



Hogan
Lovells

IPunkt - IP auf den Punkt
gebracht
Newsletter

FEBRUAR

2015

Inhalt

MARKEN

Nachträgliche Einschränkung des Schutzzumfangs von Arzneimittelmarken	2
<i>Dr. David E.F. Slopek, LL.M., Associate (Hamburg)</i>	
EuG entscheidet: Gemeinschaftsmarke „Zauberwürfel“ ist gültig	3
<i>Yvonne Draheim, LL.M (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)</i>	
BGH zur Zulässigkeit von „olympischen“ Werbeaussagen	4
<i>Dr. Daniel Tietjen, Associate (Hamburg)</i>	

UWG

BGH: Zur Begehungsgefahr bei Präsentation eines nachgeahmten Produkts auf einer Messe	6
<i>Dr. Donata Störmer, Associate (Hamburg)</i>	
OLG Köln: Geringe Anforderung an Individualität und enger Schutzzumfang bei Wohnmöbeln	7
<i>Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex), Senior Associate (Hamburg)</i>	

PATENTE

Zur Auslegung des Patentanspruchs: Anspruchswortlaut vs. Ausführungsbeispiele – BGH „Zugriffsrechte“	9
<i>Constanze Kabus, Associate (München)</i>	
Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Revisionsinstanz bei Patentvernichtung nach Ergehen des Verletzungsurteils in der Berufungsinstanz	11
<i>Johannes Goldbecher, Associate (Hamburg)</i>	
Zur Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens durch den Technischen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts	13
<i>Anna-Katharina Friese, Associate (Hamburg)</i>	

URheberRECHT

OLG Köln entscheidet über die Verwendung eines Fotos unter einer Creative Commons-Lizenz	16
<i>Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt)</i>	
BGH verweist den Streit um die Spielkonsole zurück an das OLG München	17
<i>Diana Ettig, LL.M., Associate (Frankfurt), Dr. Eva Vonau, Associate (Hamburg)</i>	
Namensnennungsrecht und weitere angemessene Vergütung bei einem Landeswappen	18
<i>Diana Ettig, LL.M., Associate (Frankfurt)</i>	



Marken

Nachträgliche Einschränkung des Schutzzumfangs von Arzneimittelmarken

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 11. Dezember 2014 (Az. C-31/14 P) klargestellt, dass die nachträgliche Einschränkung eines Warenverzeichnisses einer Arzneimittelmarke zulässig ist, wenn sich die Einschränkung auf die therapeutische Indikation bezieht. Dass der Änderungsantrag möglicherweise ein weiteres, für sich genommen unerhebliches Einschränkungskriterium enthält, stehe der Bestimmtheit des Antrags nicht entgegen.

Sachverhalt

Das Urteil betrifft die Frage, ob und inwieweit das Warenverzeichnis von Arzneimittelmarken nachträglich eingeschränkt werden kann. Hintergrund der Entscheidung ist die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Premeno für Vaginalzäpfchen. Hiergegen legte die Inhaberin der älteren deutschen Marke Pramino Widerspruch ein. Die Widerspruchsmarke unterfiel dem Benutzungszwang und wurde nach Ansicht des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) für „verschreibungspflichtige Arzneimittel zur hormonalen Schwangerschaftsverhütung“ benutzt. Ausgehend von dieser Benutzungslage bejahte das Amt Verwechslungsgefahr. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens beantragte die Anmelderin eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf „nicht verschreibungspflichtige Vaginalzäpfchen gegen Scheidentrockenheit und vaginale Infekte“. Die Beschwerdekammer wies den Antrag als unzulässig zurück. Er beinhalte zwei Elemente, nämlich zum einen eine Einschränkung im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Präparate („nicht verschreibungspflichtige“), zum anderen eine Einschränkung im Hinblick auf die therapeutische Indikation („gegen Scheidentrockenheit und vaginale Infekte“). Nach Ansicht der Beschwerdekammer sei nur der zweite Teil der Einschränkung zulässig. Da das Amt aber nur einheitlich über einen Antrag entscheiden könne, sei die beantragte Beschränkung wegen des unzulässigen Teils insgesamt zurückzuweisen. Vor diesem Hintergrund sei von Warenidentität und insgesamt von Verwechslungsgefahr auszugehen. Die von der Anmelderin gegen diese Entscheidung eingelegte Klage war erfolgreich. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) ging davon aus,

dass jedenfalls der zulässige Teil des Antrags hätte berücksichtigt werden müssen. Da die Beschwerdekammer dies unterlassen habe, habe sie die Verwechslungsgefahr unter Zugrundelegung eines falschen Warenvergleichs beurteilt.

Entscheidung

Die daraufhin vom HABM eingelegte Klage zum EuGH bleibt erfolglos. Nach Ansicht des EuGH habe das EuG zu Recht darauf hingewiesen, dass die beantragte Einschränkung nicht allein wegen des als unerheblich einzustufenden Kriteriums der fehlenden Verschreibungspflicht hätte zurückgewiesen werden dürfen. Der Antrag auf Einschränkung des Warenverzeichnisses sei auch auf das Kriterium der therapeutischen Indikation gestützt worden, welches bei pharmazeutischen Produkten ein entscheidendes Merkmal für die Bildung von Untergruppen darstelle. Die zusätzliche Aufnahme des Kriteriums der fehlenden Verschreibungspflicht beeinträchtigt nicht notwendigerweise die Klarheit und Bestimmtheit des Einschränkungsantrags in seiner Gesamtheit. Dies gelte umso mehr, als dass das Kriterium der Verschreibungspflicht einen Umstand darstelle, der im Rahmen der Beurteilung des relevanten Publikums und der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sei.

Anmerkung

Die Entscheidung ist für Inhaber von Arzneimittelmarken hochinteressant. Im Rahmen von Widerspruchsverfahren ist es üblich, dass der Inhaber der angegriffenen Marke das Warenverzeichnis nachträglich einschränkt, um so der Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken. Das EuG hat nun klargestellt, dass jedenfalls eine Einschränkung anhand der therapeutischen Indikation unproblematisch ist und zwar selbst dann, wenn sie mit einer für sich genommen unbeachtlichen Einschränkung kombiniert wird. Der letzte Aspekt war bislang umstritten. Die Entscheidung bringt damit mehr Rechtssicherheit und für die Inhaber angegriffener Marken mehr Flexibilität bei der Verteidigung. ■



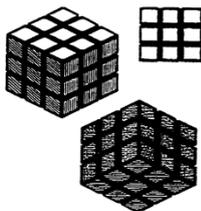
Dr. David E.F. Slopek, LL.M.
Associate, Hamburg
david.slopek@hoganlovells.com

EuG entscheidet: Gemeinschaftsmarke „Zauberwürfel“ ist gültig

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat mit seiner Entscheidung vom 25. November 2014 (Az. T-450/09) die Eintragung der Warenformmarke des dreidimensionalen Geduldspuzzles „Zauberwürfel“ („Rubik's Cube“) bestätigt. Damit wies es die Klage eines Mitbewerbers, der u.a. geltend machte, die Marke sei als eigentlich technische Lösung nur als Patent zu schützen bzw. es fehle ihr an Unterscheidungskraft, zurück.

