



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 24/11

Verkündet am:
19. Juli 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Take Five

UrhG §§ 31, 33, 35

Das Erlöschen der Hauptlizenz führt in aller Regel auch dann nicht zum Erlöschen der Unterlizenz, wenn der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an den Lizenz Erlösen eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen (hier: einvernehmliche Aufhebung des Hauptlizenzvertrages) - erlischt (Fortführung von BGH, Urteil vom 26. März 2009 - I ZR 153/06, BGHZ 180, 344 - Reifen Progressiv).

BGH, Urteil vom 19. Juli 2012 - I ZR 24/11 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 20. Januar 2011 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Parteien sind Musikverlage. Die Klägerin ist in Kalifornien, die Beklagte in Deutschland ansässig. Der Komponist Paul Desmond räumte der Klägerin mit Vertrag vom 1. Februar 1960 die ausschließlichen Musikverlagsrechte und die sich hieraus ableitenden weltweiten Nutzungsrechte an seiner Komposition „Take Five“ für die Dauer der Schutzfrist ein. Mit einem „subpublishing agreement“ vom 8. November 1961 räumte die Klägerin der B. Music Company Limited (im Folgenden: B.) die ausschließlichen Musikverlagsrechte an dem Werk für Europa ein. Schließlich räumte B. der Rechtsvorgängerin des Beklagten mit Vereinbarung vom 4. April 1962 die ausschließlichen Subverlagsrechte an der Komposition für Deutschland und Österreich ein.
- 2 Die Klägerin schloss mit B. im Rahmen eines in den USA geführten Rechtsstreits am 17./26. März 1986 einen Vergleich. Darin vereinbarten die

vertragschließenden Parteien, dass mit dem Vergleich sämtliche gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Verlagsvertrag betreffend das Musikwerk „Take Five“ beendet sind und mit Ablauf der Lizenz auch die Rechte bei Lizenznehmern, Subverlegern oder sonstigen Dritten, die Rechte von B. ableiten, unwiderruflich enden. Die Klägerin hat nach ihrer Darstellung mittlerweile dem R. B. Musikverlag die Subverlagsrechte an dem Musikwerk für Deutschland eingeräumt und diese Rechtseinräumung vorsorglich unter die auflösende Bedingung gestellt, dass dem Beklagten die Subverlagsrechte gerichtlich zugesprochen werden.

3 Die Klägerin ist der Ansicht, mit dem Erlöschen der Hauptlizenz von B. sei auch die Unterlizenz des Beklagten erloschen.

4 Die Klägerin hat beantragt,

- I. festzustellen, dass der Beklagte nicht Inhaber der Musikverlagsrechte an dem Werk „Take Five“ (Komponist: Paul Desmond) für Deutschland und Österreich ist;
- II. den Beklagten zu verurteilen, einer Auszahlung der von der GEMA streitig gestellten und gesperrten Verlagsanteile in Bezug auf das in Ziffer I bezeichnete Werk an den Subverlag „R. B. Musikverlag GmbH“ zuzustimmen.

5 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG München I, Urteil vom 17. März 2010 - 21 O 5192/09, juris). Der Beklagte hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz für den Fall, dass das Berufungsgericht den Feststellungsantrag wegen des Vorrangs der Leistungsklage als unstatthaft erachten sollte, hilfsweise beantragt,

den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, das Werk „Take Five“ (Komponist: Paul Desmond) innerhalb Deutschlands und Österreichs musikverlegerisch auszuwerten, insbesondere zu vervielfältigen und zu verbreiten, aufzuführen, zu senden oder die vorbenannten Handlungen von Dritten oder über Dritte (z.B. Verwertungsgesellschaften) vornehmen zu lassen.

