

Götting | Meyer | Vormbrock [Hrsg.]

Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht

Praxishandbuch

2. Auflage



Nomos

Patentrecht

Gebrauchs-
musterrecht

Arbeitnehmer-
erfindungsrecht

Halbleiterschutz

Sortenschutz

Designrecht

Markenrecht

Wettbewerbsrecht

Geheimnis-
schutzrecht

Urheberrecht

Prof. Dr. Horst-Peter Götting | Prof. Dr. Justus Meyer
Prof. Dr. Ulf Vormbrock [Hrsg.]

Gewerblicher Rechtsschutz

und Wettbewerbsrecht

Praxishandbuch

2. Auflage

Michael Albert, Vorsitzender Richter am OLG Dresden | **Dr. Bernd Allekotte, LL.M.**, Rechtsanwalt, München | **Dr. Sonja Althausen**, Patentanwältin, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, Düsseldorf | **Theresa Arand, LL.M.**, Rechtsanwältin, Dresden | **Dipl.-Ing. Martin Aufenanger, LL.M., MM**, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, München | **Achim Bender**, Rechtsanwalt, München; Vorsitzender Richter am BPatG a.D. | **Dr. Ulrich Blumenröder, LL.M.**, Rechtsanwalt, München | **Anja Franke, LL.M.**, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, München | **Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M.**, TU Dresden, Richter am OLG Dresden | **Dr. Nicole Griebel**, Patentanwältin, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney, Aachen | **Dr. Arno Grohmann**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Stuttgart | **Patrick Günnel**, Universität Leipzig | **Dr. Sven Hetmank**, TU Dresden | **Prof. Dr. Franz Hofmann, LL.M.**, Universität Erlangen-Nürnberg | **Dr. Aloys Hüttermann**, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, Düsseldorf | **Felix Kahr**, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney, München | **Dr. Helmut Kaiser**, Vorsitzender Richter am OLG Dresden | **Dr. Kevin Kruse**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Bielefeld | **Jana Lutter**, Rechtsanwältin, Dresden | **Dr. Martin Marx**, Richter am OLG a.D. | **Prof. Dr. Justus Meyer**, Universität Leipzig | **Dr. Ralph Nack**, Rechtsanwalt, München | **Dr. Eike Nielsen**, Richter am BPatG, München | **Heike Röder-Hitschke, LL.M.**, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, Frankfurt aM | **Dr. Michael Samer**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Düsseldorf | **PD Dr. habil. Antje Schumann**, Universität Leipzig | **Dr. Ekkehard Stolz**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Stuttgart | **Prof. Dr. Rupert Vogel**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Karlsruhe | **Prof. Dr. Ulf Vormbrock**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Düsseldorf | **Prof. Dr. Frank Weiler**, Universität Bielefeld | **Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.**, Rechtsanwalt, Dresden



Nomos

Zitervorschlag: *Autor* in GewRS-Hdb § ... Rn. ...

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8487-5924-8

2. Auflage 2020

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2020. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Vorwort

Neun Jahre nach der Erstauflage erscheint nun die zweite Auflage des Handbuchs. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur wurden umfassend aktualisiert. Ziel ist es nach wie vor, entsprechend den Tätigkeitsfeldern des Fachanwalts für Gewerblichen Rechtsschutz in einem normübergreifenden Zusammenhang die Grundlagen dieses Rechtsgebiets sowie des damit eng verknüpften Wettbewerbsrechts darzustellen. Ergänzend wurde in der Neuauflage ein Überblick über das Urheberrecht aufgenommen. Das Handbuch wendet sich auch an Benutzer, die mit der Rechtsmaterie des Gewerblichen Rechtsschutzes und Wettbewerbsrechts weniger vertraut sind, und an diejenigen, die eine Ausbildung zum Fachanwalt anstreben. Es orientiert sich vorrangig an den Bedürfnissen der Praxis; im Rahmen des Möglichen wird auch auf wissenschaftliche Streitfragen eingegangen, da zwischen Theorie und Praxis oftmals eine Wechselwirkung besteht. In systematischer Hinsicht wird an dem Konzept einer „fortschreitenden Spezialisierung im Sinne einer Klimax vom Allgemeinen zum Besonderen“ festgehalten.

Die Neuauflage bringt das Handbuch auf den Stand 1. Dezember 2019. Die Autorinnen und Autoren konnten aber auch neuere Entwicklungen bis März 2020 berücksichtigen, wie etwa die finale Fassung der Whistleblower-Richtlinie, das Austrittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Rechtssprechungstätigkeit der europäischen Gerichte oder die Black-Friday-Entscheidung des Bundespatentgerichts.

Die Lektorierung eines so umfangreichen Werkes ist eine äußerst anspruchsvolle Herausforderung, der Herr Dr. Ganzhorn in hervorragender Weise gerecht geworden ist. Dafür gebührt ihm herzlicher Dank.

April 2020

Die Herausgeber

Inhaltsübersicht

Vorwort	5
Bearbeiterverzeichnis	9
Abkürzungsverzeichnis	11
Allgemeines Literaturverzeichnis	29
1. Teil Allgemeine Grundlagen	33
§ 1 Überblick	33
§ 2 Gemeinsame Wesensmerkmale der gewerblichen Schutzrechte	50
§ 3 Europäisches Recht	56
§ 4 Internationales Recht	81
§ 5 Internationales Privatrecht	91
2. Teil Patentrecht	97
§ 6 Grundlagen des Patentrechts	97
§ 7 Die materiellen Patentierungsvoraussetzungen	139
§ 8 Die Erteilung des Patents	179
§ 9 Das Recht aus dem Patent	198
§ 10 Das Patentrecht im Rechtsverkehr	292
§ 11 Die Beendigung des Patentschutzes	312
§ 12 Rechtsfolgen von Patentverletzungen	319
3. Teil Gebrauchsmusterrecht	421
§ 13 Die Entstehung des Gebrauchsmusterrechts	421
§ 14 Die Wirkungen des Gebrauchsmusterrechts	427
4. Teil Arbeitnehmererfindungsrecht	433
§ 15 Der Arbeitnehmer als Erfinder	433
5. Teil Halbleiterschutz, Sortenschutz und Know-how-Schutz	459
§ 16 Halbleiterschutzrecht	459
§ 17 Sortenschutzrecht	465
6. Teil Designrecht	495
§ 18 Die Entstehung des Designrechts	495
§ 19 Die Wirkungen des Geschmacksmusterrechts	514

Inhaltsübersicht

7. Teil Markenrecht	533
§ 20 Grundlagen des Markenrechts	533
§ 21 Die materiellen Schutzzussetzungen	542
§ 22 Schutzhindernisse	560
§ 23 Anmeldung und Eintragung deutscher Marken	599
§ 24 Das Verfahren der Unionsmarke und der IR-Marke	628
§ 25 Inhalt und Schranken des Markenrechts	719
§ 26 Das Markenrecht im Rechtsverkehr	740
§ 27 Die Beendigung des Markenrechts	746
§ 28 Weitere Marken	758
§ 29 Sonstige Kennzeichen	763
§ 30 Rechtsfolgen von Kennzeichenrechtsverletzungen	804
8. Teil Wettbewerbsrecht	837
§ 31 Grundlagen des Wettbewerbsrechts	837
§ 32 Die Generalklausel des § 3 UWG und Anhang	958
§ 33 Rechtsbruch (§ 3a UWG)	1004
§ 34 Mitbewerberschutz (§ 4 UWG)	1018
§ 35 Aggressive geschäftliche Handlungen (§ 4a UWG)	1084
§ 36 Irreführung (§§ 5, 5a UWG)	1108
§ 37 Vergleichende Werbung (§ 6 UWG)	1203
§ 38 Unzumutbare Belästigungen (§ 7 UWG)	1217
§ 39 Wettbewerbsrechtliche Ansprüche	1240
§ 40 Die Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche	1307
§ 41 Wettbewerbsrechtliche Strafvorschriften	1407
9. Teil Geheimnisschutz	1417
§ 42 Der Schutz von Unternehmensgeheimnissen	1417
10. Teil Urheberrecht	1465
§ 43 Grundlagen des Urheberrechts	1465
§ 44 Die urheberrechtlichen Schutzzussetzungen	1475
§ 45 Inhalt des Urheberrechts	1485
§ 46 Schranken des Urheberrechts	1503
§ 47 Urhebervertragsrecht	1510
§ 48 Computerprogramme	1540
§ 49 Verwandte Schutzrechte	1566
§ 50 Rechtsschutz und Rechtsdurchsetzung	1572
Stichwortverzeichnis	1595

