

CIP Werkstatt

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

Berichte zu den Werkstattgesprächen

Vorträge

- | | |
|---|--------------------|
| <p>Der Vergütungsanspruch des Hochschulerfinders nach Genveränderung
Referent: Rechtsanwalt Herr Niklas Kintin</p> | <p>S. 2</p> |
| <p>Luxemburg schafft neues Markenrecht für Europa – Die aktuelle
Rechtsprechung von EuGH und EuG
Referent: RA Achim Bender</p> | <p>S. 4</p> |
| <p>Zur herrschenden Lehre vom Urheberrecht: Zeugnis eines überholten
Rechtsverständnisses
Referent: Prof. Dr. Maik Wolf</p> | <p>S. 6</p> |
| <p>Die Reichweite der Registervermutung bei nicht beurkundeten
Zwischenerwerben im Patentrecht“
Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Grunwald</p> | <p>S. 8</p> |



Hinweis:

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

Zentrum (näheres unter: www.gewrs.de)

Zitiervorschlag: Autor, CIPW 2015, Seitenangabe

Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Layout: Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISBN: 978-3-947601-04-2

Werkstattgespräch: 14.01.2015 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Der Vergütungsanspruch des Hochschulerfinders nach Genveränderung**

Referent: Rechtsanwalt Herr Niklas Kintin, CBH
Rechtsanwälte, Köln

Tina Froschauer

Der Vortrag widmete sich dem in der Praxis relevanten Problem des Vergütungsanspruchs des Hochschulerfinders nach § 42 ArbEG vor dem Hintergrund der ergangenen BGH Entscheidung „Genveränderungen“ vom 05.02.2013 - X ZR 59/12, GRUR 2013, 498. Der Referent führte zunächst in die Thematik ein, indem er einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen und des Regelungszwecks des § 42 ArbEG gab. Herr Kintin befasste sich schwerpunktmäßig mit dem in der Praxis auch stark umstrittenen Problem der rechtlichen Erfassung und der Reichweite des Begriffs der „Einnahmen“ in § 42 Nr. 4 ArbEG. Anschließend stellte er einige der auch in der Praxis gängigen Lösungsmodelle vor, wenn auch letztlich nach seiner Ansicht kein Modell gänzlich zu überzeugen vermag.

Als Rechtsgrundlage für einen Vergütungsanspruch eines Erfinders für Erfindungen an Hochschulen gilt die Sonderbestimmung des § 42 ArbEG, als *lex specialis* zum allgemeinen Vergütungsanspruch aus § 9 ArbEG. Als Sonderbestimmung gilt § 42 ArbEG für alle an einer Hochschule Beschäftigten. In Nr. 1 des § 42 ArbEG ist die positive Publikationsfreiheit enthalten, in Nr. 2 hingegen die negative Publikationsfreiheit. In Nr. 4 ist eine Pauschalierung der Vergütung gesetzlich angeordnet: *„Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.“* Regelungszweck des § 42 ArbEG sei vornehmlich eine bewusste Privilegierung des Forschungspersonals, durch Schaffung und Sicherung eines Hochschulpatentwesens mit effektiver Verwertung. Durch die Neuregelung bestehe eine Zunahme der Auftragsforschung im Verhältnis zur Eigenforschung der Hochschulen, eine Produktbezogenheit der Forschungs- und Entwicklungsaufträge als auch ein verstärktes Verständnis der Forschung als Dienstleistung. Die Folge der Neuregelung sei auf der einen Seite der stärkere Einfluss der Hochschule und der Patentverwertungsagenturen (PVA) zu Lasten der Verhandlungsposition der Hochschulwissenschaftler, wodurch eine erschwerte Vertragsgestaltung bestehe, da die Erfindung nicht offenbart werden müsse und daher die Industrie nicht die Ergebnisse erlangen kann, für welche sie allerdings bezahlt hat. Im Gegenzug bestehe als starkes Gegengewicht die positive und negative Publikationsfreiheit.

Um einen Vergütungsanspruch nach § 42 Nr. 4 ArbEG geltend zu machen, bestehe als einzige Vorlausetzung lediglich das Kausalitätsprinzip, welches besagt, dass die Einnahmen kausal auf der Dienstleistung beruhen müssen. Problematischer seien hingegen die konkrete Bemessungsgrundlage des Vergütungsanspruchs und die sich daran schließende Frage, welche Kosten konkret als abzugsfähig zu berücksichtigen sind. Grund-

sätzlich seien als Bemessungsgrundlage die gesamten erfindungsbezogenen Bruttoeinnahmen nach Abzug von Steuern zugrunde zu legen (insbesondere Umsatzsteuer, nicht aber Ertragssteuern). Auch sei kein Abzug von Schutzrechtsanmeldungs-, Aufrechterhaltungs-, und Verwertungskosten der Hochschule vorzunehmen. Diskussionswürdig bleibe hingegen, ob die Erstattung/Freistellung von Anmeldekosten, Aufrechterhaltungskosten etc. durch Industriepartner/Lizenznehmer als „Einnahme“ im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG zu betrachten ist.

