



Hogan
Lovells

IPunkt - IP auf den Punkt
gebracht
Newsletter

MAI

2015

Inhalt

MARKEN

„Geld vor Neid“ Teil 2 – BGH bestätigt Farbmarke Gelb	2
<i>Christian Fuehner, LL.M. (Wake Forest), Associate (Hamburg)</i>	
BGH zur Rückwirkung der Genehmigung eines schwebend unwirksamen Unterlassungsvertrags	4
<i>Dr. Daniel Tietjen, Associate (Hamburg)</i>	
Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Buchstabenkombination darf der Inhalt des Dienstleistungsverzeichnisses nicht herangezogen werden	6
<i>Dr. Patrick Fromlowitz, LL.M. (Edinburgh), Associate (Hamburg)</i>	
Markenparodie – Löschung der Marke „PUDEL“ vom BGH bestätigt	7
<i>Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex), Senior Associate (Hamburg)</i>	
Zum Aspekt der funktionellen Ergänzung im Rahmen der Warenähnlichkeit: Mangels weiterer Berührungspunkte keine Ähnlichkeit zwischen Snackartikeln und Bier	8
<i>Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)</i>	

UWG

BGH zur Werbung mit der Angabe „KONDOME - Made in Germany“	10
<i>Dr. Daniel Tietjen, Associate (Hamburg)</i>	
Notarielle Unterwerfungserklärung steht Unterlassungserklärung nicht gleich	11
<i>Diana Ettig, LL.M., Associate (Frankfurt)</i>	

PATENTE

EuGH weist auch weitere Klagen Spaniens ab und macht so endgültig den Weg frei für das EU-Patentpaket	13
<i>Dr. Reinhard J. Görtz, LL.M. (Auckland), Senior Associate (Düsseldorf)</i>	
Einstweilige Verfügung in Gebrauchsmustersachen nur nach Anhörung der Gegenseite	14
<i>Dr. Reinhard J. Görtz, LL.M. (Auckland), Senior Associate (Düsseldorf)</i>	
Erwerb einer (Mit-)Erfinderstellung durch bloße Projektfinanzierung?	15
<i>Dr. Sabine Boos, LL.M. (London), Counsel (Frankfurt am Main)</i>	

URHEBERRECHT

EuGH klärt grundsätzliche Fragen zur Urheberrechtsabgabe für Privatkopien	17
<i>Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt)</i>	
OLG Frankfurt am Main: Eine stabile Gesamtheit von Personen stellt keine Öffentlichkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG dar	19
<i>Dr. Eva Vonau, Associate (Hamburg)</i>	
Auch das OLG Hamburg erklärt ein Weiterverkaufsverbot von E-Books für zulässig	20
<i>Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt)</i>	



Marken

„Geld vor Neid“ Teil 2 – BGH bestätigt Farbmarke Gelb

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 23. Oktober 2014 (Az. I ZB 61/13) den Löschantrag von Rosetta Stone gegen die Eintragung der Farbmarke Gelb für zweisprachige Wörterbücher zugunsten von Langenscheidt zurückgewiesen. Die Farbe Gelb habe durch die jahrzehntelange Benutzung Unterscheidungskraft erworben.

Sachverhalt

Langenscheidt hat im Jahr 1996 die abstrakte Farbmarke Gelb für zweisprachige Wörterbücher angemeldet. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat diese Marke im Jahr 2010 eingetragen.

Langenscheidt ist mit einem Marktanteil von ca. 60 % Marktführerin auf dem Markt für zweisprachige Wörterbücher und vertreibt diese seit 1956 unter großflächigem Einsatz von Gelb. Im Anmeldeverfahren hat Langenscheidt ein Gutachten aus dem Jahr 2009 vorgelegt, das für die Farbe Gelb einen bereinigten Durchsetzungsgrad in Höhe von 52 % ermittelte.

Gestützt auf die Farbmarke Gelb strengte Langenscheidt eine Verletzungsklage gegen Rosetta Stone an, die seit einigen Jahren ihre Sprachlernsoftware unter Nutzung von Gelb in Deutschland anbietet. Der BGH hatte dieser Verletzungsklage rechtskräftig stattgegeben. Dazu hatten wir bereits in der Ausgabe des IPunkt vom November 2014 berichtet.

Im Rahmen der Verteidigung gegen die Verletzungsklage hatte Rosetta Stone die Löschung der Farbmarke Gelb beantragt. Diesen Antrag haben sowohl das DPMA als auch das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Entscheidung

Der BGH bestätigt die Entscheidung des Bundespatentgerichts und erhält die Farbmarke Gelb aufrecht.

Die Farbmarke Gelb sei zwar nicht originär unterscheidungskräftig. Dies sei bei abstrakten Farbmarken nur in absoluten Ausnahmefällen anzunehmen, weil Verbraucher Farben in der Regel keinen Herkunftshinweis entnehmen.

Die Farbmarke Gelb habe jedoch durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben. Der BGH stellt dabei zunächst fest, dass Langenscheidt die Farbe Gelb markenmäßig benutzt habe. Die Verwendung von Farben erfolge zwar in der Regel nicht markenmäßig. Im konkreten Fall sei der Verkehr jedoch aufgrund einer Farbkodierung im relevanten Markt für zweisprachige Wörterbücher daran gewöhnt, Farben als Herkunftshinweise zu verstehen. Dafür sprächen die Umstände des Einzelfalls, insbesondere der hohe Marktanteil von Langenscheidt, das große Werbebudget sowie die langjährige und konsistente Verwendung der Farbe Gelb.

Bei der Bejahung der erlangten Unterscheidungskraft betont der BGH, dass eine Gesamtschau aller relevanten Umstände des Einzelfalls erfolgen müsse. Bei Farbmarken seien Verkehrsbefragungen dabei besonders wichtig, da die Werbeaufwendungen keinen Rückschluss auf die Farbe, sondern nur auf die Gesamtkennzeichnung (Name, Logo, Farbe etc.) zuließen.

Im konkreten Fall sei der nachgewiesene Durchsetzungsgrad von 52 % ausreichend. Grundsätzlich sei von einer Mindestgrenze von 50 % auszugehen. An Farbmarken als solche seien keine höheren Anforderungen zu stellen. Der BGH stellt in diesem Zusammenhang klar, dass sich die Verkehrsbefragung auf eine Farbfläche ohne weitere Zusätze beziehen muss.

Der BGH nimmt an, dass die erlangte Unterscheidungskraft sowohl für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag als auch zum Anmeldezeitpunkt nachgewiesen sei. Grundsätzlich sei eine Rückrechnung von Umfragen über einen längeren Zeitraum nicht möglich. Hier liege jedoch einer der wenigen, an strenge Anforderungen geknüpften Ausnahmefälle vor. Es sei von über viele Jahre gleichbleibenden Marktbedingungen auszugehen.

Ausblick

Die Behandlung von Farbmarken stellt aktuell einen Schwerpunkt in der markenrechtlichen Rechtsprechung des BGH dar. Für den 9. Juli 2015 wird die Entscheidung des BGH im Lösungsverfahren gegen die Farbmarke Blau für Haut- und Körperpflegeprodukte erwartet. Darüber hinaus findet im Juni 2015 die mündliche Verhandlung für eine auf die Farbmarke Rot für Finanzdienstleistungen gestützte Verletzungsklage statt.