Bearbeiterverzeichnis

<i>Michael Albert</i> Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dresden	§ 39 Rn. 39-143; § 40 Rn. 247-356
<i>Dr. Bernd Allekotte, LL.M.</i> Rechtsanwalt, München	§§ 10, 14, 26 (jew. zs. mit <i>Blumenröder</i>)
<i>Dr. Sonja Althausen</i> Patentanwältin, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, Düsseldorf	§ 20 Rn. 23-44; § 25
<i>Theresa Arand, LL.M.</i> Rechtsanwältin, Dresden	§ 15 (zs. mit <i>Wündisch</i>)
<i>Dipl.-Ing. Martin Aufenanger, LL.M., MM</i> Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, München	§ 28; § 29 Rn. 59-85 (zs. mit <i>Franke</i>)
<i>Achim Bender</i> Rechtsanwalt, München; Vorsitzender Richter am Bundespatent- gericht a.D.; Mitglied der BK des EUIPO von 1997 bis 2007	§ 20 Rn. 1-22; § 24 Rn. 1-410
<i>Dr. Ulrich Blumenröder, LL.M.</i> Rechtsanwalt, München	§§ 10, 14, 26 (jew. zs. mit <i>Allekotte</i>)
<i>Anja Franke, LL.M.</i> Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, München	§ 29 Rn. 1-58, 86-138; § 30 § 29 Rn. 59-85 (zs. mit <i>Aufenanger</i>)
<i>Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M.</i> Lehrstuhl für Bürgerliches Recht unter besonderer Berücksichtigung von Gewerblichem Rechtsschutz und Urheberrecht, Technische Uni- versität Dresden; Richter am Oberlandesgericht Dresden	§§ 1-4; § 6 Rn. 1-19, 112-182; § 47 Rn. 1-33
<i>Dr. Nicole Griebel</i> Patentanwältin, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney, Aachen	§ 24 Rn. 411-453; § 27
<i>Dr. Arno Grobmann</i> Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Stuttgart	§§ 18, 19 (jew. zs. mit <i>Stolz</i>)
<i>Patrick Günnel</i> Dipl.-Jur. Univ., Doktorand am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts-, und Wirtschaftsrecht, Universität Leipzig	§ 41; § 42 Rn. 115-182 (jew. zs. mit <i>Schumann</i>)
<i>Dr. Sven Hetmank</i> Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Juristische Fakultät der TU Dresden	§ 47 Rn. 34-47, 100-109
<i>Prof. Dr. Franz Hofmann, LL.M.</i> Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Technikrecht, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg	§§ 43-46, 49
<i>Dr. Aloys Hüttermann</i> Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, Düsseldorf	§§ 8, 11, 13
<i>Felix Kabr</i> Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney, München	§ 7

Bearbeiterverzeichnis

<i>Dr. Helmut Kaiser</i> Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dresden a.D.; Honorarprofessor an der Universität Dresden	§ 34 Rn. 1-44, 109-219; § 39 Rn. 1-38; § 40 Rn. 49-246
<i>Dr. Kevin Kruse</i> Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Bielefeld	§ 33
<i>Jana Lutter</i> Rechtsanwältin, Dresden	§ 47 Rn. 48-99; § 50
<i>Dr. Martin Marx</i> Richter am Oberlandesgericht Dresden	§ 34 Rn. 45-108; § 35; § 39 Rn. 144-233; § 40 Rn. 1-48
<i>Prof. Dr. Justus Meyer</i> Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität Leipzig	§§ 36-38
<i>Dr. Ralph Nack</i> Rechtsanwalt, München	§ 5; § 6 Rn. 20-111
<i>Dr. Eike Nielsen</i> Richter am Bundespatentgericht, München	§§ 21-23
<i>Heike Röder-Hitschke, LL.M.</i> Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, Frankfurt am Main	§§ 16, 17
<i>Dr. Michael Samer</i> Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Düsseldorf	§§ 9, 12
<i>PD Dr. habil. Antje Schumann</i> Universität Leipzig	§ 41; § 42 Rn. 115-182 (jew. zs. mit <i>Günnel</i>)
<i>Dr. Ekkehard Stolz</i> Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Stuttgart	§§ 18, 19 (jew. zs. mit <i>Grohmann</i>)
<i>Prof. Dr. Rupert Vogel</i> Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Karlsruhe	§ 48
<i>Prof. Dr. Ulf Vormbrock</i> Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Düsseldorf; Technische Hochschule, Köln	§ 42 Rn. 1-114
<i>Prof. Dr. Frank Weiler</i> Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Wirtschaftsrecht, Universität Bielefeld	§§ 31, 32
<i>Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.</i> Honorarprofessor an der TU Dresden und der Universität Leipzig; Rechtsanwalt, Dresden	§ 15 (zs. mit <i>Arand</i>)

1. Teil

Allgemeine Grundlagen

§ 1 Überblick

A.	Gewerblicher Rechtsschutz	1			
	I. Begriff und Bedeutung	1			
	II. Der gewerbliche Rechtsschutz als Teil des geistigen Eigentums	3			
	III. Wirtschaftliche Bedeutung	8			
	IV. Die einzelnen gewerblichen Schutzrechte	9			
	1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht	10			
	a) Patentrecht	11			
	b) Gebrauchsmusterrecht	14			
	c) Arbeitnehmererfinderrecht	16			
	2. Sortenschutzrecht	19			
	3. Topografienschutzrecht	21			
	4. Designrecht	23			
	5. Markenrecht	28			
	a) Marken im engeren Sinn	29			
	b) Geschäftliche Bezeichnungen	33			
	c) Geografische Herkunftsangaben	35			
	d) Domains	37			
	B. Das Wettbewerbsrecht	38			
	I. Überblick	38			
	1. Zweck und Bedeutung	38			
	2. Wesentlicher Inhalt und Systematik des UWG	40			
	II. Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht als selbstständige Rechtsgebiete	42			
	III. Berührungspunkte zwischen dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Wettbewerbsrecht	43			
	1. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz	44			
	2. Wettbewerbs- und Kennzeichenrecht	47			

Literatur: *Bärenfänger*, Das Spannungsfeld von Lauterkeitsrecht und Markenrecht unter dem neuen UWG – Symbiotische Theorie zum Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht, 2010; *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindergesetz, 6. Auflage 2019; *Becker*, Das Domainrecht als subjektives Recht, GRUR 2010, 940; *Bornkamm*, Die Schnittstellen zwischen gewerblichem Rechtsschutz und UWG, GRUR 2011, 1; *Bornkamm*, Der lauterkeitsrechtliche Schutz vor Verwechslungen: Ein Kuckucksei im Nest des UWG?, in: FS Loschelder, 2010, S. 31; *Dietz*, Der „design approach“ als Entlastung des Urheberrechts, in: FS Beier, 1996, S. 355; *Fezer*, Eine Replik: Die Auslegung der UGP-RL vom UWG aus?, WRP 2010, 677; *Forkel*, Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen, ZHR 153 (1989), 511; *Götting*, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, 1995; *Götting*, Der Begriff des Geistigen Eigentums, GRUR 2006, 353; *Grübler*, EU-Markenrechtsreform: Neue Regeln für Hör-, Bewegungs- und Multimediamarken, GRUR Prax. 2017, 417; *Hubmann*, Das Recht am Unternehmen, ZHR 117 (1955), 41; *Jänich*, Geistiges Eigentum – Eine Komplementäerscheinung zum Sacheigentum?, 2002; *Jhering*, Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen, UFITA 2015, Band 3, 835; *Kappl*, Vom Geschmacksmuster zum eingetragenen Design, GRUR 2014, 326; *Klippel*, Geistiges Eigentum, Privileg und Naturrecht in rechtshistorischer Perspektive, ZGE 2015, 49; *Kohler*, Die Idee des geistigen Eigentum, AcP 82 (1894), 141; *Lubberger*, Grundsatz der Nachahmungsfreiheit?, in: FS Ullmann, 2006, S. 737; *Mahr*, Designschutz, 2009; *Marten*, Die Reform des Unionsmarkensystems 2016, GRUR Int. 2016, 114; *Obly*, Geistiges Eigentum?, JZ 2003, 554; *Obly*, Klemmbausteine im Wandel der Zeit – ein Plädoyer für eine strikte Subsidiarität des UWG-Markenschutzes, in: FS Ullmann, 2006, S. 795; *Ortlieb*, Das (neue) nationale Nichtigkeitsverfahren für eingetragene Designs, GRUR-Prax 2018, 113; *Pahlow*, „Intellectual Property“, „propriété intellectuelle“ und kein „Geistiges Eigentum“? Historisch kritische Anmerkungen zu einem umstrittenen Rechtsbegriff, UFITA 2006, 705; *Rehbinder/Peukert*, Urheberrecht, 18. Auflage 2018; *Ruhl*, Fragen des Schutzzumfangs im Geschmacksmusterrecht, GRUR 2010, 289; *Schicker/Haug*, Grundzüge des Designgesetzes, NJW 2014, 726; *Schrader*, Auswirkungen des neuen Designrechts auf das „unveränderte“ Urheberrecht, WRP 2017, 1421; *Schwab*, Rechtsprobleme einer Miterfindung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 2018, 670; *Seifert*, Geistiges Eigentum – ein unverzichtbarer Begriff, in: FS Piper, 1996, S. 769; *Thouvenin*, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht und Immaterialgüterrechten, 2007; *Übler*, Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen von 1877 bis heute, ZGE 2013, 398; *Wadle*, Entwicklungsschritte des geistigen Eigentums in Frankreich und Deutschland – eine vergleichende Studie, in: Siegrist/Sugarman, Eigentum im internationalen Vergleich, 1999.