Der BGH hat in seiner Entscheidung „Genveränderungen“ vom 05.02.2013 vertreten, dass zu den Einnahmen im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG nicht nur Geldzahlungen gehören, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung erlange. Ein solcher Vorteil fließe dem Dienstherrn auch dann zu, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernehme, zu Gunsten des Dienstherrn ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen. Zur Begründung führte der BGH u.a. aus, dass der Wortlaut der § 42 Nr. 4 ArbEG nicht zwischen den einzelnen Arten von Einnahmen differenziere und daher auch das Schutzrecht ein Vermögenswert darstelle, welches dem Dienstherrn zugutekomme. Es sei pauschalierend auf die Einnahmen abzustellen, die der Dienstherr durch die Verwertung erziele. Herr Kintin erläuterte, dass die Entscheidung des BGH formal richtig sei, da sie auch dem Willen des Gesetzgebers entspreche, da die Vorschrift dazu diene, unabhängig davon, ob die Verwertung durch Lizenzvergabe, Patentvergabe oder in sonstiger Weise erfolge, den Erfinder an allen Vermögenswerten zu beteiligen, die dem Dienstherrn durch die Verwertung zufließen. Maßgeblich sei letztlich der Kausalzusammenhang zur Verwertung der Erfindung. Wirtschaftlich negative Konsequenzen für die Hochschule können zum einen eine fehlende gesicherte Amortisierung erheblicher Kosten (Entwicklungs-, Schutzrechts-, Beratungskosten etc.) darstellen und zum anderen das Risiko eines erheblichen Minusgeschäfts mit dem Industriepartner beinhalten, durch eine weltweite Anmeldung und jahrelanger Aufrechterhaltung.

Herr Kintin stellte sodann vier Lösungsmöglichkeiten vor, welche allesamt in der Praxis gehandhabt werden. Zum einen gäbe es die Möglichkeit, die Erfindungsvergütungspflichten durch den Vertragspartner zu übernehmen. Allerdings scheitere dieses Lösungsmodell in der Praxis häufig an dem fehlenden Interesse der Industriepartner, da gegebenenfalls auch eine Schlechterstellung eigener Arbeitnehmer drohe. Als zweites Modell komme der Verzicht des Erfinders auf den Vergütungsanspruch aus der Kostenerstattung in Frage. Allerdings drohe auch durch diese Vertragsgestaltung ggf. der Verstoß gegen arbeitnehmerschützende Vorschriften (§ 22 S. 1, 23 Abs. 1 ArbEG). Um eine Unwirksamkeit zu umgehen, sei die Vereinbarung einer Gegenleistung für den Verzicht auf Beteiligung an einer Kostenerstattung notwendig, beispielsweise eine Erhöhung des Vergütungsanspruchs bei Lizenzeinnahmen; (z. B. von 30 % auf 35 %). Dadurch könne der Erfinder eine höhere Vergütung im Falle tatsächlich fließender Lizenzeinnahmen erhalten. Allerdings bestehe auch hier das Risiko trotz erzielter „Einnahmen“ im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG einer „Null-Vergütung“. Als dritte Variante komme auch

der Erwerb der vermögenswerten Rechte an der Erfindung an den Vertragspartner der Hochschule in Betracht. Der Nachteil bestünde allerdings darin, dass kein Dauerschuldverhältnis mit der Möglichkeit der Einflussnahme bestehe. Ferner bestehe das Risiko eines geringen Erlöses aufgrund der Ungewissheit der Nutzung. Zuletzt sei noch die Übertragung der Erfindung an PVA/„IP-Gesellschaften“, die wiederum Lizenzverträge mit Dritten schließen, denkbar. Dadurch trage die PVA/„IP-Gesellschaft“ die Kosten und die Kostenerstattung. Allerdings sei auch in diesem Fall zu bedenken, dass auch die PVA ihrerseits Kosten gegenüber der Hochschule in Rechnung stellt, die nicht abzugsfähig sind.

Nach Ansicht von Herrn Kinting könne letztlich keines der vorgestellten Lösungsmodelle vollends überzeugen, da jedes Modell auch erhebliche Risiken enthält. Das Hauptproblem sei letztlich die unbefriedigende derzeitige Gesetzeslage, so dass schlussendlich der Gesetzgeber gefordert sei § 42 Nr. 4 ArbEG zu korrigieren. Herr Kinting empfiehlt daher die Abkehr vom „Bruttoprinzip“ und somit eine Vergütung von 30 % der „Nettoeinnahmen“ aufzunehmen. In Frankreich gäbe es bereits eine ähnliche Regelung. Insbesondere die Klärung der abzugsfähigen Kosten sei wünschenswert. Jedenfalls die Schutzrechtskosten sollten zukünftig abzugsfähig sein.

Im Anschluss an den Vortrag diskutierten die zahlreich erschienenen Teilnehmer über die vorgestellten Lösungsmodelle und die vorgestellte BGH Entscheidung. Die BGH Entscheidung als solche wurde überwiegend als richtig erachtet, letztlich habe der BGH allerdings zur klärungsbedürftigen Frage der abzugsfähigen Kosten geschwiegen.