Es wird mit Spannung erwartet, wie der BGH seine Rechtsprechung zu Farbmarken fortführen und weiterentwickeln wird.

Praxishinweis

Die Entscheidung macht deutlich, dass Verkehrsbefragungen für die Anmeldung und Aufrechterhaltung von Farbmarken weiterhin von elementarer Bedeutung sind. Dabei ist nach der deutschen Rechtsprechung von einer Mindestgrenze von 50 % hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung auszugehen.

Für die Farbmarke Gelb reichte im konkreten Fall ein Durchsetzungsgrad von 52 % aus. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es um einen engen Warenbereich mit einer klaren Farbkodierung ging. Da bei der Beurteilung der erlangten Unterscheidungskraft immer eine Gesamtbewertung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, dürften bei weiteren Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen und Märkten ohne Farbkodierung höhere Anforderungen zu stellen sein. Im Hinblick auf diese Frage bleibt die weitere Rechtsprechung des BGH sowie des Europäischen Gerichtshofes mit Spannung zu erwarten. ■



Christian Fuehner, LL.M. (Wake Forest)
Associate, Hamburg
christian.fuehner@hoganlovells.com

BGH zur Rückwirkung der Genehmigung eines schwebend unwirksamen Unterlassungsvertrags

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 17. November 2014 (Az. I ZR 97/13 – Zuwiderhandlung während der Schwebezeit) entschieden, dass die Rückwirkung der Genehmigung eines schwebend unwirksamen Unterlassungsvertrags gemäß § 184 Abs. 1 BGB nicht dazu führt, dass Ansprüche auf Zahlung von Vertragsstrafen geltend gemacht werden können, wenn die Zuwiderhandlungen gegen den Unterlassungsvertrag während des Zeitraums der schwebenden Unwirksamkeit stattgefunden haben.

Hintergrund

Nachdem die Klägerin den Beklagten wegen des Verkaufs von Produkten abgemahnt hatte, die ohne ihre Zustimmung mit ihrer Marke versehen und in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden waren, verpflichtete sich der Beklagte strafbewehrt zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Erstattung von Anwaltskosten. Die Erklärung des Beklagten nahmen die Prozessbevollmächtigten der Klägerin ohne den Nachweis einer entsprechenden Bevollmächtigung an. Nach Zuwiderhandlungen gegen den Unterlassungsvertrag machte die Klägerin im Klagewege Ansprüche auf Zahlung von Vertragsstrafen zuzüglich Verzugszinsen sowie Abmahnkosten und auf Auskunft geltend. Der Beklagte trat der Klage entgegen und widerrief seine Unterlassungserklärung. Insbesondere verwies er auch darauf, dass die Prozessvollmacht der Klägervertreter nicht nachgewiesen worden sei. Das Landgericht Stuttgart verurteilte den Beklagten allerdings antragsgemäß und auch die Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart blieb ohne Erfolg. Es wurde insbesondere angenommen, dass der Unterlassungsvertrag durch Einreichung der Klage durch die Klägervertreter mit Rückwirkung genehmigt worden sei, so dass es offenbleiben könne, ob eine Prozessvollmacht bei Annahme der Unterlassungserklärung bestanden habe.

Die Entscheidung

Die Revision führte zur teilweisen Aufhebung des Berufungsurteils. Ausgehend davon, dass die Klägervertreter bei Annahme der Unterlassungserklärung ohne Vertretungsmacht gehandelt hatten, folgte der BGH dem Berufungsgericht insoweit, als dieses zuvor davon aus-

gegangen war, dass zwischen den Parteien mangels Vollmacht nur ein schwebend unwirksamer Unterlassungsvertrag zustande gekommen sei. Ebenso teilte der BGH die Ansicht, dass erst durch die Klageerhebung die schwebende Unwirksamkeit des Unterlassungsvertrags gemäß §§ 177 Abs. 1, 184 Abs. 1 BGB beseitigt worden sei, da hierin eine schlüssige Genehmigung zu sehen sei, die Rückwirkung entfalte. Anders als das Berufungsgericht stellte der BGH jedoch fest, dass die Rückwirkung der Genehmigung nicht dazu führe, dass der Unterlassungsschuldner während der Schwebezeit verpflichtet wird. Während der Schwebezeit entstünden nämlich keine Rechtsfolgen, die an das tatsächliche Bestehen einer Leistungspflicht anknüpfen. Der Geschäftsgegner gerate daher auch nicht in Verzug. Bei Unterlassungsverpflichtungen äußere sich dies dahingehend, dass durch eine Zuwiderhandlung während des Schwebezustandes eine Verwirkung der Vertragsstrafe nach § 339 S. 2 BGB nicht eintreten könne. Zudem sei der Beklagte während der Schwebezeit nicht zur Auskunft sowie zur Zahlung der Abmahnkosten verpflichtet, auch wenn der Unterlassungsvertrag entsprechende Regelungen beinhaltet. Während die Ansprüche auf Auskunft und Ersatz der Abmahnkosten aber durch die nachträgliche Genehmigung des Vertrags begründet würden, sei dies für die Ansprüche auf Zahlung von Vertragsstrafen abzulehnen. Wenn zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlungen mangels Vollmacht noch kein wirksamer Unterlassungsvertrag bestanden hat, führe die rückwirkende Genehmigung nicht dazu, dass Vertragsstrafenansprüche geltend gemacht werden können. Dahingestellt lassen konnte der BGH die Frage, ob in der Erteilung einer Generalvollmacht eine Genehmigung zu erblicken sei.

Der BGH wies die Sache an das Berufungsgericht zurück, soweit es um die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung der Vertragsstrafen zuzüglich Verzugszinsen ging. Im Übrigen hatte die Revision keinen Erfolg, so dass der Beklagte auf der Grundlage des Unterlassungsvertrags zur Auskunft sowie zur Zahlung der Abmahnkosten verpflichtet blieb.

Fazit

Wenngleich es nach dieser Entscheidung des BGH weiterhin genügen dürfte, wenn im Rahmen des Abmahnverfahrens die ordnungsgemäße Bevollmächtigung anwaltlich versichert wird, sollte eine Vollmacht des Unter-

lassungsgläubigers bei Bedarf vorgelegt werden können. Ansonsten besteht das Risiko, dass Vertragsstrafenansprüche trotz Zuwiderhandlungen gegen den Unterlassungsvertrag nicht mit Erfolg geltend gemacht werden können. ■



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

Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Buchstabenkombination darf der Inhalt des Dienstleistungsverzeichnisses nicht herangezogen werden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Beschluss vom 22. Mai 2014 (Az. I ZB 64/13) klargestellt, dass zur Ermittlung, ob der Verkehr eine Marke als beschreibende Angabe versteht, nur die Marke selber, nicht jedoch das Dienstleistungsverzeichnis berücksichtigt werden darf. Danach ist die Abkürzung „ECR-Award“ nicht rein beschreibend, da es nicht möglich ist, den Bestandteil „ECR“ ohne Rückgriff auf das Dienstleistungsverzeichnis als Abkürzung für „Efficient Consumer Response“ zu begreifen.

