

PHILIPP KRUSEMARCK

# Die abhängige Schöpfung im Recht des geistigen Eigentums

*Geistiges Eigentum und  
Wettbewerbsrecht*

78

---

**Mohr Siebeck**

# Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,  
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

78





Philipp Krusemarck

# Die abhängige Schöpfung im Recht des geistigen Eigentums

Das abhängige Patent und die Werkbearbeitung  
im Vergleich

Mohr Siebeck

*Philipp Krusemarck*: geboren 1979; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Bayreuth; wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kollegiat des DFG-Graduiertenkollegs »Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit« an der Universität Bayreuth; 2013 Promotion; seit 2011 Rechtsreferendar im OLG-Bezirk München.

ISBN 978-3-16-152682-4 / eISBN 978-3-16-167347-4 unveränderte eBook-Ausgabe 2025  
ISSN 1860-7306 (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2013 Mohr Siebeck Tübingen. [www.mohr.de](http://www.mohr.de)

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

*Meinen Eltern*



## Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2012/13 von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth als Dissertation angenommen. Sie entstand im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Universität Bayreuth eingerichteten Graduiertenkollegs »Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit«. Die Arbeit befindet sich auf dem Stand von August 2012, Rechtsprechung und Literatur wurden nach Möglichkeit bis Februar 2013 berücksichtigt.

Mein Dank gilt an erster Stelle meinem verehrten Doktorvater Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M., der nicht nur diese Arbeit angeregt und gefördert, sondern mich auch seit meinem 3. Studiensemester auf meinem akademischen Lebensweg begleitet hat. Meinem Doktorvater sowie Prof. Dr. Diethelm Klippel schulde ich überdies für die Aufnahme ins Graduiertenkolleg großen Dank. Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Kollegs sowie die lebendigen und intensiven Diskussionen unter uns Kollegiaten trugen viel zum Gelingen dieser Arbeit bei.

Prof. Dr. Michael Grünberger, LL.M., danke ich für die überaus zügige Erstellung des Zweitgutachtens, Prof. Dr. Christian Jäger für die Übernahme des Vorsitzes der Prüfungskommission.

Dem Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München möchte ich dafür danken, dass ich die erstklassige Bibliothek über einen längeren Zeitraum sowohl zur Recherche als auch als Arbeitsplatz nutzen konnte.

Mein Dank gebührt des Weiteren den Herausgebern der Schriftenreihe für die Aufnahme und dem Mohr Siebeck Verlag für die Veröffentlichung meiner Arbeit.

Der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. danke ich für die freundliche Gewährung des großzügigen Druckkostenzuschusses.

Besonders dankbar bin ich Prof. Dr. jur. Dipl.-Biol. Herbert Zech für die zahlreichen Diskussionen über und Anregungen für meine Arbeit und die vielen motivierenden Worte. Ferner danke ich meiner langjährigen Kollegin Katja Brzezinski für wertvolle Gespräche und die schöne Zeit am Lehrstuhl.



Meiner Frau Michaela danke ich von ganzem Herzen dafür, dass sie diese Arbeit so hingebungsvoll Korrektur gelesen, mich immer unterstützt und in vielen Gesprächen einen wertvollen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet hat.

Nicht zuletzt möchte ich meinen Eltern, Ingeborg und Joachim Krusemarck, für ihre fortwährende Unterstützung während meiner gesamten Ausbildung und darüber hinaus über alles danken. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

München, im Februar 2013

Philipp Krusemarck

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	VII
Abkürzungsverzeichnis .....	XXI
<i>Motti</i> .....	1
<i>Einleitung</i> .....	3
I. Zur Begrifflichkeit der »abhängigen Schöpfung« .....	3
1. Die Schöpfung als Oberbegriff für die Schutzgegenstände des Patent- und Urheberrechts .....	3
2. Die Abhängigkeit als Oberbegriff für abhängige Patente und Bearbeitungen .....	8
II. Auf den Schultern von Giganten .....	9
III. Fragestellung .....	14
IV. Gang der Untersuchung .....	17
V. Forschungsstand .....	18
1. Patent- und Urheberrecht .....	18
2. Begründungstheorien, Ökonomie und Empirie .....	20
 Erster Teil: Abhängige Schöpfungen .....	 23
<i>Kapitel 1: Die Abhängigkeit im Patentrecht</i> .....	25
I. Definition .....	25
1. Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Patentamts .....	26
2. Abhängigkeitsbegriff in der älteren Literatur .....	27
3. Abhängigkeitsbegriff des Bundesgerichtshofs, des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie der aktuellen Literatur .....	29
4. Definition des Gesetzgebers in § 24 Abs. 2 PatG und die Vorgabe in Art. 31 lit. I TRIPS .....	32
5. Abhängige Erfindung und abhängiges Patent .....	33
6. Keine Abhängigkeit des älteren Patents vom jüngeren .....	34
7. Fazit .....	36
II. Feststellung und Grad der Abhängigkeit .....	36

1. Erforderlicher Grad der Abhängigkeit.....	37
a) Meinungsstand in Deutschland .....	37
b) Abhängigkeit in der Schweiz.....	39
c) Abhängigkeit in Österreich.....	40
d) Kritische Würdigung .....	42
e) Ergebnis .....	43
2. Feststellung der Abhängigkeit.....	44
a) Abhängigkeit als Eigenschaft eines Patents?.....	44
b) Pauschal-Urteil in Fällen vollständiger Abhängigkeit .....	45
aa) Verwendungspatent auf absolut geschützten Stoff .....	45
bb) Patente auf erste und weitere medizinische Indikationen .....	46
cc) Patentierte Auswählerfindung .....	46
dd) Keine Pauschalisierung bei teilweiser Verletzung des Schutzbereichs möglich.....	47
ee) Fazit.....	47
c) Mangelnde gerichtliche Klärungsmöglichkeit.....	47
d) Ergebnis .....	48
3. Unterscheidung in »echte« und »unechte« Abhängigkeit .....	49
4. Ergebnis .....	53
III. Systematische Einordnung .....	54
1. Verletzungsform oder Sachverhaltsbeschreibung .....	54
2. Wirkung der Abhängigkeit gegenüber Dritten.....	55
3. Abhängigkeit als Rechtsmangel .....	56
4. Abhängiger Patentanspruch .....	57
5. Zusatzpatent .....	57
IV. Abhängigkeit bei und von Gebrauchsmustern.....	58
1. Abhängigkeit innerhalb des Gebrauchsmusterrechts .....	59
2. Abhängigkeit eines jüngeren Patents von einem älteren Gebrauchsmuster .....	59
3. Abhängigkeit eines jüngeren Gebrauchsmusters von einem älteren Patent.....	59
4. Verhältnis bei prioritätsgleichen Rechten.....	60
5. Zusammenfassung .....	60
V. Fazit.....	60
 <i>Kapitel 2: Die Abhängigkeit im Urheberrecht .....</i>	 63
I. Abgrenzung der Bearbeitung von der anderen Umgestaltung .....	63
II. Überblick über die verschiedenen Abgrenzungskriterien .....	64
III. Weiter und enger Bearbeitungsbegriff.....	65
1. Der weite Bearbeitungsbegriff des § 3 Satz 1 UrhG .....	66
2. Der enge Bearbeitungsbegriff des § 23 Satz 1 UrhG .....	67

a) Der Plagiatsbegriff des § 23 Satz 1 UrhG .....	68
b) Die »gescheiterte« freie Benutzung im Sinne des § 23 Satz 1 UrhG.....	69
c) Fazit .....	71
3. Keine Regelungslücke bei uneinheitlichem Begriffsverständnis.....	71
4. Zwischenergebnis .....	74
IV. Die Relevanz der begrifflichen Unterscheidung .....	74
1. Das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG.....	74
2. Relevanz bei Anordnung derselben Rechtsfolge.....	75
3. Relevanz bei § 37 Abs. 1 und § 55a Satz 1 UrhG.....	75
a) Die Bedeutung des § 37 Abs. 1 UrhG.....	76
b) Die Bedeutung des § 55a UrhG .....	79
4. Fazit .....	80
V. Die Abgrenzung anhand der Erweiterung der Verwertungsmöglichkeiten.....	81
1. Die Abgrenzung anhand objektiver Kriterien .....	81
2. Die Abgrenzung nach »individueller« oder »reproduktiver« Werkveränderung .....	83
3. Die Rechtsprechungspraxis.....	87
4. Fazit .....	88
VI. Zusammenfassung.....	88
Ergebnis: Gemeinsame Definition der Abhängigkeit für das Patent- und das Urheberrecht .....	90