**Werkstattgespräch: 06.05.2015
(Haus der Universität)**

**Luxemburg schafft neues Markenrecht für Europa –
Die aktuelle Rechtsprechung von EuGH und EuG**

Referent: RA Achim Bender, München

Tanja Niedernhuber

Einleitend erwähnte Herr Bender, dass der EuGH im Markenrecht die maßgebliche Stimme ist. Der EuGH entscheidet sowohl über den Instanzenzug nach dem HABM als auch dann, wenn nationale Gerichte eine Rechtsfrage zur Vorabentscheidung vorlegen. Er schafft auf diese Weise (z.T. über eine indirekte Anwendung der Entscheidungssätze) ein einheitliches Markenrecht. Die Tendenz geht dabei eindeutig hin zum europäischen System. Im weiteren Verlauf des Vortrags erläuterte Herr Bender die aktuellen Entwicklungen anhand jüngerer und jüngster Entscheidungen von EuG und EuGH.

I. Zum Verfahrensrecht zitierte Herr Bender die NUEVA-Entscheidung des EuG ([EuG, Ur. v. 21.05.2014, T-61/13](#)). Diese verdeutlichte den Unterschied zwischen nationalem und europäischem Recht. Im Unionsrecht gibt es im Gegensatz zum nationalen Recht keine alleinverbindliche Sprachfassung einer Bestimmung. Alle 23 Fassungen sind gleichermaßen verbindlich. Für eine einheitliche Auslegung des Unionsrechts ist es daher erforderlich, mehrere Sprachfassungen miteinander zu vergleichen, da eine hundertprozentige Übersetzung nie gelingen kann. Bei Abweichungen verschiedener Sprachfassungen einer Vorschrift sei letztere nach dem Zusammenhang und dem Zweck auszulegen, zu dem sie erlassen wurde. Dabei sei in Ermangelung von Gesetzesmaterialien insbesondere die Präambel des jeweiligen Regelungswerks für die Auslegung heranzuziehen.

II. Im Urteil Arthur/ARTHUR ET FÉLICIE ([EuGH, Ur. v. 20.03.2003, C-291/00](#)) legte der EuGH fest, dass das Kriterium der Identität zwischen dem Zeichen und der Marke zwar grundsätzlich restriktiv auszulegen sei und nur dann erfüllt sei, wenn das Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente der Marke wiedergebe. Die Wahrnehmung der Identität sei aber aus der Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen, weshalb unbedeutende Unterschiede der Identität nicht zwingend entgegenstehen. Nach Ansicht von Herrn Bender sollte diese Aufweichung des Identitätskriteriums nicht vorgenommen werden. Es genüge, wenn man bei unbedeutenden Unterschieden auf hochgradige Ähnlichkeit abstelle. Ist die ältere Marke in einer Farbe eingetragen, die Gemeinschaftsmarkenmeldung dagegen nicht, so müsse die Identität verneint werden ([EuG, Ur. v. 20.02.2013, T-378/11](#)).

III. Bei der Eintragung einer Marke für „Dienstleistungen im Rahmen des Einzelhandels mit Waren“ ist es seit der Praktiker-Entscheidung des EuGH ([EuGH, Ur. v. 07.07.2005, C-418/02](#)) erforderlich, nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren zu machen. Die Dienstleistungen selbst müssen nicht konkret bezeichnet werden. Darauf aufbauend stellte der EuGH im Netto-Urteil ([EuGH, Ur. v. 10.07.2014, C-420/13](#)) klar, dass auch das Zusammenstellen von Dienstleistungen unter den Begriff

der Dienstleistung gem. Art. 2 [MarkenRL](#) fällt. Sie müssen allerdings so klar und eindeutig formuliert sein, dass erkennbar wird, welche Dienstleistungen der Anmelder zusammenstellen möchte. Herr Bender empfiehlt in diesem Zusammenhang, die betreffenden Dienstleistungen nicht nur in Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation anzumelden, sondern auch in den Klassen, mit denen sie sich konkret befassen, beispielsweise Klasse 43 bei Reisevermittlungen und Klasse 36 bei Kreditverschaffung.

Beim Thema Nizzaer Klassifikation durfte ein Hinweis auf die Entscheidung IP Translator ([EuGH, Ur. v. 19.06.2012, C-307/10](#)) nicht fehlen. Herr Bender besprach die Leitsätze und erläuterte, dass vor dieser Entscheidung einige EU-Mitgliedsstaaten die Nizzaer Klassifikation als vollständig und abschließend betrachtet haben und davon ausgegangen sind, dass bei Verwendung eines Oberbegriffs einer Klasse alle Waren und Dienstleistungen, die unter den Oberbegriff fielen, von der jeweiligen Klasse umfasst seien, auch wenn sie nicht in der alphabetischen Liste auftauchten. Der EuGH schafft hier Klarheit, indem er eindeutig auf die alphabetische Liste abstellt und eine konkrete Angabe der Waren und Dienstleistungen, die unter den Oberbegriff fallen sollen, verlangt, wenn nicht die ganze alphabetische Liste gemeint sein soll. Fehlen diese Angaben, ist die Anmeldung nicht als hinreichend klar und eindeutig anzusehen.

Im IP Translator Agreement zwischen dem HABM, den nationalen Markenämtern der EU, der Schweiz und Norwegens sowie der WIPO wurden einige Begriffe festgelegt, die als nicht hinreichend klar und bestimmt angesehen werden oder in ihrer Gänze nicht mehr zulässig sind, beispielsweise „Maschinen“ in Klasse 7. Statt dieser Begriffe sei bei der Anmeldung nunmehr die konkrete Art, beispielsweise „Rasierapparate“ anzugeben. Künftig zulässig ist der Begriff „handbetätigte Geräte“ in Klasse 8 auch ohne Angabe des Verwendungszwecks.

