

Bundesverfassungsgericht
Beschluss vom 5.3.2015 – 1 BvR
3362/14 – Schockwerbung durch
Rechtsanwälte

Das auf § 43 b BRAO gestützte Verbot einer nicht berufsbezogenen Werbung durch einen Rechtsanwalt kann mit den Grundrechten der Meinungsfreiheit (Art. 5 I 1 GG), der Kunstfreiheit (Art. 5 III 1 GG) und der Freiheit der Berufsausübung (Art. 12 I GG) vereinbar sein.

BVerfG (2. Kammer des Ersten
Senats), Beschluss vom 5.3.2015 – 1
BvR 3362/14

Zum Sachverhalt

Der Bf. ist Rechtsanwalt. Er bat die zuständige Rechtsanwaltskammer (Bekl.) um Prüfung der berufsrechtlichen Zulässigkeit einer von ihm beabsichtigten Werbemaßnahme. Es handelte sich dabei um Tassen mit der – durchgestrichenen – Abbildung einer Frau, die mit einem Knüppel auf das entblößte Gesäß eines Kindes schlägt. Neben der Abbildung sollten der Text „Körperliche Züchtigung ist verboten, § 1631 II BGB“ sowie der Name, die

Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ und die Kontaktdaten des Bf. abdruckt werden. Eine weitere Anfrage bezog sich auf Abbildungen, die unter anderem einen älteren Mann zeigten, der mit einem Stock auf das entblößte Gesäß einer Frau schlägt, sowie eine Frau, die sich eine Schusswaffe an den eigenen Kopf hält und offenbar im Begriff ist, sich selbst zu töten. Neben den Abbildungen sollte im ersten Fall die Frage „Wurden Sie Opfer einer Straftat?“ stehen. Neben letztgenannter Abbildung sollte der Text „Nicht verzagen, R ... [scil.: Nachname des Bf.] fragen“ abgedruckt werden. In beiden Gestaltungen sollten wiederum der Name, die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ und die Kontaktdaten des Bf. hinzugefügt werden.

Die Bekl. teilte dem Bf. jeweils mit, dass die Werbemaßnahmen mit dem anwaltlichen Berufsrecht und dem Wettbewerbsrecht nicht vereinbar und daher zu unterlassen seien.

Das AnwGH Hamm (Urt. v. 6.9.2013 – 2 AGH 3/13, BeckRS 2013, 16345) hat die gegen beide Bescheide erhobene Klage des Bf. abgewiesen. In den Entscheidungsgründen heißt es, die Klage sei bereits unzulässig. Die

angegriffenen Belehrungen stellen keine Verwaltungsakte iSd § 35 VwVfG dar. Die Berufung des Bf. hat der BGH (NJW 2015, 72) zurückgewiesen. Die durch den Bf. beabsichtigte Werbung sei mit dem berufsrechtlichen Gebot sachlicher und berufsbezogener Unterrichtung nicht vereinbar (§ 43 b BRAO, § 6 I BORA).

Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen.

Aus den Gründen

[15] II. (...) 1. Die Verfassungsbeschwerde wirft keine Fragen von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung auf (§ 93 a II Buchst. a BVerfGG).

[16] Das BVerfG hat geklärt, dass das Grundrecht aus Art. 5 I GG auch für eine Wirtschaftswerbung in Betracht kommt, wenn eine Ankündigung einen wertenden, meinungsbildenden Inhalt hat oder Angaben enthält, die der Meinungsbildung dienen (vgl. BVerfGE 71, 162 [175] = NJW 1986, 1533; BVerfGE 95, 173 [182] = NJW 1997, 2871; BVerfGE 102, 347 [359] = NJW 2001, 591). Dass hierunter auch Bilder

zu fassen sind, wenn in ihnen ein Werturteil, eine Ansicht oder Anschauung bestimmter Art zum Ausdruck kommt, entspricht ebenfalls bereits der Rechtsprechung des BVerfG (vgl. BVerfGE 30, 336 [352] = NJW 1971, 1555; BVerfGE 30, 292 = NJW 1971, 1255; BVerfGE 71, 162 [180] = NJW 1986, 1533; BVerfGE 102, 347 [359] = NJW 2001, 591).

[17] Das BVerfG hat ebenfalls bereits entschieden, dass in den Bereich der durch Art. 12 I GG geschützten berufsbezogenen Tätigkeiten auch die berufliche Außendarstellung der Grundrechtsträger einschließlich der Werbung für die Inanspruchnahme ihrer Dienste fällt (vgl. BVerfGE 85, 248 [256] = NJW 1992, 2341; BVerfGE 94, 372 [389] = NJW 1996, 3067 = GRUR 1996, 899). Geklärt ist zudem die verfassungsrechtliche Beurteilung des anwaltlichen Werberechts (vgl. BVerfGE 76, 196 [207 f.] = NJW 1988, 194).

[18] 2. Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist auch nicht zur Durchsetzung von Grundrechten des Bf. angezeigt (§ 93 a II Buchst. b BVerfGG). Der Bf. hat eine Verletzung der gerügten Grundrechte nicht

iSv §§ 23 I 2, 92 BVerfGG hinreichend dargelegt (zu den Substanziierungsanforderungen BVerfGE 89, 155 [171] = NJW 1993, 3047; BVerfGE 99, 84 [87] = NVwZ 1999, 401 = NJW 1999, 2658 Ls.; BVerfGE 101, 331 [345 f.] = BeckRS 1999, 30087346; BVerfGE 102, 147 [164] = NJW 2000, 3124; BVerfGE 108, 370 [386 f.] = NVwZ 2004, 329).

[19] a) Auf der Grundlage der Ausführungen des Bf. ist weder eine Verletzung der Meinungsfreiheit (Art. 5 I 1 GG) noch der Kunstfreiheit (Art. 5 III 1 GG) oder der Freiheit der Berufsausübung (Art. 12 I GG) ersichtlich.

[20] aa) Das Grundrecht der Meinungsfreiheit schützt Meinungsäußerungen aller Art und Tatsachenbehauptungen sowie andere Äußerungsformen jedenfalls dann, wenn sie Voraussetzung für die Bildung von Meinungen sind (vgl. BVerfGE 61, 1 [8] = NJW 1983, 1415; BVerfGE 85, 23 [31] = NJW 1992, 1442). Der Schutz des Art. 5 I 1 GG erstreckt sich auch auf kommerzielle Meinungsäußerungen sowie reine Wirtschaftswerbung, die einen wertenden, meinungsbildenden Inhalt hat (vgl. BVerfGE 71, 162 [175] =

NJW 1986, 1533; BVerfGE 102, 347 [359] = NJW 2001, 591). Soweit eine Meinungsäußerung – eine Ansicht, ein Werturteil oder eine bestimmte Anschauung – in einem Bild zum Ausdruck kommt, fällt auch dieses in den Schutzbereich von Art. 5 I 1 GG (vgl. BVerfGE 30, 336 [352] = NJW 1971, 1555; BVerfGE 71, 162 [175] = NJW 1986, 1533).

[21] bb) Zwar können die vom Bf. beanstandeten Entscheidungen der Bekl. und der Ausgangsgerichte in seine Meinungsfreiheit eingreifen, wenn mit dem BGH davon ausgegangen wird, dass die „belehrenden Hinweise“ der Bekl. jedenfalls mit dem Ausspruch des Verbots der Werbemaßnahme den Bereich präventiver Hinweise ohne Regelungscharakter verlassen haben.

[22] cc) Der Bf. hat indes nicht hinreichend dargelegt, dass dieser Eingriff verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt gewesen sei.

[23] Die Meinungsfreiheit findet gem. Art. 5 II GG ihre Schranken unter anderem in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Diese müssen für sich genommen verfassungsmäßig sein

und sind ihrerseits im Lichte der besonderen Bedeutung des Grundrechts der freien Meinungsäußerung für den freiheitlichen demokratischen Staat auszulegen (vgl. BVerfGE 7, 198 [208 f.] = NJW 1958, 257; BVerfGE 10, 118 [121] = NJW 1960, 29; BVerfGE 107, 299 [331 f.] = NJW 2003, 1787; BVerfGE 124, 300 [342] = NJW 2010, 47; BVerfGE 128, 226 [265 f.] = NJW 2011, 1201).

[24] (1) Bei § 43 b BRAO handelt es sich um ein allgemeines Gesetz iSd Art. 5 II GG. Schutzzweck der Regelung ist die Sicherung der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege (vgl. BT-Drs. 12/4993, 28 f.). Mit der Stellung des Rechtsanwalts ist im Interesse des rechtsuchenden Bürgers insbesondere eine Werbung nicht vereinbar, die ein reklamehaftes Anpreisen in den Vordergrund stellt, mit der eigentlichen Leistung des Anwalts nichts mehr zu tun hat und sich nicht mit dem unabdingbaren Vertrauensverhältnis im Rahmen eines Mandats vereinbaren lässt (vgl. BVerfG [2. Kammer des Ersten Senats], NJW 2003, 2816 [2817] = GRUR 2003, 965 = SpuRt 2004, 19).

[25] (2) Auch bestehen keine Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift, zumal der Bf. eine solche weder geltend gemacht noch dargelegt hat.

[26] (3) Dass die Ausgangsgerichte bei der Auslegung und Anwendung des § 43 b BRAO die Ausstrahlungswirkung des Grundrechts aus Art. 5 I 1 GG nicht hinreichend beachtet haben, macht der Bf. nicht hinreichend deutlich.

[27] Die Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts sind dabei grundsätzlich Sache der dafür zuständigen Fachgerichte und der Nachprüfung durch das BVerfG entzogen. Das BVerfG beschränkt seine Überprüfung daher auf die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts (vgl. BVerfGE 1, 418 [420] = NJW 1953, 177; BVerfGE 81, 29 [31 f.] = NJW 1990, 309; BVerfGE 82, 6 [11] = NJW 1990, 1593; BVerfGE 115, 320 [367] = NJW 2006, 1939). Spezifisches Verfassungsrecht ist aber nicht schon dann verletzt, wenn eine Entscheidung, am einfachen Recht gemessen, objektiv fehlerhaft ist; der Fehler muss gerade in der Nichtbeachtung von Grundrechten

liegen (vgl. BVerfGE 18, 85 [92 f.] = NJW 1964, 1715).

[28] Daran gemessen begegnet es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass die Ausgangsgerichte die Rechtmäßigkeit der vom Bf. selbst so genannten „Werbetassen“ am Maßstab des § 43 b BRAO geprüft haben. § 43 b BRAO normiert spezielle Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Werbung für anwaltliche Dienstleistungen. Das beabsichtigte Verhalten des Bf. erfüllt – entgegen seiner Behauptung – die Anforderungen für das Vorliegen von Werbung; denn es ist planvoll darauf angelegt, andere dafür zu gewinnen, die eigenen Leistungen in Anspruch zu nehmen (vgl. BVerfGE 111, 366 [378] = NJW 2004, 3765). Dabei ist unerheblich, ob der Bf. den Gewinn neuer Kunden oder den Erhalt bzw. Ausbau bestehender Geschäftsverbindungen anstrebt (vgl. Huff in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Aufl. 2014, § 43 b BRAO Rn. 10). Unter den Begriff der Werbung fallen auch nicht nur die herkömmlichen Werbeformen, wie etwa Anzeigen und Broschüren, sondern auch das Marketing sowie insgesamt die Öffentlichkeitsarbeit eines

Rechtsanwalts (vgl. Huff in Gaier/Wolf/Göcken, § 43 b BRAO Rn. 10).

[29] Nach alledem handelt es sich bei den beabsichtigten Maßnahmen des Bf. – jedenfalls auch – um Werbung. Sein Vortrag, er beabsichtige mit dem Druck und der Verteilung der Tassen keine Werbemaßnahme, sondern wolle lediglich einen gesellschafts- und rechtspolitischen Diskurs anstoßen, geht offensichtlich an den Tatsachen vorbei. Für von ihm beabsichtigte Werbung spricht bereits der Umstand, dass der Bf. selbst von Anfang an von einer „Werbeaktion“ und „Werbetassen“ spricht. Zudem sind die Werbemotive auch derart gestaltet, dass die ausschließlich berufsbezogenen Kontaktdaten des Bf. in gleicher Weise wie die Bildmotive in den Vordergrund gerückt werden. Eines der geplanten Motive soll sogar mit dem ausdrücklichen Hinweis „Nicht verzagen, R ... fragen“ verbunden werden und damit explizit zur Mandatierung des Bf. in prekären Lebenslagen auffordern. Überdies beschreibt der Bf. selbst in der Begründung seiner Verfassungsbeschwerde sein beabsichtigtes Vorgehen als eine

„Werbeaktion“, die sein „zurückliegendes rechtspolitisches Engagement als Unterscheidungsmerkmal zu anderen Kanzleien hervorheben“ soll. Demnach geht es ihm nicht darum, durch die provozierenden Bildmotive einen Diskurs zu initiieren, sondern lediglich ein Engagement in der Vergangenheit zu nutzen, um mit dem Ziel der Beauftragung mit anwaltlichen Dienstleistungen auf sich aufmerksam zu machen.

[30] Dass der Bf. neben der Werbung unter Umständen daneben noch weitere Anliegen, etwa das Anstoßen eines gesellschaftspolitischen Diskurses, verfolgen könnte, hindert die Anwendbarkeit des § 43 b BRAO nicht. Der Begriff der Werbung iSd § 43 b BRAO ist grundsätzlich weit zu fassen (vgl. BVerfG [2. Kammer des Ersten Senats], NJW 2000, 3195).

[31] Mit alledem setzt sich der Bf. nicht hinreichend auseinander. Er gründet seine Behauptung eines Verfassungsverstößes letztlich allein auf die Überlegung, die Ausgangsgerichte hätten die Entscheidung des BVerfG zur Werbung der Firma Benetton (BVerfGE

102, 347 = NJW 2001, 591) auch in seinem Fall anwenden müssen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass er als Rechtsanwalt und damit als Organ der Rechtspflege bei der Werbung für seine berufliche Tätigkeit besonderen Einschränkungen auf Grund des § 43 b BRAO unterliegt.

[32] (4) Soweit der Bf. darauf hinweist, es liege eine Zensur iSd Art. 5 I 3 GG vor, so dass die angegriffenen Entscheidungen bereits unter diesem Gesichtspunkt verfassungswidrig seien, überzeugt dies ebenfalls nicht. Der Bf. setzt sich weder mit dem Begriff der Zensur noch mit der hierzu ergangenen Rechtsprechung des BVerfG auseinander. Er verkennt insbesondere, dass unter Zensur iSv Art. 5 I 3 GG nur die Vorzensur zu verstehen ist, also einschränkende Maßnahmen vor der Herstellung oder Verbreitung eines Geisteswerks, insbesondere das Abhängigmachen von behördlicher Vorprüfung und Genehmigung seines Inhalts (vgl. BVerfGE 33, 52 [71 f.] = NJW 1972, 1934). Eine solche war vorliegend bereits deshalb nicht gegeben, weil der Bf. keineswegs dazu verpflichtet war, die von ihm beabsichtigte Werbemaßnahme vorab

der Bekl. zur Prüfung und Billigung vorzulegen. Dies geschah vielmehr freiwillig und nach eigenem Entschluss des Bf., der es offenkundig vermeiden wollte, finanzielle Mittel für eine Werbemaßnahme aufzuwenden, für die er befürchtete, dass sie ihm anschließend berufsrechtlich untersagt werden könnte. Um Zensur iSd Art. 5 I 3 GG handelt es sich dabei jedoch erkennbar nicht.

[33] b) Auch die behauptete Verletzung seiner Kunstfreiheit macht der Bf. nicht hinreichend deutlich. Ungeachtet der Frage, inwieweit die Ausgangsgerichte überhaupt in den Schutzbereich des Art. 5 III 1 GG eingegriffen haben, setzt sich der Bf. mit einer möglichen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung eines etwaigen Eingriffs nicht hinreichend auseinander. Auch insoweit bezieht er sich auf Ausführungen des BVerfG zur Benetton-Werbung (BVerfGE 102, 347 = NJW 2001, 591), ohne den Unterschied zur Zulässigkeit der Werbung eines Rechtsanwalts herauszuarbeiten und sich mit den unterschiedlichen Voraussetzungen auseinanderzusetzen.

[34] c) Gleiches gilt für die behauptete Verletzung von Art. 12 I GG. Auch hier beachtet der Bf. nicht, dass ihm als Rechtsanwalt durch § 43 b BRAO besondere Grenzen für die Werbung gezogen sind, seine freie Berufsausübung insoweit also durch Gesetz beschränkt ist. Dass die Norm als solche oder im konkreten Fall ihrer Anwendung in nicht zu rechtfertigender Weise in seine Berufsfreiheit eingreifen könnte, legt der Bf. mit seinen pauschalen, in erster Linie auf die Meinungs- und Kunstfreiheit bezogenen Ausführungen nicht hinreichend dar.

Zur Ausgangsentscheidung des BGH (NJW 2015, 72) s. die Anm. Hartung, NJW 2015, 74 und Ring, DStR 2015, 496. – Allgemein zur Schockwerbung, insbesondere zur Benetton-Entscheidung des BVerfG (NJW 2001, 591) s. Vogt, NJW 2003, 3306 (3309f.); Manssen, JuS 2001, 1169; Wassermeyer, GRUR 2002, 126; Sevecke, AfP 2001, 179.