## Zweiter Teil: Ökonomische und nicht-ökonomische Begründungsansätze und deren Stichhaltigkeit.... 91

<i>Kapitel 3: Begründungsansätze und ökonomische Funktionen.....</i>	<i>93</i>
I. Die vier klassischen Begründungstheorien .....	93
1. Die Belohnungstheorie .....	94
2. Die Eigentumstheorie .....	96
3. Die Offenbarungstheorie.....	99
4. Die Anreiztheorie .....	101
5. Fazit .....	103
II. Die speziell urheberrechtlichen Begründungstheorien .....	104
1. Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechte .....	104
2. Die monistische Theorie .....	105
III. Der Wandel des Urheberrechts zum Wirtschaftsrecht.....	107
1. Die wirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts .....	107

2. Die Ausweitung des urheberrechtlichen Schutzes .....	109
3. Die veränderten Rahmenbedingungen der Werkschöpfung und Werkverwertung .....	111
4. Die Folgen der internationalen und europäischen Rechtsangleichung.....	112
5. Fazit .....	114
IV. Die »universalistisch-transzendente« Rechtfertigung.....	115
V. Zwischenergebnis .....	116
VI. Die ökonomische Funktion des Patent- und Urheberrechts .....	117
1. Das ökonomische Grundkonzept.....	117
2. Verknappung öffentlicher Güter .....	118
3. Schaffung von Verfügungsrechten .....	119
4. Die Funktionstheorie .....	120
5. Transaktionskosten .....	120
6. Die Erwartungstheorie .....	121
7. Fazit und eigene Stellungnahme.....	122
<i>Kapitel 4: Die Berücksichtigung abhängiger Erfindungen in dynamischen Modellen .....</i>	<i>125</i>
I. Zwei Modellannahmen für sequentielle bzw. kumulative Erfindungen .....	126
II. Das Modell von Bessen und Maskin.....	128
III. Das Modell von Menell und Scotchmer.....	129
IV. Vergleich beider Modelle .....	132
V. Fazit.....	133
<i>Kapitel 5: Empirische Befunde zur Lizenzvergabe im Patentrecht .....</i>	<i>135</i>
I. Das Patentsystem zu Zeiten der Industriellen Revolution .....	135
II. Die erdölverarbeitende Industrie zwischen 1914 und 1956.....	138
III. Die Halbleiterindustrie bis zum Jahre 1977 .....	139
IV. Die Lizenzvergabe zwischen 1970 und 1974.....	140
V. Die Softwareindustrie bis zum Jahre 2005.....	141
VI. Der Kampf gegen das Handybetriebssystem »Android« .....	142
VII. Aktuelle industrieübergreifende empirische Studien.....	145
1. Der Umfang der Lizenzierungstätigkeit .....	145
2. Die Höhe der Transaktionskosten .....	150
3. Der Einfluss von »Patentrollen« auf die Höhe der Transaktionskosten .....	152
4. Fazit .....	156
VIII. Ergebnis.....	156

*Kapitel 6: Übertragbarkeit des Modells von Menell und Scotchmer auf das Urheberrecht* ..... 158

- I. Die Unterschiede zwischen Copyright und Urheberrecht..... 158
- II. Konzeptionelle Unterschiede zwischen Patent- und Urheberrecht ..... 159
- III. Anwendbarkeit der ökonomischen Analyse auf das Urheberrecht.. 161
- IV. Die Anreizanalyse der abhängigen Schöpfung..... 163

*Kapitel 7: Empirische Befunde zur Lizenzvergabe im Urheberrecht* ..... 165

- I. Die Lizenzierung im Büchermarkt..... 168
  - 1. Die Lizenzierung von Übersetzungen ..... 169
  - 2. Die Lizenzierung von Hörbüchern ..... 170
  - 3. Die Lizenzierung von digitalen Büchern (eBooks)..... 172
  - 4. Schlussfolgerungen..... 174
- II. Die Lizenzierung in der Musik..... 174
- III. Die Lizenzierung bei Filmwerken ..... 176
- IV. Die Lizenzierung bei Werken der bildenden Kunst..... 178
- V. Die Lizenzierung von Computerprogrammen ..... 180
- VI. Zwischenergebnis ..... 181
- VII. Die Lizenzierungspraxis gegenüber freien Künstlern und hinsichtlich neuer Kunstformen..... 181
  - 1. Freie Künstler ..... 181
  - 2. Neue Kunstformen..... 182
  - 3. Schlussfolgerung ..... 182
- VIII. Ergebnis der empirischen Betrachtung ..... 183

Ergebnis: Schlussfolgerungen für eine innovationsfördernde Ausgestaltung ..... 185

**Dritter Teil: Der rechtliche Umgang mit abhängigen Schöpfungen im Patent- und Urheberrecht** ..... 187

*Kapitel 8: Die Zulässigkeit der Erstellung abhängiger Schöpfungen* ..... 189

- I. Das Schrankenmodell des Patentrechts..... 189
  - 1. Das Versuchsprivileg des § 11 Nr. 2 PatG ..... 190
  - 2. Das Versuchsprivileg des § 11 Nr. 2a PatG..... 191
  - 3. Ergebnis ..... 192
- II. Die Herstellungsfreiheit im Urheberrecht..... 192

1. Die Abgrenzung von Bearbeitungen zu anderen Umgestaltungen .....	193
2. Die Ausnahmenvorschrift des § 23 Satz 2 UrhG .....	193
3. Das Verhältnis der Umgestaltung zur Vervielfältigung und Änderung .....	194
a) Das Verhältnis von § 23 UrhG zu § 16 UrhG.....	194
b) Verhältnis des § 23 UrhG zu § 14 UrhG .....	197
c) Verhältnis des § 23 UrhG zu § 39 UrhG .....	198
d) Das Verhältnis von § 23 UrhG zur freien Benutzung nach § 24 Abs. 1 UrhG .....	199
4. Zusammenfassung .....	201
III. Ergebnis.....	201

### *Kapitel 9: Die eigene Schutzfähigkeit abhängiger Schöpfungen .....* 203

I. Die Patentierbarkeit abhängiger Erfindungen .....	203
1. Die Patentierungsvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 PatG .....	203
2. Ausschluss und Einschränkung der Patentierbarkeit.....	204
a) Das Patentierungsverbot aufgrund mangelnder Technizität, § 1 Abs. 3 PatG.....	205
b) Das Patentierungsverbot wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, § 2 PatG.....	206
c) Die fehlende Patentfähigkeit des menschlichen Körpers und dessen Bestandteile, § 1a Abs. 1 PatG .....	206
d) Die eingeschränkte Patentierbarkeit von Gensequenzen, § 1a Abs. 3 und Abs. 4 PatG.....	207
e) Der Ausschluss von Pflanzensorten, Tierrassen und Züchtungsverfahren, § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG.....	207
f) Der Ausschluss bestimmter medizinischer Behandlungs- und Diagnoseverfahren, § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG.....	208
3. Die Patentierbarkeit der abhängigen Erfindung.....	209
a) Erfindung .....	209
b) Neuheit .....	209
aa) Neuheitsfiktion für Arzneimittel und Diagnostika, § 3 Abs. 3 und Abs. 4 PatG .....	211
α) Die erste medizinische Indikation .....	211
β) Die zweite und weitere medizinische Indikation.....	212
bb) Neuheit einer erfinderischen Auswahl .....	214
c) Erfinderische Tätigkeit .....	218
d) Gewerbliche Anwendbarkeit .....	218
e) Fazit.....	219
4. Die Abhängigkeit als Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund?.....	219
5. Fazit .....	220
II. Die Schutzfähigkeit abhängiger Werke .....	220

1. Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes .....	221
a) Der Werkbegriff des § 2 Abs. 2 UrhG .....	221
b) Gemeinfreie Werke und Gemeingut .....	224
c) Die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt .....	226
aa) Der Fabelschutz als Inhaltsschutz .....	228
bb) Die Forderung urheberrechtlichen Schutzes für Sendeformate .....	229
cc) Die Forderung urheberrechtlichen Schutzes für Ideen .....	232
d) Zur Frage der Schutzfähigkeit wissenschaftlicher Werke und Erkenntnisse .....	234
aa) Der Schutz der konkreten Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse .....	234
bb) Der Schutz wissenschaftlicher Erkenntnisse .....	236
cc) Ergebnis .....	239
e) Fazit .....	240
2. Die Werkeigenschaft aufbauenden Werkschaffens, § 2 Abs. 2, § 3 Satz 1 UrhG .....	240
3. Zusammenfassung .....	241
III. Ergebnis .....	242
 <i>Kapitel 10: Die Verwertbarkeit abhängiger Patente</i> .....	243
I. Die unmittelbare und mittelbare Patentverletzung .....	243
1. Das Verbotungsrecht gegen unmittelbare Patentverletzungen, § 9 Satz 2 PatG .....	244
2. Das Verbotungsrecht gegen mittelbare Patentverletzungen, § 10 PatG .....	244
3. Die Sonderregelungen für den patentrechtlichen Schutz biologischen Materials, §§ 9a, 9b, 9c PatG .....	245
4. Der absolute Erzeugnisschutz .....	246
a) Der absolute Stoffschutz für chemische Erzeugnisse .....	246
b) Das Verbotungsrecht aus einem Gensequenzpatent nach § 1a Abs. 3 und Abs. 4 PatG .....	250
c) Folgen der »Monsanto«-Entscheidung des EuGH für den absoluten Schutz chemischer Erzeugnisse .....	252
5. Zusammenfassung .....	255
II. Die identische und die äquivalente Patentverletzung .....	255
1. Die zwei Stufen der Patentverletzung .....	256
2. Grundsätze zur Bestimmung des Äquivalenzbereichs .....	258
3. Äquivalenz bei Zahl- und Maßangaben .....	259
4. Zusammenfassung .....	260
III. Die patentverletzende geschützte Erfindung .....	260
1. Ein von einem Erzeugnispatent abhängiges Verfahrenspatent ...	261



2. Ein von einem Erzeugnispatent abhängiges Erzeugnispatent.....	262
3. Ein von einem Verfahrenspatent abhängiges Verfahrenspatent.....	263
4. Ein von einem Verwendungspatent abhängiges Erzeugnispatent .....	263
5. Sonderfall: Patente für medizinische Indikationen .....	264
a) Das Verhältnis des absoluten Stoffpatents zu den gebiets- und zweckgebundenen Erzeugnispatenten .....	265
b) Das Verhältnis zweckgebundener Erzeugnispatente zueinander.....	267
c) Exkurs: Ansprüche der Inhaber zweckgebundener Erzeugnispatente gegenüber Dritten .....	268
6. Verbotungsrechte aus dem abhängigen Patent.....	269
7. Zwischenergebnis .....	270
IV. Äquivalenz und Abhängigkeit .....	270
1. Grundsätzliche Bedenken gegen Abhängigkeit aufgrund äquivalenter Verwirklichung.....	270
2. Reichweite der Bindungswirkung der Patenterteilung für den Verletzungsrichter .....	274
3. Auffindbarkeit des patentierten Mittels für den Durchschnittsfachmann.....	275
4. Die Abstraktionslehre des Bundesgerichtshofes .....	277
5. Der Einwand des freien Stands der Technik (»Formstein«-Einwand) .....	278
6. Fazit: Erscheinungsformen der Abhängigkeit wegen Verletzung des Äquivalenzbereichs .....	279
a) Zusätzliche erfinderische Merkmale .....	281
b) Erfinderische Abwandlung .....	281
aa) Abhängigkeit aufgrund technischen Fortschritts .....	281
bb) Abhängigkeit aufgrund erfinderischer Konkretisierung ..	282
cc) Abhängigkeit der abstrahierten allgemeinen Lehre – die »Räumschild«-Entscheidung .....	286
V. Die Einschränkung des Verbotungsrechts.....	288
1. Die Erteilung einer Zwangslizenz bei wesentlichen Weiterentwicklungen, § 24 Abs. 2 PatG.....	289
a) Die Erteilungsvoraussetzung des § 24 Abs. 2 PatG.....	289
aa) Prüfung der Abhängigkeit durch das Bundespatentgericht.....	290
bb) Das erfolglose Bemühen um eine Lizenz, § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG .....	291
cc) Der Wegfall der Voraussetzung »öffentliches Interesse«, § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG.....	292

dd) Der wichtige technische Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG .....	294
b) Der Anspruch auf eine Gegenlizenz, § 24 Abs. 2 Satz 2 PatG.....	295
c) Die praktische Bedeutung des § 24 PatG .....	295
d) Fazit.....	297
2. Die Einrede des älteren Rechts .....	297
3. Das Vorbenutzungsrecht.....	299
a) Vorbenutzungsrecht zugunsten des Inhabers eines jüngeren Patents .....	300
b) Weiterentwicklung der vorbenutzten Erfindung nach Anmeldung des fremden Patents .....	300
c) Weiterentwicklung der vorbenutzten Erfindung vor Anmeldung des fremden Patents .....	302
d) Vorbenutzungsrecht zugunsten des Inhabers eines älteren Patents .....	302
VI. Ergebnis.....	303
<i>Kapitel 11: Die Verwertbarkeit abhängiger Werke.....</i>	<i>305</i>
I. Die schlichte Übernahme .....	306
1. Keine Verbotungsrechte an Gemeingut und gemeinfreien Werken .....	307
2. Einschränkung des Verbotungsrechts durch Schrankenregelungen.....	307
3. Die Zwangslizenz für Tonträgerhersteller, § 42a UrhG .....	307
4. Relevanz der schlichten Übernahme für abhängiges Werkschaffen .....	308
II. Die referierende Übernahme .....	309
1. Die Übernahme zu Zwecken des Zitats, § 51 UrhG i.V.m. § 63 Abs. 1 UrhG.....	309
2. Die Übernahme zu Zwecken der Berichterstattung über Tagesereignisse, § 50 UrhG i.V.m. § 63 Abs. 1 UrhG.....	312
3. Die Schranke für Verwertungshandlungen an Werken, die sich an öffentlichen Plätzen befinden, § 59 Abs. 1 UrhG i.V.m. § 63 Abs. 1 UrhG.....	312
4. Relevanz der referierenden Übernahme für abhängiges Werkschaffen .....	312
III. Die schöpferische Umgestaltung .....	313
1. Keine Gestattung durch § 51, § 50 oder § 59 Abs. 1 UrhG.....	314
2. Schrankenregelungen und Änderungsverbot, § 62 Abs. 1 UrhG.....	315

3. Nach Treu und Glauben zulässige Änderungen, § 39 Abs. 2 UrhG.....	315
4. Rechtfertigung von Urheberrechtsverletzungen durch Grundrechte oder übergesetzlichen Notstand .....	315
5. Keine Gestattungsmöglichkeit durch eine Zwangslizenz nach § 42a UrhG.....	317
IV. Die freie Benutzung .....	318
1. Regelungszweck .....	318
2. Abgrenzung zur schöpferischen Umgestaltung im Sinne des § 23 Satz 1 UrhG .....	320
a) Die Verblässensformel .....	321
b) Die Abstandsformel.....	323
c) Das wettbewerbliche Abgrenzungskriterium.....	325
3. Der starre Melodienschutz des § 24 Abs. 2 UrhG.....	327
V. Verbotungsansprüche aus dem Urheberpersönlichkeitsrecht .....	332
1. Das Erstveröffentlichungs- und Inhaltsmitteilungsrecht nach § 12 UrhG .....	332
2. Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und Bestimmung der Urheberbezeichnung nach § 13 UrhG .....	333
3. Der Entstellungsschutz nach § 14 UrhG.....	334
VI. Zwischenfazit.....	335
VII. Die Parodie .....	336
1. Die Abstandsformel der Rechtsprechung .....	338
2. Die Kritik an der Abstandsformel .....	339
3. Stellungnahme .....	341
VIII. Die Fortsetzung eines geschützten Werkes .....	343
IX. Die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Werken .....	346
X. Die Werkvermischung.....	348
1. Die Literaturcollage.....	349
2. Die Soundcollage: Sampling, Remix und Coverversionen.....	351
a) Sampling.....	352
aa) Sampling als Urheberrechtsverletzung?.....	352
bb) Verbotungsrechte aus verwandten Schutzrechten.....	353
α) Das Recht des Künstlers aus § 77 Abs. 2 UrhG .....	353
β) Das Recht des Tonträgerherstellers aus § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG .....	354
cc) Schutzfähigkeit einer Klangfärbung oder eines Klangs (»Sound«) .....	357
dd) Fazit.....	358
b) Coverversion und Remix .....	358
c) Re-Recording und Remastering.....	359

