

Client Alert

Gewerblicher Rechtsschutz

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN

Zusammenfassung:

1. Einleitung

- Der BGH hat zwei wichtige Entscheidungen im Urheberrecht getroffen, die weitreichende Folgen für die Vertragspraxis im gesamten Lizenzrecht haben werden.

2. Die BGH-Entscheidungen „Take Five“ und „M2Trade“

- Die Entscheidungen behandeln die Frage, was mit abgeleiteten Nutzungsrechten nach Wegfall der Hauptlizenz passiert.

3. Bewertung der Rechtsprechung

- Es ist davon auszugehen, dass nicht nur im Urheberrecht, sondern im gesamten Bereich der Gewerblichen Schutzrechte eine Unterlizenz beim Wegfall der Hauptlizenz wirksam bleibt.

4. Auswirkungen auf die Gestaltung von Lizenzverträgen

- Bei dem Entwurf neuer oder der Anpassung alter Lizenzverträge sollte der Bestand der Unterlizenz vertraglich an den Bestand der Hauptlizenz gekoppelt werden; auch eine Vorausabtretung von Ansprüchen aus Unterlizenzverträgen ist denkbar. Abhängig vom individuellen Geschäftsmodell sind auch weitere Möglichkeiten, die Nutzungsrechte von Unterlizenznehmern zu beschränken, denkbar.

1. Einleitung

Am 19. Juli dieses Jahres hat der BGH zwei wichtige Entscheidungen im Urheberrecht getroffen, die weitreichende Folgen für die Vertragspraxis im gesamten Lizenzrecht haben werden. Aus gegebenem Anlass folgt daher ein kurzer Überblick über Gegenstand und Inhalt der beiden Entscheidungen sowie die praktischen Auswirkungen auf die Gestaltung von Lizenzverträgen.

2. Die BGH-Entscheidungen „Take Five“ und „M2Trade“

In der Entscheidung „Take Five“ hatte die Klägerin, ein amerikanischer Musikverlag, einem anderen Musikverlag (Hauptlizenznehmer) die ausschließlichen Musikverlagsrechte an der Komposition „Take Five“ des Komponisten Paul Desmond eingeräumt. Jener Hauptlizenznehmer wiederum hatte einem deutschen Musikverlag (Unterlizenznehmer) die ausschließlichen Subverlagsrechte für Deutschland und Österreich lizenziert. Nachdem zwischen dem amerikanischen Musikverlag und dem Hauptlizenznehmer durch gerichtlichen Vergleich sämtliche Nutzungsrechte aufgehoben worden waren, stellte sich die Frage, welche Auswirkung dies auf die Unterlizenz (für Deutschland und Österreich) hatte.

In der Entscheidung „M2Trade“ ging es um einen Softwareentwickler, der mit einem Unternehmen (Hauptlizenznehmer) einen Nutzungsvertrag über die Software „M2Trade“ gegen fortlaufende Zahlung von Gebühren geschlossen hatte. Diese Software wurde in der Unternehmensgruppe des Hauptlizenznehmers mehrfach

vertragsgemäß weiterlizenzieren. Nachdem der Hauptlizenznehmer in Insolvenz geraten war, wurde der Hauptlizenzvertrag berechtigt gekündigt. Der Softwareentwickler war nun der Ansicht, aufgrund der Kündigung des Hauptlizenzvertrages sei nicht nur die Hauptlizenz, sondern auch das im Wege der Unterlizenz eingeräumte Nutzungsrecht des beklagten Tochterunternehmens des Hauptlizenznehmers erloschen.

Beide Entscheidungen behandeln die Frage, was mit abgeleiteten Nutzungsrechten nach Wegfall der Hauptlizenz passiert. Der BGH entschied in Fortführung seines Urteils vom 26. März 2009 („Reifen Progressiv“), dass bei Erlöschen einer urheberrechtlichen Hauptlizenz die davon abgeleiteten Nutzungsrechte (Unterlizenzen) in der Regel bestehen bleiben – unabhängig davon, ob es sich dabei um einfache („M2Trade“) oder ausschließliche, territoriale Unterlizenzen („Take Five“), handelt.