**BGH Urteil I ZR 14/14 –
Hintergrundmusik in Zahnarztpraxen**

Der BGH hat entschieden, dass das Abspielen von Hörfunksendungen in Zahnarztpraxen grundsätzlich keine öffentliche Wiedergabe iSd § 15 Abs. 3 UrhG darstellt und nicht nach § 78 II Nr. 3 UrhG vergütungspflichtig ist.



Bundesgerichtshof

Im Namen des Volkes

Urteil

I ZR 14/14

Verkündet am 18. Juni 2015

Hintergrundmusik in Zahnarztpraxen

UrhG § 15 Abs. 2 und 3, § 22 Satz 1, § 78 Abs. 2 Nr. 3

Die Wiedergabe von Hörfunksendungen in Wartezimmern von Zahnarztpraxen ist im Allgemeinen nicht als öffentliche

Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG anzusehen. Sie greift daher in der Regel nicht in das ausschließliche Recht der Urheber von Musikwerken oder Sprachwerken ein, Funksendungen ihrer Werke durch Lautsprecher öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 5 Fall 1, § 22 Satz 1 Fall 1 UrhG) und begründet auch keinen Anspruch der ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung, soweit damit Sendungen ihrer Darbietungen öffentlich wahrnehmbar gemacht werden (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 Fall 1 UrhG).

BGH, Urteil vom 18. Juni 2015 - I ZR 14/14 - LG Düsseldorf AG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil der 23. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 8. Januar 2014 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels aufgehoben, soweit hinsichtlich des Zinsanspruchs aus einem Betrag von

51,93 € für den Zeitraum vom 8. September 2012 bis zum 16. Dezember 2012 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird das Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf vom 4. April 2013 auf die Berufung der Klägerin teilweise abgeändert. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin für den Zeitraum vom 8. September 2012 bis zum 16. Dezember 2012 aus einem Betrag von 51,93 € weitere Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.

Die Kosten der Revision hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA). Sie nimmt die ihr von Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern aufgrund von Berechtigungsverträgen eingeräumten Rechte zur Nutzung von Werken der Tonkunst (mit oder ohne Text) wahr. Sie ist von der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) und der Gesellschaft zur

Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) ermächtigt, die von diesen wahrgenommenen Rechte und Ansprüche der Urheber von Sprachwerken (VG Wort) sowie der ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller (GVL) im eigenen Namen und für eigene Rechnung geltend zu machen. Der Beklagte ist Zahnarzt und betreibt eine zahnärztliche Praxis. In deren Wartebereich werden Hörfunksendungen als Hintergrundmusik übertragen.

Die Parteien schlossen am 6. August 2003 einen urheberrechtlichen Lizenzvertrag, mit dem die Klägerin dem Beklagten das Recht zur Nutzung an Werken ihres Repertoires sowie des Repertoires der VG Wort und der GVL zur Wiedergabe von Hörfunksendungen in seiner Praxis gegen Zahlung einer Vergütung einräumte. Der Vertrag war für die Zeit vom 1. Juni 2003 bis zum 31. Mai 2004 geschlossen und verlängerte sich mangels Kündigung jeweils um ein weiteres Jahr. Die für den Zeitraum vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2013 geschuldete und am 1. Juni 2012 im Voraus fällige Vergütung betrug 113,57 €. Davon entfielen netto 72,70 € auf die Klägerin, 14,54 € (20% der GEMA-

Vergütung) auf die VG Wort und 18,90 € (26% der GEMA-Vergütung) auf die GVL zuzüglich 7% Umsatzsteuer.

Nachdem die Klägerin den Beklagten mehrmals vergeblich zur Zahlung der für den Zeitraum vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2013 geschuldeten Vergütung aufgefordert hatte, hat sie ihn mit der vorliegenden Klage - soweit für die Revision von Bedeutung - auf Zahlung von 113,57 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 8. September 2012 in Anspruch genommen.

Im Laufe des Rechtsstreits hat der Beklagte mit Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom 6. Dezember 2012, der dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 17. Dezember 2012 zugestellt wurde, die fristlose Kündigung des Lizenzvertrags erklärt. Diese hat er damit begründet, dass die Wiedergabe von Hintergrundmusik in Zahnarztpraxen nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 (C-135/10, GRUR 2012, 593 = WRP 2012, 689 - SCF/Del Corso) keine öffentliche Wiedergabe darstelle.

Das Amtsgericht hat den Beklagten zur Zahlung von 61,64 € nebst Zinsen verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen (AG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 458). Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (LG Düsseldorf, Urteil vom 8. Januar 2014 - 23 S 144/13, juris). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt, erstrebt die Klägerin die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung weiterer 51,93 € nebst Zinsen.

Entscheidungsgründe:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen den Beklagten nach dem Lizenzvertrag lediglich ein Zahlungsanspruch in Höhe einer anteiligen Vergütung für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 16. Dezember 2012 von 61,64 € zu. Dazu hat es ausgeführt:

Das Vertragsverhältnis der Parteien sei durch die fristlose Kündigung des Beklagten vom 6. Dezember 2012 mit Wirkung zum 17. Dezember 2012 beendet worden. Der Beklagte sei zur fristlosen Kündigung des Lizenzvertrags vom 6. August 2003 berechtigt

gewesen, weil dessen Geschäftsgrundlage mit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 in der Sache „SCF/Del Corso“ entfallen sei. Die Parteien hätten den Lizenzvertrag in der Annahme geschlossen, dass es sich bei der Wiedergabe von Hörfunksendungen im Wartebereich einer Zahnarztpraxis um eine öffentliche Wiedergabe im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG handele. Diese Geschäftsgrundlage sei durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union entfallen. Dem Urteil sei zu entnehmen, dass eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und damit auch im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG voraussetze, dass die Wiedergabe Erwerbszwecken diene. Ferner ergebe sich aus dem Urteil, dass ein solcher Erwerbszweck bei einer Wiedergabe von Hörfunksendungen im Wartebereich einer Zahnarztpraxis zu verneinen sei.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat nur hinsichtlich eines Teils des Zinsanspruchs Erfolg. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass der Klägerin gegen

den Beklagten nach dem von den Parteien geschlossenen Lizenzvertrag kein Anspruch auf Zahlung der auf den Zeitraum vom 17. Dezember 2012 bis zum 31. Mai 2013 entfallenden Vergütung in Höhe von 51,93 € zusteht (dazu B I). Der von der Klägerin erhobene Anspruch auf Zahlung von Zinsen aus diesem Betrag ist allerdings für den Zeitraum vom 8. September 2012 bis zum 16. Dezember 2012 begründet (dazu B II).

I. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass der Klägerin gegen den Beklagten nach dem von den Parteien geschlossenen Lizenzvertrag kein Anspruch auf Zahlung der auf den Zeitraum vom 17. Dezember 2012 bis zum 31. Mai 2013 entfallenden Vergütung in Höhe von 51,93 € zusteht, weil der Lizenzvertrag durch die fristlose Kündigung des Beklagten vom 6. Dezember 2012 mit Wirkung zum 17. Dezember 2012 beendet worden ist.

1. Die Klägerin konnte vom Beklagten nach dem Lizenzvertrag vom 6. August 2003 die Zahlung der für den Zeitraum vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2013 geschuldeten und am 1. Juni 2012 im Voraus fälligen Vergütung für die Wiedergabe von Hörfunksendungen in

seiner zahnärztlichen Praxis in Höhe von 113,57 € beanspruchen. Das Berufungsgericht hat aber mit Recht angenommen, dass der Lizenzvertrag mit Zugang der vom Beklagten mit Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom 6. Dezember 2012 erklärten fristlosen Kündigung beim Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 17. Dezember 2012 beendet worden ist. Der Beklagte war gemäß § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB zur fristlosen Kündigung des Lizenzvertrags berechtigt, weil dessen Geschäftsgrundlage mit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 entfallen und dem Beklagten eine Fortsetzung des Vertrags bis zum Ende der Vertragslaufzeit nicht zumutbar war. Die Klägerin kann vom Beklagten daher nicht mehr die Zahlung der auf den Zeitraum vom 17. Dezember 2012 bis zum 31. Mai 2013 entfallenden Vergütung in Höhe von 51,93 € nebst Zinsen verlangen.

2. Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt

geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann gemäß § 313 Abs. 1 BGB Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Einer Veränderung der Umstände steht es nach § 313 Abs. 2 BGB gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen. Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil nach § 313 Abs. 3 Satz 1 BGB vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse nach § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB das Recht zur Kündigung.

3. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Änderung einer gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung nach § 313 Abs. 1 und 2 BGB eine Anpassung eines Vertrags rechtfertigen kann, wenn der Geschäftswille der Parteien - wie

regelmäßig - auf der gemeinschaftlichen Erwartung vom Fortbestand einer bestimmten Rechtslage aufgebaut war. Die Frage, ob und inwieweit gegebenenfalls eine Anpassung des Vertrags gemäß § 313 Abs. 3 Satz 1 BGB möglich und zumutbar ist oder der benachteiligte Teil eines Dauerschuldverhältnisses nach § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB das Recht zur Kündigung hat, ist unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien zu entscheiden. Es genügt nicht, dass ein weiteres Festhalten am Vereinbarten nur für eine Partei unzumutbar erscheint; vielmehr muss das Abgehen vom Vereinbarten der anderen Partei auch zumutbar sein (vgl. BGH, Urteil vom 25. November 2009 - XII ZR 8/08, NJW 2010, 440 mwN).

4. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Beklagte den Lizenzvertrag nach diesen Maßstäben fristlos kündigen konnte.

a) Beim Abschluss des Lizenzvertrags am 6. August 2003 entsprach es gefestigter Rechtsprechung, dass die Lautsprecherübertragung von Hörfunksendungen in Wartezimmern von Arztpraxen eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 3

UrhG darstellt, die zum einen in das ausschließliche Recht der Urheber von Musikwerken oder Sprachwerken eingreift, Funksendungen ihrer Werke durch Lautsprecher öffentlich wahrnehmbar zu machen, und zum anderen einen Anspruch der ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung begründet, soweit damit Sendungen ihrer Darbietungen öffentlich wahrnehmbar gemacht werden.

aa) Die Wiedergabe ist nach § 15 Abs. 3 Satz 1 UrhG öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört nach § 15 Abs. 3 Satz 2 UrhG jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.

bb) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können bereits wenige Personen eine Mehrzahl im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 1 UrhG bilden (BGH, Urteil vom 22. April 2009 - I ZR 216/06, GRUR 2009, 845 Rn. 35 = WRP 2009, 1001 - Internetvideorecorder I; vgl. auch BGH, Urteil vom 11. Juli

1996 - I ZR 22/94, GRUR 1996, 875, 876 - Zweibettzimmer im Krankenhaus). Ob eine Verbundenheit durch persönliche Beziehungen im Sinne von § 15 Abs. 3 Satz 2 UrhG besteht, ist im Wesentlichen Tatfrage (BGH, Urteil vom 24. Juni 1955 - I ZR 178/53, BGHZ 17, 376, 380 - Betriebsfeiern; Urteil vom 7. Oktober 1960 - I ZR 17/59, GRUR 1961, 97, 99 - Sportheim; vgl. auch BGH, Urteil vom 12. Juli 1974 - I ZR 68/73, GRUR 1975, 33, 34 - Alters-Wohnheim; Urteil vom 17. März 1983 - I ZR 186/80, GRUR 1983, 562, 563 - Zoll- und Finanzschulen, insoweit nicht in BGHZ 87, 126 abgedruckt; Urteil vom 7. Juni 1984 - I ZR 57/82, GRUR 1984, 734, 735 - Vollzugsanstalten).

cc) Nach diesen Maßstäben haben die Instanzgerichte die Lautsprecherübertragung von Hörfunksendungen als Hintergrundmusik in Arztpraxen als öffentliche Wiedergabe eingestuft, weil eine solche Übertragung für mehrere Personen bestimmt sei und die Patienten weder mit dem Arzt noch miteinander persönlich verbunden seien (vgl. LG Leipzig, NJW-RR 1999, 551, 552; AG Konstanz, NJW-RR 1995, 1325; GRUR-RR 2007, 384; AG

Nürnberg, NJW-RR 1996, 683; Wolf, GRUR 1997, 511 ff. mwN; vgl. auch LG Frankfurt/Main, GRUR-RR 2005, 180).

dd) Handelt es sich bei der Lautsprecherübertragung von Hörfunksendungen als Hintergrundmusik in Arztpraxen um eine öffentliche Wiedergabe, so greift diese zum einen in das ausschließliche Recht der Urheber von Musikwerken (§ 2 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 UrhG) oder Sprachwerken (§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 UrhG) ein, Funksendungen ihrer Werke durch Lautsprecher öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 5 Fall 1, § 22 Satz 1 Fall 1 UrhG). Eine solche Wiedergabe begründet zum anderen einen Anspruch der ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung, soweit damit Sendungen ihrer Darbietungen öffentlich wahrnehmbar gemacht werden (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 Fall 1 UrhG). Wird zur öffentlichen Wiedergabe der Darbietung ein erschienen oder erlaubterweise öffentlich zugänglich gemachter Tonträger benutzt, auf den die Darbietung der ausübenden Künstler aufgenommen ist, so hat darüber hinaus der Hersteller des Tonträgers gegen die ausübenden Künstler einen Anspruch

auf angemessene Beteiligung an der Vergütung, die diese nach § 78 Abs. 2 UrhG erhalten (§ 86 UrhG).

b) Mit dem Lizenzvertrag vom 6. August 2003 hat die Klägerin dem Beklagten die nach dieser Rechtsprechung zur Nutzung der betroffenen Werke erforderlichen Rechte eingeräumt. Zugleich haben die Parteien die vom Beklagten für die Einräumung dieser Nutzungsrechte und die Wiedergabe der Darbietungen geschuldete Vergütung vereinbart. Dabei sind sie ersichtlich davon ausgegangen, dass die Übertragung von Hörfunksendungen als Hintergrundmusik in Zahnarztpraxen auch in Zukunft als öffentliche Wiedergabe anzusehen ist, die entsprechende Vergütungsansprüche begründet.

c) Diese zum Zeitpunkt des Abschlusses und während der Laufzeit des Lizenzvertrags bestehende Rechtslage hat sich durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 in der Sache „SCF/Del Corso“ geändert. Im Blick auf diese Entscheidung kann die Wiedergabe von Hörfunksendungen in Wartezimmern von Zahnarztpraxen im Allgemeinen nicht mehr als öffentliche

Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG angesehen werden.

aa) Die hier in Rede stehenden Rechte der Urheber und Ansprüche der ausübenden Künstler wegen einer öffentlichen Wiedergabe ihrer Werke und Darbietungen beruhen auf Richtlinien der Europäischen Union. Der Begriff der öffentlichen Wiedergabe ist deshalb in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen dieser Richtlinien und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union auszulegen.

(1) Das ausschließliche Recht der Urheber zur öffentlichen Wiedergabe ihrer Werke (§ 15 Abs. 2 Satz 1 UrhG) einschließlich ihres Rechts, Funksendungen ihrer Werke durch Lautsprecher öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 Fall 1, § 22 Satz 1 Fall 1 UrhG), hat seine unionsrechtliche Grundlage in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Danach sehen die Mitgliedstaaten vor, dass den Urhebern das ausschließliche Recht zusteht, die drahtgebundene oder

drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben oder zu verbieten.

Die Revision rügt ohne Erfolg, das Recht zur Wiedergabe von Funksendungen nach § 22 UrhG falle nicht in den Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG erfasse lediglich Übermittlungsvorgänge auf Distanz. § 22 UrhG regele dagegen eine unmittelbare Wahrnehmung.

Das Recht zur öffentlichen Wiedergabe im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG umfasst allerdings nur die Wiedergabe an eine Öffentlichkeit, die nicht an dem Ort anwesend ist, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung nimmt (vgl. Erwägungsgrund 23 Satz 2 der Richtlinie 2001/29/EG). Nicht erfasst sind daher direkte Aufführungen und Darbietungen von Werken vor einer Öffentlichkeit, die sich in unmittelbarem körperlichen Kontakt mit der Person befindet, die dieses Werk aufführt oder darbietet (EuGH, Urteil vom 4. Oktober 2011 - C-403/08 und C-429/08, Slg. 2011, I-09083 = GRUR 2012, 156 Rn. 200 bis 202 = WRP 2012, 434 - Football Association Premier League und Murphy; Urteil vom 24. November 2011 - C-283/10, Slg. 2011, I-12031 = GRUR

Int. 2012, 150 Rn. 35 und 36 - UCMR-ADA/Zirkus Globus). Bei der hier in Rede stehenden Wiedergabe von Funksendungen über Lautsprecher besteht jedoch kein unmittelbarer körperlicher Kontakt zwischen den ein Werk aufführenden oder darbietenden Personen und einer durch diese Wiedergabe erreichten Öffentlichkeit. Sie fällt daher in den Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG.

§ 22 Satz 1 UrhG setzt gleichfalls keinen solchen unmittelbaren körperlichen Kontakt voraus. Ein Wahrnehmbarmachen im Sinne von § 22 Satz 1 UrhG erfordert zwar eine unmittelbare Wiedergabe des Werkes für die menschlichen Sinne (vgl. v. Ungern-Sternberg in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 22 UrhG Rn. 10; vgl. auch BGH, GRUR 1996, 875, 876 - Zweibettzimmer im Krankenhaus). Dazu bedarf es aber keines unmittelbaren körperlichen Kontakts zwischen den das Werk aufführenden oder darbietenden Personen und einer durch diese Wiedergabe erreichten Öffentlichkeit.