Hintergrund

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) hatte die Form des Zauberwürfels im Jahr 1999 als Warenformmarke für „dreidimensionale Geduldsspiele“ eingetragen.



2006 beantragte ein deutscher Spielzeughersteller die Löschung der Marke aus den oben genannten Gründen. Das HABM wies den Antrag zurück; die Beschwerdekammer bestätigte diesen Beschluss.

Urteil

Auch das EuG bestätigt die Eintragungsfähigkeit der Form des Würfels als dreidimensionale Marke.

Zunächst verneint es einen formbedingten Ausschließungsgrund i.S.d. Art. 7 I lit. e ii) Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO), da die graphische Darstellung des Würfels keine technische Lösung beinhalte. Die wesentlichen Merkmale der Marke seien der Würfel selbst sowie die auf den Würfelseiten sichtbare schwar-

ze Gitterstruktur. Die technische Lösung, die zur Drehbarkeit des Würfels führe, sei jedoch nicht hierin, sondern in einem Mechanismus im Inneren des Würfels, enthalten. Damit erfülle die Form des Zauberwürfels selbst aber eben gerade keine technische Funktion, so dass dieses Argument einer Eintragung nicht entgegengehalten werden könne. Mithin sei nicht nur ein patentrechtlicher Schutz des Zauberwürfels möglich.

Daneben stellte das EuG fest, dass es der Marke auch nicht an Unterscheidungskraft i.S.d. Art. 7 I lit. b) GMVO fehle: Der Zauberwürfel unterscheide sich genügend von anderen auf dem Markt erhältlichen dreidimensionalen Geduldsspielen mit der Folge, dass es dem Verbraucher durchaus möglich sei, durch die Formmarke auf den Hersteller der Ware zu schließen.

Schließlich beschränke sich der Markenschutz auch nur auf dreidimensionale Geduldsspiele in Form eines Würfels mit der sichtbaren Gitterstruktur. Demgemäß blieben Mitbewerbern genügend Möglichkeiten, andere drehbare dreidimensionale Geduldsspiele anzubieten, sodass auch kein Freihaltebedürfnis gem. Art. 7 I lit. c) GMVO bestehe.

Fazit

Das Urteil des EuG zeigt, dass auch das Markenrecht effektiven Schutz gegen Nachahmungen bieten kann. Zudem verdeutlicht es, dass nur sichtbare wesentliche Merkmale bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens berücksichtigt werden dürfen, während nicht sichtbare funktionelle Merkmale für die Beurteilung des Ausschließungsgrundes keine Rolle spielen. ■



Yvonne Draheim,
LL.M. (Univ. of Stellenbosch)
Partner, Hamburg
yvonne.draheim@hoganlovells.com

BGH zur Zulässigkeit von „olympischen“ Werbeaussagen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 15. Mai 2014 (Az. I ZR 131/13 – Olympia-Rabatt) klargestellt, dass auch Unternehmen, die keine offiziellen Sponsoren der Olympischen Spiele sind, im Einzelfall mit den Aussagen „Olympische Preise“ und „Olympia-Rabatt“ werben dürfen.

Hintergrund

Das beklagte Unternehmen vertreibt Kontaktlinsen und warb dafür während der Olympischen Spiele im Jahr 2008 mit den Aussagen „Olympia-Rabatt“ und „Olympische Preise“. Daraufhin forderte der Deutsche Olympische Sportbund e.V. (DOSB) die Firma per Abmahnung dazu auf, diese Werbung zu unterlassen. Die Beklagte unterzeichnete zwar die verlangte strafbewehrte Unterlassungserklärung, weigerte sich aber, die im Zusammenhang mit der Abmahnung geltend gemachten Kosten zu erstatten, die sodann vom DOSB eingeklagt wurden. In erster Instanz wies das Landgericht (LG) Kiel die Zahlungsklage allerdings ab. Auf die Berufung des DOSB gab das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig der Klage aber statt und beurteilte die Abmahnung als berechtigt. Der Kläger könne von der Beklagten die Erstattung der durch die Abmahnung entstandenen Kosten nach §§ 683 S. 1, 670 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) verlangen, da die streitgegenständliche Werbung die Wertschätzung der Olympischen Spiele und der Olympischen Bewegung ausnutze. Eine Werbung, in der die olympischen Bezeichnungen bewusst aufgrund der mit ihnen verbundenen Assoziationen als Werbeträger eingesetzt würden, sei verboten. Daher wurde ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 Olympia-Schutzgesetz (OlympSchG) angenommen.

Die Entscheidung

Die gegen dieses Urteil gerichtete Revision des beklagten Unternehmens hatte Erfolg. Sie führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Nach Auffassung des BGH verstoße die streitgegenständliche Werbung nicht gegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 OlympSchG, wonach es Dritten untersagt ist, ohne Zustimmung der Inhaber des Schutzrechts im geschäftlichen Verkehr die olympischen Bezeichnungen in der Werbung für Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, wenn hierdurch die Gefahr von Verwechslungen besteht oder wenn hierdurch die Wertschätzung der Olympischen Spiele ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird. Nach den Feststellungen des BGH sei das OlympSchG mit Blick auf das Gleichheitsgebot (Art. 3 GG) und die Grundrechte der übrigen Marktteilnehmer (Art. 5, 12, 14 GG) verfassungsgemäß. Für

die Auslegung des § 3 OlympSchG seien die zum Markenrecht entwickelten Grundsätze heranzuziehen. Bezugspunkt des Schutzes des § 3 OlympSchG sei allein die Wertschätzung, die den Olympischen Spielen und der Olympischen Bewegung entgegengebracht wird. Ein Verstoß liege nach dem Willen des Gesetzgebers dementsprechend nur dann vor, wenn ein Imagetransfer stattfindet, der den Zielen der Olympischen Bewegung zuwider läuft. Dafür müsse durch die Werbung die Wertschätzung der Olympischen Spiele oder der Olympischen Bewegung auf die beworbene Ware oder Dienstleistung übertragen werden.