3. Das Mashup: Sound- und Videocollage, Collage von Internetdiensten .....	360
a) Beispiele für Multimedia-Mashups (Audio- und Video-Mashups).....	361
b) Beispiele aus dem Internet (Website- bzw. Content-Mashups).....	365
c) Bewertung.....	367
4. Fazit .....	368
XI. Versuche zur Weiterentwicklung des Abstandskriteriums .....	368
XII. Ergebnis.....	372
Ergebnis: Die Zulässigkeit, Schutzfähigkeit und Verwertbarkeit abhängiger Schöpfungen .....	375
Vierter Teil: Ergebnis und Ausblick .....	377
<i>Kapitel 12: Der Umgang mit abhängigen Schöpfungen .....</i>	<i>379</i>
I. Zusammenfassung.....	379
II. Vorschläge de lege ferenda .....	382
Literaturverzeichnis .....	383
Sachregister .....	417



## Abkürzungsverzeichnis

A.	Auflage
a.A.	anderer Ansicht
ABl.	Amtsblatt
a.E.	am Ende
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.	alte Fassung
Amer. Econ. Rev.	American Economic Review
amtl.	amtlich/ amtliche/ amtlicher
Amtl. Begr.	Amtliche Begründung
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
AS	Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (Schweiz)
Az.	Aktenzeichen
BA	Beschwerdeabteilung
Bd.	Band
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
Begr.	Begründer
Berkeley Tech. L. J.	Berkeley Technology Law Journal
Bekl.	Beklagter/ Beklagte/ Beklagten
BerG	Berufungsgericht
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BioPatG	Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21. Januar 2005
BioPatRL	Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 06. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
BR	Bundesrat
BT	Bundestag
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
bzw.	beziehungsweise
Cambridge J. Econ.	Cambridge Journal of Economics
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review

Commun. ACM	Communications of the Association for Computing Machinery
d. h.	das heißt
d. Verf.	des Verfassers
Drucks.	Drucksache
ders.	derselbe
dies.	dieselbe/ dieselben
Diss.	Dissertation
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DRM	Digital Rights Management (Digitale Rechteverwaltung)
EGGVG	Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
EMRK	Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention)
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
ErstrG	Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
et al.	et alii/ et aliae/ et alia (lateinisch: und andere)
EuGH	Europäischer Gerichtshof
e.V.	eingetragener Verein
evtl.	eventuell
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f./ff.	folgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
F&E	Forschung- und Entwicklung
GBK	Große Beschwerdekammer
Gbm	Gebrauchsmuster
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GeschmMG	Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Gebrauchsmustergesetz)
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Auslands- und Internationaler Teil
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (bis einschließlich 1966: Auslands- und Internationaler Teil)
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Zeitschrift

GRUR-RR	der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtssprechungsreport. Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Hrsg.	Herausgeber
HS	Halbsatz
i.d.F.	in der Fassung
i.E.	im Ergebnis
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
ImmaR	Immaterialgüterrecht
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
Int. Econ. Rev.	International Economic Review
Intell. Prop. Quart.	Intellectual Property Quarterly
i. Orig.	im Original
IP	Intellectual Property
i. S.	im Sinne
ISBN	Internationale Standardbuchnummer (englisch: International Standard Book Number)
i.V.m.	in Verbindung mit
J. Econ. Behav. Organ.	Journal of Economic Behavior and Organization
J. Econ. Busin.	Journal of Economics and Business
J. Econ. Hist.	Journal of Economic History
J. Econ. Persp.	Journal of Economic Perspectives
J. Ind. Econ.	The Journal of Industrial Economics
J. L. Econ.	The Journal of Law and Economics
J. Legal Stud.	Journal of Legal Studies
J. Econ. Manage. Strategy	Journal of Economics & Management Strategy
jurisPR-WettbR	juris PraxisReport Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
Kap.	Kapitel
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kammergericht (Bezeichnung für das Oberlandesgericht Berlin)
KUG	Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (Kunsturhebergesetz)
LG	Landgericht
lit.	littera (lateinisch: Buchstabe)
li. Sp.	linke Spalte
LUG	Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst (Literatururhebergesetz)
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrecht
MarkenV	Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes



Mich. Tel. & Tech. L. Rev.	Michigan Telecommunications and Technology Law Review
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
NBER	The National Bureau of Economic Research
n.F.	neue Fassung
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungsreport Zivilrecht
Notre Dame L. Rev.	Notre Dame Law Review
Nr.	Nummer
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
OLG	Oberlandesgericht
o.J.	ohne Jahresangabe
o.O.	ohne Ortsangabe
PA	Patentamt
PatÄndG	Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes
PatBl.	Patentblatt und Auszüge aus den Patentschriften, herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt
PatG	Patentgesetz
PatR	Patentrecht
PatV	Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
PBl	Österreichisches Patentblatt
PharmR	Pharma-Recht
Philos. Publ. Aff.	Philosophy & Public Affairs
Proc. Natl. Acad. Sci. USA	Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America
PVU	Patentverwertungsunternehmen
PVÜ	Pariser Verbandübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
RAND	RAND Corporation (Research AND Development)
RAND J. Econ.	RAND Journal of Economics
RBÜ	Revidierte Berner Übereinkunft (zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst)
R&D Manag.	R&D Management
RegE	Regierungsentwurf
re. Sp.	rechte Spalte
Res. Pol.	Research Policy
Rev. Austr. Econ.	The Review of Austrian Economics
Rev. Econ. Res. Copy. Issues	Review of Economic Research in Copyright Issues
Rev. Econ. Stat.	The Review of Economics and Statistics
Rev. Econ. Stud.	Review of Economic Studies
Rev. Law Econ.	The Review of Law and Economics
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
S.	Seite

SME	Small and Medium-sized Enterprises (kleine und mittlere Unternehmen)
sog.	sogenannte/ sogenannter/ sogenanntes
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts (Schweiz)
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
SWR	Südwestrundfunk (Landesrundfunkanstalt, als Anstalt des öffentlichen Rechts für die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zuständig)
TBK	Technische Beschwerdekammer
Tex. L. Rev.	Texas Law Review
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums)
Tz.	Textziffer
UFITA	Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht
Univ.	Universität
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
UrhGÄndG	Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes
UrhR	Urheberrecht
UrhWG	Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
USA	United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)
Va. J.L. & Tech.	Virginia Journal of Law & Technology
v.a.	vor allem
Var.	Variante
VerlG	Gesetz über das Verlagsrecht
vgl.	vergleiche
WD	Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages
WIPO	World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum)
z. B.	zum Beispiel
Zeitschr. f. gew. RS	Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz (ab 1896: GRUR)
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
zit.	zitiert
ZNR	Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte
ZPO	Zivilprozessordnung
ZRG GA	Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung
z. T.	zum Teil
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZWeR	Zeitschrift für Wettbewerbsrecht



Each novel element arises inevitably from the past and itself sets up a complex interplay of causes and effects which in turn induce still further change. These novel elements are what we call inventions.<sup>1</sup>

*Alfred E. Kahn*

»Heute«, beklagt sich Herr K., »gibt es Unzählige, die sich öffentlich rühmen, ganz allein große Bücher verfassen zu können, und dies wird allgemein gebilligt. Der chinesische Philosoph Dschuang Dsi verfasste noch im Mannesalter ein Buch von hunderttausend Wörtern, das zu neun Zehnteln aus Zitaten bestand. Solche Bücher können bei uns nicht mehr geschrieben werden, da der Geist fehlt. Infolgedessen werden Gedanken nur in eigener Werkstatt hergestellt, indem sich der faul vorkommt, der nicht genug davon fertig bringt. Freilich gibt es auch dann keinen Gedanken, der übernommen werden, und auch keine Formulierung eines Gedankens, die zitiert werden könnte. Wie wenig brauchen diese alle zu ihrer Tätigkeit! Ein Federhalter und etwas Papier ist das einzige, was sie vorzeigen können! Und ohne jede Hilfe, nur mit dem kümmerlichen Material, das ein einzelner auf seinen Armen herbeischaffen kann, errichten sie ihre Hütten! Größere Gebäude kennen sie nicht als solche, die ein einziger zu bauen imstande ist!«<sup>2</sup>

*Bertold Brecht*

---

<sup>1</sup> *Alfred E. Kahn*, 30 *Amer. Econ. Rev.* (1940), 475, 479.