(2) Der Anspruch der ausübenden Künstler auf Zahlung einer

angemessenen Vergütung für das öffentliche Wahrnehmbarmachen einer Sendung ihrer Darbietungen (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 Fall 1 UrhG), dient - ebenso wie der entsprechende Beteiligungsanspruch der Tonträgerhersteller (§ 86 UrhG) - der Umsetzung von Art. 8 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums (kodifizierte Fassung). Danach sehen die Mitgliedstaaten ein Recht vor, das bei Nutzung eines zu Handelszwecken veröffentlichten Tonträgers oder eines Vervielfältigungsstücks eines solchen Tonträgers für eine öffentliche Wiedergabe die Zahlung einer einzigen angemessenen Vergütung durch den Nutzer und die Aufteilung dieser Vergütung auf die ausübenden Künstler und die Tonträgerhersteller gewährleistet.

Die öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG umfasst nicht nur die unmittelbare, sondern auch die mittelbare Nutzung des Tonträgers für eine öffentliche Wiedergabe und damit

den hier in Betracht kommenden Fall, dass die Sendung der auf einem Tonträger aufgezeichneten Darbietung eines ausübenden Künstlers über Lautsprecher öffentlich wahrnehmbar gemacht wird (vgl. v. Lewinski in Walter/v. Lewinski, European Copyright Law, 2010, Rn. 6.8.17 und 6.8.18).

bb) Die hier in Rede stehende Wiedergabe von Hörfunksendungen als Hintergrundmusik in Zahnarztpraxen erfüllt nicht die Voraussetzungen, die nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 in der Sache „SCF/Del Corso“ an eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 8 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG zu stellen sind.

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in diesem Urteil ausgeführt, die Frage, ob ein Sachverhalt eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG (jetzt Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG) darstelle, erfordere eine individuelle Beurteilung, bei der die drei (nachfolgend aufgeführten) unselbständigen und miteinander verflochtenen Kriterien, die der Gerichtshof in dem etwas anders

gelagerten Kontext von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG aufgestellt habe, einzeln und in ihrem Zusammenwirken miteinander zu berücksichtigen seien, da sie - je nach Einzelfall - in sehr unterschiedlichem Maße vorliegen könnten (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 78 bis 81 - SCF/Del Corso; vgl. auch EuGH, Urteil vom 15. März 2012 - C-162/10, GRUR 2012, 597 Rn. 29 und 30 - PPL/Irland; vgl. weiter BGH, Beschluss vom 16. Mai 2013 - I ZR 46/12, GRUR 2013, 818 Rn. 15 bis 19 = WRP 2013, 1047 - Die Realität).

Erstens setze eine „Wiedergabe“ voraus, dass der Nutzer in voller Kenntnis der Folgen seines Verhaltens tätig werde, um Dritten einen Zugang zum geschützten Werk zu verschaffen, den diese ohne sein Tätigwerden nicht hätten (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 82 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 31 - PPL/Irland; vgl. auch EuGH, Urteil vom 7. Dezember 2006 - C-306/05, Slg. 2006, I-11519 = GRUR 2007, 225 Rn. 42 und 43 - SGAE/Rafael; EuGH, GRUR 2012, 156 Rn. 195 - Football Association Premier League und Murphy; EuGH, Urteil vom 13. Februar 2014 - C-466/12, GRUR 2014, 360 Rn. 17 und 19 -

Svensson/Retriever Sverige; Urteil vom 27. Februar 2014 - C-351/12, GRUR 2014, 473 Rn. 25 und 26 = WRP 2014, 418 - OSA/Léčebné lázně; Urteil vom 27. März 2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 Rn. 39 = WRP 2014, 540 - UPC Telekabel/Constantin Film und Wega).

Zweitens sei der Begriff „Öffentlichkeit“ nur bei einer unbestimmten Zahl potentieller Adressaten und recht vielen Personen erfüllt (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 84 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 33 - PPL/Irland; vgl. auch EuGH, Urteil vom 7. März 2013 - C-607/11, GRUR 2013, 500 Rn. 32 - ITV Broadcasting/TVC; EuGH, GRUR 2014, 360 Rn. 21 - Svensson/Retriever Sverige; GRUR 2014, 473 Rn. 27 - OSA/Léčebné lázně). Hinsichtlich des letztgenannten Kriteriums sei die kumulative Wirkung zu beachten, die sich aus der Zugänglichmachung der Werke bei den potentiellen Adressaten ergebe. Dabei komme es darauf an, wie viele Personen gleichzeitig und nacheinander Zugang zu demselben Werk hätten (EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 87 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 35 - PPL/Irland; vgl. auch EuGH, GRUR 2007, 225 Rn. 38 - SGAE/Rafael; GRUR

2013, 500 Rn. 33 - ITV Broadcasting/TVC; GRUR 2014, 473 Rn. 28 - OSA/Léčebné lázně).

Drittens sei es nicht unerheblich, ob die betreffende Nutzungshandlung Erwerbszwecken diene (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 88 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 36 - PPL/Irland; vgl. auch EuGH, GRUR 2007, 225 Rn. 44 - SGAE/Rafael; EuGH, Urteil vom 13. Oktober 2011 - C-431/09 und C-432/09, Slg. 2011, I-9363 = GRUR Int. 2011, 1058 Rn. 80 - Airfield und Canal Digitaal/Sabam; EuGH, GRUR 2012, 156 Rn. 204 - Football Association Premier League und Murphy). Das setze voraus, dass sich der Nutzer gezielt an das Publikum wende, für das die Wiedergabe vorgenommen werde, und dieses für die Wiedergabe aufnahmebereit sei und nicht nur zufällig erreicht werde (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 91 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 37 - PPL/Irland).

(2) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat angenommen, nach diesen Kriterien nehme ein Zahnarzt, der - wie der im Ausgangsverfahren des Vorabentscheidungsverfahrens in Rede stehende - kostenlos Tonträger in seiner

Praxis für seine Patienten als Hintergrundmusik wiedergebe, keine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG vor (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 92 bis 100 - SCF/Del Corso). Dazu hat er ausgeführt:

Ein solcher Zahnarzt gebe die Tonträger zwar absichtlich wieder, um seinen Patienten deren Genuss zu verschaffen (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 94 - SCF/Del Corso).

Die Patienten eines Zahnarztes bildeten jedoch üblicherweise eine bestimmte Gesamtheit potentieller Leistungsempfänger, da andere Personen grundsätzlich keinen Zugang zur Behandlung durch den Zahnarzt hätten. Auch sei die Zahl der Patienten, für die ein Zahnarzt denselben Tonträger hörbar mache, unerheblich oder sogar unbedeutend, da der Kreis der gleichzeitig in der Praxis anwesenden Personen im Allgemeinen sehr begrenzt sei und aufeinander folgende Patienten in aller Regel nicht Hörer derselben Tonträger seien, insbesondere wenn diese über Rundfunk wiedergegeben würden (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 95 und 96 - SCF/Del Corso).

Eine solche Wiedergabe diene auch keinem Erwerbszweck. Ein Zahnarzt, der Tonträger in Anwesenheit seiner Patienten als Hintergrundmusik wiedergebe, könne vernünftigerweise allein wegen dieser Wiedergabe weder eine Erweiterung seines Patientenbestands erwarten noch die Preise der Behandlungen erhöhen. Daher sei eine solche Wiedergabe für sich genommen nicht geeignet, sich auf seine Einkünfte auszuwirken. Die Patienten eines Zahnarztes begäben sich nur zu dem Zweck ihrer Behandlung in eine Zahnarztpraxis, und eine Wiedergabe von Tonträgern gehöre nicht zur Zahnbehandlung. Die Patienten genössen zufällig und unabhängig von ihren Wünschen je nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens in der Praxis und der Dauer des Wartens sowie der Art der Behandlung den Zugang zu bestimmten Tonträgern. Sie seien daher für eine solche Wiedergabe normalerweise nicht aufnahmebereit (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 97 bis 99 - SCF/Del Corso).

(3) Das Berufungsgericht hat dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 entnommen,

eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und damit auch im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG setze voraus, dass die Wiedergabe Erwerbszwecken diene. Ferner ergebe sich aus dem Urteil, dass ein solcher Erwerbszweck bei einer Wiedergabe von Hörfunksendungen im Wartebereich einer Zahnarztpraxis fehle.

Mit dieser Begründung kann eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und damit ein Eingriff in das ausschließliche Recht der Urheber von Musikwerken oder Sprachwerken, Funksendungen ihrer Werke durch Lautsprecher öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 5 Fall 1, Abs. 3, § 22 Satz 1 Fall 1 UrhG), nicht verneint werden. Eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG setzt jedenfalls nicht zwingend voraus, dass die Wiedergabe Erwerbszwecken dient.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat mit seinem Urteil vom 15. März 2012 allein über die Auslegung des Begriffs der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG (jetzt Richtlinie

2006/115/EG) entschieden (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 64 - SCF/Del Corso). Zur Auslegung dieses Begriffs hat er zwar die bereits zum Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG aufgestellten Kriterien herangezogen. Dabei hat er jedoch darauf hingewiesen, der Begriff der öffentlichen Wiedergabe werde in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG in Zusammenhängen verwendet, die nicht gleich seien, und zwar ähnliche, aber gleichwohl teilweise unterschiedliche Zielsetzungen verfolgten. Die Urheber verfügten nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG über ein Recht vorbeugender Art, dass es ihnen erlaube, bereits eine beabsichtigte öffentliche Wiedergabe ihrer Werke zu verbieten. Dagegen verfügten die ausübenden Künstler und die Tonträgerhersteller nach Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG über ein Recht mit Entschädigungscharakter, das sie erst bei oder nach der Verwendung eines Tonträgers für eine öffentliche Wiedergabe ausüben könnten. Daraus folge, dass Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG eine individuelle Beurteilung des Begriffs der öffentlichen

Wiedergabe erfordere und auf ein im Wesentlichen wirtschaftliches Recht abstelle (EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 74 bis 79 - SCF/Del Corso).

Es kann offenbleiben, ob der Hinweis des Gerichtshofs der Europäischen Union, das im Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG nicht unerhebliche Kriterium des Erwerbszwecks müsse in Bezug auf Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG in Anbetracht der im Wesentlichen wirtschaftlichen Natur dieses Anspruchs „erst recht“ gelten (EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 89 - SCF/Del Corso), dahin zu verstehen ist, dass diesem Kriterium in Bezug auf den Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG eine größere Bedeutung zukommt als im Zusammenhang mit dem Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG. Jedenfalls kann aus dieser Bemerkung nicht geschlossen werden, dem Kriterium des Erwerbszwecks sei für den Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG - abweichend von der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union -

mehr als eine „nicht unerhebliche“ Bedeutung beizumessen.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seiner - nach Verkündung des Berufungsurteils ergangenen - Entscheidung vom 27. Februar 2014 (GRUR 2014, 473 Rn. 35 - OSA/Léčebné lázně) ausdrücklich klargestellt, die aus seinem Urteil vom 15. März 2012 hergeleiteten Grundsätze betreffen nicht das in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 bezeichnete Urheberrecht, sondern das Recht mit Entschädigungscharakter der ausübenden Künstler und der Tonträgerhersteller nach Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG. Danach ändert das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 nichts daran, dass der Erwerbszweck keine zwingende Voraussetzung einer öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG ist (vgl. EuGH, GRUR 2007, 225 Rn. 44 - SGAE/Rafael) und für die Einstufung einer Weiterverbreitung als Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG unter Umständen auch unerheblich sein kann (EuGH, GRUR 2013, 500 Rn. 42 und 43 - ITV Broadcasting/TVC).

(4) Es kann weiter offenbleiben, ob eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG und damit ein Anspruch der ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung, soweit Sendungen ihrer Darbietungen öffentlich wahrnehmbar gemacht werden (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 Fall 1 UrhG), nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 zwingend voraussetzt, dass die Wiedergabe Erwerbszwecken dient. Die Revision macht allerdings ohne Erfolg geltend, dieses Urteil sei nicht auf den Vergütungsanspruch der ausübenden Künstler anwendbar, weil es bei dem Urteil allein um den Anspruch der Tonträgerhersteller auf Beteiligung an der Vergütung der ausübenden Künstler gegangen sei, und die ausübenden Künstler vor dem Hintergrund ihrer Künstlerpersönlichkeitsrechte im Unterschied zu den Tonträgerherstellern nicht bloße „wirtschaftliche Rechte“ hätten. Der Umstand, dass ausübende Künstler anders als Tonträgerhersteller auch Künstlerpersönlichkeitsrechte haben, ändert nichts daran, dass es sich bei dem den ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern nach Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG

zustehenden Vergütungsanspruch im Wesentlichen um ein wirtschaftliches Recht mit Entschädigungscharakter handelt (EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 75 und 77 - SCF/Del Corso). Ob daraus folgt, dass nur eine Nutzungshandlung, die Erwerbszwecken dient, einen solchen Vergütungsanspruch begründet, kann dahinstehen, da jedenfalls eine andere - zwingende - Voraussetzung einer öffentlichen Wiedergabe im Streitfall nicht erfüllt ist (vgl. nachfolgend Rn. 43 bis 46).

(5) Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich (jedenfalls) aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 8 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG setzt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zwingend eine unbestimmte Zahl potentieller Adressaten und recht viele Personen als Adressaten voraus. Nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 15. März 2012 in der Sache „SCF/Del Corso“ ist davon auszugehen, dass diese Voraussetzung im Allgemeinen nicht erfüllt ist, wenn ein Zahnarzt in seiner Praxis für seine

Patienten Hörfunksendungen als Hintergrundmusik wiedergibt.

Der Begriff „Öffentlichkeit“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 8 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nur bei einer unbestimmten Zahl potentieller Adressaten und recht vielen Personen erfüllt (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 84 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 33 - PPL/Irland; vgl. auch EuGH, GRUR 2013, 500 Rn. 32 - ITV Broadcas- ting/TVC). Um eine „unbestimmte Zahl potentieller Adressaten“ handelte es sich, wenn die Wiedergabe für Personen allgemein erfolgt, also nicht auf be- sondere Personen beschränkt ist, die einer privaten Gruppe angehören (vgl. EuGH, Urteil vom 2. Juni 2005 - C-89/04, Slg. 2005, I-4891 = ZUM 2005, 549 Rn. 30 - Mediakabel/Kommissariat für die Medien; Urteil vom 14. Juli 2005 - C-192/04, Slg. 2005, I-7199 = GRUR 2006, 50 Rn. 31 - Lagardère/SPRE und GVL; EuGH, GRUR 2007, 225 Rn. 37 - SGAE/Rafael; GRUR 2012, 593 Rn. 85 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 34 - PPL/Irland). Mit dem Kriterium

„recht viele Personen“ ist gemeint, dass der Begriff der Öffentlichkeit eine bestimmte Mindestschwelle enthält und eine allzu kleine oder gar unbedeutende Mehrzahl betroffener Personen ausschließt. Zur Bestimmung dieser Zahl von Personen ist die kumulative Wirkung zu beachten, die sich aus der Zugänglichmachung der Werke bei den potentiellen Adressaten ergibt. Dabei kommt es darauf an, wie viele Personen gleichzeitig und nacheinander Zugang zu dem- selben Werk haben (vgl. EuGH, GRUR 2007, 225 Rn. 38 - SGAE/Rafael; GRUR 2012, 593 Rn. 86 und 87 - SCF/Del Corso; GRUR 2012, 597 Rn. 35 - PPL/Irland; GRUR 2013, 500 Rn. 33 - ITV Broadcasting/TVC).

Diese Voraussetzungen sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union beispielsweise erfüllt, wenn der Betreiber eines Hotels in Rundfunksendungen übertragene Werke oder abgespielte Tonträger für seine Gäste über in deren Zimmern aufgestellte Fernseh- oder Radiogeräte über- trägt (zu Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG EuGH, GRUR 2007, 225 Rn. 37 bis 39 - SGAE/Rafael; zu Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG EuGH, GRUR 2012, 597 Rn. 41 und 42

- PPL/Irland) oder der Inhaber einer Gastwirtschaft im Rundfunk gesendete Werke über einen Fernsehbildschirm und Lautsprecher für die sich in seiner Gastwirtschaft aufhaltenden Gäste wiedergibt (vgl. zu Art.3 Abs.1 der Richtlinie 2001/29/EG EuGH, GRUR 2012, 156 Rn. 183 bis 207 - Football Association Premier League und Murphy) oder der Betreiber einer Kureinrichtung in Rundfunksendungen wiedergegebene Werke an seine Patienten über in deren Zimmern aufgestellte Fernseh- oder Radioempfänger übermittelt (zu Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG EuGH, GRUR 2014, 473 Rn. 27 bis 30 - OSA/Léčebné lázně). Nicht erfüllt sind diese Voraussetzungen nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dagegen bei einer Wiedergabe von Funksendungen durch einen Zahnarzt an die Patienten seiner Praxis. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat dazu in seinem Urteil vom 15. März 2012 ausgeführt, die Patienten eines Zahnarztes bildeten üblicherweise eine bestimmte Gesamtheit potentieller Leistungsempfänger, da andere Personen grundsätzlich keinen Zugang zur Behandlung durch den Zahnarzt

hätten. Zudem sei die Zahl der Patienten, für die ein Zahnarzt denselben Tonträger hörbar mache, unerheblich oder sogar unbedeutend, da der Kreis der gleichzeitig in der Praxis anwesenden Personen im Allgemeinen sehr begrenzt sei und aufeinander folgende Patienten in aller Regel nicht Hörer derselben Tonträger seien, insbesondere wenn diese über Rundfunk wiedergegeben würden (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 95 und 96 - SCF/Del Corso).