Vor diesem Hintergrund habe das LG zutreffend festgestellt, dass im konkreten Fall die unmittelbare Verbindung der Worte „Rabatt“ und „Preise“ mit einer olympischen Bezeichnung lediglich vermittele, dass es sich um besondere Leistungen handelt, die einen zeitlichen Bezug zu den Olympischen Spielen aufweisen. Ein Imagetransfer sei hier ausgeschlossen, da die angegriffenen Werbeaussagen entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch nur als Synonym für eine außergewöhnliche Leistung verwendet würden. Darüber hinaus werde weder ein optischer Bezug noch eine produktbezogene Qualitätsaussage zu den Olympischen Spielen oder den Olympischen Symbolen hergestellt. Für einen Verstoß gegen § 3 Abs. 2 OlympSchG reiche es in der Regel nicht aus, wenn sich die Werbung darauf beschränkt, positive Assoziationen zu den Olympischen Spielen oder der Olympischen Bewegung zu erwecken. Da jede Werbung Sprache bewusst einsetzt, sei auch und gerade das bewusste Erregen solcher Assoziationen zulässig. Die Frage der Verwechslungsgefahr (vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 OlympSchG) vermochte der BGH indes nicht abschließend zu beurteilen, da das OLG hierzu keine Feststellungen getroffen hatte. Daher wurde die Sache insoweit zurückverwiesen.

Fazit

Die Entscheidung des BGH ist zu begrüßen, da nunmehr eine höchstrichterliche Entscheidung zum Anwendungsbereich des OlympSchG vorliegt. Gleichwohl wird bei „olympischen“ Werbeaussagen weiterhin genau zu prüfen sein, ob ein Verstoß gegen das OlympSchG gegeben sein könnte, da es stets auf den konkreten Einzelfall ankommt. ■



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

UWG



BGH: Zur Begehungsgefahr bei Präsentation eines nachgeahmten Produkts auf einer Messe

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 23. Oktober 2014 (Az. I ZR 133/13) entschieden, dass allein aus der Präsentation eines als Nachahmung beanstandeten Kekspannungsprodukts auf einer internationalen und ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Süßwarenmesse in Deutschland noch nicht auf ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produkts in der gleichen Aufmachung im Inland geschlossen werden könne.

Sachverhalt

Die Klägerin vertreibt in Deutschland seit 1982 Kekspannen, die zu etwa vier Fünfteln ihrer Gesamtlänge mit Schokolade überzogen sind. Die Beklagte stellt ein nahezu identisch gestaltetes Kekspannen her und vertreibt dieses in der Türkei und in anderen Ländern. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte verwenden für ihr Kekspannen Verpackungen, auf denen das jeweilige Produkt abgebildet ist. Im Januar 2010 präsentierte die Beklagte ihr Kekspannen auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln.

Hiergegen wendete sich die Klägerin und machte gegen die Beklagte einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Unterlassung des Angebots, der Bewerbung, des Vertriebs oder des sonstigen Inverkehrbringens der Kekspannen geltend. Ihrer Meinung nach bestehe infolge der nahezu identischen Nachahmung ihres Produkts durch die Beklagte Verwechslungsgefahr. Zudem nutze die Beklagte die Wertschätzung ihres Originalprodukts aus.

Das Oberlandesgericht (OLG) Köln verbot daraufhin der Beklagten zunächst den Vertrieb ihrer Kekspannen in der beanstandeten Verpackung und begründete seine Entscheidung damit, dass es sich um eine nahezu identische Nachahmung handle und wegen der Abbildung der Kekspannen auf der Verpackung die Gefahr einer Täuschung der inländischen Verbraucher über die Herkunft des Produkts geschaffen werde. Durch die Ausstellung auf der Messe in Köln habe die Beklagte die Gefahr begründet, dass ihr Produkt in Zukunft auch in

Deutschland angeboten, vertrieben oder sonst in den Verkehr gebracht werde (OLG Köln, Urteil vom 28. Juni 2014 – Az. 6 U 183/12).

Entscheidung

Der BGH hat die Entscheidung des OLG nunmehr in der Revisionsinstanz aufgehoben und die Klage abgewiesen. Nach Ansicht des BGH fehle es an der für das Bestehen eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs erforderlichen Begehungsgefahr für die im Verbotsantrag der Klägerin aufgeführten Handlungsformen des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und des Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern. Diese ergebe sich entgegen der Ansicht des OLG nicht bereits aus der Präsentation des Produkts auf der internationalen und ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Süßwarenmesse in Köln.

Fazit

Der BGH stellt mit seiner Entscheidung noch einmal klar, dass allein die Präsentation eines Produkts auf einer ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen internationalen Messe noch keine Begehungsgefahr für das Anbieten oder Inverkehrbringen des Produkts im Inland begründe.

Bereits in einem früheren Urteil (BGH, Urteil vom 22.04.2010 – *Pralinenform II*) hatte der BGH festgestellt, dass es für das Vorliegen einer Begehungsgefahr ernsthafter und greifbarer tatsächlicher Anhaltspunkte dafür bedürfe, dass sich der Anspruchsgegner in naher Zukunft rechtswidrig verhalten werde. ■



Dr. Donata Störmer
Associate, Hamburg
donata.stoermer@hoganlovells.com

OLG Köln: Geringe Anforderung an Individualität und enger Schutzzumfang bei Wohnmöbeln

Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat in seiner Entscheidung „Freischwinger-Stuhl“ den Schutzzumfang des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes für Wohnmöbel eng gefasst und klargestellt, dass derjenige, der sich auf die Schwächung der wettbewerbslichen Eigenart beruft, die Marktbedeutung seiner Entgegenhaltungen nicht zwingend anhand von Absatzzahlen belegen muss (Urteil vom 18. Juli 2014, Az. 6 U 4/14).

Der Fall

Die Klägerin vertreibt seit Januar 2012 einen Freischwinger-Stuhl „Joy“. Seit Januar 2013 bot die Beklagte einen Freischwinger-Stuhl unter der Bezeichnung „Nina“ an. Diesen sah die Klägerin als Nachahmung ihres Produktes an.