IV. Herr Bender leitete zum nächsten Themenkomplex des Vortrags über, in dem absolute Schutzhindernisse diskutiert wurden. Zunächst ging er auf die Entscheidung „Apple Flagship Stores“ des [EuGH vom 10.07.2014, C-421/13](#), ein, in der die Eintragungsfähigkeit eines Ladenkonzepts (genauer: der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren) als 3D-Marke anhand nur eines Fotos abgelehnt wurde. Zwar genüge grundsätzlich ein einziges Bild für eine 3D-Marke. Dieses müsse aber die notwendige Unterscheidungskraft, ein erhebliches Abweichen der Ausstattung der Verkaufsstätte von der Branchennorm oder -üblichkeit, ausreichend erkennen lassen.

V. Die Besonderheit eines Ausstattungsteils einer Ware, die eine bedeutende Eigenschaft derselben darstellt, kann eine beschreibende Angabe sein und damit die Eintragung einer Marke verhindern. So entschied der EuGH in „ecoDoor“ ([EuGH, Ur. v. 10.07.2014, C-126/13 P](#)), da diese Bezeichnung den ökologischen Charakter der Ware beschreibt. Ebenso sei die Kombination einer beschreibenden Angabe und einer nichtbeschreibenden Abkürzung dieser Angabe nicht eintragungsfähig, da der Verbraucher das Gesamtbild sehe, welches insgesamt beschreibend sei, vgl. Multi Markets Fund MMF und NAI

– Der Natur-Aktien-Index ([EuGH, Urt. v. 15.03.2012, C-90/11, C-91/11](#)).

VI. Der Maßstab für die (fehlende) Unterscheidungskraft wurde in „Winkel“ ([EuGH, Beschl. v. 26.04.2012, C-307/11 P](#)) durch ein potenzielles Element festgelegt. Es genüge die bloße Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer nicht unterscheidungskräftigen Verwendung der Anmeldung. Die Bezeichnung müsse lediglich „zur Beschreibung geeignet“ sein. Genauer müsse das HABM nicht prüfen. Dabei genüge es auch, die wahrscheinlichste Verwendung zugrunde zu legen. Gegenüber der Doublemint-Rechtsprechung ([EuGH, Urt. v. 23.10.2003, C-191/01 P](#)) ist der Prüfungsmaßstab damit strenger geworden.

VII. In Bezug auf Wortmarken und Slogans erläuterte Herr Bender, dass neben beschreibenden Bestandteilen ein Herkunftshinweis vorhanden sein müsse wie etwa bei „Lass dir raten, trinke Spaten“. Andernfalls sei die Marke nicht schutzfähig, wie beispielsweise „Best Buy“, das vom Verbraucher ausschließlich als Hinweis auf das günstige Verhältnis zwischen Qualität und Preis aufgefasst werde ([EuGH, Urt. v. 13.01.2011, C-92/10 P](#)).

VIII. Bildmarken fehle das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, wenn sie nicht erheblich von der Norm oder den üblicherweise in der jeweiligen Branche verwendeten Formen abweichen. Das hat der EuGH in zwei Entscheidungen klargestellt, in denen gewöhnliche grafische Elemente für angemeldete Zeichen verwendet wurden oder die Zeichen ausschließlich eine dekorative Funktion hatten ([Urt. v. 26.04.2012, C-307/11 P](#) und [Urt. v. 15.05.2014, C-97/12 P](#)).

IX. Herr Bender ging sodann kurz auf die Unterscheidungskraft bei 3D-Marken (Schokoladenhase), Positionsmarken (Schnürsenkelenden) und Farbmarken (Grau und Rot der Deutschen Bahn) ein, die für sämtliche genannten Beispiele abgelehnt wurde.

X. Will sich der Anmelder einer Marke auf Verkehrsdurchsetzung berufen, so obliegt ihm der Nachweis, da es sich bei der Verkehrsdurchsetzung um eine Ausnahme von den Eintragungshindernissen des Art. 7 Abs. 1b, 1c oder 1d GMV handelt. Die nationalen Ämter können anhand einer Verbraucherbefragung klären lassen, ob ein Zuordnungsgrad von mindestens 70% vorliegt ([EuGH, Urt. v. 19.06.2014, C-217/13, C-218/13 – Spar-kassenrot](#)). Das Erreichen der 70%-Schwelle ist jedoch nicht stets erforderlich; vielmehr könnten die nationalen Gerichte einen eigenen Wert festlegen. Es sei nämlich nicht allein auf die abstrakten Prozentzahlen einer Verbraucherbefragung abzustellen. Zusätzlich seien auch noch andere Größen wie etwa Umsatzzahlen heranzuziehen. Im Lösungsverfahren trägt der Markeninhaber die Beweislast für die Verkehrsdurchsetzung, nicht der Nichtigkeitsantragsteller.

Ein Zeichen muss im gesamten Unionsgebiet Unterscheidungskraft besitzen, um eintragungsfähig zu sein. Die ggf. in einzelnen Mitgliedstaaten fehlende Unterscheidungskraft kann durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Dieser Nachweis müsse dabei nicht für jeden Mitgliedstaat der Union einzeln geführt werden, wohl aber für diejenigen Mitgliedstaaten, in denen die Marke keine Unterscheidungskraft besitzt ([EuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-98/11](#)

[P – Schokoladenhase; EuG, Urt. v. 21.04.2015, T-359/12, T-360/12 – Schachbrettmuster in Braun/Beige und in Grau](#)).