Die Revision rügt vergeblich, da regelmäßig jede beliebige Person mit der Bitte um medizinische Behandlung in einer ärztlichen Praxis vorsprechen könne, gebe es dort eine unbestimmte Zahl potentieller Adressaten. Angesichts der erfahrungsgemäß meist vollen Wartezimmer in ärztlichen Praxen könne keine Rede davon sein, dass dortige Werkwiedergaben nur einer unbedeutenden und begrenzten Anzahl von Personen zu Gehör gelangen würden (ebenso Haberstumpf, GRUR Int. 2013, 627, 633). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat zwar darauf hingewiesen, dass grundsätzlich die nationalen Gerichte anhand der von ihm aufgestellten Kriterien aufgrund einer

umfassenden Beurteilung der gegebenen Situation zu beurteilen haben, ob in einem konkreten Fall ein Zahnarzt, der Tonträger in Gegenwart seiner Patienten als Hintergrundmusik wiedergibt, eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG vornimmt (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 93 - SCF/Del Corso). Gleichwohl hat er selbst entschieden, dass in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens keine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG vorliegt. Seiner Beurteilung der Frage, ob die Patienten eines Zahnarztes wie des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden eine unbestimmte Zahl potentieller Adressaten und recht viele Personen sind, hat er die Feststellung zugrunde gelegt, dass die Patienten eines Zahnarztes üblicherweise eine Gesamtheit von Personen bilden, deren Zusammensetzung weitgehend stabil ist, der Kreis der gleichzeitig in der Praxis eines Zahnarztes anwesenden Personen im Allgemeinen sehr begrenzt ist und die aufeinanderfolgenden Patienten sich in der Anwesenheit abwechseln (vgl. EuGH, GRUR 2012, 593 Rn. 95 und 96 - SCF/Del Corso). Es ist nicht ersichtlich, dass sich die

Situation im Streitfall davon in entscheidungserheblicher Weise unterscheidet. Insbesondere gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Zusammensetzung der Patienten des Beklagten weniger stabil oder der Kreis der gleichzeitig in seiner Praxis anwesenden Personen weniger begrenzt ist als bei Zahnärzten üblich. Deshalb ist auch im vorliegenden Verfahren davon auszugehen, dass die Wiedergabe von Hörfunksendungen in der Zahnarztpraxis nicht öffentlich ist.

cc) Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung von Art.3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 8 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt oder zweifelsfrei zu beantworten ist.

II. Der von der Klägerin erhobene Anspruch auf Zahlung von Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 8. September

2012 aus 51,93 € ist für den Zeitraum vom 8. September 2012 bis zum 16. Dezember 2012 gemäß §280 Abs.1 und 2, §286 Abs.1 Satz1, §288 Abs.1 BGB begründet. Die für den Zeitraum vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2013 zunächst geschuldete Vergütung in Höhe von insgesamt 113,57 € war nach dem Lizenzvertrag am 1. Juni 2012 im Voraus fällig. Der Beklagte war nach den Feststellungen des Amtsgerichts, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, aufgrund von Mahnungen der Klägerin seit dem 8. September 2012 mit der Zahlung in Verzug (§ 286 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dieser Verzug hat in Höhe des hier in Rede stehenden Betrages von 51,93 € am 16. Dezember 2012 geendet, weil die Verpflichtung des Beklagten zur Zahlung der auf den Zeitraum vom 17. Dezember 2012 bis zum 31. Mai 2013 entfallenden Vergütung mit der Beendigung des Lizenzvertrags zum 17. Dezember 2012 erloschen ist. Während des Verzuges ist die Geldschuld mit einem Zinssatz von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verzinsen (§ 288 Abs. 1 BGB).

C. Danach ist auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abzuändern, soweit hinsichtlich des Zinsanspruchs aus einem Betrag von 51,93 € für den Zeitraum vom 8. September 2012 bis zum 16. Dezember 2012 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Im Umfang der Abänderung ist auf die Berufung der Klägerin das Urteil des Amtsgerichts aufzuheben und der Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin aus einem Betrag von 51,93 € weitere Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz für den Zeitraum vom 8. September 2012 bis zum 16. Dezember 2012 zu zahlen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Büscher Schaffert Kirchhoff Koch
Feddersen

Vorinstanzen: AG Düsseldorf,
Entscheidung vom 04.04.2013 - 57 C
12732/12 - LG Düsseldorf, Entscheidung
vom 08.01.2014 - 23 S 144/13 -

**Bundesgerichtshof Mitteilung der
Pressestelle Nr. 162/2015
Schadenersatz wegen einer vorzeitig
abgebrochenen eBay-Auktion**

Der VIII. Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass das Angebot eines eBay-Anbieters dahingehend auszulegen ist, dass sich der Anbietende vorbehält unter bestimmten Voraussetzungen ein Käufergebot zu streichen. Neben den in § 9 Nr. 11 eBay-AGB genannten Voraussetzungen kommt dies auch dann in Betracht wenn Umstände vorliegen, die einem gesetzlichen Grund für die Lösung vom Vertrag, bspw. Anfechtung oder Rücktritt, entsprechen. Diese müssen für das Streichen eines Angebots während der laufenden Auktion vorliegen und für diese ursächlich sein.

**Urteil vom 23. September 2015 - VIII
ZR 284/14**

Der Bundesgerichtshof hat heute eine Entscheidung dazu getroffen, unter welchen Voraussetzungen der Anbieter das Gebot eines Interessenten auf der Internetplattform eBay streichen darf, ohne sich diesem gegenüber schadenersatzpflichtig zu machen.

Der Beklagte bot auf der Internetplattform eBay einen Jugendstil-Gussheizkörper zu einem Startpreis von 1 € an. In den zu dieser Zeit maßgeblichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay heißt es auszugsweise:

"§ 9 Nr. 11: Anbieter, die ein verbindliches Angebot auf der eBay-Website einstellen, dürfen nur dann Gebote streichen und das Angebot zurückziehen, wenn sie gesetzlich dazu berechtigt sind. Weitere Informationen. [...]"

Der Beklagte beendete drei Tage nach Beginn der Auktion diese unter Streichung aller Angebote vorzeitig. Zu diesem Zeitpunkt war der Kläger mit einem Gebot von - wie er vorgetragen hat - 112 € der Höchstbietende. Der Kläger behauptet, er hätte den Heizkörper zum Verkehrswert von 4.000 € verkaufen können und verlangt mit seiner Klage diesen Betrag abzüglich der von ihm gebotenen 112 € (3.888 €).

Der Beklagte verweigerte die Übergabe des Heizkörpers an den Kläger und begründete dies ihm gegenüber mit der - bestrittenen - Behauptung, er habe die Auktion deswegen abbrechen müssen,

weil der Heizkörper nach Auktionsbeginn zerstört worden sei. Später hat der Beklagte geltend gemacht, er habe inzwischen erfahren, dass der Kläger zusammen mit seinem Bruder in letzter Zeit 370 auf eBay abgegebene Kaufgebote zurückgenommen habe. In Anbetracht dieses Verhaltens sei er zur Streichung des Gebots des Klägers berechtigt gewesen.

Die Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. Das Landgericht hat gemeint, dass wegen der zahlreichen Angebotsrücknahmen objektive Anhaltspunkte für eine "Unseriösität" des Klägers bestünden. Der Beklagte habe deshalb das Angebot des Klägers streichen dürfen, so dass ein Vertrag zwischen den Parteien nicht zustande gekommen sei. Es reiche aus, dass ein Grund für die Streichung des Angebots vorhanden gewesen sei; der Verkäufer müsse den Grund für die Streichung weder mitteilen noch müsse dieser überhaupt ursächlich für die Streichung geworden sein.

Die Revision des Käufers hatte Erfolg und führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur

Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Landgericht.

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass das Angebot eines eBay-Anbieters dahin auszulegen ist, dass es (auch) unter dem Vorbehalt steht, unter bestimmten Voraussetzungen ein einzelnes Gebot eines potentiellen Käufers zu streichen und so einen Vertragsschluss mit diesem Interessenten zu verhindern. Das kommt - neben den in den Auktionsbedingungen ausdrücklich genannten Beispielen - auch dann in Betracht, wenn gewichtige Umstände vorliegen, die einem gesetzlichen Grund für die Lösung vom Vertrag (etwa Anfechtung oder Rücktritt) entsprechen.

Derartige Gründe hat das Landgericht aber nicht festgestellt. Soweit es darauf abstellt, dass der Kläger und sein Bruder innerhalb von sechs Monaten 370 Kaufgebote zurückgenommen hätten, mag das ein Indiz dafür sein, dass nicht in allen Fällen ein berechtigter Grund für die Rücknahme bestand. Die Schlussfolgerung, dass es sich bei dem Kläger um einen unseriösen Käufer handelt, der seinen vertraglichen

Pflichten – also vor allem seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises im Fall einer erfolgreichen Ersteigerung – nicht nachkommen würde, ergibt sich daraus jedoch nicht, zumal der Verkäufer bei einer eBay Auktion bei der Lieferung des Kaufgegenstandes nicht vorleistungspflichtig ist, sondern regelmäßig entweder gegen Vorkasse oder Zug-um-Zug bei Abholung der Ware geliefert wird.

Anders als das Landgericht hat der Bundesgerichtshof ferner entschieden, dass ein Grund für das Streichen eines Angebots während der laufenden Auktion nicht nur vorliegen, sondern hierfür auch ursächlich geworden sein muss. Hieran fehlte es aber, weil nach dem Vortrag des Beklagten für die Streichung des Gebots nicht ein Verhalten des Klägers, sondern die (bestrittene) Zerstörung der Ware ausschlaggebend gewesen war.

Bei der erneuten Verhandlung der Sache wird das Landgericht deshalb der Frage nachzugehen haben, ob der Heizkörper innerhalb der Auktionsfrist unverschuldet zerstört wurde und der Beklagte deshalb zur Streichung seines Angebots berechtigt war.

Landgericht Neuruppin - Urteil vom 24. September 2014 - 4 S 59/14
Amtsgericht Perleberg - Urteil vom 21. November 2013 -11 C 413/14 Karlsruhe, den 23. September 2015

Pressestelle des Bundesgerichtshofs
76125 Karlsruhe Telefon (0721) 159-5013 Telefax (0721) 159-5501

BAG Urteil 8 AZR 1011/13 vom 19. Februar 2015 –

Zur Einwilligung des Arbeitnehmers in die Veröffentlichung von Bildnissen

Eine ohne Einschränkung erteilte Einwilligung des Arbeitnehmers in die Veröffentlichung von Bildnissen des Arbeitnehmers erlischt nicht automatisch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Sie kann aber unter Angabe eines plausiblen Grundes widerrufen werden.

Tenor

- 1 Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz vom 8. Mai 2013 - 8 Sa 36/13 - wird zurückgewiesen.
- 2 Der Kläger hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Tatbestand

- 3 Die Parteien streiten um die Unterlassung der weiteren Veröffentlichung eines Videos zu Werbezwecken im Internet sowie um die Zahlung eines vom Kläger

beanspruchten Schmerzensgeldes.

- 4 Die Beklagte betreibt ein Unternehmen für Kälte- und Klimatechnik. Auf der Grundlage des Arbeitsvertrages vom 10. Januar 2007, bezeichnet als „Betriebsvereinbarung“, trat der Kläger am 15. Januar 2007 als Monteur in ihre Dienststelle. Am 30. Oktober 2008 erklärte der Kläger - wie 25 weitere Arbeitnehmer der Beklagten - durch Unterschrift auf einer Namensliste, dass Filmaufnahmen von seiner Person zur freien Nutzung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Beklagten „verwendet und ausgestrahlt werden dürfen“. Auf dieser Grundlage ließ die Beklagte 2008 einen Werbefilm fertigen, in welchem ihr Unternehmen dargestellt wurde. Der Kläger ist in zwei kurzen Sequenzen von jeweils zwei bis drei Sekunden zu sehen, nämlich einmal an einem Schaltschrank stehend und zum anderen auf einem Stuhl sitzend. In der Folgezeit konnte das Video im Rahmen eines neuen

Internetauftritts der Beklagten von ihrer Homepage aus angesteuert und eingesehen werden.

- 5 Das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien endete am 15. September 2011. Mit Anwaltsschreiben vom 4. November 2011 ließ der Kläger den Widerruf seiner „möglicherweise“ erteilten Einwilligung zur Verwendung seiner Bilder erklären und die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 13. November 2011 auffordern, das Video von der Homepage zu entfernen. Ein vom Kläger eingeleitetes einstweiliges Verfügungsverfahren blieb in zwei Instanzen erfolglos. Die Beklagte hat am 26. Januar 2012 das Video von der Homepage genommen, sich jedoch vorbehalten, es in Zukunft erneut auf diesem Wege zu veröffentlichen.
- 6 Der Kläger hat die Auassung vertreten, die Anfertigung und Veröffentlichung der Videoaufnahme stelle die Erhebung personenbezogener Daten im Sinne des § 3 BDSG

dar, zu der der Kläger nicht formwirksam im Sinne des § 4a BDSG seine Einwilligung erteilt habe. Die Formvorschriften des BDSG seien nicht eingehalten worden, sodass die Beklagte die Daten des Klägers von Anfang an nicht habe nutzen dürfen. Daraus resultiere sowohl der Unterlassungsanspruch des Klägers nach § 35 BDSG als auch ein Anspruch auf Schmerzensgeld aus den §§ 611, 242 BGB aufgrund der mehrjährigen Persönlichkeitsrechtsverletzung. Selbst wenn von einer wirksam erteilten Einwilligung auszugehen wäre, sei diese von vornherein auf die Zeit des Bestandes des Arbeitsverhältnisses begrenzt gewesen. Zudem ergebe sich der Unterlassungs- und Schmerzensgeldanspruch auch aus den §§ 823, 1004 BGB. Letzterer werde der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestellt, müsse aber mindestens den dreifachen Bruttomonatslohn betragen, mithin 6.819,75 Euro.

- . 7 Der Kläger hat beantragt,
- . 8 1.
- . 9 der Beklagten zu untersagen, die Videoaufnahmen, auf denen der Kläger zu sehen ist, weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
- . 10 hilfsweise:
- . 11 der Beklagten zu untersagen, die Videoaufnahmen, auf denen der Kläger zu sehen ist, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
- . 12 hilfsweise:
- . 13 der Beklagten zu untersagen, die Videoaufnahmen, auf denen der Kläger zu sehen ist und die im Internet unter „http://www.b“ veröffentlicht sind/waren, weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
- . 14 hilfsweise:
- . 15 der Beklagten zu untersagen, die Filmaufnahmen, auf denen das Bildnis des Klägers zu sehen ist und die auf der Homepage „http://www.b“ durch nacheinan-
- der Anklicken der Links „Über uns“ und „B Firmenpräsentation-Video“ zu sehen sind/waren, weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
- . 16 hilfsweise:
- . 17 die Beklagte zu verurteilen, eine Wiederveröffentlichung des zu Werbezwecken erstellten Videos, auf welchem der Kläger zu sehen ist, auf ihrer Homepage zu unterlassen,
- . 18 für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung aus Nr. 1 der Beklagten ein Ordnungsgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, anzudrohen, ersatzweise Ordnungshaft des Geschäftsführers der Beklagten,
- . 19 2.
- . 20 die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger ein Schmerzensgeld zu zahlen, das der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens aber 6.819,75 Euro betragen sollte, nebst Zinsen hieraus in Höhe von

fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab 1. April 2011.

- . 21 Zur Begründung ihres Antrags auf Klageabweisung hat die Beklagte die Auffassung vertreten, der Sachverhalt sei nach dem - spezielleren – § 22 KUG zu beurteilen. Die danach an eine wirksame Einwilligung zu stellenden Anforderun- gen seien erfüllt. Die Einwilligung sei zeitlich unbefristet, jedenfalls aber nicht befristet auf das Ende des Arbeitsverhältnisses vom Kläger erteilt worden. Gründe für einen Widerruf dieser Einwilligung habe der Kläger nicht vorgetragen. Zudem liege ein individueller Bezug zur Person und zur Persönlichkeit des Klägers bei beiden fraglichen Videoszenen nicht vor. In Ermangelung einer Persönlichkeitsrechtsverletzung, insbesondere aber einer schweren Persönlichkeitsrechtsver- letzung komme ein Schmerzensgeldanspruch des Klägers nicht in Betracht.

- . 22 Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers blieb vor dem Landesarbeitsgericht ohne Erfolg. Mit der vom Senat durch Beschluss vom 12. Dezember 2013 zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine Ansprüche weiter.