„Joy“ (Klägerin)



„Nina“ (Beklagte)

Das Landgericht sah „Nina“ als unlautere Nachahmung (unter dem Gesichtspunkt der Herkunftstäuschung, § 4 Nr. 9 lit. a) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)) von „Joy“ an und verurteilte die Beklagte antragsgemäß.

Das Urteil

Auf die Berufung der Beklagten hin wies das OLG die Klage als unbegründet ab.

Zwar komme dem Stuhl „Joy“ wettbewerbsliche Eigenart zu. Denn diese kann auch bei einer lediglich neuen Kombination bekannter Gestaltungselemente begründet werden.

Für den Möbelsektor existiere ein enger Gestaltungsspielraum, so dass einerseits keine hohen Anforderungen an die Individualität einer Gestaltung gestellt werden müssen, andererseits aber der Schutzzumfang entsprechend eng zu bestimmen sei.

Durch weitere ähnliche Stühle auf dem Markt werde die wettbewerbsliche Eigenart von „Joy“ weiter geschwächt. Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Marktpräsenz ähnlicher Konkurrenzprodukte treffe grundsätzlich die Beklagte. Dabei sei es ausreichend, wenn die Marktpräsenz durch Vorlage entsprechender Werbemaßnahmen (wie Prospekte, Kataloge oder Messeauftritte) belegt werde. Die Vorlage entsprechender Absatzzahlen sei nicht erforderlich.

Bei den Produkten „Joy“ und „Nina“ nahm das OLG aufgrund der Unterschiede in der Biegung der Rückenlehne und des Untergestells sowie der Verbindung von Rückenlehne und Untergestell nur einen geringen Grad der Nachahmung an. Die eingeschränkten Variationsmöglichkeiten führten zu einer erhöhten Aufmerksamkeit des relevanten Verkehrs. Eine Herkunftstäuschung könne aufgrund der Unterschiede und des engen Schutzzumfanges nicht angenommen werden.

Fazit

Im Bereich Wohnmöbel – sowie in anderen Bereichen mit engem Gestaltungsspielraum – verfügt der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz nur über einen sehr begrenzten Schutz. Durch die Erleichterung der Beweisbarkeit der Marktbedeutung ähnlicher Konkurrenzprodukte wird eine gerichtliche Geltendmachung weiter erschwert.

Eine Nichtzulassungsbeschwerde zur Revision ist beim BGH anhängig. ■



Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex)
Senior Associate, Hamburg
marlen.mittelstein@hoganlovells.com

Patente



Zur Auslegung des Patentanspruchs: Anspruchswortlaut vs. Ausführungsbeispiele – BGH „Zugriffsrechte“

Der Bundesgerichtshof (BGH) setzt sich erneut mit der Frage der Auslegung von Patentansprüchen auseinander und bekräftigt die Bedeutung von Ausführungsbeispielen bei der Ermittlung des Schutzgegenstandes (Urteil vom 14. Oktober 2014, Az. X ZR 35/11 – Zugriffsrechte).

Gemäß Art. 69 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) wird der Schutzbereich eines europäischen Patents bekanntermaßen durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und Zeichnungen der Patentschrift sind jedoch nach dem Gesetzeswortlaut zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. In seiner Entscheidung „Zugriffsrechte“ befasst sich der BGH nunmehr mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Auslegung zulässig ist, bei der keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst wäre.

Sachverhalt

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal.

Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte das Streitpatent für teilweise nichtig erklärt. In seiner durch das BPatG beschränkten Fassung sieht der Hauptanspruch zwei Methoden vor, bei denen anhand bestimmter Bits eines übermittelten Datenpakets geprüft wird, ob ein Teilnehmer Zugriff auf einen gemeinsam genutzten Kanal erhält oder nicht. Die Überprüfung gemäß der Anspruchsmerkmale 1.4 bis 1.6 erfolgt anhand von Zugriffsschwellenwerten, die Überprüfung nach Maßgabe der Merkmale 1.7 und 1.8 anhand von Zugriffsklasseninformationen.

Der Beurteilung der Patentfähigkeit des Hauptanspruchs in seiner beschränkten Fassung legte das BPatG eine Auslegung zugrunde, die keines der beiden in der Beschreibung aufgeführten Ausführungsbeispiele erfasste. Konkret ging das BPatG davon aus, dass jedes übermittelte Datenpaket stets anhand beider im Hauptanspruch vorgesehenen Methoden und zudem in

der durch den Hauptanspruch nahegelegten Reihenfolge geprüft werden müsste. Die Entscheidung über den Zugriff falle erst bei der zweiten Überprüfung.

Entscheidung des BGH

Auf die Berufung der Klägerinnen erklärte der BGH das Streitpatent mangels erfinderischer Tätigkeit vollumfänglich für nichtig und grenzte sich unter Verweis auf die beiden Ausführungsbeispiele von der Auslegung des Streitpatents durch das BPatG ab. Der BGH wies insbesondere darauf hin, dass eine Auslegung, die keines der in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele einbezieht, nur dann in Betracht kommt, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (Leitsatz 1).

Im konkreten Fall kam der BGH zu dem Ergebnis, dass der Hauptanspruch – noch – hinreichend deutlich erkennen lasse, dass beide in der Beschreibung aufgeführten Ausführungsbeispiele vom Schutzgegenstand des Streitpatents erfasst sein sollen. Insbesondere könnten beide Prüfmethode entgegen der Auffassung des BPatG nicht nur kumulativ, sondern auch alternativ zur Anwendung gelangen. Aus dem Anspruchswortlaut ergäbe sich keine entgegenstehende Festlegung, zumal eine kumulative Prüfung auch lediglich in einem der beiden Ausführungsbeispiele vorgesehen sei. Darüber hinaus enthalte der Anspruchswortlaut keine ausdrücklichen Vorgaben zur Prüfungsreihenfolge bei kumulativer Anwendung der beiden Prüfmethode. Zwar dürften Verfahrensansprüche grundsätzlich dahin auszulegen sein, dass die Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge zu absolvieren sind. Dieser Grundsatz erfahre jedoch eine Ausnahme, wenn sich aus der Patentschrift – wie vorliegend aus dem zweiten Ausführungsbeispiel, das eine zum Anspruchswortlaut umgekehrte Prüfungsreihenfolge offenbart – hinreichende Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis ergäben. Im Übrigen bleibe die Ausgestaltung der Regelungen für die Entscheidung über die Erteilung des Zugriffs mangels entgegenstehender Vorgaben des Anspruchswortlauts dem Fachmann überlassen.