<sup>2</sup> *Bertold Brecht* zum Thema »Originalität« in *ders.*, *Geschichten vom Herrn Keuner*, S. 19.



# Einleitung

Die beiden vorstehenden Zitate von *Alfred E. Kahn* und *Bertold Brecht* zeigen, dass es für einen Fortschritt in der Technologie ebenso wie in der Kunst und Kultur eines Aufbaus auf den Vorarbeiten anderer bedarf. Sowohl das Patent- als auch das Urheberrecht sollen helfen, den Fortschritt zu fördern. Sie müssen dazu einerseits die bereits geschaffenen Erfindungen und Werke schützen, andererseits aber auch deren Verwendung zur Schaffung neuer Erfindungen und Werke ermöglichen. Untersucht werden soll, ob und wie die beiden Rechtsgebiete diesen ihnen immanenten Spagat schaffen.

## I. Zur Begrifflichkeit der »abhängigen Schöpfung«

Diese Arbeit analysiert den Umgang mit Abhängigkeiten sowohl im Patent- als auch im Urheberrecht. Dabei soll nicht eine isolierte Untersuchung beider Schutzrechte im Vordergrund stehen, sondern es sollen eine schutzrechtsübergreifende Untersuchung und Bewertung erfolgen, die die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Patent- und dem Urheberrecht beleuchten. Ein solches Unterfangen wird durch die Verwendung eines Oberbegriffs für die Schutzgegenstände des Patent- und Urheberrechts (1) sowie für abhängige Patente und Bearbeitungen bzw. andere Umgestaltungen (2) erleichtert.<sup>1</sup>

### *1. Die Schöpfung als Oberbegriff für die Schutzgegenstände des Patent- und Urheberrechts*

Ein geeigneter Oberbegriff für die Schutzgegenstände des Patent- und Urheberrechts ist im bisherigen Schrifttum nicht etabliert. *Ohly* stellt diesen Mangel an schutzrechtsübergreifenden Begrifflichkeiten für den gesamten

---

<sup>1</sup> Die Definition des Begriffs »abhängiges Patent« erfolgt in Kapitel 1, S. 25 ff., die der Begriffe »Bearbeitung« und »andere Umgestaltung« in Kapitel 2, S. 63 ff.

»grünen Bereich«<sup>2</sup> fest und mahnt eindringlich dazu, schutzrechtsübergreifende Lösungsansätze für die bestehenden Probleme zu suchen:

»Nur vordergründig geht es hier um eine rein terminologische Frage. Dahinter wird ein grundlegendes Defizit deutlich: Grundprobleme, die – bei allen Unterschieden im Detail – sich für sämtliche Schutzrechte ergeben, werden allzu oft nur ausschnittsweise in ihrer Bedeutung für ein je konkretes Rechtsproblem erkannt.«<sup>3</sup>

Gerade die vorliegende Arbeit befasst sich schutzrechtsübergreifend mit dem Patent- und Urheberrecht und benötigt hierzu einen Oberbegriff für die jeweiligen Schutzgegenstände. So wie schon der Begriff der Gemeinfreiheit in jüngster Zeit verallgemeinernd für die Zugangsinteressen der Allgemeinheit – als Gegenpol zum geistigen Eigentum – eingeführt wurde,<sup>4</sup> bietet sich der ursprünglich urheberrechtliche Begriff der Schöpfung für die Beschreibung der Schutzgegenstände des Patent- und Urheberrechts an und soll in diesem Sinne im Folgenden verwendet werden.

Der Begriff der »Schöpfung« ist aus dem Urheberrecht entlehnt. Dort kennzeichnet er gemäß § 2 Abs. 2 UrhG den Schutzgegenstand, das sogenannte Werk: »Werke im Sinne des Urheberrechts sind persönliche geistige Schöpfungen«. Nach dem urheberrechtlichen Verständnis wurde eine solche Schöpfung durch eine menschlich-gestalterische Tätigkeit erzeugt, weist einen geistigen Gehalt auf, hat eine mit menschlichen Sinnen wahrnehmbare Form angenommen und ist vom individuellen Geist des Urhebers geprägt.<sup>5</sup> Den Schutzgegenstand des Patentrechts hingegen bildet nach

---

<sup>2</sup> Unter dem Begriff des »grünen Bereichs« werden die Rechtsgebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts zusammengefasst. Die Bezeichnung ist von der Umschlagfarbe der Fachzeitschriften GRUR und GRUR Int. abgeleitet.

<sup>3</sup> *Ohly*, in: *Ohly/Klippel*, 1, 2.

<sup>4</sup> Den Begriff der Gemeinfreiheit in diesem Sinne zuerst gebrauchend *Ohly*, in: *Ohly/Klippel*, 1, 2; ihm folgend *Haedicke*, *Piraten*, S. 173, und *Peukert*, der einen »Beauftragten für Gemeinfreiheit« auf EU-Ebene fordert, *ders.*, MMR 2011, 73 f.: »Mit Gemeinfreiheit ist die jedermann zukommende, gleiche Freiheit zur ungehinderten Nutzung von Werken, Erfindungen und anderen immateriellen Gütern gemeint, die nicht – sei es überhaupt nicht (z. B. mathematische Formeln), nicht mehr (nach Ablauf der Schutzdauer) oder jedenfalls nicht im Hinblick auf bestimmte Nutzungen (z. B. Zitatrecht) – Gegenstand des Immaterialgüterrechtsschutzes sind«, ebenda, 74. Ausführlich mit der Gemeinfreiheit befasst sich *Peukert* in der aktuell erschienen Monografie »Die Gemeinfreiheit«, zum Begriff der Gemeinfreiheit siehe ebenda, S. 8 ff.

<sup>5</sup> *Dreier/Schulze/Schulze*, Rn. 7–35; *HK-UrhR/Dreyer*, I § 2 Rn. 1, 12; *Fromm/Nordemann/A.Nordemann* (10.A.), § 2 Rn. 20; *Loewenheim/Loewenheim*, § 6 Rn. 5; *Schack* (5.A.), Rn. 181; *Schricker/Loewenheim/Loewenheim*, § 2 Rn. 9. Anders hingegen *Ahlberg*, der Schöpfung als Ergebnis eines persönlichen Denkprozesses definiert (Werkbegriff) und eine wahrnehmbare Formgestaltung erst für das Entstehen des Urheberrechtsschutzes für erforderlich hält, *Möhring/Nicolini/ders.*, § 2 Rn. 44. Da in dieser Arbeit der Umgang mit bereits veröffentlichten Schöpfungen untersucht wird, wirkt sich

§ 1 Abs. 1 PatG das Patent. Als solches bezeichnet man die durch ein Patent geschützte technische Erfindung, die gemäß § 1 Abs. 1 PatG neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist.