A. Gewerblicher Rechtsschutz

I. Begriff und Bedeutung

Der Begriff „gewerblicher Rechtsschutz“ umfasst diejenigen Regelungen, die dem Schutz des geistigen Schaffens auf gewerblichem Gebiet dienen, insbes. das Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Marken-

1 § 1 Überblick

recht. Neben diesen wichtigsten Gebieten zählen zum gewerblichen Rechtsschutz der Sortenschutz und der Halbleiterschutz; Letzterer besitzt aber nur geringe praktische Bedeutung. Obwohl der Gesetzgeber die gesamte Materie in mehreren Sondergesetzen geregelt hat, bildete sich im Laufe der Zeit ein gemeinsamer Rechtsbegriff heraus, der auch Eingang in die Gesetzessprache gefunden hat.¹ Einen Einfluss auf die begriffliche Prägung hat auf internationaler Ebene auch die **Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)** ausgeübt, in der allerdings nicht vom gewerblichen Rechtsschutz, sondern vom gewerblichen Eigentum die Rede ist (Art. 1 Abs. 1 PVÜ), das in der weitesten Bedeutung verstanden wird (§ 1 Abs. 3 PVÜ). In Frankreich hat sich in Anknüpfung an die PVÜ die Bezeichnung „propriété industrielle“ oder „propriété intellectuelle“ durchgesetzt;² sie entspricht dem im angelsächsischen Rechtskreis ganz selbstverständlich verwendeten Begriff „intellectual property“, der auch das Urheberrecht mit umfasst.

- 2 Anders als in Frankreich, im angelsächsischen Rechtskreis sowie auf internationaler Ebene bestanden und bestehen im deutschen Recht noch immer erhebliche Vorbehalte gegenüber der Verknüpfung des Schutzes geistiger Güter mit dem Eigentumsbegriff.³ Allerdings findet die Bezeichnung „**geistiges Eigentum**“ aufgrund des international fest etablierten Sprachgebrauchs⁴ auch zunehmend Eingang in das deutsche Recht. Im Unterschied zum angelsächsischen Rechtskreis wird allerdings weiterhin an der Unterscheidung zwischen dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht festgehalten.⁵

II. Der gewerbliche Rechtsschutz als Teil des geistigen Eigentums

- 3 Ungeachtet dessen führt auch in Deutschland kein Weg an der Anerkennung des Begriffs „geistiges Eigentum“ vorbei, da er im internationalen Recht fest verankert ist. Das TRIPS-Übereinkommen hat unter dem **Oberbegriff „Recht des geistigen Eigentums“** die Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts in eine einheitliche Regelung integriert und damit in gewisser Weise die Aufspaltung in die früheren großen internationalen Konventionen, nämlich die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) einerseits und die Berner Übereinkunft (RBÜ) sowie das Welturheberrechtsabkommen (WUA) andererseits, überwunden.
- 4 In Anbetracht dieser Entwicklung bedient sich auch der deutsche Gesetzgeber heute ganz selbstverständlich dieser Terminologie. So heißt das Gesetz zur Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie der EU⁶ „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“.⁷
- 5 Abgesehen davon, dass sich rein faktisch kaum verhindern lässt, dass sich der Begriff des geistigen Eigentums auch im deutschen Recht durchsetzt, sind auch die dagegen vorgebrachten **dogmatischen Argumente nicht stichhaltig**.⁸ Dass der zivilrechtliche Eigentumsbegriff sich in Fortführung der (vermeintlich

1 Siehe zB Art. 73 Nr. 9 und Art. 96 Abs. 1 GG, ferner die sechs Überleitungsgesetze zum gewerblichen Rechtsschutz, erlassen nach der Schaffung der Bundesrepublik und dem Einigungsvertrag (BGBl. II 1990 S. 898), Anl. I, Kap. III, Sachgebiet E.

2 Das Gesetzbuch, in dem alle Immaterialgüterrechte zusammengefasst werden, heißt „Code de la Propriété Intellectuelle“, Art. 36 AEUV (ex-Art. 30 EGV) und verwendet den etwas eigenartigen Begriff „gewerbliches und kommerzielles Eigentum“; das TRIPS-Übereinkommen spricht durchweg vom „geistigen Eigentum“.

3 Siehe *Wadle* in: Siegrist/Sugarman, Eigentum im internationalen Vergleich, S. 245 f.; *Seifert* in: FS Piper, 1996, S. 769 ff., 775 f.

4 World Intellectual Property Organization (WIPO).

5 So trägt die Fachvereinigung noch immer den Namen „Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht“; auch die Lehrbücher halten an dieser Aufspaltung fest und beziehen sich entweder auf den gewerblichen Rechtsschutz oder das Urheberrecht. Bereits seit 2009 erscheint aber eine Zeitschrift mit dem Titel „Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE)“. Das Max-Planck-Institut in München nennt sich seit einiger Zeit „Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht“; auch mehrere Lehrstühle enthalten die Bezeichnung „geistiges Eigentum“.

6 RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. EU Nr. L 157 v. 30.4.2004, S. 45; berichtigte Fassung ABl. EU Nr. L 195 v. 2.6.2004, S. 16 = GRUR Int. 2004, 615.).

7 Gesetz v. 7.7.2008 (BGBl. I S. 1191).

8 Siehe grundlegend *Jänich*, passim; siehe auch *Obly* JZ 2003, 545; *Götting* GRUR 2006, 353; *Pablow* UFITA 2006, 705 (724 ff.); siehe auch *Wadle* in: Siegrist/Sugarman, Eigentum im internationalen Vergleich, S. 245 f.

chen)⁹ Sichtweise des Römischen Rechts nur auf körperliche Gegenstände beschränkt, lässt sich angesichts der wirtschaftlich äußerst bedeutsamen geistigen Güter nicht mehr aufrechterhalten.¹⁰

Es spricht auch nichts dagegen, den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht unter dem Dach des Begriffs „geistiges Eigentum“ zu vereinigen. Die im deutschen Recht historisch verwurzelte Vorstellung, dass der gewerbliche Rechtsschutz dem Schutz technisch-wirtschaftlicher Leistungen und das Urheberrecht dem Schutz kultureller, nicht-gewerblicher Leistungen dient, war in ihrer antinomischen Gegenüberstellung seit jeher fragwürdig und ist insbes. durch die Entwicklung des Urheberrechts weitgehend überholt. Das **Urheberrecht** ist ebenso wie das Patentrecht als die klassische Materie des gewerblichen Rechtsschutzes durch die technologische Entwicklung bedingt und auf die Regelung der **Zuordnung und Verfügbarkeit technologischer Innovationen** ausgerichtet.¹¹ Zutreffend ist zwar, dass die vom Urheberrecht geschützten Gegenstände ursprünglich in erster Linie nicht technischer, sondern „kultureller“ Natur waren. Im Vordergrund standen lange Zeit „Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst“ (siehe § 1 UrhG).

Die Schutzgegenstände haben sich aber im Laufe der Zeit immer weiter „technisiert“. Dies gilt insbes. für Computerprogramme (§§ 69a ff. UrhG) und für Datenbanken (§§ 87a ff. UrhG). Hinzuweisen ist auch auf den Schutz von Filmwerken (§§ 88 ff. UrhG) sowie die Leistungsschutzrechte zugunsten des Herstellers von Tonträgern und Sendeunternehmen (§§ 85 f. UrhG; → § 87 Rn. 1 ff. UrhG) und neuerdings auch den Schutz technischer Maßnahmen (§§ 95a ff. UrhG). Dass das Urheberrecht nicht durch „gewerbliche Zwecke“ geprägt wird, lässt sich angesichts der Verteilungskämpfe, die im Medienbereich auf dem Terrain dieses Rechtsgebietes stattfinden, kaum ernsthaft behaupten. Vor diesem Hintergrund erscheint es gerechtfertigt, von einer **Konvergenz zwischen den gewerblichen Schutzrechten und dem Urheberrecht** zu sprechen, auch wenn die Unterschiede zwischen beiden Rechtsmaterien nicht übersehen werden dürfen.¹² Der Begriff „geistiges Eigentum“ charakterisiert zutreffend die Rechtsnatur der von ihm umfassten Schutzrechte: Sie ordnen ihrem Inhaber ein dem Sacheigentum vergleichbares **subjektives Ausschließlichkeitsrecht** zu, das sich aber nicht auf Sachgüter, sondern auf geistige Güter bezieht.¹³ Der Begriff „Recht des geistigen Eigentums“ erscheint zwar vorzugswürdig, es spricht aber nichts dagegen, den Begriff „Immaterialgüterrecht“ synonym zu verwenden. Dies gilt insbes. dann, wenn es um Aussagen und Sinnzusammenhänge geht, in denen auf die immaterielle Natur der einschlägigen Rechte abgehoben wird.¹⁴ Die Bezeichnung „Immaterialgüterrecht“ geht auf *Kohler* zurück, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Begriff „geistiges Eigentum“ sich nicht mit der traditionellen zivilrechtlichen Dogmatik vereinbaren ließ, wonach der Eigentumsbegriff auf körperliche Gegenstände begrenzt ist.¹⁵ Die Bezeichnung hat sich insbes. in den skandinavischen Ländern etabliert (so etwa in Schweden „Immaterialrätt“).

III. Wirtschaftliche Bedeutung

Die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes (wie auch des Urheberrechts) hat im Zuge der **Entwicklung zu einer Informations- und Wissensgesellschaft** stetig zugenommen und lässt sich kaum hoch genug veranschlagen. Die aus dem Wettbewerb von Kreativität und Innovation erwachsenden immateriellen, „geistigen“ Güter haben gegenüber den materiellen Ressourcen ein immer größeres Gewicht erlangt. Die

9 Siehe *Jänich*, S. 36, der die strikte Beschränkung des römisch-rechtlichen Eigentumsbegriffs auf körperliche Gegenstände bestreitet.