Hintergrund

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte die Anmeldung der Wortmarke „ECR-Award“ für die Dienstleistungen „Organisation und Durchführungen von Preisverleihungen für Managementleistungen, insbesondere im Bereich Efficient Consumer Response, die intelligente Kooperation zum Nutzen der Konsumenten“ in Klasse 41 mangels Unterscheidungskraft und aufgrund des beschreibenden Charakters des Zeichens zurückgewiesen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG).

Das Bundespatentgericht (BPatG) wies die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin zurück. Nach Auffassung des BPatG verstehe der angesprochene Verkehr „ECR“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern als Hinweis auf einen thematisch bestimmten Preis.

Die Entscheidung

Der mit Rechtsbeschwerde angerufene BGH hob den Beschluss des BPatG auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück.

Nach Ansicht des BGH liegen die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG hinsichtlich der Marke „ECR-Award“ nicht vor. Dem Zeichen fehle weder die Unterscheidungskraft, noch bestehe ein Freihaltebedürfnis.

Für die Frage, ob ein Zeichen geeignet sei, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst und einem bestimmten Unternehmen zugeordnet zu werden, sei

die mutmaßliche Wahrnehmung eines verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen maßgebend. Dieser nehme die Marke so wahr, wie sie ihm entgegentrete und unterziehe sie keiner analysierenden Betrachtung.

Im Falle der Marke „ECR-Award“ sei der Verkehr nur unter Rückgriff auf die im Verzeichnis aufgeführten Dienstleistungen in der Lage, „ECR“ als Abkürzung für „Efficient Consumer Response“ zu begreifen. Allein das Verständnis des Verkehrs anhand der Marke selbst und der gekennzeichneten Dienstleistungen sei jedoch dafür maßgebend, ob eine Marke als beschreibende Angabe verstanden werden könne. Der Inhalt des Dienstleistungsverzeichnisses müsse daher außer Betracht bleiben.

Selbst wenn das Zeichen im Zusammenhang mit einer Preisverleihung im Bereich „Efficient Consumer Response“ benutzt werde, ergebe sich kein glatt beschreibender Charakter, da sich bei einer bloßen Übersetzung der englischen Wörter kein eindeutiger Sinngehalt ermitteln lasse. So hatten u.a. das DPMA und das BPatG den Begriff unterschiedlich verstanden.

Fazit

Die Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, welche Umstände zur Ermittlung der Unterscheidungskraft und des beschreibenden Charakters einer Marke heranzuziehen sind. Im Unterschied zum vorliegenden Fall fehlt einer Buchstabenfolge jedoch dann die Unterscheidungskraft, wenn diese durch den nachfolgenden Zeichenbestandteil aufgelöst wird (z.B. „NAI – der Natur-Aktien-Index“). ■



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

Markenparodie – Löschung der Marke „PUDEL“ vom BGH bestätigt

Markenparodien haben die Gerichte schon häufig beschäftigt. Spannungsfeld sind dabei die Grundrechte (Kunstfreiheit, freie Meinungsäußerung, Eigentum) der Parteien. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte nun über die Löschung der Marke „PUDEL“, die an die bekannte Marke „PUMA“ erinnert, zu entscheiden (Urteil vom 2. April 2015, Az. I ZR 59/13, bislang nur Pressemitteilung veröffentlicht).

Vorgeschichte

Der Beklagte hatte die Marke



für Waren der Klassen 16 (Druckereierzeugnisse etc.), 18 (Sportgeräte etc.) und 25 (Bekleidungsstücke, Schuhe etc.) angemeldet.

Im Jahr 2008 erging aufgrund der bekannten Marke



eine einstweilige Verfügung gegen die Lebensgefährtin des Beklagten, die als Verantwortliche des Online-Shops angegeben war, über den mit der „PUDEL“-Marke gekennzeichnete Bekleidungsstücke vertrieben wurden.

Nachfolgend war der Beklagte vor dem Landgericht Hamburg auf Einwilligung in die Löschung der Marke in Anspruch genommen worden. Das Landgericht verurteilte den Beklagten antragsgemäß (Az. 312 O 394/08). Dieses Urteil wurde vom Oberlandesgericht bestätigt (Az. 5 U 39/09) und nun auch vom BGH aufrechterhalten.

Entscheidungsgründe

Es handele sich um eine Markenparodie, die sich in ihrem Gesamterscheinungsbild an die bekannte Marke „PUMA“ anlehne und deren Unterscheidungskraft und Wertschätzung ausnutze.

Zeichenähnlichkeit / Bekanntheitsschutz

Auch der BGH sieht die beiden Zeichen als ähnlich an. Aufgrund der ebenfalls gegebenen Unterschiede sei die Ähnlichkeit allerdings nicht so groß, dass Verwechslungsgefahr angenommen werden könne.

Der Beklagte profitiere aber durch die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken. Denn er erlange dadurch eine Aufmerksamkeit, die er für seine Produkte sonst nicht erhalte.

Rechtfertigung: Markenparodie?

Die Grundrechte auf freie künstlerische Betätigung oder auf freie Meinungsäußerung können die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marke „PUMA“ nicht rechtfertigen. Denn diese Grundrechte müssten hinter dem als Eigentum ebenfalls grundrechtlich geschützten Recht aus der Marke zurücktreten, da sie nicht die Möglichkeit einräumen könnten, ein eigenes Markenrecht eintragen zu lassen.

Ausblick

Das Urteil kann Markeninhabern in Zukunft helfen, sich gegen verballhornende Marken zu wehren. Man darf allerdings abwarten, ob die Frage der Benutzung der Marke „PUDEL“, die durch das einstweilige Verfügungsverfahren erst vorläufig geklärt wurde, die Gerichte nun noch weiter beschäftigen wird. Die Begründung des BGH eröffnet noch etwas Spielraum, die bloße Nutzung einer Markenparodie zu rechtfertigen. ■



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

Zum Aspekt der funktionellen Ergänzung im Rahmen der Warenähnlichkeit: Mangels weiterer Berührungspunkte keine Ähnlichkeit zwischen Snackartikeln und Bier

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat mit seinem Beschluss vom 8. Oktober 2014 (Az. 28 W (pat) 580/10) die Vorgabe des Bundesgerichtshofs (BGH) umgesetzt, nach der keine Ähnlichkeit zwischen Waren besteht, die sich zwar funktionell ergänzen, aber darüber hinaus über keine weiteren Gemeinsamkeiten verfügen. Demnach existiert in dem vorliegenden Fall keine Ähnlichkeit zwischen „DESPERADO“-Snackprodukten und „DESPERADOS“-Bier.

Hintergrund

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte zunächst die Wortmarke „DESPERADO“ für Waren der Klassen 29, 30 und 31 eingetragen. Basierend auf dem Widerspruch der Inhaberin der älteren IR-Wortmarke „DESPERADOS“ mit Schutz für Waren der Klasse 32 beschloss das DPMA die Löschung der Marke „DESPERADO“ für die Waren der Klassen 29 und 31, nicht jedoch der Klasse 30.

Nachdem beide Parteien hiergegen Beschwerde einlegten, ordnete das BPatG auch die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Reiscracker, Schokoladennüsse, Popcorn“ der Klasse 30 an, da diese Snackartikel und die Ware „Bier“ aus der Klasse 32 sich funktionell ergänzten. Aufgrund des regelmäßig gemeinsam erfolgenden Verkaufs und Konsums seien sie sich entfernt ähnlich, sodass der Eindruck entstehen könne, „DESPERADO“-Snackartikel und „DESPERADOS“-Bier stammten aus demselben oder zumindest miteinander verbundenen Unternehmen.