Die Verwendung des aus dem Urheberrecht stammenden Begriffs der Schöpfung für den Schutzgegenstand des Patentrechts mag dem Patentrechtler ebenso wie dem Urheberrechtler zunächst befremdlich erscheinen, dabei ist der Begriff der Schöpfung durchaus in beiden Rechtsgebieten gebräuchlich: Der Begriff der Schöpfung wird vom Patentgesetz zwar nicht verwendet, in der Rechtsprechung<sup>6</sup> und der Literatur<sup>7</sup> wird die Leistung des Erfinders jedoch häufig als »schöpferisch« bezeichnet. *Kraßer* begründet dies damit, dass die Leistung des Erfinders über das reine Auffinden einer Erfindungsidee hinausgehe und der Erfinder beim Auffinden der neuen technischen Lösung einen individuellen Gestaltungsspielraum ausnutze.<sup>8</sup> Werke wie auch die den Patenten zugrunde liegenden Erfindun-

---

*Ahlbergs* Unterscheidung vorliegend nicht mehr aus, so dass eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Ansicht unterbleiben kann.

<sup>6</sup> Siehe BGH GRUR 2011, 903, 904 f. Tz. 15 f. und 18 sowie zweiter Leitsatz – *Atemgasdrucksteuerung*; BGH GRUR 1964, 606, 609 – *Förderband*, aber auch schon RG GRUR 1939, 182, 182 – *Dauerwellflachwicklung*; RG GRUR 1940, 195, 195.

<sup>7</sup> Zum Begriff der Schöpfung im Patentrecht *Kohler*, Deutsches Patentrecht (1878), S. 1, 32; *ders.*, Handbuch (1.A., 1900), S. 83 f., 98; *ders.*, Lehrbuch (1.A., 1908), S. 13, 23 und 25; v. *Gierke*, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, S. 854; *Kisch*, S. 22 f.; *Beil*, GRUR 1948, 60, 63; *Bernhardt*, PatR, § 5, S. 24 f.; *Dammel/Lutter*, Das Deutsche Patentrecht, S. 142 f.; *Wiefels*, S. 17; *Klauer/Möhring/Technau*, Patentrechtskommentar (1971), § 1 Anm. 3, S. 54/55; *Schulte/Kühnen*, § 14 Rn. 93; *Kraßer*, § 11 I 2, S. 125 f.; *Nirk*, Gewerblicher Rechtsschutz (1981), S. 226; *Cueni*, GRUR 1978, 78 f.; *Troller*, ImmaR (3.A.), Bd. 1, 4. Kap., § 12 II 1, S. 155; *Ulmer* (3.A.), § 4 I, S. 19 f.; *Nack*, S. 156 f.; *Schramm*, Schöpferische Leistung, S. 56 f, 144 ff.; *Schickedanz*, GRUR 1973, 343–348; im Gegensatz zur 6. Auflage nun seit der 7. Auflage auch *Götting*, § 4 Rn. 6 und 9. Aktuell auch *Koikkara*, S. 14, allerdings ohne Begründung und unter Verweis auf *Jestaedt*, der sich vom Gebrauch des Begriffs der Schöpfung jedoch ausdrücklich distanziert, *ders.*, Rn. 5. *Zech* verwendet den Begriff der geistigen Schöpfung und des Schöpfers sowohl für Erfinder als auch für Urheber, *ders.*, in: *Hilty/Jaeger/Lamping*, 81, 102.

<sup>8</sup> *Kraßer*, § 11 I 2, S. 125 f.; ihm folgend *Lafontaine*, S. 39 f. *Hubmann* hingegen spricht einer Erfindung den schöpferische Charakter ab, da die Person des Schaffenden austauschbar sei, *ders.*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 I 3, S. 36. Nach *Hubmann* können Erfindungen in derselben Art von mehreren Personen unabhängig voneinander aufgefunden und gewerblich verwertbar gemacht werden, wie dies Doppelerfindungen in der Praxis belegen. Es handele sich daher um Leistung, nicht um Schöpfung. Es ist jedoch zweifelhaft, ob Erfindungen wie reife Früchte an Bäumen hängen und nur noch gepflückt werden müssen, ohne dass es auf die Person des Pflückers ankomme. Ein »Indiz« für das Vorliegen einer Erfindung kann es vielmehr sein, dass sie die Antwort auf eine gänzlich neue Fragestellung darstellt, siehe EPA TBK, 540/93, 5.1.5 – *pet door*; EPA TBK, 1236/03, 7.8; sowie die Richtlinien für die Prüfung im EPA (April 2010), Teil C, Kapitel IV, 11.9 ii, S. 45. In diesen Fällen gab es vor der Erfindung den Baum noch gar nicht, an dem sich die anderen bedienen könnten. *Kraßer* ist daher zuzustimmen, dass die Leistung des



gen beruhen damit beide auf schöpferischem Tun.<sup>9</sup> Patentrecht und Urheberrecht unterscheiden sich jedoch in zwei Punkten erheblich voneinander: Zum einen umfasst das Patentrecht nach § 1 Abs. 1 PatG nur das Gebiet der Technik, wohingegen das Urheberrecht gemäß § 1 UrhG mit der Literatur, Wissenschaft und Kunst den Bereich der Kultur abdeckt. Dadurch unterliegt die Zielsetzung des Patentrechts als Mittel zur Wirtschaftsförderung völlig anderen Prämissen als die des Urheberrechts als Recht der Kulturschaffenden. Zum anderen schützt das Patentrecht nicht nur die ausgeführten Ausführungsformen, sondern alle, die unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallen, während das Urheberrecht nach überwiegender Meinung lediglich den Schutz der konkreten Gestaltung eines Werkes, gerade aber nicht den der zugrunde liegenden abstrakten Werkidee ermöglicht.<sup>10</sup> Das Urheberrecht entwickelt sich aufgrund seiner wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung, veränderten Rahmenbedingungen bei der Werkerstellung und Werkverwertung sowie einer fortschreitenden internationalen und europäischen Rechtsangleichung zunehmend zu einem Investitionsschutz- und damit Wirtschaftsrecht.<sup>11</sup> Überdies ist auch im Urheberrecht eine Tendenz hin zu einem »Ideenschutz« erkennbar.<sup>12</sup> Patent- und Urheberrecht unterscheiden sich somit weniger stark, als dies auf den ersten Blick zu

---

Erfinders über das reine Auffinden einer Erfindungsidee hinausgeht und der Erfinder beim Auffinden der neuen technischen Lösung einen individuellen Gestaltungsspielraum ausnutzt, *ders.*, § 11 I 2, S. 126. Der Unterscheidung *Hubmanns* ist daher nicht zu folgen.

<sup>9</sup> Kilian/Heussen/v. Falck/Plassmann, *ComputerR-HandB.* (26. EL 2008), PatR Rn. 29; *Kisch*, GRUR 1951, 175, 175. Die ältere urheberrechtliche Literatur verwendet vereinzelt sogar den Begriff der »Erfindung« im Zusammenhang mit schutzfähigen Werken, siehe beispielsweise *Fellerer*, S. 12, 18. Auf der anderen Seite spricht *Rauter* in seinem Lehrbuch von 1905 gar von »gewerblichem Urheberrecht« und von »Schöpfungen, die im Gebiete der Gewerbe Verwendung finden sollen« und bezeichnet damit explizit Erfindungen, *ders.*, S. 53, 55.

<sup>10</sup> Zum Schutzbereich des Patents gehört neben dem Identitäts- auch der Äquivalenzbereich, siehe ausführlich Kapitel 10, S. 255 ff. Nach Art. 9 Absatz 2 TRIPS erstreckt sich der urheberrechtliche Schutz auf Ausdrucksformen, nicht aber auf Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche. Sowohl die Idee an sich als auch die Form als solche, d. h. »ihre durch Abstraktion gewonnene Erscheinungsform«, sind nicht urheberrechtlich schutzfähig, *Rehbinder* (16.A.), Rn. 59. Eine früher gebräuchliche Unterscheidung in Inhalt und Form geht zurück auf *Fichte*, *Berlinische Monatsschrift* 21 (1793), 443–483, erneut abgedruckt in UFITA 106 (1987), 155–172. Sie ist heute jedoch mangels Trennschärfe nicht mehr gebräuchlich, siehe hierzu ausführlich Kapitel 9, S. 226 ff.