Gründe

- . 23 Die Revision hat keinen Erfolg; die Klage ist unbegründet. Eine nach §22 KUG erforderliche Einwilligung hat der Kläger wirksam erteilt. Sie war nicht auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses befristet. Einen Grund für seinen vorsorglich erklärten Widerruf der Einwilligung hat der Kläger nicht dargelegt.
- . 24 A. Das Landesarbeitsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Einen Anspruch auf Unterlassung der weiteren Veröffentlichung des Videos nach §823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB iVm. §1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog, §§22, 23 KUG, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1

GG habe der Kläger nicht. Er habe die nach §22 KUG erforderliche Einwilligung zur Veröffentlichung der betreffenden Filmaufnahmen erteilt, da die von ihm am 30. Oktober 2008 geleistete Unterschrift auf der Namensliste sich erkennbar auf die vorangestellte Einverständniserklärung bezogen hat. Die Einwilligung sei zeitlich unbegrenzt, dh. nicht auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses begrenzt erteilt und mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses nicht gegenstandslos geworden; sie sei nicht automatisch erloschen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Bilddateien reinen Illustrationszwecken dienten und keinen auf die individuelle Person des Arbeitnehmers Bezug nehmenden Inhalt transportierten.

- . 25 Wirksam widerrufen habe der Kläger seine Einwilligung nicht. Nach allen Auffassungen werde für den Widerruf einer Einwilligung ein Grund verlangt. Wenigstens müsse sich die Einstellung des Einwilligenden zum Aussagegehalt der

Videsequenzen geändert bzw. grundlegend gewandelt haben. Letzteres könne allein aus dem Ende des Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien nicht geschlossen werden. Im Übrigen lasse das Vorbringen des Klägers nicht erkennen, aus welchen Gründen ihm ein weiteres Festhalten an der Einwilligung nunmehr unzumutbar sein solle.

- . 26 Infolge des bestehenden und nicht wirksam widerrufenen Einverständnisses des Klägers fehle es für einen etwaigen Schmerzensgeldanspruch schon an einer schuldhaften und rechtswidrigen Verletzung von Persönlichkeitsrechten des Klägers, § 823 Abs. 1 BGB iVm. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG.
- . 27 B. Diese Begründung hält im Ergebnis einer revisionsrechtlichen Überprüfung stand.
- . 28 I. Rechtlich zutreffend hat das Landesarbeitsgericht als Anspruchsgrundlage §1004 Abs. 1 Satz 2, § 823 Abs. 1, Abs. 2 BGB iVm. den §§ 22, 23 KUG

und Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG zugrunde gelegt.

29 1. Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Zulässigkeit von Bildveröffentlichungen nach dem abgestuften Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG zu beurteilen (vgl. BGH 8. April 2014 - VI ZR 197/13 - Rn. 8 mwN; 6. März 2007 - VI ZR 51/06 - Rn. 9 ff. mwN, BGHZ 171, 275; 6. März 2007 - VI ZR 13/06 - Rn. 9 ff. mwN). Nach diesem Schutzkonzept kommt eine Tangierung von Persönlichkeitsrechten grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn die abgebildete Person überhaupt erkennbar und individualisierbar ist. Dies vorausgesetzt, kann die Veröffentlichung von „Bildern“ iSd. § 23 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 KUG ohne Einwilligung geschehen. Dagegen dürfen „Bildnisse“ einer Person grundsätzlich nur mit deren Einwilligung verbreitet werden (§ 22 Satz 1 KUG). Hiervon besteht nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG eine Ausnahme, wenn es sich um Bildnisse im Bereich der

Zeitgeschichte handelt, wobei allerdings durch die Verbreitung berechnete Interessen des Abgebildeten nicht verletzt werden dürfen, §23 Abs. 2 KUG.

30 2. Dieses Schutzkonzept, das auch der Senat seiner Beurteilung zugrunde legt, entspricht verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben. Das Bundesverfassungsgericht hat es ausdrücklich als verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden bezeichnet, dass der Bundesgerichtshof die rechtliche Beurteilung der Voraussetzungen der §§ 22 ff. KUG anhand eines von ihm dazu entwickelten Schutzkonzeptes vornimmt, wobei er nicht grundsätzlich gehindert ist, von seiner bisherigen Rechtsprechung abzuweichen und dieses Schutzkonzept zu modifizieren (BVerfG 26. Februar 2008 - 1 BvR 1602/07 -, - 1 BvR 1606/07 -, - 1 BvR 1626/07 - Rn. 78 ff., BVerfGE 120, 180; vgl. auch 13. Juni 2006 - 1 BvR 565/06 - BVerfGK 8, 205 und 15. Dezember 1999 - 1 BvR 653/96 -

BVerfGE 101, 361). Ebenso hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wiederholt die Prüfung des Bundesgerichtshofs nach dem abgestuften Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG in Deutschland als mit dem in Art. 8 der Grundrechtecharta der EU verankerten Recht jeder Person auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten für vereinbar erklärt (EGMR 7. Februar 2012 - 40660/08, 60641/08 -). Schließlich wird von der überwiegenden Meinung der urheberrechtlichen Literatur das aus §§ 22, 23 KUG entwickelte abgestufte Schutzkonzept als verfassungs- und europarechtskonform angesehen (vgl. BeckOK UrhR/Engels 3. Auf. KUG §22 Rn. 11 ff.; ausführlich Götting in Schricker/Loewenheim 4. Auf. §23 KUG Rn. 22 - 79).

- 31 3. Grundlage für den Anspruch des Klägers ist nicht § 35 Abs. 3 BDSG (Sperrung). Entgegen der Auffassung der Revision ist der Unterlassungsanspruch nicht nach dem

Bundesdatenschutzgesetz zu beurteilen. § 1 Abs. 3 Satz 1 BDSG bestimmt, dass „andere Rechtsvorschriften des Bundes ... soweit sie auf personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind“, den Vorschriften des BDSG „vorgehen“.

- 32 a) Bei den §§ 22, 23 KUG handelt es sich um Rechtsvorschriften des Bundes. Zwar stammen sie aus dem Jahr 1907. Es handelt sich jedoch nicht um vorkonstitutionelles Recht. Anlässlich der Verabschiedung des Urheberrechtsgesetzes 1965 ließ der Bundestag durch §141 Nr. 5 UrhG die §§ 22, 23 KUG ausdrücklich in Kraft. Dass die damals beabsichtigte umfassende Neuregelung des Bildnisschutzes später scheiterte, ändert nichts daran, dass die §§ 22, 23 KUG als spezielles, Bildnis schützendes Bundesgesetz in Kraft blieben.
- 33 b) Der Unterlassungsantrag des Klägers zielt darauf ab, eine „Videoaufnahme, auf der er zu

sehen ist“ nicht weiter (im Internet) zu veröffentlichen. Auch bewegte Abbildungen wie Videoaufnahmen können Bildnisse sein. § 22 Satz 1 KUG normiert die Voraussetzung dafür, dass „Bildnisse ... verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt“, also veröffentlicht werden. Dies ist der Gegenstand des Streites zwischen den Parteien. Um die Erhebung personenbezogener Daten oder, mit anderen Worten, die Herstellung von Bildern oder Bildnissen (§ 3 Abs. 3 BDSG) geht es nicht. Sind somit für die Frage der Veröffentlichung die Regelungssachverhalte von KUG und BDSG kongruent, so gehen die Bestimmungen des KUG als spezialgesetzlicher Bildnisschutz vor. Auf die „Auffangfunktion“ des BDSG kann nicht, auch nicht hilfsweise oder ergänzend, zurückgegriffen werden. Auch auf etwa strengere gesetzliche Voraussetzungen des Bundesdatenschutzgesetzes kann grundsätzlich nicht verwiesen werden. Allerdings ist das KUG verfassungskonform auszulegen.

Verfassungsgrundsätze, die zum Datenschutzrecht und dem BDSG geführt haben, sind bei der Anwendung des KUG zu beachten und zu wahren.

- . 34 II. Die Veröffentlichung des Videos im Internet durch die Beklagte fällt unter die tatbestandlichen Voraussetzungen des §22 KUG, da das Video „Bildnisse“ des Klägers iSv. § 22 KUG enthält.
- . 35 Das Landesarbeitsgericht hat festgestellt, dass der Kläger in beiden Sequenzen erkennbar ist. Auch stand die Örtlichkeit nicht im Vordergrund; die Personendarstellung spielte keine derart untergeordnete Rolle, als dass sie auch hätte entfallen können, ohne dass sich Gegenstand und Charakter der Bilder verändert hätten. Die beiden den Kläger wenige Sekunden zeigenden Sequenzen waren kein bloßes „Beiwerk“ des Gesamtbilds. Die Person des Klägers war in ihnen individualisiert und erkennbar.
- . 36 III. Nach § 22 KUG dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des

- Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
- 37 1. Unter „Einwilligung“ iSd. § 22 KUG ist die vorherige Zustimmung zu verstehen, § 183 Satz 1 BGB. Deren Rechtsnatur wird von der Rechtsprechung nicht einheitlich beurteilt. Vom Bundesgerichtshof ist die Einwilligung als Realakt eingeordnet worden (Einwilligung zu einem ärztlichen Heileingriff, vgl. BGH 22. April 1980 - VI ZR 121/78 - BGHZ 77, 74). Das Oberlandesgericht München (17. März 1989 - 21 U 4729/88 -) hat die Einwilligung in Bildnisveröffentlichungen dagegen mehrfach ausdrücklich als rechtsgeschäftliche Willenserklärung oder mindestens als geschäftsähnliche Handlung qualifiziert. Die Frage braucht nicht entschieden zu werden, da nach allen Ansichten die für Willenserklärungen geltenden Grundsätze jedenfalls entsprechend heranzuziehen sind.
- 38 2. Das KUG stellt für die Einwilligung keine Formerfordernisse auf. Nach dem KUG kann daher grundsätzlich die Einwilligung auch formlos oder konkludent geschehen (LAG Schleswig-Holstein 23. Juni 2010 - 3 Sa 72/10 - Rn. 25).
- 39 a) Dies stellt einen erkennbaren Wertungswiderspruch zu den Einwilligungserfordernissen des § 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG dar, der Schriftform verlangt, „soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen“ erscheint. Die in der datenschutzrechtlichen Literatur vertretene Auffassung, insoweit sei § 22 KUG keine „Vollregelung“ im Sinne einer lex specialis, ist nicht weiterführend. Eine Verweisung, wie in 12 Abs. 3 TMG, auf das Datenschutzrecht erfolgt im KUG gerade nicht (vgl. aber Dix in Simitis BDSG 8. Auf. §1 Rn. 170 f.). Das KUG stellt eine bereichsspezifische, spezialgesetzliche Regelung dar. Infolge dessen kann es nicht darauf ankommen, ob sie in den Anforderungen und

Voraussetzungen schwächer ausgestaltet ist als das BDSG, und zwar auch dann nicht, wenn dieses als „datenschutzrechtliches Grundgesetz“ aufgefasst wird.

- 40 b) Jedoch ist § 22 KUG verfassungskonform auszulegen. In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht die Pflicht der Gerichte bestätigt, zu prüfen, ob im Sinne einer Abwägung der betroffenen Belange, hier zwischen dem Verwendungsinteresse des Arbeitgebers und dem Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung, eine Erlaubnis erforderlich ist, und wenn ja, in welcher Form (BVerfG 27. Oktober 2006 - 1 BvR 1811/99 - BVerfGK 9, 399; 11. Juni 1991 - 1 BvR 239/90 - BVerfGE 84, 192; zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung grundlegend: BVerfG 15. Dezember 1983 - 1 BvR 209/83 ua. - BVerfGE 65, 1). Wegen der Bedeutung des Rechts der Arbeitnehmer, auch im Arbeitsverhältnis ihr Grundrecht

auf informationelle Selbstbestimmung ausüben zu dürfen, führt eine solche Abwägung im Ergebnis dazu, dass auch und gerade im Arbeitsverhältnis die Einwilligung der Arbeitnehmer der Schriftform bedarf. Nur dadurch kann verdeutlicht werden, dass die Einwilligung der Arbeitnehmer zur Veröffentlichung ihrer Bildnisse unabhängig von den jeweiligen Verpflichtungen aus dem eingegangenen Arbeitsverhältnis erfolgt und dass die Erteilung oder Verweigerung der Einwilligung für das Arbeitsverhältnis keine Folgen haben dürfen.

- 41 3. Der Kläger hat schriftlich seine Einwilligung zur Veröffentlichung der ihn zeigenden Videodateien erteilt.

- 42 a) Das Landesarbeitsgericht hat festgestellt, dass der Kläger durch Unterschreiben der Namensliste mit der Überschrift „Thema: Filmaufnahmen“ sein Einverständnis gemäß dem Vorblatt zur Nutzung seiner Bilder im Rahmen der Öff-

fentlichkeitsarbeit der Beklagten inklusive ihrer „Ausstrahlung“ erteilt hat. Diese von der Revision nicht mit einer Verfahrensrüge angegriffene, nach § 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO gewonnene tatrichterliche Überzeugung ist nur beschränkt revisibel. Sie kann revisionsrechtlich nur darauf überprüft werden, ob sich das Landesarbeitsgericht entsprechend den Vorgaben des Prozessrechts mit dem Prozessstoff umfassend und widerspruchsfrei auseinandergesetzt hat und seine Würdigung vollständig und rechtlich möglich ist sowie nicht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstößt (BAG 26. Juni 2014 - 8 AZR 547/13 - Rn. 42; 27. März 2014 - 6 AZR 989/12 - Rn. 37; 26. September 2013 - 8 AZR 650/12 - Rn. 28). Diesem eingeschränkten Prüfungsmaßstab hält die Feststellung des Landesarbeitsgerichts stand. Die Würdigung, der Kläger habe seine Einwilligung erteilt, ist jedenfalls im Rahmen einer rechtlich erforderlichen

Schriftform revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision bleiben erfolglos.

- 43 b) Die Einwilligung wurde auch aus Anlass des hinreichend genau bezeichneten Auftrags an die Firma K von der Beklagten eingeholt, die im Vorblatt zum Ausdruck gebracht hat, dass das Einverständnis „zur freien Nutzung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit“ der Beklagten „verwendet und ausgestrahlt werden“ darf. Es handelte sich also um eine anlassbezogene Einwilligung, die im Einzelfall eingeholt, klar bezeichnet und nicht zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt wurde. Insbesondere ist es auch keine Einwilligung, die vorab in allgemeiner Form im Arbeitsvertrag erteilt worden wäre.
- 44 c) Hinweise darauf, die am 30. Oktober 2008 durch Unterschrift auf der Namensliste erteilte Einwilligung habe nicht auf der freien Entscheidung des Klägers

beruht, sind weder dem Berufungsurteil noch dem Akteninhalt zu entnehmen.

- 45 aa) Auch im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses können Arbeitnehmer sich grundsätzlich „frei entscheiden“, wie sie ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ausüben wollen. Dem steht weder die grundlegende Tatsache, dass Arbeitnehmer abhängig Beschäftigte sind noch das Weisungsrecht des Arbeitgebers, §106 GewO, entgegen. Mit der Eingehung eines Arbeitsverhältnisses und der Eingliederung in einen Betrieb begeben sich die Arbeitnehmer nicht ihrer Grund- und Persönlichkeitsrechte. Die zu § 4a BDSG formulierte Gegenauffassung (Simitis in Simitis BDSG 8. Auf. § 4a Rn. 62) verkennt, dass schon nach §32 BDSG Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis möglich ist, unter den Voraussetzungen des § 32 BDSG sogar einwilligungsfrei. Löste die Verweigerung einer außerhalb

von § 32 BDSG erforderlichen schriftlichen Einwilligung Benachteiligungen aus, so stellte dies einen groben Verstoß gegen die arbeitgeberseitigen Pflichten aus § 241 Abs. 2 und § 612a BGB dar, der zum Schadensersatz nach §§ 282, 280 Abs. 1 BGB verpflichtete. Eine Nebenpflicht des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis, der Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung seiner Daten - soweit erforderlich - zuzustimmen, besteht nicht.

- 46 bb) Dem Vorbringen des Klägers ist nicht zu entnehmen, dass seine Unterschrift nicht auf seiner freien Entscheidung beruhte oder unter Druck und Zwang geschah. Zudem haben sechs Beschäftigte damals nicht unterschrieben, in einem Fall fehlt sogar der sonst von fremder Hand hinzugefügte Abwesenheitsvermerk „Urlaub, Krank oder Schule“. Ebenso hat der Kläger weder eine Anfechtung aus dem Grund widerrechtlicher Drohung erklärt (§123 Abs. 1 BGB), noch hat er

andere Sachverhalte vorgetragen, die gegen eine frei entschiedene Einwilligung sprechen könnten.

47 IV. Die wirksame Einwilligung des Klägers iSd. § 22 KUG ist nicht mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses am 15. September 2011 erloschen.

48 1. Dem Wortlaut nach ist die Einwilligung unbefristet erteilt worden, also ohne kalendermäßige Befristung und auch nicht beschränkt auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses.