10 *Götting*, GewRSch, § 1 Rn. 2; *Jhering* UFITA 2015, Band 3, 835.

11 *Götting*, GewRSch, § 1 Rn. 8.

12 Siehe dazu → § 2 Rn. 1 ff., → § 5 Rn. 4, → § 7 Rn. 139 ff., → § 10 Rn. 68, → § 19 Rn. 32, → § 20 Rn. 9, → § 13 ff., → § 21 Rn. 27, → § 32 Rn. 25.

13 Vehement ablehnend: *Rehbinder/Peukert*, Urheberrecht, Rn. 33, der von einem „ideologischen Kampfbegriff“ spricht.

14 Bezüglich des Urheberrechts ist allerdings eine Einschränkung zu machen, da es wegen seines persönlichkeitsrechtlichen Kerns grundsätzlich unübertragbar ist (§ 29 Abs. 1 UrhG). Demgegenüber sind Immaterialgüterrechte dadurch gekennzeichnet, dass sie sich auf verselbstständigte und vollständig verkehrsfähige Güter beziehen. Andererseits kann der Urheber zum Zwecke der wirtschaftlichen Verwertung des Werkes Nutzungsrechte einräumen (§§ 29 Abs. 2, 31 ff. UrhG). Das Urheberrecht ist deshalb ein „Mischrecht“, in dem sich persönlichkeitsrechtliche und immaterialgüterrechtliche Elemente miteinander verbinden (siehe *Götting*, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, S. 11).

15 Siehe *Kohler* AcP 82 (1894), 141, wonach die Konstruktion des Geistigen Eigentums nicht aufrechterhalten werden kann, weil sie den Eigentumsbegriff „verflüchtigen“ würde.

1 § 1 Überblick

Immaterialgüterrechte sind wesentliche Determinanten der Wettbewerbsordnung, weil sie die Rahmenbedingungen für den Schutz unternehmerischer Leistungen festlegen. Sie erfüllen eine **Zuordnungsfunktion**, indem sie aufgrund einer abstrakten Interessenabwägung des Gesetzgebers eine Balance zwischen **Individualschutz** auf der einen und **Gemeinfreiheit** auf der anderen Seite herstellen. Hinsichtlich des von ihnen gewährten Schutzes knüpfen sie an verschiedene Ebenen unternehmerischen Handelns an. Die technischen Schutzrechte, also das Patent- und Gebrauchsmusterrecht, betreffen die im Rahmen der Entwicklung von Produkten oder Verfahren hervorgebrachten erfinderischen Leistungen. Während es bei deren Schutz um die **Stufe der Produktion** geht, bezieht sich das Markenrecht als Teilordnung der „kommerziellen Kommunikation“ auf die nachgeordnete Stufe der **Distribution**, indem es die Voraussetzungen und Bedingungen dafür festlegt, welche Kennzeichen als Instrument des Marketings geschützt werden können. Eine „Zwitterstellung“ als **Verbindungsglied** zwischen den Ebenen der Produktion und Distribution nimmt das Designrecht (Geschmacksmusterrecht) ein. Es schützt kreative Leistungen, die insbes. auch technisch anspruchsvollen Produkten eine attraktive Gestaltung verleihen, um das ästhetische Empfinden der Abnehmer anzusprechen und damit den Absatz zu fördern. Die gemeinsame Klammer, die alle Teilrechtsgebiete umschließt, ist der Schutz innovativer und kreativer unternehmerischer Leistungen. Eine gewisse Ausnahme bildet das Markenrecht, das von der Unterscheidungskraft abhängt; dies schließt allerdings nicht aus, dass dies auch ein kreatives Moment beinhaltet (→ Rn. 9).

IV. Die einzelnen gewerblichen Schutzrechte

- 9 Im Hinblick auf die Schutzgegenstände lassen sich innerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes folgende Kategorien unterscheiden: Zu den **technischen Schutzrechten** gehören das Patent- und das Designrecht sowie im weiteren Sinne das Sortenschutzrecht und das Topografienschutzrecht. Ein **nicht technisches Schutzrecht** ist das Designrecht, das aufgrund des ästhetischen Charakters des Schutzgegenstands eine enge Verwandtschaft zum Urheberrecht aufweist. **Aus dem Rahmen fällt das Markenrecht**, insbes. in zweierlei Hinsicht: Zum einen erfordert es keine innovative Leistung auf technischem oder ästhetischem Gebiet, wenn auch die kreative Originalität der Gestaltung einen Teilaspekt des Schutzes darstellt. Entscheidend ist allein die Unterscheidungskraft des Zeichens. Zum anderen ist die Schutzdauer im Unterschied zu allen anderen gewerblichen Schutzrechten zeitlich nicht begrenzt, sondern kann immer wieder verlängert werden.

1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht

- 10 Patent- und Gebrauchsmusterrecht schützen **technische Erfindungen**, und zwar ersteres die größeren, letzteres auch die kleineren. Der Schutz beruht darauf, dass dem Erfinder bei Einhaltung bestimmter Formalitäten, insbes. der für den Schutz konstitutiven Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), ein **subjektives Recht an dem Gegenstand der Erfindung** gewährt wird. Beide Rechte bezwecken, dem Erfinder die ausschließliche gewerbliche Verwertung der Erfindung für eine bestimmte Zeit (20 bzw. zehn Jahre) zu sichern.¹⁶ Der Schutz von Erfindungen bildet eine ganz wesentliche Grundlage dafür, dass Unternehmen in dem immer schärferen und in immer kürzeren Zyklen verlaufenden Innovationswettbewerb bestehen können.

16 Die praktische Bedeutung der technischen Schutzrechte zeigen folgende Zahlen: Von 1948 bzw. 1949 bis 1994 wurden in der Bundesrepublik 1.627.242 Patente angemeldet und davon 536.051 Patente erteilt. In der DDR (bis 2.10.1990) wurden 42.378 Patente angemeldet und 9.186 erteilt. Im Jahre 1990 erfolgten beim DPA 39.321 Patentanmeldungen, 19.073 Patente wurden erteilt; an Gebrauchsmustern wurden 14.354 angemeldet und 12.527 eingetragen. Für das Jahr 2018 wurden 67.895 Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland angemeldet und 16.368 erteilt, sodass sich am Ende des Jahres 2018 insgesamt 129.461 Patente in Kraft befanden (siehe Statistik des DPMA für das Jahr 2018, BIPMZ 2019, 85 ff.). Für die Gebrauchsmuster ist ein Rückgang festzustellen: Im Jahr 2006 wurden noch 19 766 Gebrauchsmuster angemeldet, 16 638 eingetragen und befanden sich am Ende des Jahres 2006 insgesamt 104 117 Gebrauchsmuster in Kraft (siehe Statistik des DPMA für das Jahr 2006, BIPMZ 2007, 99, 105). Demgegenüber wurden im Jahr 2018 nur noch 12 311 Gebrauchsmuster angemeldet und 11 295 eingetragen. Am Ende des Jahres 2018 befanden sich 79 301 Gebrauchsmuster in Kraft (siehe Statistik des DPMA für das Jahr 2018, BIPMZ 2019, 97).

22 § 22 Schutzhindernisse

deshalb nicht einmal zeitlich begrenzt monopolisiert werden können.²⁹ Unerheblich ist die Frage, ob die technische Wirkung auch durch andere Formen erzielt werden kann.³⁰

- 19 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der EuGH den Anwendungsbereich des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mit der Entscheidung Nestlé/Cadbury nicht unerheblich eingeschränkt hat. Danach kommt es für die Frage der technischen Wirkung, die durch die Form der Ware erzielt wird, auf die Funktionalität der fraglichen Ware für den Verbraucher und nicht auf die Modalitäten ihrer Herstellung an.³¹ Es erscheint aber fraglich, warum sich ein Mitbewerber den Schutz einer technischen Lösung in Form eines markenrechtlichen Monopols gefallen lassen muss, nur weil die technische Lösung den Herstellungsprozess betrifft.

3. Wesentlicher Wert (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

- 20 Nach bisheriger Rechtsprechung des BGH waren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG solche Warenformen vom Markenschutz ausgenommen, bei denen der durch die Form vermittelte ästhetische Wert der Ware so im Vordergrund stand, dass die Hauptfunktion der Marke, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Ware hinzuweisen, nicht mehr zur Geltung kam. Im Lichte einer funktionsgerechten Abgrenzung des Markenschutzes zum Urheber- und Designschutz wurde das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor allem im Zusammenhang mit Werken der bildenden und der angewandten Kunst (zB bei Schmuck oder Bekleidung) bejaht. Sofern die ästhetische Formgebung vom angesprochenen Verkehr nicht als mit der Ware selbst identisch, sondern als bloße Zutat zur Ware aufgefasst wurde, stand der Eintragung einer ästhetisch besonders gelungenen Form als Marke insoweit kein Schutzhindernis entgegen.³² Nach der Entscheidung „Hauck/Stokke“ ist aber auch in Bezug auf das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ein weiterer Prüfungsmaßstab anzulegen. So kommt es nach der Rechtsprechung des EuGH nunmehr auch auf die Art der beanspruchten Ware, den künstlerischen Wert der betreffenden Form und ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem Markt allgemein genutzten Formen an, ebenso wie auf einen bedeutenden Preisunterschied zu ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Waren unterstreicht.³³ Nach der Maßgabe des EuGH kommt es also darauf an, ob sich die angegriffene dreidimensionale Gestaltung bezogen auf ihren künstlerischen Wert oder ihre Andersartigkeit gegenüber dem herkömmlichen Formenschatz relevant hervorhebt bzw. ob ein auf der Form beruhender Preisunterschied oder eine damit zusammenhängende Vermarktungsstrategie besteht. Wie diese Kriterien im Einzelnen anzuwenden sind, wird von der Rechtsprechung noch zu klären sein.

D. Absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG

I. Allgemeines

- 21 In den allermeisten Anmeldebeschwerdeverfahren beschränkt sich der Prüfungsumfang im Wesentlichen auf die Frage der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Gemessen an den Fallzahlen sind dagegen die Frage der Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 iVm § 8 Abs. 1 MarkenG und die Prüfung der weiteren Schutzhindernisse (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 14 MarkenG) weit weniger bedeutend. Bestimmte Argumente für oder gegen die Schutzfähigkeit eines Zeichens betreffen aber alle Schutzhindernisse, so dass einige typische Gesichtspunkte vorangestellt werden sollen.

29 BGH GRUR 2018, 411 (Nr. 14) – Traubenzuckertäfelchen.

30 EuGH GRUR Int. 2017, 623 (Nr. 27) – Yoshida/Pi-Design.

31 EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 54 ff.) – Nestlé/Cadbury.

32 BGH GRUR 2008, 71 (Nr. 18) – Fronthaube; GRUR 2010, 138 (Nr. 19 ff.) – ROCHER-Kugel; BPatG GRUR 2011, 68 (71) – Goldhase in neutraler Aufmachung.

33 EuGH GRUR 2014, 1097 (Nr. 35 f.) – Hauck/Stocke; kritisch dazu: *Hacker* in: Ströbele/Hacker/Thiering § 3 Rn. 145); *Kur* GRUR 2014, 1099 f.

1. Voreintragungen

Vermeintlich vergleichbare Voreintragungen begründen nach ständiger Rechtsprechung keinen Anspruch auf Eintragung. Voreintragungen entfalten weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung.³⁴ Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist keine Ermessensentscheidung, sondern ein an das Gesetz gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen der Auslegung bzw. Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen (wie insbesondere der Unterscheidungskraft) keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und auch keine Selbstbindung des BPatG. Das DPMA und das BPatG haben im Interesse der Allgemeinheit in jedem Einzelfall das Vorliegen von Schutzhindernissen eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen. Vor diesem Hintergrund muss auch die frühere Rechtsprechung als überwunden gelten, nach denen das DPMA verpflichtet sein soll, sich mit den einzelnen Voreintragungen inhaltlich zu befassen, die der Anmelder für vergleichbar hält.³⁵ Eine solche Befassung führt schon deswegen zu keinem Erkenntnisgewinn, weil der Verwaltungsakt, mit dem die Eintragung vom DPMA verfügt wird, keine Begründung enthält. Darüber hinaus verändert sich das Verständnis der Verkehrskreise fortwährend. So können sich ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen zu einem Sachhinweis entwickelt haben. Es liegt daher kein Begründungsmangel oder Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör vor, wenn das DPMA insoweit lediglich auf die fehlende Bindungswirkung von Voreintragungen verweist.

2. Disclaimer

Findige Anmelder versuchen ein Schutzhindernis, das ihnen entgegengehalten wird, mit der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu umgehen. Hiergegen ist nichts einzuwenden, solange es sich dabei um eine echte Einschränkung handelt.³⁶ Der EuGH hat allerdings der Strategie eines sogenannten Disclaimers eine grundlegende Absage erteilt. In einem niederländischen Anmeldebeschwerdeverfahren war das Wort „Postkantoor“ (deutsch „Postamt“) beschwerdegegenständlich. Um die Anmeldung zu retten, wurde das Dienstleistungsverzeichnis vom Anmelder dahin gehend eingeschränkt, dass zuletzt (ua) die Dienstleistung „Ausgabe von Briefmarken, soweit diese keinen Bezug zu einem Postamt hat“ beansprucht wurde. Der EuGH hat dazu festgestellt, dass die Eintragung von Waren und Dienstleistungen unzulässig ist, soweit diese ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen. Die gegenteilige Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Mitbewerber könnten sich durch die Unkenntnis über den tatsächlichen Schutzzumfang der Marke gehindert sehen, das (sachbeschreibende) Zeichen zur Beschreibung der eigenen Produkte zu benutzen.³⁷ Das Verbot von negativen Beschreibungen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird in der Praxis des DPMA und des BPatG sehr sorgfältig beachtet.

Darüber hinaus fehlt einer Anmeldung bzw. einer Beschwerde wohl das Rechtsschutzbedürfnis, wenn das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Weise eingeschränkt wird, dass nicht existente Produkte beansprucht werden (zB „Überwachung von Erdölbohrungen im Markt der Veterinärmedizin“).³⁸

3. Konkrete Form der Benutzung

Ein anderes Argument, das immer wieder vorgebracht wird, um ein nicht schutzfähiges Zeichen doch noch zur Eintragung zu bringen, bezieht sich auf die konkrete Form oder Art der Benutzung des angemeldeten Zeichens. Unabhängig von der betreffenden Zeichenform wird behauptet, dass der Verkehr das Zeichen jedenfalls dann als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen wird, wenn es in einer bestimmten Art und Weise auf der Ware aufgebracht wird. Dieses Argument geht (fast immer) fehl. Denn die Frage,

34 EuGH GRUR 2008, 229 (Nr. 47 ff.) – BIO ID; GRUR 2004, 674 (Nr. 42 ff.) – Postkantoor; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 18) – Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – Volksflut; MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt.

35 Vgl. *Töbelmann* MarkenR 2016, 437.

36 Vgl. BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 525/17 – Submarine; schutzfähig ua für Beleuchtungsgeräte mit dem einschränkenden Zusatz: „alle vorgenannten Waren für die Beleuchtung von Innenräumen in Gebäuden“.

37 EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 114, 115) – Postkantoor.

38 BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 582/17 – Wir steuern Ihre Steuern.

22 § 22 Schutzhindernisse

in welcher Form das Zeichen konkret benutzt werden soll, ist ein außerhalb des Registers liegender Umstand, der bei der Prüfung absoluter Schutzhindernisse grundsätzlich unbeachtlich ist. Ausgangspunkt der Verwirrung sind die Entscheidungen „Marlene-Dietrich-Bildnis I und II“.³⁹ Dort war eine sehr spezielle Frage aufgeworfen worden, nämlich ob ein Zeichen, das die Waren nicht beschreibt und deswegen grundsätzlich unterscheidungskräftig ist, in der wahrscheinlichsten Art seiner Verwendung doch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Insoweit kann (ausnahmsweise) die Berücksichtigung eines außerhalb des Registers liegenden Umstandes eine eigentlich zu bejahende Unterscheidungskraft wieder entfallen lassen. Hiervon ausgehend hatte das BPatG die Schutzfähigkeit des Zeichens „#darferdas?“ im Zusammenhang mit der Ware „Bekleidung“ verneint, weil das Zeichen am wahrscheinlichsten im Sinne eines Motivs auf der Ware aufgedruckt werde. Bei dieser Form der Benutzung werde der Verkehr das Zeichen aber nur als Aufforderung zu einer Diskussion bzw. als Mottospruch verstehen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis. Zu klären war aus Sicht des BPatG nur die Frage, ob es insoweit allein auf die wahrscheinlichste Form der Benutzung ankommt, oder ob alle praktisch bedeutsamen und naheliegenden Verwendungsformen zu berücksichtigen sind.⁴⁰ Der BGH hat das Verfahren dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt und die Vorlagefrage dabei missverständlich, nämlich viel zu offen formuliert.⁴¹ Die Frage war nicht ausdrücklich auf die relevante Fallgruppe der grundsätzlich unterscheidungskräftigen und nur ausnahmsweise, unter Berücksichtigung der Art ihrer Verwendung schutzunfähigen Zeichen beschränkt. Es besteht aber kein Anlass, das Regel-Ausnahmeverhältnis umzukehren und anzunehmen, dass ein produktbeschreibendes oder aus anderen Gründen grundsätzlich schutzunfähiges Zeichen durch die konkrete Art seiner Verwendung Unterscheidungskraft erlangen könnte. Der EuGH hat die Frage des BGH dahin gehend beantwortet, dass nicht ausschließlich auf die wahrscheinlichste Verwendungsart abzustellen ist, wenn es weitere praktisch bedeutsame und naheliegende Verwendungsarten gibt. Bei mehreren relevanten Verwendungsarten ist zu prüfen, ob der Verbraucher das Zeichen als Herkunftshinweis verstehen wird, wenn er beide Arten oder zumindest eine Art der Anbringung auf der Ware sieht.⁴²

II. Fehlende Unterscheidungskraft § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

- 26 Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die betreffenden Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist im Einzelfall gegenüber dem Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht ganz einfach abzugrenzen, wobei diese Frage aus Sicht des Anmelders in aller Regel keine Bedeutung hat. Vereinfacht formuliert stellt sich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft die Frage, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als einen Hinweis darauf versteht, dass das Produkt von einem bestimmten Unternehmen stammt. In diesem Fall ist die Unterscheidungskraft zu bejahen. Versteht der Verkehr dagegen das Zeichen als einen Hinweis auf bestimmte wie auch immer geartete Eigenschaften des Produkts selbst oder versteht er das Zeichen überhaupt nicht im Sinne eines Hinweises (sondern zB nur als Dekoration), so ist die Unterscheidungskraft zu verneinen.
- 27 Als Obersatz definiert die Rechtsprechung daher die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten.⁴³ Auch das Schutzhinder-

39 BGH GRUR 2008, 1093 – Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; *Bingenier/Bührer* MarkenR 2018, 185.

40 BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 551/16 – #darferdas?; vgl. hierzu EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 55) – Deichmann [umsäumer Winkel]; EuGH Beschl. vom 13.9.2019 – C26/17 P – Birkenstock.