<sup>11</sup> Siehe hierzu Kapitel 3, S. 107 ff.

<sup>12</sup> Eine Tendenz zu einem urheberrechtlichen »Ideenschutz« lässt sich aus dem Schutz von Romanfiguren, Fabeln und Spielanleitungen durch die Rechtsprechung und Teilen der Literatur ableiten, siehe hierzu Kapitel 9, S. 228 ff.

vermuten wäre.<sup>13</sup> Trotz der genannten Gemeinsamkeit fehlt es für die Schutzgegenstände beider Rechte an einem passenden Oberbegriff, der durch die traditionelle Unterscheidung in gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht bislang nicht vonnöten war.<sup>14</sup> Allenfalls käme der Begriff des »Immaterialgutes« in Frage, der vorliegend allerdings zu weit wäre: Während sich der Begriff des »Immaterialgüterrechts« neben dem Patent- und Urheberrecht etwa auch auf das Kennzeichenrecht bezöge,<sup>15</sup> zählen zu den »Immaterialgütern« ferner auch Firmenwerte und Lizenzen.<sup>16</sup> Bei markenrechtlich geschützten Zeichen handelt es sich in aller Regel nicht um »Schöpfungen« im vorliegenden Sinn. So ist es zwar nicht ausgeschlossen, dass besonders kreative Wort-»Schöpfungen« als Marke angemeldet werden, dies ist jedoch bei weitem keine (zwingende) Voraussetzung für markenrechtlichen Schutz.<sup>17</sup> »Bei [Marken steht] jedenfalls nicht die Geistesschöpfung als solche, sondern die willkürliche Verknüpfung eines frei-gewählten Zeichens mit einem bestimmten Betriebe im Vordergrund.«<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Ähnlich *Ahrens*, GRUR 2006, 617, 620. Zu den Gemeinsamkeiten zwischen dem Urheberrecht und den gewerblichen Schutzrechten siehe *Ohly*, JZ 2003, 545, 549 f., und auf europäischer Ebene *ders.*, ZGE 2 (2010), 365–384.

<sup>14</sup> Mit dieser traditionellen Unterscheidung begründet *Ohly* die Lücke, die erst in jüngster Zeit durch den international üblichen Begriff »geistiges Eigentum« als Oberbegriff über Patent- Urheber- und Markenrecht geschlossen wird, *ders.*, in: *Ohly/Klippel*, 1, 2. Dieselbe terminologische Problematik stellt sich auch auf den nachgelagerten Ebenen, wie hier bei der schutzrechtsübergreifenden Bezeichnung der Schutzgegenstände des Patent- und Urheberrechts als »Schöpfungen«.

<sup>15</sup> Unter Immaterialgüterrecht versteht man den gesamten Rechtsbereich des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, sogar das Wettbewerbsrecht, vgl. Art. 1 Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) vom 20.03.1883 in der Fassung vom 28.09.1979 sowie Art. 2 viii des Stockholmer Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) vom 14.07.1967; *Kraßer*, § 3 II, S. 14–25; siehe auch *Fezer*, *MarkenR*, Einl. C Rn. 4–7; *Pahlow*, *MarkenR* 2006, 97, 100; *Starck*, in: FS 100 Jahre Marken-Amt, S. 291, 298.

<sup>16</sup> So zählen zu den immateriellen Wirtschaftsgütern die nicht-stofflichen Vermögenswerte eines Unternehmens beispielsweise Standort, Kundenkreis, Firmenwert und Konzessionen, *Der Brockhaus*, Wirtschaft, S. 283. *Zech* spricht allgemeiner von »Informationsgütern«, die sich durch ihre Nützlichkeit und ihre vorrechtliche Existenz außerhalb der Person auszeichnen; er differenziert dabei zwischen struktureller, semantischer und syntaktischer Information, *ders.*, S. 46–59.

<sup>17</sup> So auch schon *Kisch*, GRUR 1951, 175, 177. Von Wortschöpfung im Bereich des Markenrechts spricht beispielsweise *Fezer*, *MarkenR*, § 8 Rn. 212, 360, 394; BPatG 33. Senat, Beschluss vom 15.09.2009 – 33 W (pat) 21/08 (II 1, S. 9) – *Allfinanz Deutsche Vermögensberatung*; BPatG 24. Senat, Beschluss vom 31.08.2009 – 24 W (pat) 79/07 (I, S. 9; II 4, S. 17) – *THERMARIVM/THERARIUM/THERMARIVM*; BGH GRUR 1957, 88, 90 – *Ihr Funkberater*. Der Begriff der Wortschöpfung wird dort jedoch lediglich »untechnisch« gebraucht, nicht im Sinne von schöpferischer Leistung, siehe ausdrücklich *Fezer*, *MarkenR*, § 4 Rn. 36.

<sup>18</sup> *Kisch*, GRUR 1951, 175, 177.

Im Kennzeichenrecht kommt es stattdessen hauptsächlich darauf an, dass die Verbraucher die Waren und Dienstleistungen dem jeweils richtigen Unternehmen zuordnen können.<sup>19</sup> Aus diesem Grund verbleibt als Oberbegriff über das Patent- und Urheberrecht allein der Begriff der »Schöpfung«.

## 2. Die Abhängigkeit als Oberbegriff für abhängige Patente und Bearbeitungen

Es mangelte bislang nicht nur an einem gemeinsamen Begriff für die Schutzgegenstände des Patent- und Urheberrechts, sondern auch für abhängige Patente und Bearbeitungen bzw. andere Umgestaltungen.

Im Patentrecht bezeichnet man ein Patent als abhängiges Patent, soweit es nicht verwirklicht werden kann, ohne von der technischen Lehre eines älteren Patents Gebrauch zu machen.<sup>20</sup> Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass ohne die Zustimmung des Inhabers des älteren Patents gemäß § 9 PatG keine Verwertung möglich ist.<sup>21</sup> Der Begriff der Abhängigkeit umschreibt eine spezielle Beziehung zweier Patente zueinander: Die Schutzbereiche dieser beiden Patente überlappen sich teilweise gegenseitig, so dass der ältere Patentinhaber die Ausübung des jüngeren Patents im Überlappungsbereich verbieten kann.

Im Urheberrecht wird der Begriff der Abhängigkeit zwar ebenfalls verwendet,<sup>22</sup> üblicher ist aber die Bezeichnung Bearbeitung, Umgestaltung,

---

<sup>19</sup> Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 128. Neben der Herkunftsfunktion als »Hauptfunktion« des Kennzeichenrechts wird über das MarkenG auch die Werbe-, Kommunikations- und Garantiefunktion geschützt, Ingerl/Rohnke, Einl. Rn. 72 f.; Berlitz, Rn. 3; Ströbele/Hacker/Hacker, Einl. Rn. 34–36.

<sup>20</sup> Schulte/Kühnen, § 9 Rn. 9. Zur Definition der Abhängigkeit siehe ausführlich Kapitel 1, S. 25 ff.

<sup>21</sup> Wie mit abhängigen Erfindungen umzugehen ist, ist seit Einführung des PatG Gegenstand zahlreicher Entscheidungen des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes, ein kurzer geschichtlicher Überblick findet sich bei Krieger, GRUR Int. 1989, 216, 216–217.