Der BGH hob diesen Beschluss auf, weil der Aspekt der funktionellen Ergänzung nicht dazu führen dürfe, dass weitere für die Beurteilung der Ähnlichkeit gegebenenfalls relevante Faktoren vernachlässigt würden.

Daraufhin hob das BPatG den DPMA-Beschluss über die Löschung der Marke „DESPERADO“ auf und wies den Widerspruch der Inhaberin der Marke „DESPERADOS“ zurück.

Gründe

Hiermit berücksichtigt das BPatG die nach § 89 Abs. 4 S. 2 Markengesetz (MarkenG) bindende Sachverhalts-

beurteilung durch den BGH. Danach bestehe eine Warenähnlichkeit grundsätzlich dann, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die das Verhältnis der Waren untereinander kennzeichneten, so enge Berührungspunkte bestünden, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Hierfür reiche der bloße regelmäßig gemeinsam erfolgende Verkauf und Konsum von Snackartikeln und Bier aber nicht aus. Die Waren würden in verschiedenen Unternehmensbranchen hergestellt und richteten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Auch unterscheide der Verkehr grundsätzlich klar zwischen Produkten zum Essen und zum Trinken. Zudem würde die Übereinstimmung der in Rede stehenden Marken von den Unternehmen beim Warenauftritt nicht genutzt, so dass eher der Eindruck entstehe, die Übereinstimmung der Zeichen beruhe auf einem Zufall.

Dementsprechend verneint das BPatG eine Ähnlichkeit zwischen Bier der Klasse 32 und den Snackartikeln der Klassen 29, 30 und 31 und damit auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den in Rede stehenden Zeichen gem. §§ 119, 124, 116 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 91 Nr. 2 MarkenG.

Fazit

Durch den Beschluss verdeutlicht das BPatG, dass tatsächlich sämtliche Umstände zur Ermittlung der Warenähnlichkeit berücksichtigt werden müssen, und zeigt zudem auf, welche Kriterien und insbesondere Grenzen der BGH hierfür aufgestellt hat. ■



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

UWG



BGH zur Werbung mit der Angabe „KONDOME - Made in Germany“

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 27. November 2014 (Az. I ZR 16/14) klargestellt, dass ein Unternehmen nur dann mit der Bezeichnung „Made in Germany“ werben könne, wenn diejenigen Leistungen des Produktionsprozesses in Deutschland erbracht werden, durch die das Produkt seine qualitätsrelevanten Bestandteile oder wesentlichen produktspezifischen Eigenschaften erhält. Anderenfalls lägen eine irreführende Werbeaussage und damit ein Wettbewerbsverstoß vor.

Hintergrund

Beide Parteien produzieren und vertreiben Kondome. Die Beklagte bezieht ihre entsprechend geformten Erzeugnisse aus dem Ausland. In Deutschland werden die Produkte – sofern sie als „feuchte Kondome“ vertrieben werden sollen, nach der Befeuchtung – einzeln in Folien eingeschweißt, die Folien mit der vorgeschriebenen Siegelkennzeichnung versehen und die Siegelverpackungen zusammen mit Gebrauchsanweisungen in Faltschachteln verpackt und versiegelt. Zudem erfolgt im deutschen Prüflabor der Beklagten eine stichprobenartige Qualitätskontrolle nach deutschen DIN-Vorschriften auf die Dichtigkeit und Reißfestigkeit der Kondome. Die Produkte werden im Internet mit der Aussage „KONDOME – Made in Germany“ beworben. Die Klägerin hält dies für eine Irreführung über den Produktionsort. Die Beklagte wendet ein, die Kondome würden erst durch die Versiegelung und die Qualitätskontrolle in Deutschland verkehrsfähig.

Die Entscheidung

Die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten blieb ohne Erfolg. Der BGH verweist für den Aussagegehalt der Herkunftsangabe „Made in Germany“ auf die in der Rechtsprechung und im Schrifttum entwickelten Kriterien, welche sich an der Verkehrsauffassung orientieren. Der Verkehr erwarte vor dem Hintergrund der internationalen Arbeitsteilung zwar nicht, dass alle Produktionsvorgänge am selben Ort stattfänden; allerdings sei zu berücksichtigen, dass industriell gefertigte Erzeugnisse ihre Qualität und charakteristischen Eigenschaften jedenfalls allein oder ganz überwiegend der Güte und der Art der Verarbeitung verdankten. Die Her-

kunftsangabe werde daher vom Verkehr auf den Ort der Herstellung bezogen, an dem das Produkt seine maßgebende Qualität und charakteristischen, produktspezifischen Eigenschaften erhalte. Für die Richtigkeit der Werbung mit dem Siegel „Made in Germany“ müssten diese Leistungen in Deutschland erbracht werden.

Nach Auffassung des BGH sei das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass der nach der Verkehrsauffassung entscheidende Produktionsschritt zur Herstellung der wesentlichen Eigenschaften der Kondome nicht in Deutschland stattfinde. Zu den wesentlichen Eigenschaften eines Kondoms gehörten die Dichtigkeit und Reißfestigkeit, welche schon im Ausland herausgebildet würden. In Deutschland würde lediglich das Vorhandensein dieser Eigenschaften kontrolliert. Zu Recht habe das Berufungsgericht zwischen der Fertigung des Produkts und der Herstellung seiner Verkehrsfähigkeit unterschieden.

Der Ansicht in der Literatur, wonach mit Blick auf Art. 24 der Verordnung 2193/92/EWG als Ursprungsland dasjenige Land anzusehen sei, in dem die Ware der letzten wesentlichen wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen werde, erteilte der BGH ebenso eine Absage wie der Auffassung, dass der Anteil der Wertschöpfung zu berücksichtigen sei.

Fazit

Die Angabe „Made in Germany“ bezieht sich somit auf den Fertigungsort der qualitätsrelevanten Bestandteile, der für die Annahme der Richtigkeit der Werbung in Deutschland liegen muss, und nicht auf den Ort, an dem die Verkehrsfähigkeit der Ware hergestellt wird. Der BGH bestätigte mit dieser Entscheidung seine langjährige Rechtsprechungspraxis (vgl. BGH, Urteil vom 23. März 1983, Az. I ZR 33/72 – *Ski-Sicherheitsbindung*). ■



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

Notarielle Unterwerfungserklärung steht Unterlassungserklärung nicht gleich

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Köln schließt nicht bereits die Abgabe einer notariellen Unterwerfungserklärung die Wiederholungsgefahr aus, sondern erst die Zustellung des Androhungsbeschlusses durch das Vollstreckungsgericht. Denn anders als bei der strafbewehrten Unterlassungserklärung besteht bei der notariellen Unterwerfungserklärung zwischen deren Abgabe und Zustellung des Androhungsbeschlusses nach § 890 Abs. 2 ZPO eine Schutzlücke (OLG Köln, Urteil vom 10. April 2015, Az. 6 U 149/14).