XI. Im Zusammenhang mit artbedingten, technisch bedingten oder wertbedingten Formen ging Herr Bender auf die Urteile Tripp-Trapp-Kinderstuhl ([EuGH, Urt. v. 18.09.2014, C-205/13](#)) und Lego-Baustein ([EuGH, Urt. v. 14.09.2010, C-48/09 P](#)) ein.

XII. Sodann referierte Herr Bender zu den Themen „Bösgläubigkeit“ und „ernsthafte Benutzung“.

XIII. In aller Kürze wurden schließlich die relativen Eintragungshindernisse besprochen.

Herr Bender schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis darauf ab, dass sich das Recht derzeit rasch ändere und die Übergangsphase zwischen einzelnen Rechtsvorschriften vor allem auf europäischer Ebene mangels EU-rechtlicher Übergangsvorschriften stets etwas chaotisch sei.

**Werkstattgespräch: 10.06.2015
(Haus der Universität)**

Zur herrschenden Lehre vom Urheberrecht: Zeugnis eines überholten Rechtsverständnisses

Referent: Prof. Dr. Maik Wolf, FU Berlin

Jörn Lenz

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Herr Professor *Busche* das Auditorium und stellte kurz den Referenten des Abends, Herrn Dr. *Wolf*, vor, der die Werkstattgespräche nach längerer Zeit wieder zu einem urheberrechtlichen Thema führte.

Herr Dr. *Wolf* ist seit 2012 Juniorprofessor für Bürgerliches Recht und Immaterialgüterrecht an der Freien Universität Berlin. In den Mittelpunkt seines Vortrags stellte der Referent die Überlegung, das Urheberrecht nicht nur als Instrumentarium zum Schutz des Urhebers zu begreifen, sondern auch als legitimationsbedürftigen Eingriff in die (Grund-) Rechte von (potenziellen) Verletzern des Urheberrechts.

Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich der Referent zunächst mit der Naturrechtstheorie. Nimmt man ihren Standpunkt ein, bedarf das Urheberrecht keiner spezialgesetzlichen Fundierung; vielmehr bezöge der Urheberrechtsschutz seine Legitimation bereits aus überpositivistischen Erwägungen. Ob dies zutrifft und welche Auswirkungen sich hieraus für das Selbstverständnis des Urheberrechts ergeben, kann nach Auffassung des Referenten durch eine Strukturanalyse des Urheberrechts im Vergleich zu anderen Schutzsystemen erhellt werden. Unabhängig hiervon schlug Herr Dr. *Wolf* vor, den Inhalt des Urheberrechts (auch) von seinen Rechtsfolgen her zu erfassen.

Inwieweit ein vorgesezliches (naturrechtliches) Verständnis des Begriffs „geistiges Eigentum“ in der Lage ist, die Konturen des Urheberrechts zu schärfen, erscheint nach Auffassung des Referenten zweifelhaft. Herr Dr. *Wolf* misst der darauf bezogenen Diskussion insgesamt nur semantischen Wert zu; der Begriff des geistigen Eigentums werde zudem inflationär gebraucht. Zur Illustration griff der Referent auf die Entscheidung „Altenwohnheim II“ des BGH (BGHZ 116, 305 = GRUR 1992, 386) zurück, nach der dem Urheber die Herrschaft über sein Werk „nicht erst durch den Gesetzgeber verliehen“ wird, sondern bereits „aus der Natur der Sache, nämlich aus seinem geistigen Eigentum, das durch die positive Gesetzgebung nur seine Anerkennung und Ausgestaltung findet“, folgt. Die Literatur hat auf diese Judikatur vereinzelt mit Kritik reagiert, da durch die „naturrechtliche Dogmatisierung“ (*Rehbinder*, Urheberrecht, 12. Auflage 2002, Rn. 79) das Schutzrecht einer Begrenzung entzogen würde.

Um den Bogen zur verfassungsrechtlichen Herleitung des Urheberrechts zu spannen, ging Herr Dr. *Wolf* sodann zunächst auf die privatrechtlichen Generalklauseln ein, bei deren Anwendung gegebenenfalls die Wertungen einschlägiger Grundrechte zu beachten sind. Bezogen auf das Urheberrecht verdeutlichte der Referent diesen Ansatz unter Hinweis auf die BGH-Entscheidung „GEMA-Tarif“ (BGHZ 97, 37 = GRUR 1986, 376), nach

der sich der Grundsatz der Beteiligung des Urhebers am wirtschaftlichen Nutzen des Werkes aus der verfassungsrechtlichen Garantie des geistigen Eigentums ergibt. Damit wird das geistige Eigentum gleichsam verfassungsrechtlich aufgeladen.

Davon ausgehend schlug Herr Dr. *Wolf* eine Umorientierung im Urheberrecht vor. Sein Lösungsweg knüpft dabei an die durch *Binding* im Strafrecht maßgeblich entwickelte normlogische Analyse an. Für den konkreten Zusammenhang bedeutet dies, dass aus den Ansprüchen des Urheberrechts – der Referent bezog sich insoweit auf § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG (Unterlassung) und § 106 Abs. 1 UrhG (Strafe bei unerlaubter Verwertung) – ein Rückschluss auf das jeweilige Verbot erfolgt. Die als Verletzungshandlung mit entsprechender Sanktionsanordnung aufgebauten Normen enthielten zwar kein direktes Verbot, jedoch könne es aufgrund der Verbotswirkung keinen Unterschied machen, ob das Verbot direkt normiert oder durch die Sanktionswirkung impliziert werde.