41 BGH GRUR 2018, 932 – #darferdas?; vgl. hierzu EuGH GRUR 2019, 1194 – AS/DPMA [#darferdas?] und BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II.

42 EuGH GRUR 2019, 1194 (Nr. 30–32) – AS/DPMA [#darferdas?].

43 BGH GRUR 2014, 569 (Nr. 10) – HOT; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (NR 8) – Link economy; GRUR 2010, 1100 (NR 10) – TOOOR!; GRUR 2010, 825 (NR 13) – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 (NR 18) – Fussball WM 2006; GRUR 2018, 301 (NR 11) – Pippi-Langstrumpf-Marke; hierzu: *Jonas/Grabovac* MarkenR 2019, 106 ff.

Schließlich widmen sich die Erwägungsgründe zur Geheimnisschutz-RL noch der besonderen Thematik zur journalistischen Berichterstattung und der Ermöglichung von Whistleblowing-Aktivitäten. In beiden Fällen geht es nicht selten gerade um geheime Firmeninformationen, bei denen allerdings ein gesteigertes Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht. Dieses soll gerade nicht durch einen falsch verstandenen Geheimnisschutz konterkariert werden.¹⁵ Auch die Interessen der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter werden in den Erwägungsgründen zur Richtlinie thematisiert.¹⁶

In der Bundesrepublik Deutschland existierte bislang kein separates Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, obwohl sich die Regelung dieser Thematik durchaus weit zurückverfolgen lässt.¹⁷ Lediglich das nationale UWG enthielt in den – in der Praxis weitgehend unbekannt – §§ 17–19 strafrechtliche Vorschriften zum Schutz solcher Geheimnisse, aus denen dann von der Rechtsprechung zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen entwickelt wurden.¹⁸ Unterschieden wurden dabei im Zusammenhang mit technischen Informationen Betriebsgeheimnisse auf der einen und Geschäftsgeheimnisse, die sich auf kaufmännisches Wissen im weiteren Sinn beziehen sollten, auf der anderen Seite.¹⁹ Diese Unterscheidung war letztlich aber unerheblich, somit fand sie zurecht auch keinen Eingang in das neue Gesetz.²⁰ Die §§ 17 ff. UWG entfallen mit Inkrafttreten des GeschGehG.

In Zukunft soll nun nach den Vorstellungen des nationalen Gesetzgebers in Umsetzung der Geheimnisschutz-RL ein neues legislatives Stammrecht²¹ geschaffen werden, wodurch ein stimmiger Schutz vor rechtswidriger Erlangung, rechtswidriger Nutzung und rechtswidriger Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen erreicht werden soll.²² Mit der gesetzlichen Neuregelung änderte sich außerdem die Konzeption des Geheimnisschutzes grundlegend, nämlich weg vom strafrechtlichen Fokus der §§ 17 ff. UWG, hin zu einem zivilrechtlichen Schutz.²³ Im Rahmen des neuen Stammrechts sind neben den zivilrechtlichen, aber auch die zivilprozessualen und die strafrechtlichen Wertungen²⁴ aus der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen abgehandelt. Das Gesetz wird daher auch zu Recht als Querschnittsmaterie²⁵ qualifiziert, das nicht etwa als Annex zum UWG zu betrachten ist, sondern vielmehr als ein selbstständiges Rechtsgebiet mit Berührungspunkten zum Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, sowie zum Vertrags- und Arbeitsrecht.²⁶ Im Schrifttum ist das neue Gesetz positiv aufgenommen worden, das zu einer spürbaren Verbesserung der Position der Geheimnisinhaber führen dürfte.²⁷

B. Zivilrechtlicher Geschäftsgeheimnisschutz

Literatur: *Ackermann/Rindell*, Should Trade Secrets be Protected by Private and/or Criminal Law: A Comparison Between Finnish and German Law, GRUR Int. 2017, 486; *Alexander*, Grundstrukturen des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen durch das neue GeschGehG, WRP 2019, 673; *Alexander*, Geheimnisschutz nach dem GeschGehG und investigativer Journalismus, AfP 2019, 1; *Aplin*, A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive, IPQ 2014, 257; *Arens*, Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) – neue Herausforderungen für den Geschäftsführer, GWR 2019, 375; *Baranowski/Glaßl*, Anforderungen an den Geheimnisschutz nach der neuen EU-Richtlinie, BB 2016, 2563; *Brammsen*, Reformbedürftig! – Der Regierungsentwurf des neuen Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes, BB 2018, 2446; *Busche/Stoll/Wiebe*, TRIPs, 2. Aufl. 2013; *Dann/Markgraf*, Das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, NJW 2019, 1774; *Druschell/Jauch*, Der Schutz von Know-how im deutschen Zivilprozess: Der Status quo und die zu erwartenden Änderungen, Teil I, BB 2018, 1218 und Teil II, BB 2018, 1794; *Dumont*, Happy End für ein Stiefkind? – Regierungsentwurf zur

15 Erwägungsgrund 20 RL (EU) 2016/943.

16 Siehe *Naber/Peukert/Seeger* NZA 2019, 583.

17 *Alexander* in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, GeschGehG Vorb. Rn. 43.

18 Vgl. *Arens* GWR 2019, 375.

19 Unter Hinweis auf die historische begründete Unterscheidung, vgl. *Reinfeld* § 1 Rn. 36.

20 *Obly* GRUR 2019, 441 (442).

21 Vgl. *Reinfeld* § 1 Rn. 60.

22 Vorbemerkung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GeschGehG, B. Lösung.

23 *Alexander* in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, GeschGehG Vorb. Rn. 44 f.; *Obly* GRUR 2019, 441 (442).

24 Abschnitt 4, § 23 GeschGehG.

25 *Obly* GRUR 2019, 441 (450).

26 Vgl. *Naber/Peukert/Seeger* NZA 2019, 583.

27 Vgl. *Obly* GRUR 2019, 441.

42 § 42 Der Schutz von Unternehmensgeheimnissen

Umsetzung der Know-how-Richtlinie, BB 2018, 2441; *Goldhammer*, Geschäftsgeheimnis-Richtlinie und Informationsfreiheit. Zur Neudefinition des Geschäftsgeheimnisses als Chance für das öffentliche Recht, NVwZ 2017, 1809; *Harte-Bavendamm*, Reform des Geheimnisschutzes: naht Rettung aus Brüssel? Zum Richtlinienvorschlag zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, FS Köhler, 2014, 235; *Hauck*, Was lange währt... – Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist in Kraft, GRUR-Prax 2019, 223; *Hauck*, Grenzen des Geheimnisschutzes, WRP 2018, 1032; *Hoeren/Münker*, Die EU-Richtlinie für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und ihre Umsetzung – unter besonderer Berücksichtigung der Produzentenhaftung, WRP 2018, 150; *Hofmann*, „Equity“ im deutschen Lauterkeitsrecht? Der „Unterlassungsanspruch“ nach der Geschäftsgeheimnis-RL, WRP 2018, 1; *Hofmarcher*, Geschäftsgeheimnisschutz heute und morgen – Zwischen Immaterialgüterrecht und Marktverhaltensregeln, ÖBl 2018, 38; *Hoppel Oldekop*, Behandlung von Unterlassungsansprüchen für Altfälle nach dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), GRUR-Prax 2019, 324; *Kalbfus*, Rechtsdurchsetzung bei Geheimnisverletzungen – Welchen prozessualen Schutz gewährt das Geschäftsgeheimnisgesetz dem Kläger?, WRP 2019, 692; *Kalbfus*, Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie – Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?, GRUR 2016, 1009; *Kalbfus*, Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie, GRUR-Prax 2017, 391; *Kurz*, Vertraulichkeitsvereinbarungen, 3. Aufl. 2013; *Müllmann*, Auswirkungen der Industrie 4.0 auf den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, WRP 2018, 1177; *Naber/Peukert/Seeger*, Arbeitsrechtliche Aspekte des Geschäftsgeheimnisgesetzes, NZA 2019, 583; *Ohly*, Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick, GRUR 2019, 441; *Reinfeld*, Das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, 2019; *Rody*, Der Begriff und die Rechtsnatur von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen unter Berücksichtigung der Geheimnisschutz-Richtlinie, 2019; *Schlingloff*, Geheimnisschutz im Zivilprozess aufgrund der „Know-how-Schutz“-Richtlinie – Was muss sich im deutschen Prozessrecht ändern?, WRP 2018, 666; *Steinmann*, Die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie: Vorwirkung und unmittelbare Anwendbarkeit, WRP 2019, 703.