Hintergrund

Ausgangspunkt der vorliegenden Entscheidung war die Abmahnung eines Online-Händlers wegen irreführender Produktwerbung. Auf eine solche Abmahnung kann man grundsätzlich auf zweierlei Weise reagieren: Entweder man gibt eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab und räumt damit die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr aus. Oder man lehnt die Abgabe einer Unterlassungserklärung ab und muss dann mit einem Gerichtsverfahren mit anschließender Verurteilung rechnen. Seit einiger Zeit wird nunmehr das Rechtsinstitut der notariellen Unterwerfungserklärung als Alternative zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung diskutiert. Mit einer solchen Erklärung verpflichtet sich der Erklärende, das Verhalten in Zukunft zu unterlassen und unterwirft sich – anstelle dem Versprechen einer Vertragsstrafe – der sofortigen Zwangsvollstreckung gem. § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO. Für den Erklärenden liegt der Vorteil darin, dass er im Falle eines nachfolgenden Verstoßes gegen die Erklärung keine Vertragsstrafe, sondern ein möglicherweise geringeres Ordnungsgeld zu zahlen hat. Zudem kommt das Ordnungsgeld der Staatskasse und nicht dem Mitbewerber zu gute. Bisher ungeklärt war jedoch, ob durch die Abgabe der notariellen Unterwerfungserklärung auch die sogenannte Wiederholungsgefahr entfällt, so dass der Unterlassungsanspruch des Abmahnenden erlischt.

Die Entscheidung

Das Gericht betont zwar zunächst, dass an der Ernsthaftigkeit der Verpflichtungserklärung keine Zweifel be-

stünden. Anders als die erste Instanz kommen die Berufungsrichter jedoch zu dem Ergebnis, dass die Wiederholungsgefahr nicht bereits bei Abgabe der Erklärung entfällt. Im Falle einer strafbewehrten Unterlassungserklärung entfaltet die Abgabe der Unterlassungserklärung unmittelbar eine erhebliche Abschreckungswirkung. Um hingegen aus einer Unterwerfungserklärung vorgehen zu können, ist ein Androhungsverfahren gem. § 890 ZPO erforderlich, das im Idealfall zwei Wochen dauere. In diesem „erheblichen Zeitfenster“ könne der Erklärende sanktionslos gegen seine Erklärung verstoßen und diese Möglichkeit geplant missbrauchen. Daher werde die Wiederholungsgefahr erst mit Zustellung des Androhungsbeschlusses ausgeräumt. Zuletzt weist das Gericht allerdings darauf hin, dass auch eine notarielle Unterwerfungserklärung die Wiederholungsgefahr beseitigen kann, sofern der Erklärende diese mit weiteren Sicherungsmitteln verbindet.

Fazit

Nach der vorliegenden Entscheidung des OLG Köln dürfte die Attraktivität der Abgabe einer notariellen Unterwerfungserklärung als Alternative zur strafbewehrten Unterlassungserklärung vorerst deutlich gesunken sein. Die Revision wurde jedoch zugelassen. Doch selbst wenn die Wiederholungsgefahr bereits durch die Abgabe einer notariellen Unterwerfungserklärung entfielen, ist diese Alternative zur strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgrund des Zeit- und Kostenaufwands nur in Einzelfällen zu empfehlen. Dieser kann sich nur in den Fällen amortisieren, in welchen es im Anschluss tatsächlich zu einer Verletzung kommt. Darüber hinaus ist selbst dann keineswegs gewiss, dass das Ordnungsgeld geringer ausfällt als eine Vertragsstrafe. ■



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

Patente



EuGH weist auch weitere Klagen Spaniens ab und macht so endgültig den Weg frei für das EU-Patentpaket

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die beiden Klagen Spaniens gegen die Verordnungen zur Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes abgewiesen (Urteile vom 5. Mai 2015, Rechtssachen C-146/13 – Spanien gegen Parlament und Rat und C-147/13 – Spanien gegen Rat).

Hintergrund der Entscheidung

Ein Großteil der EU-Mitgliedstaaten hat durch das „EU-Patentpaket“ die Rahmenbedingungen für die Einführung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (*Unitary Patent*) und des Einheitlichen Patentgerichts (*Unified Patent Court*) geschaffen. Während die Grundlage für das Einheitliche Patentgericht ein völkerrechtlicher Vertrag ist (Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht, EPGÜ), wurde für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung der Weg einer verstärkten Zusammenarbeit gemäß Art. 20 EU i.V.m. Art. 226 bis 334 AEUV eingeschlagen, denn trotz jahrelanger Bemühungen konnte diesbezüglich keine Einigung aller EU-Mitgliedstaaten erzielt werden. Neben dem EPGÜ gehören deshalb die folgenden beiden Verordnungen zum „EU-Patentpaket“:

- „Europäische Patentverordnung“ (Verordnung (EU) 1257/2012 vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes – EPatVO);
- „Sprachenverordnung“ (Verordnung (EU) 1260/2012 vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregeln – EPatÜbersVO).

Spanien erachtete zunächst die Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammenarbeit im Patentbereich für nicht gegeben und reichte (wie Italien) gegen den maßgeblichen Ermächtigungsbeschluss des Rates vom 10. März 2011 erfolglos Klage ein (vgl. Urteile des EuGH

vom 16. April 2013 in den Rechtssachen C-274/11 und C-295/11). Mit den zwei weiteren Klagen gegen die o.g. Verordnungen richtete sich Spanien sodann gegen Details der Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit.

Entscheidung des EuGH

Der EuGH wies die Nichtigkeitsklagen Spaniens ab.

Hinsichtlich der Europäischen Patentverordnung sieht der EuGH keine unionsrechtlichen Rechtmäßigkeitsbedenken. Die Verordnung lege lediglich zum einen die Voraussetzungen fest, unter denen einem zuvor vom Europäischen Patentamt nach den Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erteilten Europäischen Patent auf Antrag seines Inhabers einheitliche Wirkung gewährt werden kann, und definiere zum anderen diese einheitliche Wirkung. Hinsichtlich der Sprachenverordnung wird vom EuGH anerkannt, dass die Verordnung ein legitimes Ziel hat, nämlich einfache und einheitliche Übersetzungsregelungen für das Patent mit einheitlicher Wirkung zu schaffen und somit den Zugang zum Patentschutz, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, zu erleichtern. Die Sprachenregelung sei insgesamt verhältnismäßig. Zudem kommt der EuGH zu dem Schluss, dass Art. 118 AEUV für beide Verordnungen eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage darstellt.

Fazit

Angesichts der Schlussanträge des Generalanwalts Yves Bot vom 18. November 2014 deutete sich die positive Entscheidung des EuGH bereits an. Für ein zeitnahes Inkrafttreten des neuen europäischen Patentstreitsystems bleibt zu hoffen, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten nun möglichst schnell das komplette EU-Patentpaket ratifizieren. ■



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

Einstweilige Verfügung in Gebrauchsmustersachen nur nach Anhörung der Gegenseite

Das Landgericht (LG) Hamburg bestätigt die strengen Prüfungsanforderungen an die Schutzfähigkeit eines Verfügungsgebrauchsmusters und stellt klar, dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung bei einem Gebrauchsmuster als ungeprüftes Schutzrecht regelmäßig nur nach Anhörung des Antragsgegners in Betracht kommt (Urteil vom 27. November 2014, Az. 327 O 559/14, GRUR-RR 2015, 137 – Hydraulikschlauchgriffteil).