49 2. Rechtsfehlerfrei hat das Landesarbeitsgericht erkannt, dass jedenfalls dann, wenn das Bild oder der Film reinen Illustrationszwecken dient und keinen auf die individuelle Person des Arbeitnehmers Bezug nehmenden Inhalt transportiert, das Einverständnis des Arbeitnehmers nicht automatisch im Zuge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet, sondern vielmehr der Arbeitnehmer ausdrücklich Solches erklären muss. Die

tatrichterliche Würdigung ist revision- srechtlich nicht zu beanstanden, im Streitfall sei ein individueller Bezug der Filmaufnahmen auf die Person des Klägers nicht gegeben, weil beide fraglichen Videosequenzen reinen Illustrationszwecken dienten, nämlich der Darstellung von Arbeitsabläufen im Betrieb der Beklagten. Dies gilt auch für die weitere Würdigung des Berufungsgerichts, der handschriftliche Vermerk „Belegschaft“ auf dem Erklärungsformular ließe nicht den Schluss zu, dass die Einwilligung nur für die Dauer der Belegschaftszugehörigkeit des Klägers Gültigkeit entfalten sollte. Ein Fall der offensichtlichen Beschränkung der Einwilligung des Arbeitnehmers nur auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses liegt erkennbar nicht vor (vgl. Hessisches LAG 24. Januar 2012 - 19 SaGa 1480/11 -).

50 3. Die Einwilligung des Klägers ist schließlich nicht durch den - vorsorglich erklärten - Widerruf im Anwaltsschreiben vom 4.

November 2011 unwirksam geworden.

51 a) Eine zeitlich nicht beschränkt erteilte Einwilligung bedeutet im Grundsatz nicht, dass sie unwiderruflich erteilt worden wäre. Allerdings deutet ein Umkehrschluss aus § 28 Abs. 3a Satz 1 aE BDSG darauf hin, dass eine einmal erteilte Einwilligung nicht generell „jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann“. Es ist wiederum im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der anderen Seite, § 241 Abs. 2 BGB, eine Abwägung im Einzelfall vorzunehmen. Auf der Seite des Arbeitgebers stehen das Veröffentlichungsinteresse wie das wirtschaftliche Interesse an einer wenigstens kostendeckenden Verwertung der entstandenen Produktionskosten zu Werbezwecken. Auf der Seite des einwilligenden Arbeitnehmers steht sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das bei oder anlässlich der Beendigung des

Arbeitsverhältnisses neue Entscheidungskordinaten bekommen haben kann, aber nicht muss.

52 b) In diesem Zusammenhang kann der Arbeitnehmer grundsätzlich anführen, dass mit seiner Person und mit der Abbildung seiner Erscheinung nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses nicht weiter für das Unternehmen geworben werden soll. Dies gilt jedenfalls in dem Fall, in dem für die Verwendung zu Werbezwecken eine Vergütung nicht erfolgt war. Es muss aber mit der Person des ausgeschiedenen Arbeitnehmers oder mit seiner Funktion im Unternehmen geworben werden. Bei einer allgemeinen Darstellung des Unternehmens, auch wenn diese aus Werbezwecken erfolgt ist und ins Internet gestellt wird, bei der die Person und Persönlichkeit des Arbeitnehmers nicht hervorgehoben, sein Name nicht genannt und die Identität seiner Person auch sonst nicht herausgestellt wird und bei der

zudem beim Betrachter nicht zwingend der Eindruck entsteht, es handele sich um die aktuelle Belegschaft, kann von einer wirtschaftlichen und persönlichkeitsrelevanten

Weiterverwertung der Abbildung des Arbeitnehmers nicht ausgegangen werden. So wenig wie Arbeitnehmer, hier also der Kläger, aufgrund einer arbeitsvertraglichen Nebenpflicht gehalten sind, der Verwendung und Herstellung ihrer Abbildung während des Bestandes des Arbeitsverhältnisses

zuzustimmen, so wenig können sie ihre einmal wirksam erteilte Einwilligung allein aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses widerrufen.

Im Ergebnis der in solchen Fällen vorzunehmenden

Gesamtabwägung ist vielmehr zu verlangen, dass der widerrufende Arbeitnehmer einen Grund im Sinne einer Erklärung angibt, warum er nunmehr, anders als bei der Jahre zurückliegenden Erteilung der Einwilligung, sein Recht auf informationelle

Selbstbestimmung gegenläufig ausüben will.

53 c) Eine in diesem Sinne plausible Erklärung für den Widerruf hat der Kläger nicht gegeben. Es fällt zudem auf, dass die Zustimmung zur Veröffentlichung Ende 2008 erteilt wurde, der Widerruf jedoch erst knapp drei Jahre später erfolgte. Das Landesarbeitsgericht hat daher im Ergebnis zutreffend erkannt, dass die erforderliche Einwilligung vom Kläger wirksam erteilt und nicht wirksam widerrufen wurde.

54 V. Rechtsfehlerfrei hat das Landesarbeitsgericht einen Anspruch des Klägers auf Schmerzensgeld abgelehnt.

55 1. Ein Fall des gesetzlichen „Schmerzensgeldanspruches“ nach § 253 Abs. 2 BGB liegt nicht vor, da der Kläger keine Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung geltend macht.

56 2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats kann eine schwere Persön-

lichkeitsrechtsverletzung einen Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens auslösen, § 823 Abs. 1 BGB iVm. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG (vgl. BAG 19. August 2010 - 8 AZR 530/09 -; 28. Oktober 2010 - 8 AZR 546/09 -; 20. Juni 2013 - 8 AZR 482/12 -). Es ist jedoch revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dass das Landesarbeitsgericht hier einen schlüssigen Vortrag des Klägers, der auf eine schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung schließen lässt, verneint hat.

- . 57 Eine solche ergibt sich nicht aus der unstreitigen Tatsache, dass die Beklagte auf das Außerordnungsschreiben des Klägers vom 4. November 2011 erst am 26. Januar 2012 das Video aus dem Internet genommen hat. Dies ist noch eine angemessene Reaktionszeit im Hinblick auf die schwierige Rechtslage. Auch ist die Überlegung des Berufungsgerichts rechtlich zutreffend, bei Unwirksamkeit des Widerrufs der Einwilligung

komme eine Persönlichkeitsrechtsverletzung durch eine weitere Veröffentlichung im Internet nicht infrage.

- . 58 C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
- . 59 Hauck
- . 60 Breinlinger
- . 61 Winter
- . 62 Wein
- . 63 Stefan Soost

OVG: Münster - Beschluss Az. 19 B 463/14 OVG vom 3. Juni 2015

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien muss die Bushido-CD „NWA“ und das Video „Stress ohne Grund“ vom Index jugendgefährdender Medien nehmen. Gem. § 18 Abs. 3 Nr. 2 JuSchG darf ein Lied dann nicht in den Index aufgenommen werden, wenn es der Kunst dient. Bei der Beurteilung ob das Kunstwerk der Umsetzung von Belangen der Kunstfreiheit dient, hätte insbesondere einer der Hauptinterpreten Shindy angehört werden müssen.

Tenor

- . 1 Der angegriffene Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln vom 11. April 2014 wird geändert.
- . 2 Die aufschiebende Wirkung der Klage 19 K 6670/13 gegen die Entscheidungen Nr. 5982 und 5983 der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vom 5. September 2013 wird angeordnet.
- . 3 Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt die Antragsgegnerin.

- . 4 Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf 5.000,00 Euro festgesetzt.

Gründe

- . 5 Die Beschwerde mit dem - sinngemäßgestellten Antrag,
- . 6 den angegriffenen Beschluss zu ändern und die aufschiebende Wirkung der Klage VG Köln 19 K 6670/13 gegen die Entscheidungen Nr. 5982 und 5983 der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vom 5. September 2013 anzuordnen,
- . 7 hat aus den im Beschwerdeverfahren dargelegten Gründen und vom Senat allein zu prüfenden (§146 Abs. 4 Satz 6 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -) Erfolg.
- . 8 Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist zulässig und begründet. Bei der Interessenabwägung nach §80 Abs. 5 Satz 1 VwGO überwiegt das Suspensivinteresse des Antragstellers gegenüber dem öffentlichen Interesse an der

sofortigen Vollziehbarkeit der Maßnahmen. Nach gegenwärtiger Erkenntnislage sind die den Tonträger „NWA“ und das Musikvideo „Stress ohne Grund“ betreffenden Indizierungsentscheidungen vom 5. September 2013 offensichtlich rechtswidrig und werden voraussichtlich im Hauptsacheverfahren keinen Bestand haben.

- 9 Die Indizierungsentscheidungen stützen sich auf § 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 Jugendschutzgesetz - JuSchG -. Danach sind Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (Bundesprüfstelle) in eine Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass

anreizende Medien. Nach § 18 Abs. 3 Nr. 2 darf ein Medium allerdings nicht in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen werden, wenn es - wie es die Bundesprüfstelle hier sowohl für den Tonträger als auch das Musikvideo angenommen hat - der Kunst dient. Dieses Merkmal schließt zwar eine Indizierung nicht von vornherein aus, erfordert aber die Herstellung eines angemessenen Ausgleichs und zu diesem Zweck eine Abwägung zwischen den durch das Jugendschutzgesetz konkret geregelten Belangen des Jugendschutzes auf der einen Seite und den Belangen der Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG, auf der anderen Seite. Ehe eine solche Abwägung vorgenommen werden kann, müssen die widerstreitenden Belange zunächst umfassend ermittelt werden. Eine unzureichende Ermittlung der widerstreitenden Belange hat daher zwangsläufig ein Abwägungsdefizit und damit die Rechtswidrigkeit der

Entscheidung zur Folge. Zu einer umfassenden Ermittlung der widerstreitenden Belange gehört auf der Seite der Belange der Kunstfreiheit grundsätzlich auch die Beteiligung und Anhörung derjenigen Personen, die schöpferisch an dem Kunstwerk mitgewirkt haben und insofern typischerweise in der Lage sind, etwas über die in dem Kunstwerk umgesetzten, von einer etwaigen Indizierung betroffenen Belange der Kunstfreiheit im Widerstreit zu den Belangen des Jugendschutzes auszusagen. Da die Bundesprüfstelle „Herrin des Indizierungsverfahrens“ ist, folgt hieraus ihre prinzipielle Pflicht, immer dann, wenn es sich bei dem zu indizierenden Medium um ein Kunstwerk handelt und folglich die Belange der Kunstfreiheit gegen die Belange des Jugendschutzes abgewogen werden müssen, zwecks umfassender Ermittlung der beiderseitigen Belange die an dem Gesamtkunstwerk schöpferisch beteiligten Personen anzuhören.

- . 10 Vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Februar 1998
- . 11 - 6 C 9.97 -, juris Rdn. 29, 39; auch Urteil vom
- . 12 28. August 1996 - 6 C 15.94 -, juris Rdn. 20.
- . 13 Diesen Anforderungen genügt das Vorgehen der Bundesprüfstelle in den streitgegenständlichen Indizierungsentscheidungen nicht, so dass die Ermittlung der Belange der betroffenen Kunstfreiheit defizitär ist; dies zieht einen Gewichtungsmangel notwendig nach sich.
- . 14 1. Dies gilt in Bezug auf beide Indizierungsentscheidungen bereits deshalb, weil die Bundesprüfstelle weder in dem einen noch in dem anderen Fall zur Ermittlung des Kunstgehalts die an den Gesamtwerken schöpferisch beteiligten Personen angehört hat. Hierzu gehört sowohl bei der CD als auch bei dem Video neben dem Antragsteller (Künstlername „Bushido“) (mindestens) „Shindy“. „Shindy“ ist maßgeblicher

Urheber der insgesamt 14 Stücke umfassenden CD „NWA“, auf der der Antragsteller lediglich als „featured artist“ (etwa: „mit Unterstützung von ... als Gastinterpret“ zu übersetzen) erscheint, nämlich nur bei dem nicht für indizierungsrelevant erachteten Titel 5 sowie den Titeln 7 (Springfield) und 11 (Stress ohne Grund). Beim überwiegenden Teil der Titel auf der CD und namentlich beim als indizierungsrelevant angesehenen Titel 9 (Kein Fick) ist „Shindy“ allein Interpret, beim ebenfalls als indizierungsrelevant angesehenen Titel 12 (Martin Scorsese) erscheint der im Übrigen ebenfalls nicht angehörte „Eko Fresh“ als „featured artist“ und Textmiturheber. „Shindy“ ist ferner als (Mit-)Verfasser aller Texte angegeben und auch als Schöpfer des Musikvideos „Stress ohne Grund“ anzusehen, bei dem der Antragsteller gleichfalls lediglich als „featured artist“ fungiert. Zwar wird in dem Musikvideo Strophe 1 von „Shindy“, Strophe 2 vom Antragsteller gesprochen; jedoch

handelt es sich schon angesichts des Rahmens, der durch die auf der Bildebene erzählte durchgehende Geschichte geschaffen wird, zweifellos um ein einheitliches Werk. Die Bundesprüfstelle hat zum Kunstgehalt der Werke keinen der beiden schöpferisch Beteiligten befragt und sich darum auch nicht bemüht. Dass die Rechteinhaberin bushidoersguter- junge GmbH, deren Geschäftsführer der Antragsteller ist, im Verfahren Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten hat, genügt aus mehreren Gründen nicht: Nicht nur handelt es sich bei dem Antragsteller um ein von der GmbH zu unterscheidendes Rechtssubjekt, vor allem ist der Mit-Schöpfer „Shindy“ in keiner Weise angesprochen. Erst Recht genügt der in der Benachrichtigung vom Termin zur mündlichen Verhandlung enthaltene Hinweis nicht, der mit „Betr.: Bücher“ überschrieben ist und in dem anheimgestellt wird, dem Autor die Benachrichtigung weiterzuleiten; der Hinweis

bezieht sich schon seinem Wortlaut nach nicht auf Tonträger bzw. Musikvideos.

15. Einer der vom Bundesverwaltungsgericht hervorgehobenen Ausnahmefälle, in denen auf die Anhörung der an einem zu indizierenden Kunstwerk schöpferisch Mitwirkenden verzichtet werden kann, ist nicht gegeben. Weder liegt ein Fall vor, in denen eine Anhörung aus praktischen, insbesondere aus den Erfordernissen des Gebots der Beschleunigung des Indizierungsverfahrens folgenden Gründen ausscheidet (dazu a.), noch ein solcher des eindeutigen Überwiegens der Belange des Jugendschutzes gegenüber einem ganz untergeordneten Kunstwert (dazu b.).
16. a. Nach der - anhand einer einen Film betreffenden Indizierungsentscheidung entwickelten - Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts darf die Bundesprüfstelle sich grundsätzlich darauf beschränken, den Verleiher oder

Vertreiber eines Films aufzufordern, seinerseits diejenigen Personen zu benennen, die als Regisseur oder Produzent eines Films an dessen Herstellung schöpferisch oder unternehmerisch beteiligt waren und deshalb typischerweise etwas über die von einer Indizierung des Gesamtkunstwerks betroffenen Belange der Kunstfreiheit aussagen können. Benennt der Verleiher oder Vertreiber des Films trotz Aufforderung diese Personen nicht, muss die Bundesprüfstelle keine eigenen Nachforschungen anstellen; hier muss sie die fraglichen Personen nur dann anhören, wenn sie ihr anderweit bereits bekannt sind und folglich ihre Anhörung zu keiner erheblichen Verzögerung des Verfahrens führt. Allerdings darf sie im konkreten Fall nicht im Hinblick auf „regelmäßige Erfahrungen“ in anderen Fällen, in denen „meistens“ keine Reaktion der zur Stellungnahme aufgeforderten Personen im Ausland erfolgt, von vornherein eine Aufforderung zur

Stellungnahme unterlassen, solange nicht auszuschließen ist, dass eine Stellungnahme innerhalb einer von ihr zu setzenden angemessenen Frist tatsächlich erfolgt.

- . 17 BVerwG, Urteil vom 18. Februar 1998 - 6 C 9.97 -, Rdn. 31.
- . 18 Zur Ermittlung des Kunstgehalts eines künstlerischen Werks ist demnach zumindest der Versuch der Anhörung der daran schöpferisch Beteiligten erforderlich, soweit das möglich ist, insbesondere nicht zu unzuträglichen Verzögerungen führt. Hiervon ausgehend war ein Ausnahmefall nicht gegeben. Die Bundesprüfstelle hat die an den Werken schöpferisch Beteiligten weder angehört noch sich darum auch nur bemüht. Sie hat weder die Verfahrensbeteiligten zur Angabe der schöpferischen Urheber der indizierten Werke bzw. ihrer Adressen oder sonstigen Erreichbarkeit aufgefordert noch hat sie in anderer Weise versucht, mit den schöpferisch Beteiligten in Kontakt zu treten. Dafür, dass sich die Ver-

fahrensbeteiligten von vornherein geweigert hätten, entsprechende Angaben zu machen, ist nichts ersichtlich; im Übrigen ist angesichts der Medienpräsenz des Antragstellers davon auszugehen, dass dieser ohnedies zu kontaktieren gewesen wäre. Auch wäre jedenfalls für den Versuch der Kontaktaufnahme und Anhörung - gegebenenfalls unter Setzung einer kurzen Frist - im Anschluss an die vorläufige Eintragung in Teil C der Liste der jugendgefährdenden Medien gemäß §23 Abs. 5 JuSchG durch Entscheidung vom 17. Juli 2013 noch Zeit gewesen. Auf diese Weise hätten sich beispielsweise Spekulationen über den Hintergrund des Titels 7 der CD „NWA“ vermeiden lassen, den die Bundesprüfstelle für indizierungsrelevant hält, obwohl sie seinen Sinn nicht nachzuvollziehen mag und sich in Spekulationen ergeht („wurde bisher nicht öffentlich erläutert“, „dürfte sich auf einen Fernsehauftritt Bushidos ... beziehen“; „die geäußerten

Grüße an die CSU rekurren
möglicherweise...“, S. 24 der
Entscheidung).