Anmerkung

In seiner Rechtsprechung zur Auslegung von Patentansprüchen hat sich der BGH bereits eingehend zum Umgang mit Widersprüchen zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung geäußert. Nach BGH - „*Okklusionsvorrichtung*“ (Az. X ZR 16/09) sind Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einzubeziehen. Entsprechende Anwendungsfälle dürften jedoch eher gering sein. Denn wie nicht zuletzt die vorliegende Entscheidung verdeutlicht, sind bei vermeintlichen Abweichungen zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung zunächst andere Auslegungsvarianten in Erwägung zu ziehen, die vorhandene Ausführungsbeispiele – jedenfalls in Teilen – in den Schutzbereich einbeziehen. Es soll klar ein Ausnahmefall bleiben, dass vorhandene Ausführungsbeispiele nicht vom Schutzgegenstand erfasst sind. Der BGH bekräftigt damit einmal mehr die Bedeutung der Beschreibung als Auslegungsmittel gemäß Art. 69 EPÜ.

■



Constanze Kabus
Associate, München
constanze.kabus@hoganlovells.com

Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Revisionsinstanz bei Patentvernichtung nach Ergehen des Verletzungsurteils in der Berufungsinstanz

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in zwei kurz aufeinander folgenden Entscheidungen zum selben Verfahren mit der Frage beschäftigt, ob und unter welchen Voraussetzungen im Revisionsverfahren die Zwangsvollstreckung aus einem Berufungsverletzungsurteil eingestellt werden kann, wenn zwischenzeitlich das Klagepatent erstinstanzlich für nichtig erklärt wurde. Im Ergebnis hat der BGH entschieden, dass eine Einstellung der Zwangsvollstreckung auch bei nur erstinstanzlicher Vernichtung des Klagepatents ohne Erfüllung weiterer Voraussetzungen gegen Sicherheitsleistung erfolgen kann (BGH, Beschlüsse vom 8. Juli 2014 und 16. September 2014, Az. X ZR 68/13).

Sachverhalt

In dem zu entscheidenden Fall hatte das Landgericht die Beklagte wegen Verletzung eines europäischen Patents verurteilt. Das Berufungsgericht hatte die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und die Revision nicht zugelassen. Dagegen hatte die Beklagte Nichtzulassungsbeschwerde erhoben, über die der BGH noch nicht entschieden hatte. Nach Erlass der Berufungsentscheidung erklärte das Bundespatentgericht (BPatG) auf eine Nichtigkeitsklage einer Unternehmenstochter der Beklagten das Klagepatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig. Die Beklagte beantragte daraufhin beim BGH, die Zwangsvollstreckung aus dem angefochtenen Berufungsurteil einstweilen gegen Sicherheitsleistung einzustellen. Dieser Antrag wurde vom BGH zunächst zurückgewiesen (BGH, Beschluss vom 8. Juli 2014, Az. X ZR 68/13). Hiergegen wandte sich die Beklagte mit einer Gegenvorstellung, die im Ergebnis zu der erstrebten Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung führte (BGH, Beschluss vom 16. September 2014, Az. X ZR 68/13).

Die Entscheidungen des BGH

Nach obergerichtlicher Rechtsprechung ist die Zwangsvollstreckung aus einem Verletzungsurteil in der ersten bzw. Berufungsinstanz gemäß § 719 Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO) einzustellen, wenn das Klagepatent

zwischenzeitlich in erster Instanz für nichtig erklärt wurde (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss vom 7. Juli 2008, Az. I-2 U 90/06 – *Herzklappenringprothese*). Ob die nur erstinstanzliche (d.h. noch nicht rechtskräftige) Vernichtung des Klagepatents für eine Aussetzung der Zwangsvollstreckung auch dann genügt, wenn sich der Verletzungsrechtsstreit bereits in der Revisionsinstanz befindet, ist Gegenstand der vorliegenden Entscheidungen des BGH. Hintergrund ist, dass der für die Revisionsinstanz geltende § 719 Abs. 2 ZPO strengere Aussetzungsmaßstäbe als der für die erste bzw. Berufungsinstanz geltende § 719 Abs. 1 ZPO vorsieht und insbesondere fordert, dass die Vollstreckung aus dem Verletzungsurteil dem Schuldner einen „nicht zu ersetzenden Nachteil“ bringen würde.

In seiner ersten Entscheidung hat der BGH den § 719 Abs. 2 ZPO angewendet und dessen Voraussetzungen bei einer nur erstinstanzlichen Vernichtung des Klagepatents als nicht erfüllt angesehen. Zur Begründung hat er darauf verwiesen, dass die Gestaltungswirkung des Nichtigkeitsurteils erst mit Rechtskraft des Nichtigkeitsurteils eintrete und dem Verletzungsurteil deshalb vorher nicht die materiellrechtliche Grundlage entzogen sei. Ein erfolgreicher Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Revisionsinstanz bedürfe vielmehr der Darlegung darüber hinausgehender Nachteile. Gegen diese Entscheidung des BGH reichte die Beklagte eine Gegenvorstellung ein.

Bemerkenswerterweise hat der BGH seine Meinung hierzu innerhalb von zwei Monaten geändert. In seiner zweiten Entscheidung hat der BGH nun auf die Gegenvorstellung der Beklagten entschieden, dass die Zwangsvollstreckung im Revisionsverfahren auch bei nur erstinstanzlicher Vernichtung des Klagepatents einstweilig eingestellt werden kann. Er stützte seine Entscheidung nicht mehr auf § 719 Abs. 2 ZPO, sondern auf den eigentlich für das erstinstanzliche und das Berufungsverfahren anwendbaren § 719 Abs. 1 ZPO. Der BGH argumentierte, dass § 719 Abs. 1 ZPO im Revisionsverfahren zumindest entsprechend anwendbar sei.

Zur Begründung stellt der BGH folgende Überlegung an: Der für das Revisionsgericht geltende § 719 Abs. 2 ZPO stelle höhere Anforderungen an eine Einstellung der Zwangsvollstreckung als der für das erstinstanzli-

che bzw. das Berufungsverfahren geltende § 719 Abs. 1 ZPO. Insbesondere setze § 719 Abs. 2 ZPO den Nachweis eines „*nicht zu ersetzenden Nachteils*“ voraus, während § 719 Abs. 1 ZPO keine besonderen Voraussetzungen an den Aussetzungsantrag stelle. Diese Differenzierung zwischen beiden Normen trage jedoch der im Patentrecht geltenden Trennung zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nicht hinreichend Rechnung. Hierdurch bedingt prüfe das Berufungsgericht die Erfolgsaussichten einer Nichtigkeitsklage nämlich nur im Rahmen der Aussetzungsentscheidung (§ 148 ZPO), während die eigentliche Entscheidung über die Nichtigkeitsklage dem BPatG obliege. Die Beurteilung dieser Frage durch das Berufungsgericht weise deshalb keine mit der Beurteilung der Verletzungsfrage vergleichbare Richtigkeitsgewähr auf. Für die der Regelung in § 719 Abs. 1 und 2 ZPO zugrunde liegende Differenzierung sei angesichts dessen kein Raum. Vielmehr müsse die weniger strenge Regelung des § 719 Abs. 1 ZPO entsprechend herangezogen werden, wenn gegen ein Berufungsurteil Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden sei.