Zur Erinnerung: Entscheidungsgrundsätze des OLG Hamburg in Patentsachen

Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts (OLG) Hamburg kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung in patentrechtlichen Streitigkeiten nur in Betracht, wenn sowohl der Bestand des Verfügungspatents als auch die Frage der Patentverletzung im Ergebnis so eindeutig zu Gunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte Entscheidung, die im nachfolgenden Hauptsacheverfahren revidiert werden müsste, nicht zu erwarten ist (OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 244 (245) – *Spannbacke*; vgl. auch OLG Düsseldorf, InstGE, 114, Rn. 12 – *Harnkatheter-set*). Ihr Erlass setzt daher zum einen in der Regel die Feststellung einer wortlaut- bzw. wortsinngemäßen Verletzung des Verfügungspatents voraus, da sich die Feststellung einer äquivalenten Verletzung im Verfügungsverfahren in der Regel nicht mit dem erforderlich hohen Grad von Zuverlässigkeit feststellen lässt. Zum anderen ist zur Vermeidung des Risikos einer Fehlbeurteilung technischer Sachverhalte im summarischen Verfahren Voraussetzung, dass das Verfügungspatent mit zumindest großer Wahrscheinlichkeit rechtsbeständig ist bzw. sich in einem anhängigen Nichtigkeits- bzw. Einspruchsverfahren als rechtsbeständig erweisen wird. Im Gegensatz zur strengeren Düsseldorfer Rechtsprechung sei für die erfolgreiche Durchführung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens zwar nicht erforderlich, dass das Verfügungspatent bereits in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren einer weiteren Überprüfung unterzogen worden ist (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE, 114, Rn. 18 im Gegensatz etwa zu OLG Braunschweig, GRUR-RR 2012, 97 – *Scharniere auf Hannovermesse*). Auch nach der Hamburger Recht-

sprechung gilt allerdings gerade in Fällen, in denen das noch nicht erfolgt ist, eine hohe Messlatte an den Rechtsbestand (OLG Hamburg, Urteil vom 6. Juni 2013, Az. 3 U 197/12): der Erlass einer Unterlassungsverfügung komme daher nur in Betracht, wenn nach sorgfältiger Prüfung die Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents als hinlänglich gesichert betrachtet werden kann.

Strenge Prüfung „erst recht“ bei Gebrauchsmuster

Das LG Hamburg betont, dass bei Gebrauchsmustern noch höhere Anforderungen gelten, weil es sich bei einem Gebrauchsmuster im Gegensatz zu einem Patent um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt. Das Gericht hat daher die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters stets in eigener Verantwortung einzuschätzen. Nicht zuletzt auch um diese gerichtliche Prüfung zu gewährleisten komme bei einem Gebrauchsmuster der Erlass einer einstweiligen Verfügung regelmäßig nicht ohne die Möglichkeit der Stellungnahme des Antragsgegners in Betracht. Im vorliegenden Fall hatte der Verfügungsantrag – nach Anhörung des Antragsgegners – Erfolg.

Anmerkung

Die Entscheidung des LG Hamburg bestätigt, dass in einstweiligen Verfügungsverfahren der hinreichende Rechtsbestand des Schutzrechts von entscheidender Bedeutung ist. Trotz des besonderen Zeitdrucks sollten die Parteien umfassend hierzu vortragen, um dem Gericht die geforderte sorgfältige Prüfung zu ermöglichen. ■



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

Erwerb einer (Mit-)Erfinderstellung durch bloße Projektfinanzierung?

Eine Kooperation in der Weise, dass eine Person maßgeblich mit der Erfindungsentwicklung und die andere vornehmlich mit der Finanzierung des Projekts betraut ist, kann zu einer konkludenten Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) führen. Die Gesellschafter erwerben dann nach Ansicht des Bundespatentgerichts rechtsgeschäftlich das gemeinsame Recht auf das Patent an der entwickelten Sache (Beschluss vom 12. Dezember 2013, Az. 11 W (pat) 5/13 – Fondue-Einrichtung; veröffentlicht in BIPMZ 2015, S. 130-133).

Worum ging's?

Der Beschwerdeführer (künftig: „Projektfinanzierer“) meldete beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Patent für eine Fondue-Einrichtung in seinem Namen an, bei deren Entwicklung er mit dem Beschwerdegegner kooperiert hatte. Während der Projektfinanzierer das Entwicklungsprojekt finanzierte, leistete der Beschwerdegegner (künftig: „Entwickler“) die maßgebliche Entwicklungsarbeit. Der Entwickler legte erfolgreich Einspruch beim DPMA gegen die Patenterteilung wegen widerrechtlicher Entnahme ein mit der Folge, dass das Patent widerrufen wurde (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG). Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung wehrte sich der Projektfinanzierer mit der Beschwerde vor dem Bundespatentgericht.

Entscheidung des Bundespatentgerichts

Das Bundespatentgericht gab der Beschwerde des Projektfinanzierers statt und urteilte, dass der Projektfinanzierer als Miterfinder anzusehen sei. In seinen Entscheidungsgründen hat sich das Gericht insbesondere mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Projektfinanzierer und Entwickler auf den Erwerb des Rechts auf ein Patent auswirkt. Danach sei nicht allein entscheidend, wer in welchem Maße schöpferisch zu der Entwicklung beigetragen habe. Vielmehr sei durch die Kooperation konkludent, also durch schlüssiges Verhalten, ein Gesellschaftsvertrag geschlossen und eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet worden, weil (1) die Kooperation einem gemeinsamen Zweck diene und (2) jeder wesentliche

Beiträge zu diesem gemeinsamen Zweck geleistet habe. Der *gemeinsame Zweck* habe darin gelegen, ein Fondue-Restaurant zu eröffnen, die dafür notwendigen Gerätschaften zu entwickeln und herzustellen und ein angestrebtes Patent zu verwerten. *Wesentliche Beiträge* lägen einerseits in der Einbringung von Ideen, Ermittlungen, Testversuchen, Erkenntnissen und Entwürfen auf Seiten des Entwicklers, aber andererseits auch in der Finanzierung und Erbringung von Sachaufwendungen auf Seiten des Projektfinanzierers. Somit sei eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts entstanden, so dass die während der Zusammenarbeit der Gesellschafter erworbenen Gegenstände gemeinschaftliches Vermögen geworden seien (wie es sich aus § 718 Abs. 1 BGB ergibt) und die Gesellschafter das gemeinschaftliche Recht auf das Patent rechtsgeschäftlich erworben hätten (im Sinne der Rechtsnachfolge auf Grundlage des § 6 Abs. 1 PatG). Der Entwickler könne sich als Mitbesitzer der Erfindung mithin nicht auf eine widerrechtliche Entnahme gegenüber dem mitberechtigten Projektfinanzierer berufen mit der Folge, dass der Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung des DPMA zu Unrecht erfolgt sei.