6 Das Berufungsgericht hat das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen (OLG München, Urteil vom 20. Januar 2011 - 29 U 2626/10, juris). Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt, möchte die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils erreichen; hilfsweise erstrebt sie die Verurteilung des Beklagten nach dem in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrag. Der ordnungsgemäß geladene Beklagte war im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über ihr Rechtsmittel durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Anträge auf Feststellung und Zustimmung seien unbegründet, weil der Beklagte weiterhin Inhaber der Subverlagsrechte an dem Werk „Take Five“ für Deutschland und Österreich sei. Über den Hilfsantrag sei nicht zu entscheiden. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

8 Die ausschließlichen Subverlagsrechte des Beklagten am Musikwerk „Take Five“ seien nicht dadurch weggefallen, dass B. der Klägerin mit der Vereinbarung vom 17./26. März 1986 die Verlagsrechte zurückübertragen habe. Der Bundesgerichtshof habe in seinem Urteil „Reifen Progressiv“ entschieden, dass jedenfalls im Fall des Rückrufs der Hauptlizenz wegen Nichtausübung die von der Hauptlizenz abgeleiteten Unterlizenzen bestehen blieben. Entsprechendes gelte für den Streitfall.

9 Sollte von einem Erlöschen der Unterlizenz auszugehen sein, stünde dem Feststellungsbegehren der Klägerin der vom Beklagten erhobene Verwirrungseinwand entgegen. Es erscheine auch nicht fernliegend, dass die Partei-

en aufgrund der mit Billigung der Klägerin erfolgten Fortsetzung der Auswertung des Musikwerks durch den Beklagten und der langjährigen Abrechnungspraxis konkludent einen Lizenzvertrag geschlossen hätten, der bislang nicht wirksam gekündigt worden sei.

10 II. Über die Revision der Klägerin ist, obwohl der Revisionsbeklagte im Verhandlungstermin vor dem Senat nicht vertreten war, nicht durch Versäumnisurteil, sondern durch streitiges Urteil (unechtes Versäumnisurteil) zu entscheiden, da sie sich auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts als unbegründet erweist (vgl. BGH, Urteil vom 14. Juli 1967 - V ZR 112/64, NJW 1967, 2162; Musielak/Ball, ZPO, 9. Aufl., § 555 Rn. 6; Zöller/Gummer, ZPO, 29. Aufl., § 555 Rn. 4).

11 III. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, die von der Klägerin gestellten Anträge, mit denen sie zum einen die Feststellung begehrt hat, dass der Beklagte nicht Inhaber der Musikverlagsrechte an dem Werk „Take Five“ für Deutschland und Österreich ist, und mit denen sie zum anderen die Zustimmung des Beklagten zur Auszahlung der von der GEMA gesperrten Verlagsanteile an dem Werk „Take Five“ an die R. B. Musikverlag GmbH erreichen wollte, seien nicht begründet, weil der Beklagte weiterhin Inhaber der ausschließlichen Subverlagsrechte an der Komposition für Deutschland und Österreich ist. Über den Hilfsantrag hat das Berufungsgericht mit Recht nicht entschieden, weil die Klägerin diesen nur für den - nicht gegebenen - Fall gestellt hat, dass der Feststellungsantrag unstatthaft ist.

12 1. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass der Beklagte Inhaber der ausschließlichen Subverlagsrechte für Deutschland und Österreich an der urheberrechtlich geschützten Komposition „Take Five“

ist, und dass er diese Rechte aus einer Lizenzkette herleitet, die von dem Komponisten Paul Desmond über die Klägerin als Inhaberin der weltweiten Nutzungsrechte und B. als Inhaberin der Musikverlagsrechte für Europa bis zur Rechtsvorgängerin des Beklagten als Inhaberin der ausschließlichen Subverlagsrechte für Deutschland und Österreich reicht.

13 2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass das ausschließliche Subverlagsrecht des Beklagten nicht dadurch erloschen ist, dass die Klägerin und B. im Zuge eines in den USA geführten Rechtsstreits am 17./26. März 1986 einen Vergleich geschlossen haben, in dem sie die Aufhebung des zwischen ihnen bestehenden Verlagsvertrages und den Ablauf der B. erteilten Lizenz vereinbart haben. Das Erlöschen des Musikverlagsrechts von B. hat nicht das Erlöschen des daraus abgeleiteten Subverlagsrechts des Beklagten zur Folge.