S. auch die Literatur zum Strafrechtlichen Geschäftsgeheimnisschutz vor Rn. 115.

I. Allgemeines

- 9 Ziel und Zweck des GeschGehG ist gemäß § 1 Abs. 1 der weitreichende Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Bereits im Anwendungsbereich der Norm ist festgehalten, dass ein erheblicher Bereich von möglichen Geheimnisschutzverletzungen hiervon allerdings unberührt bleiben soll. Dies wird jedoch nicht als Bereichsausnahme eingeordnet, sondern als Regelungskomplex, in dem der Geheimnisschutz mit anderen Normen zusammentreffen kann.²⁸ Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1–4 GeschGehG geht es hierbei um den berufs- und strafrechtlichen Schutz (§ 203 StGB), das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Autonomie der Sozialpartner sowie die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis.²⁹ Die Einschränkungen finden ihre Entsprechung in Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie.

II. Begriffsbestimmungen

1. Geschäftsgeheimnis

- 10 Das Geschäftsgeheimnis ist der zentrale Begriff des GeschGehG und dient der Bestimmung seines Schutzgegenstandes und Anwendungsbereiches.³⁰ Er ersetzt den zu § 17 UWG von der Rechtsprechung entwickelten Geschäftsgeheimnisbegriff.³¹ Als **Geschäftsgeheimnis** kommt gemäß § 2 GeschGehG eine Information in Betracht, die (Nr. 1 a) geheim und deshalb von wirtschaftlichem Wert ist; die Information muss ferner (Nr. 1 b) Gegenstand von Geheimhaltungsmaßnahmen geworden sein und es muss (Nr. 1 c) ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung bestehen.

28 *Alexander* in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, GeschGehG § 1 Rn. 32, 34.

29 Kritisch dazu *Naber/Peukert/Seeger* NZA 2019, 583 („Last-Minute-Ergänzung“ des Gesetzgebers).

30 *Alexander* in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, GeschGehG § 2 Rn. 9 f.

31 *Ohly* GRUR 2019, 441 (442); zur Übertragbarkeit von zum alten Begriff ergangener Rechtsprechung Zurückhaltung anmahnd *Alexander* in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, GeschGehG § 2 Rn. 20.

47 § 47 Urhebervertragsrecht

sich **vertragsabschlussbezogene**, **vertragsinhaltsbezogene** und **leistungsstörungenbezogene** Regelungen unterscheiden. Es handelt sich insbesondere um Auslegungsregeln, sog. „Zweifelsregeln“ („im Zweifel“). Diese sind allerdings überwiegend dispositiv und werden durch vorrangige vertragliche Abreden verdrängt.

I. Abschlussbezogene Beschränkungen

1. Prinzip der Unübertragbarkeit

- 4 Die unauflösliche Bindung des Urhebers an sein Werk, welche durch die im Kern unverzichtbaren Urheberpersönlichkeitsrechte gewährleistet werden soll, hat ihren Niederschlag in dem Prinzip der Unübertragbarkeit gefunden (§ 29 Abs. 1 S. 1 UrhG). Als übergeordnetes, das Urhebervertragsrecht **bestimmendes Leitmotiv** kommt in der Unübertragbarkeitsregel zum Ausdruck, dass das Urheberrecht „gleichsam die Tendenz hat, so weit wie möglich beim Urheber zurückzubleiben“.¹ Die Regelung knüpft an die in § 11 S. 2 UrhG verankerte Maxime an, dass das Urheberrecht der Sicherung einer angemessenen Vergütung für den Urheber dient. Im Unterschied zur Unübertragbarkeit unter Lebenden ist das Urheberrecht vererblich (§ 28 Abs. 2 UrhG), der Urheber kann durch letztwillige Verfügung die Ausübung des Urheberrechts einem Testamentsvollstrecker übertragen. § 2210 des BGB ist nicht anzuwenden. Dies hat zur Folge, dass die Testamentsvollstreckung nicht regelmäßig auf eine Höchstdauer von 30 Jahren beschränkt ist, sondern im Hinblick auf die Schutzfrist von 70 Jahren post mortem auctoris eine Testamentsvollstreckung auch für mehr als 30 Jahre möglich ist (§ 28 Abs. 2 UrhG). Die Unübertragbarkeit folgt daraus, dass das Urheberrecht im Kern ein Persönlichkeitsrecht ist. Hierin unterscheidet es sich von den Immaterialgüterrechten des gewerblichen Rechtsschutzes, die zwar auch historisch im Persönlichkeitsrecht verwurzelt sind, aber sich zu selbständigen, vollständig fungiblen und disponiblen Rechten entwickelt haben. Demgegenüber ist das Urheberrecht als ein Mischrecht aus Persönlichkeits- und Immaterialgüterrecht zu qualifizieren. Es ist einerseits höchst persönlich an den Urheber gebunden. Dieser kann andererseits aber über die ihm zustehenden Verwertungsrechte verfügen, so dass es sich insoweit von der Person des Urhebers löst und verselbständigt.

2. Einräumung von Nutzungsrechten

- 5 Um über die ihm zustehenden Verwertungsrechte zu verfügen, kann der Urheber einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als **einfaches oder ausschließliches** Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden (§ 31 Abs. 1 UrhG). Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist (§ 31 Abs. 2 UrhG). Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt (§ 31 Abs. 3 UrhG).

3. Übertragung von Nutzungsrechten

- 6 In Ausstrahlung der fortbestehenden Verbindung des Urhebers mit seinem Werk statuiert § 34 Abs. 1 UrhG ein **grundsätzliches Zustimmungserfordernis bei der Übertragung von Nutzungsrechten**. Ein Nutzungsrecht kann demnach nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Der Urheber darf aber die Zustimmung nicht wider Treu und Glauben verweigern (§ 34 Abs. 1 UrhG). Entsprechendes gilt grundsätzlich auch für die Einräumung weiterer Nutzungsrechte durch den Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts (§ 35 UrhG). Maßgeblich ist, ob bei Übertragung des Nutzungsrechts auf einen neuen Vertragspartner **berechtigte Interessen des Urhebers**, wie insbesondere in Bezug auf urheberpersönlichkeitsrechtliche Belange, unter Abwägung der gegenseitigen Interessen unzumutbar beeinträchtigt werden. Auszugehen ist von einer **grundsätzlichen Zustimmungspflicht**, eine Verweigerung ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt.²

1 Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl. 1980, § 80 II 2.

2 Schulze in: Dreier/Schulze, § 34 Rn. 18; Obly in: Schricker/Loewenheim, § 34 Rn. 27; Soppe in: Möhring/Nicolini, § 34 Rn. 11.

Werden mit dem Nutzungsrecht an einem Sammelwerk (§ 4 UrhG) Nutzungsrechte an den in das Sammelwerk übernommenen einzelnen Werken übertragen, so genügt die Zustimmung des Urhebers des Sammelwerkes (§ 34 Abs. 2 UrhG). Umfasst werden auch die Nutzungsrechte an den in das Sammelwerk aufgenommenen Beiträgen, soweit dem Übertragenden Nutzungsrechte eingeräumt waren.³ Die Regelung ist abdingbar (§ 34 Abs. 5 S. 2, § 35 Abs. 2 UrhG).

Ohne Zustimmung des Urhebers kann ein Nutzungsrecht übertragen werden, wenn sie im Rahmen der **Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung von Teilen eines Unternehmens** geschieht. Der Urheber kann das Nutzungsrecht zurückrufen, wenn ihm die Ausübung des Nutzungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. Dies gilt auch dann, wenn sich die Beteiligungsverhältnisse an dem Unternehmen des Inhabers des Nutzungsrechts wesentlich ändern. Als „wesentlich“ werden im Schrifttum Änderungen dann angesehen, wenn sich mindestens 25 % der Beteiligungsanteile ändern.⁴ Entscheidend dürfte aber sein, inwieweit sich mit der Beteiligungsänderung die Einflussmöglichkeiten ändern und eine veränderte Unternehmenspolitik bzw. Ausübung der Verwertungsrechte des Urhebers zu erwarten ist.⁵ Die **Ausübung des Rückrufsrechts** ist nur bei Vorliegen gravierender Gründe gerechtfertigt, die die Nutzungsrechtsausübung durch den Erwerber bei Abwägung der beiderseitigen Interessen als unzumutbar erscheinen lassen. Für die Frage, wie schwerwiegend die Umstände zu Lasten des Urhebers sein müssen, um von einer **Unzumutbarkeit** auszugehen, ist zum einen zu berücksichtigen, dass der Gesetzeswortlaut vorrangig auf die Interessen des Urhebers abstellt („ihm ... nicht zuzumuten“), so dass den Interessen des Veräußerers und des Erwerbes ein geringeres Gewicht zukommt.⁶ Andererseits müssen die Interessen aber so schwerwiegend sein, dass dem Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen § 34 Abs. 1 und Abs. 3 UrhG hinreichend Rechnung getragen wird, wonach bei einer Nutzungsrechtsübertragung im Rahmen der Gesamtveräußerung von Unternehmen gerade keine Zustimmung des Urhebers erforderlich sein soll. In Betracht kommen zum einen **ideelle Interessen**, wie etwa konträre gesellschaftsrechtliche Ansichten des Erwerbers des Unternehmens bzw. der wesentlichen Unternehmensanteile. Berücksichtigungsfähig sind aber auch **wirtschaftliche Interessen**, etwa wenn der Erwerber bestimmte im Nutzungsvertrag mit dem Veräußerer vorgesehene Nebenpflichten nicht mehr erfüllen kann oder will oder eine Gefährdung der Verwertung zu befürchten ist.⁷ Zu denken ist insbesondere an Umstände, die sich auf die Person des Erwerbers beziehen, wie eine politische Richtung, die mit den Grundüberzeugungen des Urhebers unvereinbar sind oder allgemein eine nachhaltige Störung des Vertrauensverhältnisses.⁸ Eine **Frist** für die Ausübung ist im Gesetz nicht vorgesehen. Allerdings kann das Rückrufsrecht aus Gründen der Rechtssicherheit nicht beliebig lang ausgeübt werden. Angemessen erscheint eine Frist von 2 Monaten, wie sie auch im inzwischen aufgehobenen § 28 Abs. 1 S. 4 VerlG zur Übertragung von Verlegerrechten festgelegt war.⁹ Selbst wenn § 28 VerlG inzwischen aufgehoben wurde, liegt es aufgrund der vergleichbaren Interessenlage näher, sich an dieser Vorschrift zu orientieren, als etwa § 613a Abs. 6 BGB analog anzuwenden¹⁰ (ein Monat nach Zugang der Unterrichtung bei Übergang eines Arbeitsverhältnisses).

