterien, die der EuGH zur Bestimmung einer öffentlichen Wiedergabe entwickelt hat, stellen die Kölner Richter zudem verschiedene Detailfragen.

### Anmerkung

Die Intention, welche hinter der Vorlage des Landgerichts Köln steht, tritt in Anbetracht der konkreten Formulierung der einzelnen Vorlagefragen deutlich zutage. Das Gericht möchte erreichen, dass der EuGH seine Leitentscheidung aus dem Jahre 2012 nochmals überprüft. In welcher Tiefe die Luxemburger Richter diesem Anliegen Folge leisten werden, wird abzuwarten sein. Nicht unerwähnt bleiben soll dabei aber, dass das Oberlandesgericht Frankfurt am Main unlängst in einer Entscheidung vom 20. Januar 2015 (Az.: 11 U 95/14) in Anwendung der EuGH-Rechtsprechung einen ähnlichen Fall entschieden hat und die öffentliche Wiedergabe einer Fußballübertragung bei einer Skatrunde in einer Gastwirtschaft verneint hat.



**Dr. Nils Rauer**  
**MJI (Gießen)**  
 Partner, Frankfurt am Main  
 nils.rauer@hoganlovells.com

**Weitere Informationen**

Weitere Informationen zum IPunkt erhalten Sie von den unter "Kontakt" genannten Personen oder wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner.

**Kontakt****Alicante**

Dr. Andreas Renck  
andreas.renck@hoganlovells.com

**Düsseldorf**

Dr. Andreas von Falck  
andreas.vonfalck@hoganlovells.com

**Frankfurt**

Dr. Nils Rauer  
nils.rauer@hoganlovells.com

**Hamburg**

Andreas Bothe  
andreas.bothe@hoganlovells.com

**München**

Dr. Matthias Koch  
matthias.koch@hoganlovells.com

Diese Abhandlung soll nur als allgemeiner Leitfaden dienen. Sie ersetzt keine spezifische rechtliche Beratung.



# www.hoganlovells.com

---

Hogan Lovells hat Büros in:

Alicante	Düsseldorf	Los Angeles	Northern Virginia	Silicon Valley
Amsterdam	Frankfurt am Main	Luxemburg	Paris	Singapur
Baltimore	Hamburg	Madrid	Peking	Tokio
Brüssel	Hanoi	Mailand	Philadelphia	Ulaanbaatar
Budapest*	Ho Chi Minh Stadt	Mexiko-Stadt	Riad*	Warschau
Caracas	Hongkong	Miami	Rio de Janeiro	Washington DC
Colorado Springs	Houston	Monterrey	Rom	Zagreb*
Denver	Jakarta*	Moskau	San Francisco	
Dschidda*	Johannesburg	München	São Paulo	
Dubai	London	New York	Schanghai	

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören.

Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht.

Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen, finden Sie unter [www.hoganlovells.com](http://www.hoganlovells.com).

Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten. Anwaltswerbung.

©Hogan Lovells 2015. Alle Rechte vorbehalten.

\*Kooperationsbüros