14 a) Der Gesetzgeber hat die Streitfrage, ob Nutzungsrechte späterer Stufe bestehen bleiben, wenn das Nutzungsrecht früherer Stufe erlischt, bewusst nicht selbst beantwortet, sondern der Rechtsprechung zur Klärung überlassen (vgl. Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern, BT-Drucks. 14/6433, S. 16). Der Senat hat im Urteil „Reifen Progressiv“ vom 26. März 2009 (I ZR 153/06, BGHZ 180, 344) für den Fall, dass der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht gegen Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr eingeräumt hat, entschieden, dass ein einfaches Nutzungsrecht, das sich von einem ausschließlichen Nutzungsrecht ableitet, nicht erlischt, wenn das ausschließliche Nutzungsrecht aufgrund eines wirksamen Rückrufs des Nutzungsrechts durch den Urheber wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG) erlischt.

- 15 b) Unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Sukzessionsschutzes und unter Abwägung der typischerweise betroffenen Interessen des Hauptlizenzgebers und des Unterlizenznehmers erscheint es auch in den Fällen, in denen der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an den Lizenzerlösen eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen erlischt, in aller Regel angemessen und interessengerecht, dass das Erlöschen der Hauptlizenz nicht zum Erlöschen der Unterlizenz führt (vgl. Schricker/Peukert in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 41 UrhG Rn. 24; Scholz, GRUR 2009, 1107, 1111; Reber, ZUM 2009, 855, 856 f.; Dieselhorst, CR 2010, 69, 71 und 74; Musiol, FD-GewRS 2009, 290122; Haedicke, ZGE 2011, 377, 395 f.; aA Adolphsen/Tabrizi, GRUR 2011, 384, 389). Der für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er gegen diese Beurteilung keine Bedenken hat.
- 16 aa) Im gewerblichen Rechtsschutz und im Urheberrecht gilt der Grundsatz des Sukzessionsschutzes (§ 33 UrhG, § 30 Abs. 5 MarkenG, § 31 Abs. 5 GeschmMG, § 15 Abs. 3 PatG, § 22 Abs. 3 GebrMG). Er besagt unter anderem, dass ausschließliche und einfache Nutzungsrechte wirksam bleiben, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht eingeräumt hat, wechselt (§ 33 Satz 2 Fall 1 UrhG, § 30 Abs. 5 Fall 1 MarkenG, § 31 Abs. 5 Fall 1 GeschmMG, § 15 Abs. 3 Fall 1 PatG, § 22 Abs. 3 Fall 1 GebrMG; vgl. zur früheren Rechtslage BGH, Urteil vom 23. März 1982 - KZR 5/81, BGHZ 83, 251, 256 ff. - Verankerungsteil). Im Urheberrecht ist darüber hinaus bestimmt, dass das abgeleitete Nutzungsrecht bestehen bleibt, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht eingeräumt hat, auf sein Recht verzichtet (§ 33 Satz 2 Fall 2 UrhG). Das lässt darauf schließen, dass auch das Erlöschen eines Nutzungsrechts nach der Vorstellung des Gesetzgebers nicht zum Entfallen der daraus abgeleiteten Nutzungsrechte führen muss (BGHZ 180, 344 Rn. 19 - Reifen Progres-

siv). Zweck des Sukzessionsschutzes ist es, das Vertrauen des Rechtsinhabers auf den Fortbestand seines Rechts zu schützen und ihm die Amortisation seiner Investitionen zu ermöglichen (vgl. BT-Drucks. IV/270; S. 56; Schricker/Loewenheim in Schricker/Loewenheim aaO § 33 UrhG Rn. 1).