Für das Urheberrecht bedeute dies, dass es bei verfassungsrechtlicher Betrachtung nicht nur dem Schutz des Urhebers diene, sondern zugleich einen Eingriff in die Grundrechte des Verletzers mit sich bringen könne. Denkbar ist ein Eingriff in die allgemeine Handlungs-, die Kunst-, Meinungs- und Berufsfreiheit. Die Wirkungen des Urheberrechts müssten damit selbst verhältnismäßig und insgesamt gerechtfertigt sein. Darüber hinaus stelle sich die Frage, welche Bedeutung der Instituts-garantie des Art. 14 GG zukomme. Jedenfalls müsse der Erwerb eines angemessenen Entgelts sichergestellt sein.

Werde diese Überlegung auf den europäischen Kontext erweitert, so handele es sich bei den nationalen Urheberrechten der EU-Mitgliedstaaten um staatliche Maßnahmen, die unter Umständen mit der Warenverkehrsfreiheit in Konflikt gerieten und ihrerseits der Rechtfertigung nach Art. 36 AEUV bedürften.

Herr Dr. *Wolf* zog daher die Konsequenz, dass der Gesetzgeber stets die Verhältnismäßigkeit jener Einschränkungen für die Allgemeinheit beachten müsse, die aus dem Urheberrechtsschutz resultieren. Die Rechtsprechung ihrerseits müsse das Urheberrecht verfassungskonform konkretisieren und auslegen.

Für den Rechtsanwender kommt der Referent daher zu dem Ergebnis, dass die urheberrechtliche Analyse eines Sachverhalts die Rechtsfolgen im Blick behalten müsse, statt sich zunächst isoliert mit dem Werkbegriff auseinander zu setzen. Diesbezüglich zog Herr Dr. *Wolf* eine Parallele zur Wechselwirkung zwischen Schutzfähigkeit und Schutzzumfang im Markenrecht. Die Bestimmung des Werkbegriffs sollte daher in Zukunft im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Verbot gesehen werden, so der Vorschlag von Herrn Dr. *Wolf*. Der Werkbegriff könne allenfalls als Hilfsbegriff hinzugezogen werden. Bei der Prüfung der Urheberrechtsverletzung sollte nicht auf die schwer beweisbaren Elemente wie ästhetischer Gehalt, Spiegel der Persönlichkeit und Wahrnehmungen oder Empfindungen des Künstlers abgestellt werden. Das Rechtsstaatsprinzip fordere vielmehr nachweisbare Tatsachen, die nur in dem liegen könnten, was objektiv beschreibbar sei. Hierzu könnten je nach Werktyp bei-

spielsweise Farben, Linienanordnung, Takt und Rhythmus gezählt werden. Probleme sieht der Referent bei dieser Abgrenzung allerdings vor allem darin, auf wessen Erfahrungshorizont diesbezüglich abzustellen ist.

Zusammenfassend stellte Herr Dr. *Wolf* fest, dass das Urheberrecht aufgrund seiner Ausschlusswirkung einer stetigen Rechtfertigung bedarf. Urheberrechtliche Entscheidungen müssten zur Sicherstellung eines Mindestmaßes an Rechtssicherheit auf nachprüfbare Tatsachen gestützt werden.

Im Anschluss an den Vortrag stellte sich Herr Dr. *Wolf* den Fragen des Auditoriums. In einer lebhaften Diskussion wurden die im Vortrag aufgeworfenen Lösungsansätze diskutiert. Hierbei ging der Referent auf spezielle Nachfragen ein und veranschaulichte die im Vortrag angesprochene Vorgehensweise zur Prüfung einer potentiellen Urheberrechtsverletzung. Anschließend zog die Diskussion einen weiten Kreis, indem das Urheberrecht allgemein und mögliche Änderungen thematisiert wurden. Hierbei wurde unter anderem die Länge der Schutzdauer in Beziehung zum grundrechtlichen Eingriff gesetzt.

**Werkstattgespräch: 25.11.2015
(Haus der Universität)**

**Die Reichweite der Registervermutung bei nicht
beurkundeten Zwischenerwerben im Patentrecht“**

Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Grunwald

Pia Christine Greve

Als Grundlage nahm der Referent die BGH-Entscheidung „Fräsverfahren“ ([BGH, Urt. v. 07.05.2013, X ZR 69/11](#)), nach § 30 Abs. 3 PatG sei anhand der Registerlage zu entscheiden, wer in Fällen der Patentübertragung berechtigt sei, den Verletzungsprozess zu führen (Prozessführungsbefugnis). Der Unterlassungsanspruch stehe demjenigen zu, der im Register stehe, der Schadensersatzfeststellungsanspruch sei ein personalisierter Anspruch und stehe demjenigen zu, der materiell befugt und prozessführungsbefugt sei. Beim Schadensersatzfeststellungsanspruch sei demnach die Wirksamkeit der Rechtsübertragung aufzuklären; das Patentregister habe indizielle Bedeutung dafür, wer zu welcher Zeit Inhaber des Patents gewesen und demnach anspruchsberechtigt ist. Diese Indizwirkung gilt sowohl materiell-rechtlich als auch zeitlich und befreit den Kläger davon, die Übertragungsvereinbarung vorzulegen oder im Detail mitzuteilen.