Im Ergebnis hat der BGH daher – entgegen seiner vorherigen Entscheidung – § 719 Abs. 1 ZPO und die einschlägigen obergerichtlichen Aussetzungsmaßstäbe (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss vom 7. Juli 2008, Az. 2 U 90/06 – *Herzklappenringprothese*) entsprechend angewendet und die Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung zugelassen.

Praxishinweis

Die Entscheidungen des BGH sind eine wünschenswerte Klarstellung des Maßstabs für die Aussetzung der Zwangsvollstreckung in Patentverletzungsverfahren. Die Entscheidungen geben dem Beklagten eine bessere Möglichkeit, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung zu erreichen, ohne dabei vom Zeitablauf im Nichtigkeitsverfahren abhängig zu sein. Da die Terminierung bei den Verletzungsgerichten und dem BPatG häufig nicht hinreichend aufeinander abgestimmt ist, wäre es ansonsten rein vom Zufall abhängig, ob das Nichtigkeitsurteil zur Einstellung der Zwangsvollstreckung führt oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass der BGH mit seiner zweiten Entscheidung die Maßstäbe für eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung bei erstinstanzlicher Vernichtung des Klagepatents für alle Instanzen vereinheitlicht hat. ■



Johannes Goldbecher
Associate, Hamburg
johannes.goldbecher@hoganlovells.com

Zur Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens durch den Technischen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts

In der vorliegenden Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) sich mit den Voraussetzungen befasst, unter denen im Ausnahmefall die Hinzuziehung eines Sachverständigengutachtens zur Ergänzung der Expertise der technischen Richter des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts (BPatG) angezeigt ist (BGH, Beschluss vom 26. August 2014, Az. X ZB 19/12 – Kommunikationsrouter).

Hintergrund

Das Gesetz stellt hohe Anforderungen an die technische Qualifikation der technischen Richter des BPatG (§§ 65 Abs. 2 S. 3, 26 Abs. 3 Patentgesetz (PatG)). Nichtsdestotrotz ist die Qualifikation der technischen Richter immer wieder Gegenstand von Rügen. Insbesondere stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Qualifikation des technischen Richters in einem bestimmten Fachgebiet für die Prüfung des Klagepatents ausreichend ist oder ob das Gericht die Einholung eines Sachverständigengutachtens aus dem streitgegenständlichen Fachgebiet anordnen muss. Mit der Frage der Notwendigkeit der Hinzuziehung gerichtlicher Sachverständiger hatte sich der BGH in der vorliegenden Entscheidung zu befassen.

Sachverhalt

Die Patentanmeldung des Klägers wurde durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde wurde vom BPatG ebenfalls zurückgewiesen. Daraufhin legte der Kläger Rechtsbeschwerde zum BGH ein und begründete diese mit der Verletzung seines rechtlichen Gehörs nach § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. Art. 103 Abs. 1 Grundgesetz (GG), da der Spruchkörper des Beschwerdesenats mangels ausreichender eigener Sachkunde einen gerichtlichen Sachverständigen hätte hinzuziehen müssen.

Entscheidung des Gerichts

Der BGH wies die Rechtsbeschwerde des Klägers mangels Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 103 Abs. 1 GG zurück, da von der Hinzuziehung eines

gerichtlichen Sachverständigen im vorliegenden Verfahren abgesehen werden konnte.

Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass der Technische Beschwerdesenat des Patentgerichts auf den technischen Fachgebieten, die in seine Zuständigkeit fallen, über die zur Beurteilung der jeweils entscheidungserheblichen Fragen erforderliche Sachkunde verfüge. Dies werde durch die Anforderungen, die das Gesetz an die berufliche Qualifikation der technischen Richter stellt (§§ 65 Abs. 2 S. 3, 26 Abs. 2 PatG) und deren durch die ständige Befassung mit Erfindungen in diesen Bereichen gebildetes Erfahrungswissen gewährleistet. Der technische Richter müsse nicht notwendigerweise den Fachmann verkörpern, auf dessen Wissen und Kenntnisse es bei der Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit ankomme. Er müsse lediglich in der Lage sein, dieses Wissen und diese Kenntnisse festzustellen und inhaltlich zu bewerten.

Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sei daher nur dann erfolgreich, wenn der Beschwerdeführer aufzeigen kann, dass der Technische Beschwerdesenat des BPatG zur Beurteilung des Sachverhalts zusätzlicher externer Sachkunde bedarf. Eine Verletzung liege nur dann vor, wenn es sich dem technischen Beschwerdesenat aufgrund der konkreten Umstände habe aufdrängen müssen, externe Sachkunde heranzuziehen. Ein solcher Fall liege hier wegen der relativ einfachen technischen Lehre der Erfindung nicht vor.

Bewertung

Der BGH konkretisiert mit dieser Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung zur Notwendigkeit der Hinzuziehung gerichtlicher Sachverständiger, die gleichermaßen auch für das Nichtigkeitsverfahren gelten dürfte. Er stellt zu Recht hohe Anforderungen an die Gehörsrüge, die auf eine angeblich fehlende technische Qualifikation der Richter gestützt wird. Der BGH beugt damit dem Missbrauch dieses Rechtsinstruments vor, da ansonsten die Gehörsrüge den Verfahrensbeteiligten jederzeit eine Möglichkeit eröffnen würde, das Verfahren in die Rechtsbeschwerde vor den BGH „zu retten“. Die technische Qualifikation eines Richters sowie die fehlende Einholung eines Sachverständigengutachtens sollte nicht nur kritisiert werden, um sich damit eine wei-

tere Instanz zu eröffnen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für das Rechtsbeschwerdeverfahren, sondern auch für eine auf Art. 103 Abs. 1 GG gestützte Verfassungsbeschwerde. Zudem muss auch aus prozessökonomischen Gründen ein Sachverständigengutachten die Ausnahme bleiben, da diese das Verfahren immer verlängern. Die Senate des Bundespatentgerichts sind für die technische Perspektive aus dem Grund mit technischen Richtern besetzt, dass die Einholung von Sachverständigengutachten gerade nicht in jedem Fall – und wenn, dann nur zur Ergänzung des technischen Wissens der Richter – notwendig ist. Der BGH bestätigt mit dieser Entscheidung seine jüngere Rechtsprechung im Nichtigkeitsverfahren, in der die Einholung eines Sachverständigengutachtens die absolute Ausnahme war. ■