- 19 Dass die Beteiligungslasten der
Verfahrensbeteiligten so weit
gehen, dass diese anstelle der
Antragsgegnerin gehalten wären,
ihrerseits die schöpferisch
Beteiligten des betreffenden
Werks zu dessen künstlerischen
Wert zu befragen und diese Er-
mittlungsergebnisse von sich aus
der Antragsgegnerin zuzuleiten,
ist der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts nicht
zu entnehmen. Es würde auch
den Ermittlungsanforderungen
nicht gerecht, die die handelnde
Behörde aufgrund der mit der
Indizierungsentscheidung
verbundenen Einschränkung des
Grundrechts aus Art. 5 Abs. 3
Satz 1 GG treffen.

- 20 b. Der weitere vom
Bundesverwaltungsgericht für
möglich gehaltene Ausnahmefall
des eindeutigen Überwiegens der
Belange des Jugendschutzes ist
ebenfalls nicht anzunehmen.
Nach dessen Rechtsprechung
hängt der Umfang der durch Art.

5 Abs. 3 Satz 1 GG gebotenen
Ermittlungen wesentlich von den
Umständen des Einzelfalles ab:
Je mehr sich die Waagschalen
dem Gleichgewicht nähern, desto
intensiver muss versucht werden,
die beiderseitigen Wertungen
abzusichern und auch
Einzelgesichtspunkte exakt zu
wägen, die möglicherweise den
Ausschlag geben; ist dagegen ein
Belang stark ausgeprägt und eine
Diskrepanz zu den auf der
anderen Seite betroffenen
Belangen von vornherein
offenkundig, dann ist es nicht
notwendig und wäre somit
unverhältnismäßig, die
Gewichtung der beiderseitigen
Belange weiter zu betreiben, als
es zur Feststellung eines ein-
deutigen Übergewichts einer
Seite geboten ist. Dieser
Zusammenhang lässt es zwar
nicht zu, dass auf der Seite der
Belange der Kunstfreiheit diese in
der Weise rein aktiv gewichtet
werden und letztlich offenbleibt,
wo konkret auf einer von Null bis
zum Maximum reichenden
Werteskala sie eingeordnet
werden; hier ist eine konkrete

Abwägung mit den widerstreitenden Belangen des Jugendschutzes nicht möglich. Anders ist es dagegen dann, wenn sich auf der Seite der Belange der Kunst voraussehbar allenfalls ein oder mehrere Aspekte von nur geringem Gewicht („Kleinstgewichte“) zusammentragen lassen, während auf der Seite der Belange des Jugendschutzes ein eindeutiges „Schwergewicht“ zu verzeichnen ist. In einem solchen Falle würden mögliche weitere Gesichtspunkte von allenfalls geringem Gewicht („Kleinstgewichte“) auf der Seite der Kunstfreiheit, die sich etwa als Ergebnis der Anhörung des im Ausland ansässigen Regisseurs ergeben könnten, keinesfalls ausreichen, das feststehende „Schwergewicht“ der Belange des Jugendschutzes auch nur annähernd aufzuwiegen, so dass eine weitere Ermittlung auf der Seite der Belange der Kunst, die zudem die Entscheidung über den Indizierungsantrag möglicherweise erheblich

verzögern würde, unnötig und unverhältnismäßig wäre.

- . 21 BVerwG, Urteil vom 18. Februar 1998 - 6 C 9.97 -, Rdn. 32 f.
- . 22 Auch das ist im Streitfall nicht anzunehmen. Die Bundesprüfstelle ist zwar - was in Frage zu stellen der Senat keinen Anlass hat - von einer hohen Jugendschutzrelevanz der indizierten Werke ausgegangen, nicht aber von einem von vornherein ganz untergeordneten Kunstgehalt der indizierten Werke. Auf der Grundlage des vorliegenden Erkenntnismaterials kann auch der Senat einen ganz untergeordneten künstlerischen Stellenwert des Tonträgers oder des Videos nicht annehmen. In den Entscheidungen fehlen hinreichende, insbesondere von ihrer jugendgefährdenden Wirkung unabhängige Feststellungen und Wertungen zum Kunstwert des Tonträgers und des Musikvideos.
- . 23 Zum künstlerischen Wert des Tonträgers „NWA“ im Ganzen gibt die Bundesprüfstelle in der

Entscheidung Nr. 5983 an, dieser falle zweifelsohne unter den Schutzbereich der Kunstfreiheit (S. 22 der Entscheidung). Für die Frage, ob der künstlerische Stellenwert einer Musikproduktion als gering einzustufen sei, habe indizielle Bedeutung, welche Beachtung sie in der Fachpresse gefunden habe, das Ansehen, das sie beim Publikum genieße, Echo und Wertschätzung in Kritik und Wissenschaft. Das mediale Echo auf die Veröffentlichung sei enorm gewesen (S. 22 der Entscheidung). Es handele sich um eine Selbstinszenierung des Künstlers Shindy verbunden mit einer Selbstinszenierung des Antragstellers als Album im Album (S. 22 der Entscheidung). Im Gangsta- und im Battle- Rap könne durchaus ein künstlerischer Wert vorhanden sein; insoweit komme es auf eine Einzelfallbetrachtung an (S. 24 der Entscheidung). Die weiteren Betrachtungen der Bundesprüfstelle beschränken sich fast ausschließlich auf die als indizierungsrelevant eingestuften Titel und deren

jugendgefährdende Aspekte. Eine andere, kurze Betrachtung erfahren allein die Titel 13 „Oma“ („liebvolle und persönliche Auseinandersetzung mit der verstorbenen Großmutter“) und 14 („Spiegelbild“); letzterem wird ein „durchaus gehobener künstlerischer Anspruch“ (S. 23 der Entscheidung) zuerkannt, der die insgesamt frauenfeindliche Tendenz der Texte jedoch nicht relativieren könne. Mit dieser Vermengung von Belangen der Kunstfreiheit und des Jugendschutzes verkennt die Bundesprüfstelle, dass der Kunstwert eines Mediums unabhängig und gesondert betrachtet werden muss. Denn jugendgefährdende Aspekte eines Mediums können aufgrund ihrer künstlerischen Gestaltung und Einbettung in das Kunstwerk sogar zu dessen Kunstwert beitragen.

- . 24 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. November 1990
- . 25 - 1 BvR 402/87 -, BVerfGE 83, 130 = juris Rdn. 53

- . 26 mit weiterem Nachweis.
- . 27 Entsprechendes gilt für das Musikvideo „Stress ohne Grund“. Auch hinsichtlich dessen Kunstwertes hat die Bundesprüfstelle ausgeführt, für die Frage, ob der künstlerische Stellenwert einer Musikproduktion als gering einzustufen sei, habe indizielle Bedeutung, welche Beachtung sie in der Fachpresse gefunden habe, das Ansehen, das sie beim Publikum genieße, Echo und Wertschätzung in Kritik und Wissenschaft. Das mediale Echo auf die Veröffentlichung des Videoclips sei enorm gewesen (S. 15 der Entscheidung). Im Gangsta- und im Battle-Rap könne durchaus ein künstlerischer Wert vorhanden sein; insoweit komme es auf eine Einzelfallbetrachtung an (S. 16 der Entscheidung). Eine isolierte Feststellung und Bewertung des künstlerischen Gehalts, insbesondere eine solche als vernachlässigenswert, endet nach Allem hinsichtlich beider indizierter Medien nicht statt und liegt nach den vorzitierten Ausführungen auch nicht nahe.
- . 28 c) Der Umstand, dass die Entscheidungen ausführlich begründet sind und dabei eine Würdigung aus den Medien zu entnehmender Ausführungen des Antragstellers enthalten, gleicht das Defizit nicht aus, das im Fehlen der unmittelbaren Anhörung der schöpferisch Beteiligten liegt. Das gilt schon deshalb, weil die Bundesprüfstelle Äußerungen anderer schöpferisch Beteiligter, insbesondere des medial offenbar uninteressanten „Shindy“, mit Ausnahme eines einzelnen „Tweets“ nicht verwertet hat.
- . 29 2. Ob daneben weitere Ermittlungsdefizite zur Rechtswidrigkeit der Indizierungsentscheidung Nr. 5983 hinsichtlich des Tonträgers CD „NWA“ führen, kann angesichts des Vorstehenden auf sich beruhen. Es fällt allerdings auf, dass die Feststellungen der Bundesprüfstelle zu der CD „NWA“ sich zunächst auf eine zum Teil fehlerhafte, zum Teil

unvollständige Niederschrift der Texte der einzelnen Titel beschränken. Obgleich die Bundesprüfstelle die Titel 7 (Springfield), 9 (Kein Fick), 11 (Stress ohne Grund) und 12 (Martin Scorsese) für indizierungsrelevant hält (S. 12 der Entscheidung), hat sie auf eine vollständige Ermittlung der Texte der Titel 9 und 12 durch Nachfrage bei den Interpreten verzichtet. In der Niederschrift werden von ihr nicht erfasste Textteile durch Pünktchen, ihr unverständliche Textzeilen mit einem Fragezeichen gekennzeichnet. Die Niederschrift enthält darüber hinaus mehrere sinnentstellende Fehler. So gibt die Bundesprüfstelle beispielsweise einen Textteil des Titels 9 (Kein Fick) mit „Dicker alle finden Shindy fresh/ doch ich rede nicht mit Bitches in nem Pinky Dress/ ...Dicker Ersguterjunge Eighteen/ Typen sind am hinken, so als war ich ne Boygroup“ wieder, während es richtigerweise heißt „Dicka, alle finden Shindy fresh/ doch ich rede nicht mit bitches in nem

Pimkie dress/ ...Dicka Ersguterjunge A-Team/ Typen sind am hinken, so als wär ich ne boygroup“. Ein Textteil des Titels 12 (Martin Scorsese) wird mit „Willkommen in der bunten Welt von Shindy Cool/ BWL Student lernen auf .../Machen auf Beziehung doch ich bin immun/ Bitch, ich schmier Dir Honig ums Maul und nenn dich Winnie Pooh/ ... Bitches kommen an und machen kiss kiss to pay“ wiedergegeben, während es tatsächlich heißt „Willkommen in der bunten Welt von Shindy Cool/ BWL- Studentinnen auf Jimmy Choos/ machen auf Beziehung, doch ich bin immun/ Bitch, ich schmier Dir Honig um Dein Maul und nenn es Winnie Pooh/... Bitch- es kommen an und machen „Kiss Kiss“ - T-Pain“. Auch die Texte der weiteren, nicht als indizierungsrelevant eingestuften Titel sind zum Teil nicht vollständig erfasst.

- 30 Der beschließende Senat war auch nicht gehalten, die von der Bundesprüfstelle unterlassene Ermittlung und Gewichtung der

- Belange der Kunstfreiheit im gerichtlichen Verfahren - zumal im vorliegenden Eilverfahren - nachzuholen.
- . 31 Vgl. BVerwG, Urteil vom 28. August 1996
- . 32 - 6 C 15.94 -, juris Rdn. 28.
- . 33 Angesichts der nach allem anzunehmenden offensichtlichen Rechtswidrigkeit der Indizierungsentscheidungen kommt eine Entscheidung über die Beschwerde auf der Grundlage einer offenen Interessenabwägung nicht in Betracht. Dabei wäre jedenfalls hinsichtlich des Videos allerdings zudem nicht ohne Weiteres von einem Überwiegen der Belange des Jugendschutzes auszugehen, da das Video bei allen Internetabfragen des Senats während des Laufs des Beschwerdeverfahrens ohne jede Schwierigkeit unter youtube.com abzurufen war. 7
- . 34 Die Kostenentscheidung folgt aus §154 Abs. 1 VwGO.
- . 35 Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 47 Abs. 1, 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG.
- . 36 Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§152 Abs. 1 VwGO, §§ 66 Abs. 3 Satz 3, 68 Abs. 1 Satz 5 GKG).

**LG München I: End-Urteil Az. 7 O
20941/14 27. Juli 2015**

Der Scan bzw. eine zweidimensionale Reproduktion einer Produktverpackung genießt keinen Lichtbildschutz. Eine in diesem Rahmen unberechtigt erhobene urheberrechtliche Abmahnung verpflichtet zum Ersatz der Rechtsanwaltskosten, vgl. § 97 a IV UrhG.

Tenor

1. Die Widerbeklagte wird verurteilt, an die Widerklägerin 612,80 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 12.02.2015 zu bezahlen.
2. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
3. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Widerbeklagte kann die Vollstreckung der Widerklägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags

abwenden, wenn nicht die Widerklägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils vollstreckenden Betrags zu leistet. Tatbestand

5. Die Klägerin bietet im Internet u. a. auf der Handelsplattform Ebay unter dem Benutzernamen ... Multimediadatenträger verschiedenster Art (Software, Audio-CD's, Film-DVD's, Video- und Konsolenspiele) bundesweit zum Verkauf im Wege des Versandhandels an. Um ihre Produkte optisch ansprechend zu präsentieren, fügt die Klägerin ihren Angeboten Produktfotos bei, die in der Regel das Cover der Verpackung zeigen. Dies geschieht in der Weise, dass ein Mitarbeiter der Klägerin ein Foto von den bei der Klägerin verfügbaren Produkten erstellt und das Foto mit einem Wasserzeichen mit der Aufschrift ... versieht; unter anderem wurde so das Bild von dem Softwareprodukt „PDF-Alleskönner“ erstellt. Dieses Bild erstellte der ehemalige

Mitarbeiter der Klägerin während seiner Ausbildungszeit als Lehrling auf Weisung der Klägerin in den Geschäftsräumen der Klägerin. Hier räumte der Klägerin die Nutzungsrechte an dem streitgegenständlichen Bild ein.

6 Die Beklagte bietet in ihrem Webshop unter der Adresse ... bundesweit Datenträger für Software zum Verkauf an. Am 9. April 2014 bot die Beklagte dort die Software „PDF-Alleskönner“ zum Preis von 2,90 Euro zzgl. Versandkosten zum Verkauf an. Auch auf der von der Beklagten verwandten Produktdarstellung war der Schriftzug ... eingeblendet.

7 Mit anwaltlichem Schreiben vom 9. April 2014 mahnte die Klägerin die Beklagte wegen der unberechtigten Verwendung ihres Bildes ab und forderte sie zur Unterlassung und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bis zum 18. April 2014 auf sowie zur Übernahme der durch die Abmahnung entstandenen

Kosten in Höhe von 612,80 Euro netto unter Zugrundelegung eines Gegenstandswertes von 7.500 Euro. Darüber hinaus forderte die Klägerin die Beklagte zur Auskunftserteilung bis zum 25. April 2014 darüber auf, seit wann das Lichtbild der Klägerin in welcher Weise und ggf. an welchem weiteren Ort die Beklagte dies verwendete (vgl. Anlage K 6).

8 Die Beklagte beauftragte den Beklagtenvertreter. Dieser prüfte die Richtigkeit der Abmahnung. Es fand ein Beratungsgespräch mittels Skype statt.

9 Die Klägerin behauptet, das Angebot der Beklagten vom 9. April 2014 sei unter Verwendung des Lichtbilds der Klägerin erfolgt.

10 Ihre ursprünglich auf Unterlassung, Auskunft und Erstattung vorgerichtlicher Kosten gerichtete Klage hat die Klägerin zurückgenommen.

11 Die Beklagte und Widerklägerin beantragt,

- . 12 die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, an die Beklagte und Widerklägerin 612,80 nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 10.4.2014 zu zahlen.
- . 13 Die Klägerin und Widerbeklagte beantragt,
- . 14 die Widerklage abzuweisen.
- . 15 Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe keine Photographie, sondern nur eine technische Reproduktion erstellt. Die vorgerichtlichen Kosten der Rechtsverteilung der Beklagten würden 612,80 betragen.
- . 16 Die Parteien haben einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt.
- . 17 Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Gründe

- . 18 I.
- . 19 Die zulässige Widerklage ist in der Hauptsache begründet.
- . 20 Die Widerklägerin kann gem. § 97a Abs. 4 UrhG Ersatz der für die Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen, da die Abmahnung unberechtigt war. Die Widerbeklagte hat auch nicht nachgewiesen, dass für sie zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar gewesen wäre, dass die Abmahnung unberechtigt war.
- . 21 I.
- . 22 Die Abmahnung war in der Sache unberechtigt.
- . 23 1. Der Klägerin steht mangels Urheberrechtsverletzung kein Anspruch auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz gem. §§ 97 Abs. 1, 97a UrhG gegen die Beklagte zu.
- . 24 a. Das Vorliegen eines Lichtbildwerks hat die Widerbeklagte nach den qual-

ifizierten Einwänden der Widerklägerin nicht weiter behauptet. Im Übrigen wurde das Cover des angebotenen Produkts lediglich 2-dimensional abgebildet. Es handelt es um eine rein technische, keine künstlerische Leistung.