Fazit

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts verdeutlicht einmal mehr, dass eine ausdrückliche vertragliche Regelung über die Zuordnung der Erfindungsrechte im Rahmen einer jeden Entwicklungskooperation sinnvoll ist, und zwar unabhängig davon, welche konkreten Beiträge die Kooperationspartner im Rahmen des Gesamtprojekts leisten. ■



Dr. Sabine Boos, LL.M. (London)
Counsel, Frankfurt am Main
sabine.boos@hoganlovells.com



Urheberrecht

EuGH klärt grundsätzliche Fragen zur Urheberrechtsabgabe für Privatkopien

In den letzten Jahren hat sich der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) bereits mehrfach mit der Privatkopie-Ausnahme des Art. 5 Abs. 2 lit. b) der Richtlinie 2001/29 und dem „gerechten Ausgleich“, den der Rechteinhaber für die Anfertigung solcher Kopien erhalten muss, befasst. Zu nennen sind etwa das Amazon-Urteil von 2013 (Rs. C- 521/11) oder die Entscheidung in Sachen ACI ADAM von 2014 (Rs. C- 435/12). Mit dem nun ergangenen Urteil in Nokia vs. Copydan Båndkopi (Rs. C-463/12) führt der EuGH seine Rechtsprechung konsequent fort und beantwortet eine Reihe lange umstrittener Fragen.

Ausgangsverfahren

In dem dänischen Ausgangsstreit stehen sich der Telefonanbieter Nokia und die dänische Copydan Båndkopi („Copydan“) gegenüber. Letztere fordert von Nokia die Zahlung einer Urheberrechtsabgabe für Speicherkarten, die – neben dem fest im Gerät verbauten internen Speicher – zusätzlich in Mobiltelefone eingelegt werden können. Nokia verweigert die Zahlung insbesondere unter dem Hinweis, man wisse gar nicht, in welchem Umfang die Geräte für private Kopien genutzt werden. Immerhin handele es sich bei einem nicht unerheblichen Anteil der Kunden um gewerbliche Abnehmer. Auch sei nicht einzusehen, warum interne Gerätespeicher und multifunktionale Speicherkarten unterschiedlich behandelt würden. In Ansehung der vielfältigen Fragen setzte der dänische Østre Landsret das nationale Verfahren aus und wandte sich an den EuGH.

Die Entscheidung

Der EuGH betont eingangs, dass den Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung der Regelung eines „gerechten Ausgleichs“ ein weiter Ermessensspielraum zusteht. Sie können festlegen, welche Personen diesen Ausgleich zu zahlen haben. Auch legen sie dessen Form, Einzelheiten und Höhe fest. Allerdings muss dies in engem Bezug zu dem den Rechteinhabern entstehenden Schaden stehen. Ob ein Trägermedium eine oder mehrere Funktionen hat, ist dabei unerheblich. Auch kommt es nicht darauf an, ob auf dem Medium tatsächlich Privatkopien gespeichert werden. Die Multifunktionalität kann allerdings Einfluss auf die Höhe des gerechten

Ausgleichs haben. Ist der tatsächlich entstehende Nachteil trotz grundsätzlicher Eignung des Mediums als geringfügig anzusehen, kann der gerechte Ausgleich auch bis auf Null abschmelzen. Es ist dabei Sache des Mitgliedstaats, einen angemessenen Schwellenwert festzusetzen. Soweit hier reale Unterschiede im Nutzerverhalten bezüglich interner Gerätespeicher einerseits und Speicherkarten andererseits bestehen sollten, dürfen diese Medien nach Ansicht des EuGH auch mit Blick auf die Forderung einer Urheberrechtsabgabe unterschiedlich behandelt werden.

Die Urheberrechtsabgabe kann Herstellern und Importeuren ferner unabhängig von deren Wissen um die private bzw. gewerbliche Nutzung der Speicherkarten durch den Endabnehmer auferlegt werden. Dies knüpfen die Richter allerdings an drei Voraussetzungen: (1) die Einführung einer solchen Regelung muss durch praktische Schwierigkeiten gerechtfertigt sein, (2) adäquate Regelungen zur Befreiung von der Zahlungspflicht müssen bestehen, sprich die Nachweismöglichkeit, dass keine Privatkopien erfolgen können, und (3) eine effektive Erstattungsmöglichkeit muss vorgesehen sein, wobei zulässig ist, dass die Erstattung allein an den Endabnehmer einer solchen Speicherkarte erfolgt, der einen entsprechenden Antrag stellt.

Schließlich stellt der EuGH klar, dass eine Zustimmung des Rechteinhabers im Falle des Bestehens einer Schranke keine Rechtswirkungen entfaltet. Folglich ist eine solche Zustimmung bei der Bemessung des gerechten Ausgleichs nicht zu berücksichtigen. Auch der Einsatz technischer Schutzmaßnahmen im Sinne des Art. 6 der Richtlinie 2001/29 hat keinerlei Einfluss. Selbiges gilt auch mit Blick auf die Frage, wem die Vorrichtung gehört, mittels derer die Privatkopie erstellt wird. Kopien von unrechtmäßigen Quellen dürfen hingegen keine Berücksichtigung finden (vgl. schon EuGH, Rs. C-435/12 – *ACI Adam*).

Fazit

Die aktuelle Entscheidung beantwortet viele lang diskutierte Fragen rund um die Urheberrechtsabgabe für Privatkopien. Sie betont die Freiräume, welche den Mitgliedstaaten bei der Regelung des gerechten Ausgleichs bleiben, setzt aber gleichwohl Standards. Dabei wird die bisherige Rechtsprechung fortgeführt. Bemerkenswert sind die Ausführungen zur Zulässigkeit der

Differenzierung zwischen Gerätespeichern und Speicherkarten. Hervorzuheben ist auch, dass der EuGH einer Multifunktionalität des Mediums erst auf Ebene der Berechnung des gerechten Ausgleichs Bedeutung schenkt. Die Anforderungen an Abgabesysteme sind mit dem Urteil vom 5. März 2015 sicherlich gestiegen. Das Zusammenspiel von Zahlungsverpflichtung, Befreiung und Rückerstattung ist ersichtlich komplex. Es ist daher bereits jetzt absehbar, dass sich weitere Gerichtsurteile mit diesen Aspekten befassen werden. ■



Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen)

Partner, Frankfurt am Main
nils.rauer@hoganlovells.com

OLG Frankfurt am Main: Eine stabile Gesamtheit von Personen stellt keine Öffentlichkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG dar

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 20. Januar 2015 (Az. 11 U 95/14) die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt, dass eine öffentliche Wiedergabe nicht vorliegt, wenn der Empfängerkreis aus einer stabilen Personengesamtheit besteht und die Wahrnehmung durch eine unbestimmte Zahl Dritter verhindert wird.

Der Fall

Hintergrund des Rechtsstreites war eine Klage eines Pay-TV-Senders gegen eine Gaststättenbesitzerin. Die Beklagte zeigte ohne eine entsprechende Lizenz Fußballspiele aus dem Angebot der Klägerin in ihrer Gaststätte. Die Klägerin sah darin eine öffentliche Wiedergabe, durch die ihre Urheberrechte verletzt würden. Die Beklagte verteidigte sich damit, dass die Spiele jeweils nur von einem begrenzten Personenkreis, nämlich einem befreundeten Dartclub und einer Skatrunde, in ihrem Lokal angesehen worden seien. Dies stelle keine öffentliche Wiedergabe dar.