Hauptargument des BGH ist der sog. Sukzessionschutz in § 33 UrhG - Nutzungsrechte bleiben auch dann wirksam, wenn der Inhaber des Rechts, an welchem die Nutzungsrechte bestehen, wechselt oder auf sein Recht verzichtet. Das zweite Argument des BGH rückt die Interessen des Unterlizenznehmers in den Vordergrund: Der Unterlizenznehmer habe nämlich im Normalfall keinen Einfluss auf das Rechtsverhältnis zwischen Hauptlizenzgeber und Hauptlizenznehmer und könne den Wegfall der Hauptlizenz weder voraussehen noch verhindern. Würde die Unterlizenz das Schicksal der Hauptlizenz teilen, so trüge er Risiken, die er nicht beeinflussen könne. Infolgedessen müsse der Hauptlizenzgeber hinnehmen, dass sein Schutzrecht mit der fortbestehenden Unterlizenz belastet sei. Den Fortbestand der Unterlizenz hält der BGH auch dann für angemessen, wenn der Unterlizenznehmer fortlaufende Lizenzgebühren zahlt. Als Ausgleich könne sich der Hauptlizenzgeber die Lizenzgebührenansprüche des Hauptlizenznehmers gegen den Unterlizenznehmer abtreten lassen.

3. Bewertung der Rechtsprechung

Die beiden Urteile fügen sich in die bereits in der Entscheidung „Reifen Progressiv“ begonnene Rechtsprechung des BGH zur Unabhängigkeit von Haupt- und Unterlizenzen ein. Obwohl der BGH in den Entscheidungen betont, das Erlöschen der Hauptlizenz führe nur „in der Regel“ nicht zum Wegfall der Unterlizenz, kann den Urteilen eine generelle Tendenz hin zum Fortbestand der Unterlizenz beim Wegfall der Hauptlizenz entnommen werden. Dies gilt insbesondere, weil der BGH in den Entscheidungsgründen darauf hinweist, das Ergebnis sei mit dem für das Patentrecht zuständigen X.

Zivilsenat abgestimmt. Somit ist davon auszugehen, dass der BGH seine Rechtsprechung nicht allein auf das Urheberrecht beschränkt sehen will, sondern auf Lizenzverträge im gesamten gewerblichen Rechtsschutz anwenden wird.

4. Auswirkungen auf die Gestaltung von Lizenzverträgen

Vorausabtretung

Der vom BGH angedeutete Weg einer Abtretung der (Unter-)Lizenzansprüche nach Beendigung des Hauptlizenzvertrages beinhaltet ein rechtliches Risiko: Da der BGH (wohl zu Recht) davon ausgeht, dass der Anspruch erst mit Erlöschen der Hauptlizenz entsteht, wären frühere Abtretungen der Forderungen gegen den Unterlizenznehmer, die der Hauptlizenznehmer (zB an finanzierende Banken) erklärt hat, vorrangig. Dem Hauptlizenznehmer vertraglich die Abtretung der Ansprüche aus künftigen Unterlizenzen zu verbieten, dürfte – falls überhaupt verhandelbar – häufig an § 354a HGB scheitern. Vertraglich denkbar ist aber, dass sich der Lizenzgeber aufschiebend bedingt auf den Fall der Beendigung der Hauptlizenz bereits im Hauptlizenzvertrag sämtliche Ansprüche gegen Unterlizenznehmer abtreten lässt.

Bindung der Unterlizenz an den Bestand der Hauptlizenz

Bisher nicht entschieden ist die Frage, ob die Existenz von Unterlizenzen durch eine entsprechende Klausel im Hauptlizenzvertrag vom Bestand der Hauptlizenz abhängig gemacht werden kann. Kernproblem ist dabei die Frage, ob eine solche Regelung auch gegenüber Dritten, also letztlich den Unterlizenznehmern, wirkt oder ob eine solche Absprache nur die Vertragsparteien des Hauptlizenzvertrages bindet. Für eine Drittwirkung sprechen – orientiert man sich an den Entscheidungsgründen des „Reifen Progressiv“-Urteils – gute Gründe. Denn der BGH geht hier davon aus, bei dem Lizenzrecht handele es sich um ein dingliches, also ein absolutes, gegenüber jedermann wirkendes Recht. Dieses Recht wird in seinem Umfang im Hauptlizenzvertrag erst geschaffen, so dass es naheliegt, auch gewissen in diesem Hauptlizenzvertrag enthaltenen Beschränkungen des Lizenzrechts eine solche „Dritt“-Wirkung zuzusprechen.

Rechtlich sicherer ist, künftig Beschränkungen der Unterlizenzerteilungsbefugnis aufzunehmen. Denn durch solche Klauseln kann jedenfalls dem Hauptlizenznehmer verboten werden, Unterlizenzen ohne Bindung an den

Bestand der Hauptlizenz bzw. ohne Genehmigung des Hauptlizenzgebers zu erteilen. Verletzt der Hauptlizenznehmer diese Pflicht, so stehen dem Hauptlizenzgeber gegen diesen allerdings nur Schadenersatzansprüche zu - soweit man nicht dem Verbot, Unterlizenzen zu erteilen, Drittwirkung beimisst.