<sup>22</sup> »Das Urheberrecht an Bearbeitungen wird mit Recht als abhängiges Urheberrecht bezeichnet«, so schon 1932 das Reichsjustizministerium, Entwurf mit Begründung, S. 36; auch Kuner spricht im Bereich des Urheberrechts von Abhängigkeit, S. 7, 69 ff. Ulmer zieht sogar ausdrücklich den Vergleich zum Patentrecht, ders., GRUR Ausl. 1964, 613, 614, spricht von »abhängiger Schöpfung«, ders. (3.A.), § 28 V 1, S. 162, und bei einer aufbauenden schöpferischen Leistung von einem »abhängigen Urheberrecht«, ders. (3.A.), § 58 II, S. 276; sich dem anschließend Hubmann, Schöpferischer Geist, S. 125, der auch von »abhängiger Bearbeitung« spricht, ders., FS Schricker, 309, 318; auch Loewenheim bezeichnet die Umgestaltung als abhängige Nachschöpfung, Schricker/Loewenheim/ders., § 23 Rn. 3, Axel Nordemann das Bearbeiterurheberrecht des § 3 als abhängig vom Urheberrecht des Schöpfers des Originalwerkes, Fromm/Nordemann/ders. (10.A.), §§ 23/24 Rn. 8 (S. 401); Kopff, in: Brügger, 135, 136; Rehbindner (16.A.),

Umarbeitung oder auch Änderung.<sup>23</sup> Um die genaue Definition und Abgrenzung der verschiedenen urheberrechtlichen Begrifflichkeiten herrscht jedoch seit jeher Uneinigkeit.<sup>24</sup> Inhaltlich handelt es sich bei der Umgestaltung jedoch – ebenso wie beim abhängigen Patent – um eine Schöpfung, die ohne Einwilligung des Inhabers des älteren Rechts nicht verwertet werden darf, siehe § 23 Satz 1 UrhG.<sup>25</sup> Auch wenn somit nur die Rechteinhaber von Einwilligungen *abhängig* sind, wird dieser Begriff auf den Schutzgegenstand übertragen und von abhängigen Patenten oder abhängigen Umgestaltungen gesprochen. Eine solche Begriffsbenutzung hat sich eingebürgert und wird daher auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten.<sup>26</sup> Unter dem Begriff der Abhängigkeit werden folglich diejenigen patent- und urheberrechtlich geschützten Schöpfungen verallgemeinernd zusammengefasst, die nur mit Zustimmung des Inhabers eines prioritätsälteren, anderen Schutzrechts verwertet werden dürfen.

Im Folgenden soll das im Patent- und Urheberrecht bestehende Problem des richtigen Umgangs mit der Abhängigkeit von Schutzgegenständen nicht isoliert, sondern schutzrechtsübergreifend dargestellt und untersucht werden.

## II. Auf den Schultern von Giganten

Sinnbildlich für die Naturwissenschaft steht das *Sir Isaac Newton* zugeschriebene Gleichnis:

---

Rn. 220; und *Dreyer* spricht von unfreier, abhängiger Schöpfung, HK-UrhR/*dies.*, I § 3 Rn. 4. Die Betonung der Abhängigkeit erfolgt dabei meist als Abgrenzungsmerkmal zur in § 24 UrhG geregelten freien Benutzung, siehe hierzu beispielhaft *Dreier/Schulze/Schulze*, § 23 Rn. 4; *Schack* (5.A.), Rn. 276. *Schack* verwendet in seinem Lehrbuch zum Urheber- und Urhebervertragsrecht sogar den Terminus »Abhängige Schöpfungen« als Kapitelüberschrift, wenn auch in einem rein urheberrechtlichen Zusammenhang, siehe *ders.* (5.A.), § 9 IV, über Rn. 265. Aktuell bezeichnete auch der *Bundesgerichtshof* die Umgestaltung im Sinne des § 23 Satz 1 UrhG im ersten Leitsatz seiner Entscheidung »*Perlentaucher*« als »abhängige Bearbeitung«, *ders.* GRUR 2011, 134 – *Perlentaucher*.

<sup>23</sup> Der Gesetzgeber verwendet die Begriffe Bearbeitung und (andere) Umgestaltung in der amtlichen Überschrift des § 23 UrhG sowie im Wortlaut dieser Vorschrift. Von Umarbeitung spricht beispielsweise *Rehbinder* (16.A.), Rn. 215, und *Leistner*, ZGE 1 (2009), 403, 427, von Änderungsverbot hingegen *Lettl*, § 4 Rn. 84.

<sup>24</sup> Auf die Abgrenzung von Bearbeitung zur (anderen) Umgestaltung wird später genauer eingegangen, siehe Kapitel 2, S. 63 ff. Im Folgenden wird nur noch der inhaltlich weiter gefasste Begriff der Umgestaltung verwendet.

<sup>25</sup> Diese Parallele zieht auch *Kraßer* und verweist im Rahmen der Untersuchung der patentrechtlichen Äquivalenz und Abhängigkeit auf die vergleichbaren Regelungen des Urheberrechts zur »(abhängigen) Bearbeitung«, *ders.*, in: FS Fikentscher, 516, 532 f.

<sup>26</sup> Siehe Kapitel 1, S. 32 f.

»Wir können deshalb so weit sehen, weil wir auf den Schultern von Giganten stehen.«<sup>27</sup>

Speziell zum Patentrecht führt *Hirsch* anschaulich aus:

»[D]ie einzelne Erfindung [ist] von dem, was die geistige Umwelt dem Erfinder geboten hat, nicht unabhängig – jede Erfindung steht im Strom der geistigen Entwicklung, ist von ihm mit hochgetragen worden und verdankt Wesentliches den geistigen Anregungen, die von anderen gegeben wurden, wenn nicht sogar ganz konkreten Vorarbeiten, die evtl. nicht patentiert werden konnten.«<sup>28</sup>

Noch deutlicher formuliert es der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung »Befestigungsvorrichtung II«:

»Praktisch jede Erfindung baut auf älteren Erkenntnissen – erfinderischer oder nicht-erfinderischer Art – auf und kann wiederum weiterentwickelt und verbessert werden.«<sup>29</sup>

Dies soll an dem beliebig herausgegriffenen Fall der »Tiptronic«-Erfindung von Porsche, einer technischen Verbesserung der automatischen Gangschaltung, beispielhaft verdeutlicht werden:

1988 meldete die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche) eine Schaltvorrichtung zum Patent an, die einen Handschaltmodus für Automatikgetriebe zum Gegenstand hat. Das Patent wurde 1990 erteilt und unter dem Namen »Tiptronic« vermarktet.<sup>30</sup> Neben dem Einbau in eigenen Modellen, wie beispielsweise 1989 in den Porsche 964, lizenzierte Porsche die Tiptronic auch an andere Fahrzeugbauer.<sup>31</sup> Die bis dahin bekannten Automatikschaltungen besaßen nur eine Schaltgasse. Die Tiptronic-Schaltung hingegen verfügt über eine zweite Schaltgasse, die mit der ersten durch eine Quergasse verbunden ist. Nach Umschalten des Wählhebels in die Tiptronic-Gasse lässt sich mit diesem der gewünschte Vorwärtsgang manuell schalten.<sup>32</sup> »Die Tiptronic bietet den Komfort einer Automatik sowie den Fahrspaß und die Sportlichkeit eines Schaltgetriebes.«<sup>33</sup> Im Hinblick auf die bis dato bestehenden Automatikschaltungen stellt die Erfindung der Tiptronic somit eine Weiterentwicklung (Verbesserung) dar. Sie baut ihrerseits auf

---

<sup>27</sup> »If I have been able to see further (than you and Descartes), it is because I have stood on the Shoulders of Giants«, Brief von Isaac Newton an Robert Hooke, 05.02.1675/76, *Merton*, S. 19 und 30–32, sowie *Burton*, S. 102. Siehe ausführlicher zu dieser Allegorie S. 11 und Fn. 37.

<sup>28</sup> *Hirsch*, WuW 1970, 99, 101.

<sup>29</sup> BGH GRUR 1991, 438, 440 – *Befestigungsvorrichtung II*.

<sup>30</sup> »Schaltvorrichtung für ein Automatikgetriebe eines Kraftfahrzeugs«, DE 38 32 969. Wortmarke »Tiptronic«, Registernummer DE 1145350 bzw. IR 543393.

<sup>31</sup> *Schauen*, Artikel vom 15.07.2011 auf [autobild.de](http://autobild.de); *Wikipedia* unter »Tiptronic« (zuletzt besucht am 20.02.2012).

<sup>32</sup> Siehe Beschreibung in der Offenlegungsschrift DE 38 32 969 A1 vom 26.04.1990.

<sup>33</sup> So das »Technik-Lexikon« auf [Volkswagen.de](http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/InnovationTechnik/technik-lexikon/tiptronic.html) unter »Tiptronic«, abrufbar unter <http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/InnovationTechnik/technik-lexikon/tiptronic.html> (zuletzt besucht am 23.02.2013).