Dann widmete sich Herr Dr. Grunwald einem von der Entscheidung nicht beleuchteten Problem: den unbeurkundeten Zwischenerwerben, die besonders in Unternehmen vorkommen können. Es wurde kurz der Unterschied zwischen Tatsachenvermutung (gesetzliche Vermutung nach § 292 ZPO) und tatsächlicher Vermutung („unechte“ Vermutung) erläutert, deren Wahrscheinlichkeit nach allgemeiner Lebenserfahrung derart hoch ist, dass er eine entsprechende Schlussfolgerung im konkreten Einzelfall zulässt.

Grundlage der Indizwirkung, auf die sich der BGH stützt, ist § 28 Abs. 3 DPMVA, der auch Grundlage für die Umschreibung des Registers ist. Diese beruht auf dem „formellen Konsensprinzip“ (Antrag zwischen bisherigem Patentinhaber und Erwerber).

Würden im Verletzungsverfahren unbeurkundete Zwischenerwerbe bekannt, sei damit die Vermutungsgrundlage der tatsächlichen Vermutung hinreichend erschüttert. Die Indizwirkung könne also nicht gelten.

Herr Dr. Grunwald besprach dann drei Beispielfälle von unbeurkundeten Zwischenerwerben und jeweils der Fallfrage, wer mit welchen Klageanträgen prozessieren könne.

1. Fall: A als ursprünglicher und D als aktueller Patentinhaber sind im Register eingetragen. Zwischenzeitlich gab es Zwischenübertragungen von A auf B, von B auf C, die nicht vermerkt worden waren. D könne einen Unterlassungsanspruch und Schadensersatzfeststellung dann geltend machen, wenn er die Übertragungskette lückenlos nachweise. B und C könnten Schadensersatzfeststellung ebenfalls bei Vorlage der Übertragungskette und zusätzlich bei Berichtigung des Registers geltend machen. Letzteres sei problematisch. Jedoch könne laut der BGH-Entscheidung „Mischvorrichtung“ ([BPatG, Beschl. v. 16.06.2006, 10 W \(pat\) 52/04](#)) eine Regi-

sterkorrektur nur ex nunc vorgenommen werden. Das LG Mannheim (LG Mannheim, Urt. v. 10.03.2015, 2 O 103/14; Berufung anhängig: OLG Karlsruhe 6 U 44/15) vertritt dagegen die Auffassung, die tatsächliche Vermutung greife auch dann, wenn die Übertragungskette des Patents ersichtlich vom Registerstand abweicht.

2. Fall (Zwischenübertragung einer Patentanmeldung): A meldet ein Patent an, die Anmeldung wird auf B, dann auf C, dann auf D übertragen. Die Zwischenerwerber B und C werden nicht ins Register eingetragen, D jedoch schon (vgl. OLG Düsseldorf, BB 1970, 1110). § 7 Abs. 1 PatG, Art. 60 Abs. 3 EPÜ fingiert für den Anmelder die Berechtigung, das Patent zur Erteilung zu bringen. Es handele sich um eine gesetzliche Fiktion (sog. „Anmelddefiktion“), die auch demjenigen zugute komme, der erst nach Beginn des Erteilungsverfahrens in die Anmeldersposition nachrückt. Behauptete Rechtsübertragungen an der Patentanmeldungen könnten dabei ungeklärt bleiben.

Im nächsten Abschnitt widmete sich Herr Dr. Grunwald der Wahrheitspflicht und den prozessualen Konsequenzen für den Kläger und den Prozessbevollmächtigten. Beim Unterlassungsanspruch ergibt sich die Wahrheitspflicht gem. § 138 Abs. 1 ZPO, Zwischenerwerbe seien dabei grds. unbeachtlich (§ 30 Abs. 3 S. 2 PatG). Der Schadensersatzfeststellungsanspruch muss immer einer natürlichen oder juristischen Person zugeordnet werden, daher sei stets die materielle Rechtslage entscheidend. Fraglich ist, inwieweit Kläger und Prozessbevollmächtigter gehalten sind, an der Aufklärung der materiellen Rechtslage mitzuwirken. Bei Unkenntnis von Zwischenerwerben gebe es keine eigenen Nachforschungspflichten des Klägers, auch keine des Prozessbevollmächtigten, den Mandanten explizit nach weiteren Übertragungsvorgängen zu fragen. Bei Kenntnis von Zwischenerwerben des Klägers müssten aber einzelne Übertragungen benannt und entsprechende Übertragungsvereinbarungen vorgelegt werden. Der Prozessbevollmächtigte müsse die Anträge entsprechend der Rechtslage anpassen. Bei Rückfragen des Gerichts sei mit dem Mandanten Rücksprache zu halten, es gelte Aufklärungspflicht. Der Zivilprozess sehe keine materiell-rechtliche Sanktion bei Verletzung der prozessualen Wahrheitspflicht vor, jedoch komme eine Strafbarkeit nach § 263 StGB in Betracht.