17 Die Revision macht ohne Erfolg geltend, einer Berücksichtigung des Grundsatzes des Sukzessionsschutzes für ausschließliche Nutzungsrechte gemäß § 33 UrhG stehe im Streitfall entgegen, dass nach § 132 Abs. 1 Satz 1 UrhG die Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes mit Ausnahme der §§ 42 und 43 UrhG auf die am 4. April 1962 geschlossene Vereinbarung über die Einräumung der ausschließlichen Subverlagsrechte nicht anwendbar seien und zum anderen die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung über die Beendigung des Stammrechts am 17./26. März 1986 geltende Fassung des § 33 UrhG einen Sukzessionsschutz nur für einfache Nutzungsrechte vorgesehen habe. Ausschließliche Nutzungsrechte genossen nach allgemeinen Grundsätzen schon immer Sukzessionsschutz (vgl. Schricker in Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., § 33 UrhG Rn. 9; J.B. Nordemann in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., § 33 UrhG Rn. 3). Durch die ab dem 1. Juli 2002 geltende Fassung des § 33 UrhG ist lediglich klargelegt worden, dass nicht nur einfachen, sondern auch ausschließlichen Nutzungsrechten Sukzessionsschutz zukommt (vgl. Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drucks. 14/6433, S. 16).

18 bb) Das vom Gesetz als schutzwürdig erachtete Interesse des Unterlizenznehmers an einem Fortbestand seines Rechts überwiegt auch in den Fällen das Interesse des Hauptlizenzgebers an einem Erlöschen dieses Rechts, in denen der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer - wie im Streitfall - ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an den Lizenz Erlösen eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen - wie hier aufgrund einer Vereinbarung

zwischen dem Hauptlizenzgeber und dem Hauptlizenznehmer über die Aufhebung des Hauptlizenzvertrages und das Erlöschen der Hauptlizenz - erlischt.

19 (1) Zwar wird der Hauptlizenzgeber beim Fortbestehen eines ausschließlichen Nutzungsrechts wesentlich stärker in einer Nutzung seines Rechts beschränkt als beim Fortbestehen einfacher Nutzungsrechte. Beim Fortbestehen einfacher Nutzungsrechte ist er nicht daran gehindert, aufgrund des an ihn zurückgefallenen ausschließlichen Nutzungsrechts neue Nutzungsrechte zu vergeben; er muss es lediglich hinnehmen, dass sein ausschließliches Nutzungsrecht beim Rückfall mit einfachen Nutzungsrechten belastet ist. Dagegen kann er beim Fortbestehen eines einen Teilbereich betreffenden ausschließlichen Nutzungsrechts aufgrund des an ihn zurückgefallenen ausschließlichen Nutzungsrechts keine neuen ausschließlichen Nutzungsrechte vergeben, soweit das fortbestehende ausschließliche Nutzungsrecht reicht. Auch dies muss der Hauptlizenzgeber jedoch hinnehmen, da er der Einräumung weiterer ausschließlicher Nutzungsrechte durch den Hauptlizenznehmer zugestimmt (§ 35 Abs. 1 Satz 1 UrhG) und daher damit hat rechnen müssen, dass sein ausschließliches Nutzungsrecht beim Rückfall um die Unterlizenznehmern eingeräumten ausschließlichen Nutzungsrechte geschmälert ist (vgl. BGHZ, 180, 344 Rn. 24 - Reifen Progressiv).

20 (2) Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Fortbestand der Unterlizenz beim Wegfall der Hauptlizenz im Streitfall zu der unbilligen Konsequenz führt, dass der nicht mehr berechnigte Hauptlizenznehmer (B.) von Lizenzzahlungen des Unterlizenznehmers (des Beklagten) profitiert und der wieder berechnigte Hauptlizenzgeber (die Klägerin) leer ausgeht. Die Klägerin hat mit B. in Nummer 6 des Vergleichs vom 17./26. März 1986 vereinbart, dass B. nicht mehr berechnigt ist, Lizenzforderungen einzuziehen (Absatz 1), und verpflichtet ist, von dennoch eingehenden Lizenzzahlungen ei-