Anna-Katharina Friese
Associate, Hamburg
anna-katharina.friese@hoganlovells.com



Urheberrecht

OLG Köln entscheidet über die Verwendung eines Fotos unter einer Creative Commons-Lizenz

In seiner Entscheidung vom 30. Oktober 2014 hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln sich mit der Frage befasst, welche Nutzungen im Rahmen einer Creative Commons-Lizenz als „nicht-kommerziell“ anzusehen sind. Zudem urteilten die Richter zum Weglassen der Urheberbezeichnung im Zuge der Bearbeitung eines Lichtbildes (Az. 6 U 60/14).

Der Sachverhalt

Hintergrund der Entscheidung ist eine Klage eines Fotografen gegen einen Radiosender wegen der Verwendung eines Fotos auf der sendereigenen Homepage. Das streitgegenständliche Bild wurde vom Kläger unter der Bedingung einer Creative Commons-Lizenz über den Internetdienst flickr.com angeboten. Der Radiosender nutzte einen Ausschnitt des Fotos zur Illustration eines Beitrages auf seiner Website. Dabei wies der Sender auf den Namen des Fotografen und die Creative Commons-Lizenz hin. Der Kläger sah darin einen Verstoß gegen die Lizenzbedingungen, welche eine kommerzielle Nutzung untersagten.

Die Entscheidung

Erstinstanzlich hatte das Landgericht Köln eine kommerzielle Nutzung bejaht. Die Beklagte ging in Berufung und wandte sich gegen die Feststellung, allein die rein und ausnahmslos private Nutzung könne als „nicht-kommerziell“ eingestuft werden. Hier müsse vielmehr gerade bei redaktioneller Nutzung ein wertender Maßstab gewählt werden.

Das OLG Köln zieht nunmehr in der Tat zahlreiche Kriterien zur Auslegung heran. So berücksichtigt es bei seinem Urteil unter anderem die englisch- wie auch die deutschsprachige Fassung der Lizenzbedingungen, eine Broschüre zu Creative Commons-Lizenzen und die typische Motivlage der Rechteinhaber. Dabei kommen die Richter zu dem Ergebnis, dass auch unter Abwägung aller Umstände nicht eindeutig feststellbar sei, ob die konkrete redaktionelle Nutzung von der Creative Commons-Lizenz umfasst sei oder nicht. Am Ende stellen Creative Commons-Lizenzen aber Allgemeine Geschäftsbedingungen dar, bei denen Unklarheiten ge-

mäß § 305c Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu Lasten des Verwenders gehen. Eine redaktionelle Nutzung ist mithin im Zweifel zulässig.

Insgesamt bejaht das Gericht einen Verstoß gegen § 23 S. 1 Urhebergesetz (UrhG), da der beklagte Sender das Foto ohne Einwilligung des Klägers bearbeitet hatte. Auf die Creative Commons-Lizenz kann sich der Radiosender nach Sicht der Richter deshalb nicht berufen, weil er das Bild derart zugeschnitten hatte, dass die im Original vorhandene Urheberbezeichnung abgeschnitten und durch eine eigene ersetzt worden war. Zum anderen hätte der Sender die Art der Bearbeitung angeben müssen. Infolgedessen bestätigt das OLG den erstinstanzlichen Unterlassungstitel. Den Schadenersatzanspruch verneint das Gericht allerdings mangels eines Schadens. Denn hätte sich der Radiosender an die Bedingungen gehalten, hätte er das Bild kostenfrei nutzen können.

Das Fazit

Creative Commons-Lizenzen sind aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Daher verwundert es kaum, dass es immer wieder zu Fragen rund um die Auslegung dieser Lizenzbedingungen kommt. Bisher fehlte es hier jedoch an klaren Vorgaben durch die Rechtsprechung. Das vorliegende Urteil des OLG Köln bietet mithin wertvolle Anhaltspunkte, welche die Auslegung der Lizenzbedingungen in Zukunft zumindest punktuell erleichtern werden. Darüber hinaus hat der Senat im vorliegenden Fall auch die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen, so dass möglicherweise bald eine höchstrichterliche Entscheidung mehr Rechtssicherheit zur Auslegung von Creative Commons-Lizenzen bringen wird. ■



Dr. Nils Rauer, MJl (Gießen)
Partner, Frankfurt
nils.rauer@hoganlovells.com

BGH verweist den Streit um die Spielkonsole zurück an das OLG München

Mit Entscheidung vom 27. November 2014 hat der Bundesgerichtshof (BGH) geklärt, dass § 95a Urhebergesetz (UrhG) auch die Umgehung urheberrechtlich geschützter Videospiele schützt (Az. I ZR 124/11).

Der Sachverhalt

Die Klägerin ist eine bekannte japanische Herstellerin von Spielkonsolen, die auch zahlreiche zu den Konsolen passende, urheberrechtlich geschützte, Spiele vertreibt. Die Spiele werden ausschließlich auf eigens von der Klägerin für die Konsolen produzierten Speichermedien vertrieben. Nur wenn ein solches Speichermedium eingesteckt ist, können die Konsolen genutzt werden. Mit seiner Klage wandte sich der Hersteller gegen einen Anbieter von Adaptern für das originäre Speichermedium der Konsolen. Mit Hilfe eines solchen Adapters konnten wiederbeschreibbare Speichermedien in der Konsole genutzt werden, was das Spielen von aus dem Internet heruntergeladenen Raubkopien ermöglichte. Die Klägerin sah hierin einen Verstoß gegen § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG, da der Adapter zur Umgehung der technischen Schutzmaßnahme genutzt werde.