Weiter beschäftigte sich der Referent mit prozesstaktischen Erwägungen. Bei Kenntnis von unbeurkundeten Zwischenerwerben könnte ein Rückzug auf den Unterlassungsanspruch sinnvoll sein, wenn die Legitimationskette für den Kläger nur schwer nachweisbar ist, es aus wirtschaftlichen Gründen auf einen zügigen Unterlassungstitel ankommt und die Klageanträge noch nicht gestellt wurden. Auf Seiten des Beklagten sieht Herr Dr. Grunwald die Vortragslast als problematisch, denn aufgrund der Indizwirkung des Registers liege die Vortragslast beim Beklagten. Die Aktivlegitimation solle bei Ungereimtheiten in Zweifel gezogen werden, dies führe zwar zu keiner Beweislastumkehr, löse aber prozessuale Wahrheitspflicht (Nachforschungspflicht) des Klägervertreters aus. Sei der Kläger U.S.-Amerikaner, komme auch 28 U.S.C. Section 1782 in Betracht.

3. Fall: A erlangt gegen C ein rechtskräftiges Schadens-

ersatzfeststellungsurteil; während des Prozesses hatte A das Klagepatent auf B übertragen, eine Registerumschreibung erfolgte nicht. A und C einigen sich auf die Zahlung eines Schadensersatzbetrages, den C auch an A zahlt, wobei die Zwischenveräußerung an B nicht berücksichtigt wurde. B habe die Möglichkeit einer Eingriffskondition ggü. A, § 816 Abs. 2 BGB, die Leistung von C an A ggü. B sei aufgrund von § 407 Abs. 1 BGB wirksam. Die Schutzrechtsübertragung erfolge durch Abtretung, §§ 413, 398 BGB. Auch komme eine unberechtigte GoA ggü. A in Betracht, §§ 687 Abs. 2, 678; C hat ggü. jedermann zu unterlassen. C habe keine Möglichkeit aus ungerechtfertigter Bereicherung, § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB ((Teil-) Anfechtung Vergleich bzgl. des A nicht zustehenden Schadensersatzes (§ 123 Abs. 1 BGB)), es sei denn, A habe eine besondere Marktstellung, die er ggü. C in den Vergleichsverhandlungen durchsetze. Eine Teilanfechtung sei möglich, „wenn der nach Wegfall des angefochtenen Teils verbleibende Rest bei objektiver, vom Willen der Beteiligten absehender Betrachtung als selbstständiges, unabhängig von den anderen Teilen bestehendes Rechtsgeschäft denkbar ist.“ (BAG, Urt. v. 24.02.2011, 6 AZR/09, Rn. 50) Die Eingriffskondition nach § 816 Abs. 2 BGB zwischen B und A bleibe davon unberührt.

Als letztes gab Herr Dr. Grundwald einen Ausblick auf den UPC: gem. Art. 9, § 1 (b) VO (EU) 1257/2012 solle das EPA ein Register für alle Patente mit einheitlicher Wirkung führen, in dem auch Übertragungen des Patents eingetragen werden, Art. 2 (e) VO (EU) 1257/2012; die Regeln 22 bis 24 EPÜ sollen hinsichtlich der Übertragung von Patenten Anwendung finden (Regel 16 Abs. 3. 6.). Ein Registereintrag der Übertragung mit einheitlicher Wirkung sei mit Antrag eines Beteiligten möglich, wenn dies durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen werde (Regel 16 Abs. 3. 7.).

Daran schloss sich eine Diskussion an, in der u.a. die Fragen erörtert wurden, ob es sich bei der Vergabe von ausschließlichen Lizenzen ähnlich verhalte und ob eine Umschreibung bzw. Berichtigung des Patentregisters nicht möglich sein müsse, um Schadensersatz bekommen zu können, oder ob die nicht eingetragenen Inhaber sich nicht selbst hätten kümmern müssen.

Zentrum (näheres unter: www.gewrs.de)

Über das CIP:

Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf dient der Forschung und Lehre sowie der Informationsvermittlung auf den Feldern des Gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wirtschaftsrechts.

Seine Aufgabe ist die anwendungsorientierte Erforschung des Rechts der neuen Technologien, insbesondere im Hinblick auf das Rechtsmanagement bei der Gründung von Unternehmen und bei der Sicherung und Verwertung von Innovationen. Die Forschungsperspektive richtet sich zur Zeit konkret auf das Recht der Biotechnologie, das Recht der Hochschulerfindungen, die Bewertung von Immaterialgüterrechten und das internationale Recht des geistigen Eigentums.

Ziel ist es, im Dialog mit rechtsberatenden Berufen, der Unternehmenspraxis und der Kreditwirtschaft ein Forum für Unternehmensgründer und Innovatoren zu schaffen, aus dessen Mitte praxisbezogene, auch interdisziplinäre, Forschungsvorhaben und Projektbegleitungen verwirklicht werden

Webangebote des CIP:

- patentrechtstage.de
- d-prax.de
- werkstattgespräche.de
- cipreport.de

Auf den oben angegebenen Seiten finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen des CIP.

Über Referenten und Themen der Veranstaltungen werden wir Sie auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Werkstattgespräche](#) informieren.

Zu den jeweiligen Veranstaltungen laden wir Sie auch gerne per E-Mail ein. Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchten, können Sie sich unter info@gewrs.de anmelden.