

Aktuelle Urteile zu OSS & Bird & Bird

...und was man sich davon merken sollte

OSS und Marken

OSS und Marken



Linux®



Wen muss es interessieren?

Unternehmen, die ...

- Marken besitzen und diese in OSS verwenden
- Dienstleistungen im OSS Umfeld erbringen
 - Support
 - Maintenance
 - Entwicklung
- Produkte im OSS Umfeld anbieten
 - VAR
 - Plugins,
 - Add-ons

... und hierbei Marken oder Werktitel von OSS „verwenden“.

Was ist erlaubt / was ist verboten?

Zulässige Nutzung einer Marke

Sie dürfen eine fremde Marke verwenden, wenn

- Keine markenmäßige Nutzung erfolgt
 - Keine Nutzung im geschäftlichen Verkehr
 - Nutzung zu lediglich beschreibenden Zwecken (based on...)
 - Es entsteht nicht der Eindruck, dass eine Verbindung zwischen Ware und Markeninhaber besteht
- ... oder Sie haben eine Lizenz
 - Samba - SerNet
 - Linux – Linux Mark Institute
 - Tux the Penguin - Larry Ewing

Was steht in den OS Lizenzen?

● 1. GNU General Public License (GPL) 2.0	47.20%
● 2. GNU Lesser General Public License (LGPL) 2.1	8.97%
● 3. Artistic License (Perl)	8.95%
● 4. GNU General Public License (GPL) 3.0	6.38%
● 5. BSD License 2.0	6.23%
● 6. MIT License	5.21%
● 7. Apache License 2.0	4.36%
● 8. Code Project Open 1.02 License	2.86%
● 9. Microsoft Public License (Ms-PL)	1.66%
● 10. Mozilla Public License (MPL) 1.1	1.21%
● 11. Common Public License (CPL)	0.52%
● 12. Eclipse Public License (EPL)	0.51%
● 13. GNU Lesser General Public License (LGPL) 3.0	0.48%
● 14. zlib/libpng License	0.41%
● 15. Academic Free License	0.39%
● 16. Common Development and Distribution License (CDDL)	0.33%
● 17. Open Software License (OSL)	0.29%
● 18. Mozilla Public License (MPL) 1.0	0.25%
● 19. Ruby License	0.23%
● 20. PHP License Version 3.0	0.23%

Quelle: Black Duck Software

OSS Lizenzen mit Regelungen zu Marken

Apache Public License 2.0

“This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work ...”

Artistic License 2.0

“This license does not grant you the right to use any trademark, service mark, tradename, or logo of the Copyright Holder.”

...

Was gilt, wenn nichts geregelt ist?

GPL räumt kein Recht an Marken ein!

Urteil des OLG Düsseldorf (Az.I-20 U 41/09) zur GPL:

- *“Auch die General Public License (...) gibt dem Beklagten kein Recht zur Nutzung der Marke.”*
- *„Eine (konkludente) markenrechtliche Nutzungsberechtigung folgt auch nicht aus der Natur der Sache“*
- *„Die urheberrechtliche Nutzungsberechtigung läuft ohne die markenrechtliche nicht leer.“*
- *„Der Berechtigte kann das von ihm legal vervielfältigte Programm unter einem anderen (eigenen) Namen vertreiben“*

Untersagung des OLG Düsseldorf

Streitgegenständliche Marke:



- Benutzung durch Beklagten:
 - xt:Commerce BASIC SEO
 - xt:Commerce Shop Hosting
 - xt:C Forum
 - xt:C News
 - xt:Commerce Support

... weitreichendes Nutzungsverbot

Was bedeutet das für die Praxis?

Zulässige Nutzung der Marke

Vorschlag des OLG Düsseldorf:

- *“SEO ADMIN MODUL ist ein Computerprogramm, das Onlineshopsysteme wie xt:Commerce bei der Platzierung unterstützt”*

Zulässige Nutzung “ähnlicher” Zeichen

Sie dürfen ähnliche Zeichen verwenden, wenn

- Keine Verwechslungsgefahr mit der Marke besteht
 - Ähnlichkeit zwischen Marke und Zeichen
 - Abstand der Waren zwischen Marke und Zeichen
- Keine markenmäßige Nutzung erfolgt
 - Keine Nutzung im geschäftlichen Verkehr
 - Nutzung zu lediglich beschreibenden Zwecken
 - Es entsteht nicht der Eindruck, dass eine Verbindung zwischen Ware und Markeninhaber besteht

Was gilt, wenn es keine Marke gibt?

Auch der Werktitel ist geschützt

Werktitelschutz ist unabhängig von einer Markenmeldung

- Was ist als Werktitel geschützt?
 - Namen oder sonstige Bezeichnungen (bspw. Programmname)
- Wann dürfen Sie Werktitel nutzen?
 - Keine Nutzung im geschäftlichen Verkehr
 - Keine Verwechslungsgefahr
 - Nutzung zu lediglich beschreibenden Zwecken

OS Lizenzen und Werktitel?

Konkludente Rechtseinräumung bei OS Lizenzen möglich!

- Werktitelschutz hat nur Namens- und Unterscheidungsfunktion → keine Herkunfts- und Qualitätsfunktion wie beim Markenschutz .
- Copyleft Lizenzen setzen gemeinsame Weiterentwicklung und Vertrieb voraus.
- Gesonderte Programmbezeichnung durch jeden Bearbeiter wird im OSS Umfeld nicht erwartet.

Schadenersatz und OSS ... ein Widerspruch?

Schadenersatz bei der Verletzung der LGPL?

Urteil des LG Bochum (Az. I-8 O 293/09)

Kernaussagen:

- Aktivlegitimation
 - *„Inhaberin der urheberrechtlichen Nutzungsrechte und damit aktivlegitimiert“*
- Wegfall der Nutzungsrechte
 - *„Die Bedingungen der LGPL hat die Beklagte unstreitig nicht eingehalten, so dass eine unberechtigte Nutzung vorliegt. Angesichts dieser Urheberrechtsverletzung ...“*
- Schadensersatz
 - *„...steht ihr (der Klägerin) bei Nichteinhaltung ... (der LGPL) ein Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie dem Grunde nach zu ...*
 - *Wollte man der Rechtsauffassung der Beklagten folgen... wären die Urheber ... praktisch rechtslos gestellt.“*

Im Ergebnis richtig, aber...

Anmerkungen

- Aktivlegitimation
 - Klägerin Miturheberin? – Aktivlegitimation für Leistungsansprüche stünde den Miturhebern nur gemeinschaftlich zu, § 8 Abs. 2 S. 2 UrhG
- Wegfall der Nutzungsrechte – Gericht lässt offen, weshalb diese Rechtsfolgen eintreten soll
 - § 158 Abs. 2 BGB – auflösende Bedingung der LGPL, oder
 - § 31 Abs. 1 S. 2 UrhG – zulässige Beschränkung des Nutzungsrechts?

Im Ergebnis richtig, aber...

Schadensersatz

- § 97 Abs. 2 UrhG
- ...zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet
- Drei Möglichkeiten der Schadensbemessung:
 1. Naturalrestitution, §§ 249 ff BGB
 2. Verletzergewinn
 3. Lizenzanalogie: was hätten vernünftige Parteien bei Abschluss eines fiktiven Lizenzvertrags als angemessene Lizenzgebühr vereinbart?
- OSS = Unentgeltlich = keine Vergütung?

Vielen Dank & Bird & Bird

Dr. Fabian Schäfer

Taunusanlage 1

60392 Frankfurt am Main

Fabian.Schaefer@twobirds.com

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated businesses. www.twobirds.com