Das bisherige Verfahren

In dem folgenden Verfahren hatten die Gerichte die Frage zu klären, ob die in Rede stehende Vorschrift auch bei Computerprogrammen Anwendung findet und inwiefern es sich bei den in Rede stehenden Adaptern um eine Vorrichtung handelt, die hauptsächlich hergestellt wird, um die Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen. In erster Instanz gab das Landgericht München der Klage statt (Urteil vom 14. Oktober 2009, Az. 21 O 22196/08); die Berufung der Beklagten vor dem Oberlandesgericht München blieb erfolglos (Urteil vom 9. Juni 2011, Az. 6 U 5037/09). Der BGH setzte das Verfahren aus und wandte sich mit einem Vorlagebeschluss an den Europäischen Gerichtshof (EuGH, Beschluss vom 6. Februar 14, Az. I ZR 124/11; vgl. *TMT Newsletter März 2013*). Noch bevor dieser sich mit dem Vorlageverfahren auseinandersetzen konnte, beantworteten die Luxemburger Richter die Fragen im Rahmen eines aus Italien stammenden

Parallelverfahrens (vgl. *TMT Newsletter März 2014*). Der EuGH bestätigte darin, dass die zu Grunde liegende Norm auch dem Schutz von hybriden Werken wie Computerprogrammen diene. Unabhängig davon dürfe der Schutz von technischen Maßnahmen jedoch nicht dazu führen, dass legale Nutzungsmöglichkeiten übermäßig eingeschränkt werden.

Die Entscheidung

Unter Zugrundelegung der Hinweise des EuGH bestätigten die Karlsruher Richter in ihrem aktuellen Urteil zunächst, dass sich der Schutz des § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG auch auf technische Maßnahmen zum Schutz von Videospiele beziehe. Auch handele es sich bei den streitgegenständlichen Speichermedien um eine solche Schutzmaßnahme. Der Adapter der Beklagten sei zudem hauptsächlich zur Umgehung dieser Schutzvorrichtung hergestellt worden. Allerdings habe das Berufungsgericht bisher nicht geprüft, ob der Einsatz der Schutzmaßnahme verhältnismäßig ist und ob legale Nutzungsmöglichkeiten des Adapters nicht übermäßig beschränkt werden. Der Bundesgerichtshof hob daher die Entscheidung des Berufungsgerichts auf und verwies die Sache insoweit zurück.

Das Fazit

Das Urteil des BGH fällt nach der Klärung durch den EuGH wenig überraschend aus. Es bleibt nun abzuwarten, zu welchem Ergebnis das OLG München bei der Abwägung der vorgegebenen Kriterien kommt. ■



Diana Ettig, LL.M.
Associate, Frankfurt
diana.ettig@hoganlovells.com



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

Namensnennungsrecht und weitere angemessene Vergütung bei einem Landeswappen

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. (Beschluss vom 15. August 2014, Az. 11 W 5/149) hatte darüber zu entscheiden, ob der Witwe eines Urhebers weitere angemessene Vergütung für die Nutzung eines Landeswappens und ein Recht auf Nennung des Namens des Urhebers zusteht.

Der Fall

Die Antragstellerin ist Witwe eines 1994 verstorbenen Künstlers, der 1949 ein Landeswappen eines deutschen Bundeslandes entworfen hat, welches seither genutzt wird. Urheber und Land hatten nie einen schriftlichen Vertrag über die Nutzungsrechtseinräumung abgeschlossen. 1981 wurde das Landeswappen für gemeinfrei erklärt. Die Witwe machte nun unter anderem Ansprüche auf Urheberbenennung und angemessene Vergütung für die Nutzung des Landeswappens gegen das Land geltend.

Der Beschluss des Gerichts

Das OLG Frankfurt a.M. lehnt alle Ansprüche der Witwe ab.

Den Anspruch auf Urheberbenennung wies das Gericht zurück, da der Urheber des Wappens auf sein Namensnennungsrecht verzichtet habe. Er habe schließlich jahrzehntelang nicht auf der Anbringung seines Namens auf dem Landeswappen bestanden. Auch die Witwe sei an den stillschweigenden Verzicht gebunden, da diese das Urheberrecht nur in der Lage erworben habe, in der es zum Zeitpunkt des Todesfalls bestand.

Auch über die Einräumung der Nutzungsrechte sei stillschweigend eine Einigung getroffen worden. Der Entwurf sei im Auftrag des Landes gefertigt und anschließend als Landeswappen veröffentlicht und umfangreich gezeigt worden. Dem habe der Urheber über Jahrzehnte nicht widersprochen. Da keine schriftliche Vereinbarung vorlag, müsse der Inhalt der Rechtsübertragung ausgelegt werden. Da der Entwurf als Landeswappen genutzt werden sollte und der Urheber dies wusste, ist davon auszugehen, dass alle Rechte übertragen werden sollten, die zu dieser Nutzung notwendig sind. Dies

schließe unter anderem eine exklusive Nutzungsrechtseinräumung ein, da die Nutzung von Landeswappen grundsätzlich Hoheitsträgern vorbehalten sei.

Vor dem Hintergrund dieser vereinbarten Nutzung als Landeswappen stehe der Witwe kein Anspruch auf weitere angemessene Vergütung zu. Ein Anspruch scheitere schon daran, dass sich kein auffälliges Missverhältnis zwischen den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes feststellen lasse. Ein Missverhältnis setze voraus, dass überhaupt wirtschaftliche Vorteile aus der Nutzung des Werks gezogen wurden. Die Nutzung als Landeswappen führe aber weder zu unmittelbaren Einnahmen, noch zu mittelbaren Vermögensvorteilen. Allein für den ideellen Wert sei ein ergänzender Beteiligungsanspruch nicht vorgesehen.

Auch dem weiter geltend gemachten Anspruch auf weitere Nutzungsvergütung für ursprünglich unbekannte Nutzungsarten erteilte das Gericht eine Absage. Eine unbekannte Nutzungsart setze nach der von der Rechtsprechung entwickelten Definition voraus, dass mit Hilfe einer neuen Technik ein neuer Absatzmarkt erschlossen werde. Hier fehle es aber angesichts der rein hoheitlichen Nutzung an jeglichem Absatzmarkt. Es sei daher auch kein neuer Absatzmarkt erschlossen worden.

Fazit

Das Urteil zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, eine urheberrechtliche Lizenzvereinbarung schriftlich festzuhalten, auch wenn sich die Parteien unproblematisch einig zu sein scheinen. Bei urheberrechtlichen Vereinbarungen besteht immer die Gefahr, dass Erben mündlich getroffene Absprachen infrage stellen. ■



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

Notes

Notes



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.

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

©Hogan Lovells 2015. Alle Rechte vorbehalten.

*Kooperationsbüros