nen näher bestimmten Anteil an die Klägerin abzuführen (Absätze 3 und 4). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin seit dem Wirksamwerden des mit B. abgeschlossenen Vergleichs vom 17./26. März 1986 bis zur Klageerhebung mit Schriftsatz vom 6. März 2009 die vom Beklagten entrichteten Lizenzgebühren vereinnahmt. Es bedarf keiner Klärung, ob die Klägerin gegen B. nach dem anwendbaren US-amerikanischen Recht aufgrund ergänzender Vertragsauslegung oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen einen Anspruch auf Abtretung eines gegen den Beklagten bestehenden Anspruchs auf ausstehende Lizenzzahlungen hat (vgl. zum deutschen Recht BGH, Urteil vom 19. Juli 2012 - I ZR 70/10 Rn. 27 f. - M2Trade).

21 (3) Ein Unterlizenznehmer, der den Unterlizenzgeber fortlaufend an seinen Lizenzerlösen zu beteiligen hat, hat allerdings ein schwächeres Interesse am Fortbestand seiner Lizenz als ein Unterlizenznehmer, der die Lizenzgebühren bereits vollständig gezahlt hat. Der Unterlizenznehmer, der laufende Lizenzgebühren zu leisten hat, kann sich bei einem vorzeitigen Wegfall seines Nutzungsrechts gegenüber dem Anspruch seines Lizenzgebers auf Zahlung von Lizenzgebühren auf die Einrede des nicht erfüllten Vertrags berufen und seine Zahlungen einstellen. Dagegen trägt der Unterlizenznehmer, der die Lizenzgebühren bereits vollständig beglichen hat, das Risiko, gegenüber seinem Lizenzgeber einen Anspruch auf Rückzahlung eines Teils der Lizenzgebühr wegen vorzeitigen Wegfalls seines Nutzungsrechts nicht durchsetzen zu können.

22 (4) Es kommt für die Frage des Fortbestehens der Unterlizenz beim Erlöschen der Hauptlizenz im Blick auf die betroffenen Interessen des Hauptlizenzgebers und des Unterlizenznehmers nicht entscheidend darauf an, ob die Hauptlizenz aufgrund eines wirksamen Rückrufs des Nutzungsrechts durch den Urheber wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG) oder aus anderen Gründen, die

nicht in der Sphäre des Unterlizenznehmers liegen - wie hier aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Hauptlizenzgeber und dem Hauptlizenznehmer über die Aufhebung des Hauptlizenzvertrages und das Erlöschen der Hauptlizenz - erlischt (vgl. Reber, ZUM 2009, 855, 856).

23

(5) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass das Interesse des Beklagten am Fortbestand ihres Nutzungsrechts das Interesse der Klägerin an einem Rückfall dieses Nutzungsrechts überwiegt. Die Klägerin ist zwar bei einem Fortbestehen des ausschließlichen Subverlagsrechts des Beklagten bis zum Ablauf der Schutzfrist im Jahre 2047 gehindert, ausschließliche Subverlagsrechte an dem Werk für das Gebiet von Deutschland und Österreich zu erteilen; das muss sie jedoch hinnehmen, weil sie der Erteilung weiterer ausschließlicher Nutzungsrechte durch B. zugestimmt hat. Der Klägerin entstehen dadurch keine finanziellen Nachteile, da der Beklagte die Lizenzgebühren seit dem Wirksamwerden des zwischen der Klägerin und B.

geschlossenen Vergleichs an die Klägerin zahlt. Dagegen entstünden dem Beklagten durch ein vorzeitiges Erlöschen seines Nutzungsrechts nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erhebliche wirtschaftliche Nachteile. Er ist an der zwischen der Klägerin und B. getroffenen Vereinbarung über die Aufhebung des Lizenzvertrages und das Erlöschen der Hauptlizenz nicht beteiligt. Es wäre daher unbillig, wenn er aufgrund des Erlöschens der Hauptlizenz seine Unterlizenz verlöre.

24 IV. Danach ist die Revision gegen das Berufungsurteil auf Kosten der Klägerin (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 17.03.2010 - 21 O 5192/09 -

OLG München, Entscheidung vom 20.01.2011 - 29 U 2626/10 -