Weitere Möglichkeiten, die Nutzungsrechte von Unterlizenznehmern zu beschränken

In bestimmten Lizenzkonstellationen werden auch andere Möglichkeiten, die Nutzungsrechte von Unterlizenznehmern nach Wegfall der Hauptlizenz zu beschränken, diskutiert.

In der Computerspielbranche etwa wird die Nutzung eines vom Hauptlizenznehmer erworbenen Spieles immer häufiger von der Einrichtung eines Accounts auf einer Internetplattform des Hauptlizenzgebers oder Herstellers abhängig gemacht. Die hierzu zwischen Hersteller und Letzt-Erwerber unmittelbar getroffenen Vereinbarungen können dann die Nutzung des zum Spielen erforderlichen Accounts vom Fortbestand der Hauptlizenz abhängig machen.

Zur Vermeidung einer von der Hauptlizenz unabhängigen Unterlizenz kann mit dem Hauptlizenznehmer auch vereinbart werden, dass dieser nicht selbst Unterlizenzen im eigenen Namen erteilt, sondern beim Abschluss von Lizenzverträgen als Vertreter des Hauptlizenzgebers auftritt bzw. Lizenzinteressenten an diesen vermittelt. In der Folge könnte der Hauptlizenzgeber die ver-

traglichen Bedingungen aller Lizenzverträge selbst bestimmen und mehrstufige Lizenzverhältnisse würden vermieden.

Beide Lösungen weisen jedoch rechtliche Schwierigkeiten auf und sind nicht für alle Lizenzkonstellationen geeignet. So hat sich die „Account-Lösung“ bisher lediglich im Games-Bereich durchgesetzt und passt eher auf Angebote von Online-Dienstleistungen. Bei der „Vertreter-Lösung“ können sich Probleme daraus ergeben, dass der Lizenznehmer als Handelsvertreter agiert und als solcher z.B. Anspruch auf Handelsvertreterausgleich hat. Generell sollte bei dem Entwurf neuer oder der Anpassung alter Lizenzverträge für jeden Lizenzgeber auf Basis seines Geschäftsmodells individuell eine passende vertragliche Lösung entwickelt werden.

Weiterführende Informationen:

BGH, Ur. v. 19.7.2012 – I ZR 70/10 („M2Trade“), abgedruckt in ZIP 2012, 1516, abrufbar unter <http://lexetius.com/2012,3303>

BGH, Ur. v. 19.7.2012 – I ZR 24/11 („Take Five“), abgedruckt in ZIP 2012, 1671, abrufbar unter <http://lexetius.com/2012,3302>

BGH, Ur. v. 26.3.2009 – I ZR 153/06 („Reifen Progressiv“), abgedruckt in NJW-RR 2010, 186, abrufbar unter <http://lexetius.com/2009,2229>

Zum dinglichen Charakter von Lizenzen: Oliver Stöckel/Anselm Brandi-Dohrn, CR 2011, 553

Ansprechpartner:

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu einem der Themen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit
E-Mail: abrandi-dohrn@boetticher.com
Tel. +49 / 30 / 61 68 94 03

Annemarie Heidenhain
E-Mail: ahaidenhain@boetticher.com
Tel. +49 / 89 / 22 33 11

Dr. Katharina Reus
E-Mail: kreus@boetticher.com
Tel. +49 / 69 / 71 71 29 80

oder Ihren üblichen Ansprechpartner bei v. Boetticher Hasse Lohmann.

Dieses Update stellt lediglich eine Auswahl von aktuellen Entwicklungen zu den besprochenen Themen dar, dient der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls eine spezifische Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen zu den hier angesprochenen Themen oder zu anderen Rechtsgebieten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei v. Boetticher Hasse Lohmann oder an die oben unter „Ansprechpartner“ angegebenen Personen.

Wenn Sie keine weiteren Informationen von v. Boetticher Hasse Lohmann über aktuelle Rechtsentwicklungen erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an eine der oben als Ansprechpartner genannten Personen.

v. Boetticher Hasse Lohmann
Widenmayerstraße 6
80538 München

v. Boetticher Hasse Lohmann
Freiherr-vom-Stein-Straße 11
60323 Frankfurt am Main

v. Boetticher Hasse Lohmann
Oranienstraße 164
10969 Berlin

© 2012 v. Boetticher Hasse Lohmann – Partnerschaft von Rechtsanwälten. Alle Rechte vorbehalten.

v. Boetticher Hasse Lohmann – Partnerschaft von Rechtsanwälten ist eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft (AG München PR 516). Sitz: Widenmayerstr. 6, 80538 München. Impressum und weitere Informationen unter <http://www.boetticher.de/impressum.html>.