Der **Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldnerisch** für die Erfüllung der sich aus dem Vertrag mit dem Urheber ergebenden Verpflichtungen des Veräußerers, wenn der Urheber der Übertragung des Nutzungsrechts nicht im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat.

3 *Schulze* in: Dreier/Schulze, § 34 Rn. 26; *Ohly* in: Schricker/Loewenheim, § 34 Rn. 30; *Soppe* in: Möhring/Nicolini, § 34 Rn. 15 f.

4 *Schulze* in: Dreier/Schulze, § 34 Rn. 38; *Wernicke/Kockentiedt* ZUM 2004, 348 (352 f.); aA *Partsch/Reich* AfP 2002, 298 (302) (erst ab 50 %).

5 *Ohly* in: Schricker/Loewenheim, § 34 Rn. 43; *Joppich* K&R 2003, 211 (214); *Berger/Wündisch*, § 1 Rn. 176.

6 Ebenso *Wandtke/Grunert* in: Wandtke/Bullinger, § 34 Rn. 25.

7 *Wernicke/Kockentiedt* ZUM 2004, 348 (351).

8 *Schulze* in: Dreier/Schulze, § 34 Rn. 37; *Ohly* in: Schricker/Loewenheim, § 34 Rn. 42; *Soppe* in: Möhring/Nicolini, § 34 Rn. 25; vgl. hierzu auch *Wernicke/Kockentiedt* ZUM 2004, 348.

9 *Schulze* in: Dreier/Schulze, § 34 Rn. 39 (unter Verweis auf § 28 Abs. 1 S. 4 aF VerlG); andere Fristen: *Partsch/Reich* AfP 2002, 298 (300 f.) (ein Monat analog § 613a BGB); ebenso *Ohly* in: Schricker/Loewenheim, § 34 Rn. 44; ähnlich *Loewenheim/J. B. Nordemann* in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 28 Rn. 14; ebenso *Koch-Sembdner* AfP 2004, 211 (213 f.); aA *HeidK-UrhR/Meckel*, § 34 Rn. 15 (unverzüglich); *Joppich* K&R 2003, 211 (214) (Abstellen auf Grundsätze der Verwirkung).

10 *Partsch/Reich* AfP 2002, 298 (300 f.) (ein Monat analog § 613a BGB); *Ohly* in: Schricker/Loewenheim, § 34 Rn. 44.

47 § 47 Urhebervertragsrecht

- 10 Der Urheber kann auf das Rückrufsrecht und die Haftung des Erwerbers **im Voraus nicht verzichten**. Im Übrigen können der Inhaber des Nutzungsrechts und der Urheber Abweichendes vereinbaren. Sie sind frei, das Zustimmungserfordernis zur Übertragung des Nutzungsrechts auszuschließen, einzuschränken oder aber auch zu verschärfen.¹¹

4. Unbekannte Nutzungsarten

- 11 Die **früher geltende Regelung** des § 31 Abs. 4 UrhG aF, wonach die Einräumung von Nutzungsrechten an unbekanntem Nutzungsarten unwirksam war, wurde durch das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 26.10.2007,¹² das am 1.1.2008 in Kraft getreten ist, **aufgehoben**, weil die Bestimmung einer digitalen Nutzung älterer Werke durch CD-ROM, Datenbanken etc. im Wege stand. Nach dem neu eingeführten § 31a UrhG kann der Urheber auch einen Vertrag über die Einräumung von Rechten an unbekanntem Nutzungsarten schließen oder sich hierzu verpflichten. Hierfür hat er neben dem generell bestehenden vertraglichen Anspruch auf angemessene Vergütung (§ 32 UrhG) einen **gesonderten gesetzlichen Anspruch** (§ 32c UrhG). Während urhebervertragsrechtliche Vereinbarungen in der Regel formlos gültig sind, bedürfen Verträge über unbekanntem Nutzungsarten der **Schriftform**. Dieser Formzwang erfüllt eine Kontrollfunktion. Der Urheber soll davor geschützt werden, dass er vorschnell und überlegt eine so weitreichende Disposition über seine Verwertungsrechte vornimmt. Der **Schriftform bedarf es nicht**, wenn der Urheber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumt. Um dem Urheber die Möglichkeit zu geben, seine Rechtseinräumung, die er in Unkenntnis der unbekanntem Nutzungsart und ihres wirtschaftlichen Wertes vorgenommen hat, zu überdenken und eventuell zu revidieren, nachdem die Nutzungsart bekannt geworden ist,¹³ wird ihm ein **Widerrufsrecht** zubilligt (§ 31a Abs. 1 S. 3 UrhG). Dieses erlischt nach Ablauf von drei Monaten, nachdem der Vertragspartner die Mitteilung über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der Werknutzung an den Urheber unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift abgesendet hat.
- 12 Das **Widerrufsrecht entfällt**, wenn sich die Parteien nach Bekanntwerden der neuen Nutzungsart auf eine gesonderte angemessene Vergütung geeinigt haben oder aber vor Bekanntwerden der Nutzungsart die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergütungsregel vereinbart haben (§ 31a Abs. 2 UrhG). Das Widerrufsrecht erlischt mit dem Tod des Urhebers (§ 31a Abs. 2 UrhG).
- 13 Sind mehrere **Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit** zusammengefasst, die sich in der neuen Nutzungsart in angemessener Weise nur unter Verwendung sämtlicher Werke oder Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Widerrufsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben. Zweck der Regelung ist es, zu verhindern, dass ein einzelner Miturheber gegen den Willen der anderen Miturheber eine Nutzung des Gesamtwerks einer neuen Nutzungsart blockieren kann (§ 31a Abs. 3 UrhG).¹⁴
- 14 Die Regelungen des § 31a UrhG sind zwingend. Auf die Rechte kann im Voraus nicht verzichtet werden. Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam. Damit trägt der Gesetzgeber dem strukturellen Verhandlungsungleichgewicht zwischen den Vertragspartnern Rechnung (§ 31a Abs. 4 UrhG).¹⁵
- 15 Für **Altverträge**, durch die zwischen dem 1.1.1966 und dem 1.1.2008 alle wesentlichen Nutzungsrechte ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt eingeräumt wurden, ist eine **Übergangsregelung** vorgesehen, wonach die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbekanntem Nutzungsrechte als eingeräumt gelten, sofern der Urheber nicht der Nutzung widerspricht. Der Widerspruch kann für Nutzungsarten, die am 1.1.2008 bereits bekannt waren, nur innerhalb eines Jahres erfolgen. Im Übrigen erlischt das Widerspruchsrecht nach Ablauf von drei Monaten nach Mitteilung der beabsichtigten Aufnahme der neuen Art der Werknutzung an den Urheber (§ 137l Abs. 1 UrhG). Das Widerspruchsrecht entfällt, wenn die Parteien über eine zwischenzeitlich bekannt gewordene Nutzungsart eine ausdrückliche Vereinbarung geschlossen haben (§ 137l Abs. 3 UrhG). Weitere Regelungen werden für den Fall der Übertragung der Nutzungsrechte an einen Dritten, die Zusammenfassung mehrerer Werke oder Werkbeiträge zu einer

11 *Schulze* in: Dreier/Schulze, § 34 Rn. 46 ff.; *Obly* in: Schrickler/Loewenheim, § 34 Rn. 52 ff.; *Soppe* in: Möhring/Nicolini, § 34 Rn. 35 ff.

12 BGBl. I S. 2513.

13 *Schulze* in: Dreier/Schulze, § 31a Rn. 86; s. auch *Loewenheim/J. B. Nordemann*, § 26 Rn. 40.

14 *Schulze* in: Dreier/Schulze, § 31a Rn. 140; *Spindler* in: Schrickler/Loewenheim, § 31a Rn. 108, 114; *Soppe* in: Möhring/Nicolini, § 31a Rn. 26; jeweils unter Hinweis auf Begr. RegE BT-Drs. 16/1828, 24 f.

15 *Spindler* in: Schrickler/Loewenheim, § 31 Rn. 116.