Das Landgericht Frankfurt am Main hat die Klage mit Urteil vom 16. Juli 2014 (Az. 2-6 O 381/13) mit der Begründung abgewiesen, dass die Klägerin nicht den Beweis dafür erbracht habe, dass die Wiedergabe öffentlich im Sinne des § 15 Abs. 3 Urhebergesetz (UrhG) erfolgte. Gegen dieses Urteil wendete sich die Klägerin mit der Berufung.

Die Entscheidung

Das OLG Frankfurt musste sich im Rahmen der Berufung im Kern mit der Frage auseinandersetzen, ob die Vorinstanz den Begriff der Öffentlichkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG richtig ausgelegt hatte.

Nach dieser Norm ist eine Wiedergabe öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.

Nach Ansicht des OLG muss der Begriff der öffentlichen Wiedergabe aber im Lichte des Artikels 3 Absatz 1

der Richtlinie 2001/29/EG richtlinienkonform ausgelegt werden.

Unter Berücksichtigung der richtlinienkonformen Auslegung lehnte das OLG hier eine Öffentlichkeit der Wiedergabe ab. Die Richter bestätigten die Annahme des Landgerichts, dass es für die Unterscheidung öffentlich – privat nicht darauf ankomme, ob das Publikum zueinander in einem besonderen persönlichen Verhältnis stehe. Sie beriefen sich dabei auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, dass die Patienten einer Zahnarztpraxis keine Öffentlichkeit darstellten (EuGH, Beschluss vom 15. März 2012, Az. C-135/10 – SCF). Vielmehr spreche der Umstand, dass die zwei Vereine sich regelmäßig in dieser Zusammensetzung zum Fußball schauen treffen, dafür, dass es sich um eine private Gruppe handele. Es handele sich um eine „stabile Personengesamtheit“.

Nach Ansicht des Gerichts habe die Klägerin vorliegend auch nicht nachgewiesen, dass auch Dritte die Sendung in der Gaststätte hätten verfolgen können. Die Klage wurde daher abgewiesen.

Das Fazit

Das OLG Frankfurt definiert den Begriff der Öffentlichkeit sehr eng. Obwohl das Gericht mit Verweis auf die europarechtliche Vorgaben eine europarechtskonforme Auslegung anstrebt, ist fraglich, ob entgegen des eindeutigen Wortlautes des § 15 Abs. 3 UrhG vollständig auf das Merkmal der „persönlichen Beziehung“ verzichtet werden kann.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese enge Auslegung in der Rechtsprechung weiter durchsetzen wird. Bleibt es dabei, so wird in Zukunft auch jede andere Wiedergabe vor einer „stabilen Personengemeinschaft“, beispielsweise in Sportvereinen und Arztpraxen als „nicht öffentlich“ einzuordnen sein. ■



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

Auch das OLG Hamburg erklärt ein Weiterverkaufsverbot von E-Books für zulässig

Seit der vielbeachteten *UsedSoft-Entscheidung* des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur Zulässigkeit des Weiterverkaufs „gebrauchter“ Software wird kontrovers diskutiert, ob sich dieses zu Computerprogrammen ergangene Urteil auch auf andere digitale Werke wie etwa E-Books oder Musikdateien übertragen lässt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Anwendbarkeit des sogenannten Erschöpfungsgrundsatzes aus § 17 Abs. 2 Urhebergesetz (UrhG) auf digitale Werke. Sowohl das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart als auch das OLG Hamm haben in den letzten Jahren eine Erschöpfung verneint. Dieser Ansicht schließt sich nun auch das Hanseatische Oberlandesgericht vollumfänglich an (Beschluss vom 24. März 2015, Az. 10 U 5/11).

Hintergrund

Macht es einen Unterschied, ob ein physisches Buch oder ein E-Book nach dem Erwerb weiterverkauft wird? Diese Frage beschäftigt derzeit Gerichte ebenso wie die Kommentarliteratur. Kern der Diskussion ist die Regelung des § 17 Abs. 2 UrhG. Nach dieser Norm erlischt das Verbreitungsrecht an dem analogen Werkexemplar, wenn das jeweilige Vervielfältigungsstück mit der Zustimmung des Rechteinhabers im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurde. Bei einem digitalen Werk gibt es jedoch kein physisches Vervielfältigungsstück. Der Erwerber erhält ein einfaches Nutzungsrecht, welches den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen der Vertragspartner unterliegt. In den zugrunde liegenden AGB wird die Weitergabe des heruntergeladenen Werkes in der Regel ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Erwerber den für ihn nachteiligen AGB den Erschöpfungsgrundsatz entgegenhalten kann oder nicht.

Bereits im Jahr 2011 verneinte das OLG Stuttgart die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes bei digitalen Werken (OLG Stuttgart, Urteil vom 3. November 2011, Az. 2 U 49/11). Der EuGH hingegen entschied 2012, dass der Erschöpfungsgrundsatz zumindest bei heruntergeladener Software eingreife (EuGH, Urteil vom 3. Juli 2012, Rs. C-128/11 – *UsedSoft*). Zur Begründung verwiesen die Luxemburger Richter auf die Software-Richtlinie 2009/24/EG, welche der Richtlinie

2001/29/EG im konkreten Fall als speziellere Regelung vorgehe. Im Mittelpunkt der seitdem entbrannten Debatte steht die Frage, inwiefern sich die Ausführungen des EuGH zur Verkehrsfähigkeit von Software auch auf andere Werkarten übertragen lassen. Das OLG Hamm lehnte bereits 2014 eine Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes auf andere digitale Werkarten ab (OLG Hamm, Urteil vom 15. Mai 2014, Az. 22 U 60/13). Dies wurde nunmehr vom Hanseatischen Oberlandesgericht bestätigt.

Die Entscheidung

Nach Auffassung der Hamburger Richter findet der Erschöpfungsgrundsatz mangels körperlicher Verbreitung des Werkes keine Anwendung. Denn für die öffentliche Zugänglichmachung, welche im Falle des Downloads von digitalen Werken betroffen sei, habe der Gesetzgeber bewusst keine Erschöpfung der Urheberrechte vorgesehen. Daher könne § 17 Abs. 2 UrhG mangels planwidriger Regelungslücke vorliegend auch nicht analog angewendet werden. Diese Beurteilung steht nach Ansicht des OLG auch nicht im Widerspruch zu der *UsedSoft-Entscheidung* des EuGH. Denn die dort zu Computerprogrammen entwickelte Argumentation beziehe sich gerade nicht auf andere in digitaler Form vertriebene Werke.

Fazit

Die Ausführungen des Hanseatischen OLG zur Verkehrsfähigkeit digitaler Güter vermögen in weiten Teilen zu überzeugen. Sowohl der europäische als auch der deutsche Gesetzgeber haben sich bei der Verwertung digitaler Güter bisher bewusst gegen eine Erschöpfung der Urheberrechte entschieden. Dies geht aus dem Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2001/29 deutlich hervor. Auch wenn das Ergebnis in wirtschaftlicher Hinsicht paradox scheinen mag, ist es nicht Aufgabe der Judikative, klar formulierte Legislativakte umzuinterpretieren. ■



Dr. Nils Rauer, MJJ (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.

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

©Hogan Lovells 2015. Alle Rechte vorbehalten.

*Kooperationsbüros