- 25 b. Auch Lichtbildschutz kommt nicht in Betracht. Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, genießen gem. § 71 Abs. 1 UrhG Schutz. Lichtbilder in diesem Sinne sind Photographien unabhängig von der zugrundeliegenden Aufnahmetechnik. Ebenfalls schutzfähige Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, sind die Ergebnisse solcher Verfahren, bei denen ein Bild unter Benutzung strahlender Energie erzeugt wird. Eine fotografische Reproduktion soll nach einer starken Literaturmeinung ebenfalls Schutz genießen, wenn sie einen erheblichen Aufwand erfordert oder wenn sie auf nicht ausschließlich maschinell

entsteht. Hingegen erfüllt eine bloße technische Reproduktion einer bestehenden Grafik nicht das Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung und genießt keinen Lichtbildschutz (Dreier/Schulze/Schulze, 4. Auflage 2013, § 72 UrhG, Rn. 3, 4, 6, 10 mwN.). Vorliegend behauptete die Klägerin zwar, dass fotografische Reproduktion vorliege, indes hat sie weder vorgetragen, noch ist sonst ersichtlich, dass diese einen erheblichen Aufwand erforderte und nicht ausschließlich maschinell entstanden ist. Vielmehr ist offensichtlich das Gegenteil der Fall. Denn es liegt eine lediglich 2-dimensionale Vervielfältigung vor, in Bezug auf welche die Belichtung und die Wahl des Darstellungswinkels wesentlich einfacher zu bewerkstelligen sind, als wenn ein Produkt in einer Weise fotografiert wird, welche es in seinen 3 Dimensionen erkennen lässt.

- 26 c. Die Klägerin macht schließlich auch nicht geltend,

Nutzungsrechte an der ursprünglich geschaffenen graphischen Gestaltung des Produktcovers zu haben; diese dürften vielmehr bei dem Produkthersteller liegen.

. 27 2. Nachdem die Abmahnung auf eine Urheberrechtsverletzung gestützt war, kann sie entgegen der Auffassung der Widerbeklagten nicht nachträglich mittels §§ 3, 4 Nr. 9c UWG, 823 BGB gerechtfertigt werden. Im Übrigen sind die Voraussetzungen dieser Normen nicht vorgetragen.

. 28 II.

. 29 Die Einschaltung des Beklagtenvertreters erscheint auch erforderlich.

. 30 1. Aus Sicht einer vernünftigen Teilnehmerin im Rechtsverkehr in der Position der Widerklägerin war die Einschaltung eines Rechtsanwalts nach Erhalt der Abmahnung sinnvoll, denn dies war die kostengünstigste Möglichkeit der Überprüfung, ob die Abmahnung gerechtfertigt war und daher die geltend gemachten

Ansprüche erfüllt werden sollten, oder ob es die Widerklägerin vernünftigerweise auf eine Klageerhebung ankommen lassen konnte. Eine Klageerhebung war angesichts des Abmahnschreibens auch ernsthaft zu besorgen - nicht zuletzt beschritt die Klägerin tatsächlich in der Folge dann den Rechtsweg. Hätte die Beklagte den Beklagtenvertreter nicht eingeschaltet, wäre Versäumnisurteil gegen sie ergangen. Infolge der zuvor erfolgten anwaltlichen Beratung wusste sie aber, dass die Rechtsverteidigung Aussicht auf Erfolg hatte und beantragte folgerichtig Klageabweisung. Im Übrigen wird insoweit auf die zutreffenden Ausführungen der Widerklägerin auf S 2 - 5 ihres Schriftsatzes vom 07.04.2015 verwiesen.

. 31 2. Dass die in Rechnung gestellte Beratungsleistung tatsächlich erfolgte, stellte die Widerbeklagte nach anfänglichem Bestreiten mit Schriftsatz vom 05.05.2015 unstreitig.

- . 32 III.
- . 33 Die Widerklägerin kann die Kosten in der berechneten Höhe verlangen.
- . 34 1. Ob die Widerklägerin schon eine Zahlung auf die Rechnung geleistet hat, ist irrelevant. Denn nachdem sich die Widerbeklagte nicht allein mit diesem Argument verteidigt hat, sondern darüber hinaus auch aus anderen Gründen eine Regulierung des Kostenerstattungsanspruchs der Gegenseite abgelehnt hat, wandelte sich der Freistellungs- in einen Zahlungsanspruch (BGH NJW 2004, 1868 f.).
- . 35 2. Die vorgerichtlichen Kosten der Rechtverteidigung der Beklagten betragen 612,80 Der Ansatz einer 1,3 Gebühr ist in der Sache nicht zu beanstanden. Insbesondere waren vom Beklagtenvertreter nach Erhalt der Abmahnung dieselben juristischen Prüfungsarbeiten durchzuführen, wie vom Klägervertreter vor Anfertigung der Abmahnung. Der Unterschied, dass das
- Abmahnungsschreiben nicht verfasst, sondern nur geprüft wurde, wirkt sich gebührentechnisch nicht aus. Angemessen ist nach ständiger Rechtsprechung der Kammer in solchen Konstellationen eine 1,3 Gebühr. Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass komplexe Fragen des Urheberrechts zu prüfen waren.
- . 36 IV.
- . 37 Die Widerbeklagte hat nicht nachgewiesen, dass es für sie zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar gewesen wäre, dass die Abmahnung unberechtigt war. Die Klägerin hatte Prüfpflichten, die sie verletzt hat. Sie hätte vor der Abmahnung prüfen müssen, wie ihr eigenes Bild zustande kam und welche rechtlichen Folgen daraus resultieren. Auf die rechtliche Beachtlichkeit ihres eigenen Copyright-Vermerks durfte sie sich nicht verlassen.
- . 38 II.
- . 39 Zinsen stehen der Widerklägerin gern. §§ 288, 291 BGB erst ab

Rechtshängigkeit zu; ein früherer
Zinsbeginn ist nicht ersichtlich.

- . 40 III.
- . 41 Die Nebenentscheidungen
ergeben sich aus den §§ 91 Abs.
1, 269 Abs. 3, 708 Nr 11, 711
ZPO

**UNITED STATES DISTRICT
COURT FOR THE CENTRAL
DISTRICT OF CALIFORNIA CASE NO.
CV 13-4460-GHK (MRWx)**

The United States District Court for the Central District of California stellt fest, dass Warner/Chappell Music Inc. niemals wirksam das Copyright an den Noten des Songs „Happy Birthday to You“ erworben hat. Da das Gericht den Song nicht als gemeinfrei erklärte, steht eine endgültige Klärung des Copyrights an „Happy Birthday“ noch aus.

MEMORANDUM AND ORDER RE:

- (1) CROSS-MOTIONS FOR SUMMARY JUDGMENT (DKT. 179);**
- (2) DEFENDANTS’ MOTIONS FOR LEAVE TO FILE SUPPLEMENTAL EVIDENCE (DKT. 223); AND**
- (3) PLAINTIFFS’ EX PARTE APPLICATION TO SUPPLEMENT THE RECORD (DKT. 224)**

Rupa Marya, et al.

Plaintiffs,

v.

Warner/Chappell Music, Inc., et al.

Defendants.

This matter is before us on the Parties’ Cross-Motions for Summary Judgment (“Cross-Motions”). On March 23, 2015, we held a hearing on the Cross-Motions. (Dkt. 207 (minutes); Dkt. 208 (transcript).) On May 18, 2015, we ordered additional briefing, (Dkt. 215), and on July 29, 2015, we held a further hearing. (Dkt. 229 (minutes); Dkt. 230 (transcript).) As the Parties are familiar with the facts, we will repeat them only as necessary. Accordingly, we rule as follows:

I. Background

Plaintiffs Rupa Marya, Robert Siegel, Good Morning to You Productions Corp., and Majar Productions, LLC (collectively, “Plaintiffs”) filed this class action to declare invalid Defendants Warner/Chappell Music, Inc. (“Warner/Chappell”) and Summy-Birchard, Inc.’s (“Summy-Birchard”) (collectively, “Defendants”) purported

copyright in the famous song *Happy Birthday To You* (“*Happy Birthday*”). (Dkt. 95, Fourth Amended Consolidated Complaint (“FACC”).)

The classic melody of *Happy Birthday* is the same as that of another song called *Good Morning To All* (“*Good Morning*”) (hereafter, the “*Happy Birthday/Good Morning* melody”). (Statement of Uncontroverted Facts (“SUF”) P17.) At some time before 1893, Mildred Hill and Patty Hill³⁵ wrote *Good Morning*. (SUF P3, P5.) Mildred composed the music with Patty’s help, and Patty wrote the lyrics. (SUF P6.) The lyrics of *Good Morning* are similar to those of *Happy Birthday*:

<i>Good Morning</i>	<i>Happy Birthday</i>
Good morning to you Good morning to you Good morning dear children Good morning to all.	Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear [NAME] Happy birthday to you.

In 1893, Mildred and Patty assigned their rights to the manuscript containing *Good Morning* and other songs to Clayton F. Summy (“Mr. Summy”). (SUF P7.) A copy of the assignment is not available, but the Parties do not dispute that the assignment occurred. (SUF P8.) That same year, Mr. Summy published the manuscript in, and filed for copyright registration of, a songbook titled *Song Stories for the Kindergarten* (“*Song Stories*”). (SUF P10, P13.) After Mildred died, Jessica Hill, a third Hill sister, filed for renewal of the copyright to *Song Stories* in 1921 as one of Mildred’s heirs. (SUF P44.) Under the Copyright Act of 1909, works could receive copyright protection for two consecutive 28-year

³⁵ For convenience and to avoid confusion, we will refer to the Hill sisters by only their first names throughout our Order, as the Parties have largely done in their briefing.

terms. See 17 U.S.C. § 24 (1909 Act). Accordingly, copyright protection for *Song Stories*, including the song *Good Morning*, expired in 1949.

The origins of the lyrics to *Happy Birthday* (the “*Happy Birthday* lyrics”) are less clear. The *Happy Birthday* lyrics did not appear in *Song Stories*. (SUF P18.) The first reference to them in print appeared in an article from 1901 in the *Inland Educator and Indiana School Journal*:

A birthday among the little people is always a special occasion. The one who is celebrating is decorated with a bright flower or badge and stands in the center of the circle while the children sing “Happy birthday to you.”

(Joint Appendix (“J.A.”) 8.) The full *Happy Birthday* lyrics did not appear in the article. (SUF P27.) In 1909, a prayer songbook similarly made reference to the song but did not include the lyrics. (J.A. 9.)

Publication of the full *Happy Birthday* lyrics first occurred in a 1911 book titled *The Elementary Worker and His Work*. (J.A. 11 at 290; SUF P34.) The book did not credit anyone with authorship of the lyrics, but mentioned that *Happy*

Birthday and *Good Morning* shared the same tune, and noted that the latter song had been published in *Song Stories*. (J.A. 11 at 290, 294; SUF P35.) *The Elementary Worker and His Work* was registered for a copyright in 1911. (J.A. 12; SUF P36.) After 1911, *Happy Birthday* appeared in other publications—*Harvest Hymns* in 1924 and *Children’s Praise and Worship* in 1928.³⁶ (J.A. 18, 21; SUF P49, P54.) These publications similarly did not credit anyone with creating the *Happy Birthday* lyrics. (J.A. 18, 21.) *Children’s Praise and Worship* was registered for a copyright at the time of publication. (J.A. 22; SUF P56.) Next, in the early 1930s, *Happy Birthday* appeared in a series of movies—*Girls About Town*, *Bosko’s Party*, *Strange Interlude*, *Baby Take a Bow*, *The Old Homestead*, and *Way Down East*. (J.A. 25-26, 30, 35, 39, 41; SUF P64-65, P69, P71, P78, P94, P102.) Finally, in 1933, *Happy Birthday* was performed publically in the play *As Thousands Cheer*. (J.A. 29; SUF P77.)

In 1934, Jessica filed a lawsuit against the producers of *As Thousands Cheer* for copyright infringement (hereafter, the

³⁶ As discussed below, Plaintiffs have supplemented the record with another publication of the *Happy Birthday* lyrics in 1922.

“*As Thousands Cheer* lawsuit”). (J.A. 32; SUF P81.) Notably, the basis for her infringement claim was not that the producers had infringed any rights she allegedly held in the *Happy Birthday* lyrics. Rather, she alleged that the defendants infringed the copyright in *Good Morning*, which included the common melody for the two songs. (J.A. 32 at 584; SUF P81.) *TIME* magazine, the *New York Times*, and the *New York Herald Tribune* all reported the *As Thousands Cheer* lawsuit. (J.A. 34, 37, 90.) Patty and Jessica were both deposed in that action. (J.A. 87; SUF P96.) In Patty’s deposition, she claimed that she wrote the lyrics to *Happy Birthday* around the time *Good Morning* was created. (J.A. 87 at 1007.) The outcome of the *As Thousands Cheer* lawsuit is not clear from the record before us, but neither party claims it has any bearing on the instant action.

In 1935, the Clayton F. Summy Company (“Summy Co.”) registered copyrights to two works entitled “Happy Birthday to You”—registration numbers E51988 and E51990. (J.A. 44, 48.) Defendants argue that E51990 is the publication that secured a federal copyright in the *Happy Birthday* lyrics,

and they have staked their claim to the lyrics on that registration.³⁷

Our record does not contain any contractual agreement from 1935 or before between the Hill sisters and Summy Co. concerning the publication and registration of these works. (SUF P111-12.) What little information we have about the circumstances under which E51990 was published and registered comes from a federal lawsuit filed in 1942 by the Hill Foundation—an entity formed by Jessica and Patty³⁸—against Summy Co. in the Southern District of New York (hereafter, the “Hill-

³⁷ Though the Parties have also discussed registration E51988 in this litigation, we focus our attention on E51990 throughout this Order because, according to Defendants, the significance of E51988 is that it lends some weight to their argument that E51990 registered the lyrics. (See Hr’g Tr. of Mar. 23, 2015 at 6:7-14 (“COURT: [I]s it your argument that E51990 covers the lyrics and E51988 really puts it into proper context as to why E51990 covers the lyrics? MR. KLAUS: It is our position, Your Honor, that E51990 covers—was intended to cover the lyrics and does cover the lyrics. And 51988 covers—it was intended to cover it on the same day, what we’ll call the second verse, refers to it as the revised text.”).) The second verse to *Happy Birthday* found in E51988 has no commercial value and is not the subject of this action.

³⁸ The record is not actually clear on how the Hill Foundation was formed, but in 1942, Patty and Jessica assigned their rights in the copyright to *Song Stories* to the Foundation. Accordingly, it is a reasonable inference that they jointly formed the entity.

Summy lawsuit”). (J.A.50.) The Amended Complaint, discussed in more detail below, alleged that Summy Co. had granted licenses to movie and play producers without the Hill sisters’ authorization. The Hill Foundation alleged that, in addition to an agreement between Mildred and Patty and Summy Co. concerning the copyright in *Song Stories* and *Good Morning* (the “First Agreement”), there was another agreement from 1934 and 1935 in which Jessica granted Summy Co. “a number of licenses” for “various piano arrangements of the song variously entitled ‘GOOD MORNING TO ALL’ or ‘HAPPY BIRTHDAY TO YOU’” (the “Second Agreement”). (J.A. 50 at ¶ 24.) In Summy Co.’s Answer to the Amended Complaint, it admitted that it had entered into the Second Agreement with Jessica, stating that she “assigned . . . various piano arrangements of . . . ‘Good Morning To All’” to Summy Co. (J.A. 51 at ¶ 18.)

In 1944, the Hill sisters and Summy Co. settled the Hill-Summy lawsuit by entering into a new agreement (the “Third Agreement”). (J.A. 54; SUF P141.) The Hill sisters, via the Hill Foundation, assigned to Summy Co. all

of their rights in eleven different copyrights, including E51990, E51988, and the *Song Stories* copyright. (J.A. 54 at 702-03.) After the Third Agreement, Summy Co. filed three lawsuits alleging copyright infringement related to *Happy Birthday*. (J.A. 55-57.) E51990 is not mentioned in the complaints for any of these lawsuits. (*Id.*) When describing the song *Happy Birthday*, the complaints each said that “[o]ne of the songs in [*Song Stories*], entitled ‘Good Morning To All’, later became popularly known as ‘Happy Birthday to You’, the opening lines of the verses later written by Patty S. Hill for the song.” (J.A. 55 at ¶ 15, 56 at ¶ 15, 57 at ¶ 15.) None of the lawsuits asserted infringement of any purported right that Summy Co. had to the lyrics from its ownership of E51990.

On April 21, 2014, Plaintiffs filed their FACCC in this action. (Dkt. 95.) Plaintiffs contend that Defendants do not own a copyright in the *Happy Birthday* lyrics and that they should be compelled to return the “millions of dollars of unlawful licensing fees” they have collected by wrongfully asserting copyright ownership in the *Happy Birthday* lyrics. (FACCC at ¶ 4.) We bifurcated this case on October 16, 2013. (Dkt. 71.) We will first

determine whether Plaintiffs are entitled to a declaratory judgment invalidating Defendants' purported claim of copyright in the lyrics. (*Id.* at 4.)

II. New Evidence

Both Parties recently sought to add new evidence to the summary judgment record after the Cross-Motions had been taken under submission. (Dkts. 223-24.) In particular, Plaintiffs seek to add evidence regarding the 1922 publication of the fourth revised edition of *The Everyday Song Book*. *Good Morning and Happy Birthday* are printed as one song called "Good Morning and Birthday Song" in the book. (Dkt. 225, Manifold Decl., Ex. C at 20.) Below the title of the song, a caption reads: "Special permission through courtesy of The Clayton F. Summy Co." (*Id.*) Defendants do not oppose the introduction of this evidence into the record, but they dispute its significance. As Plaintiffs' request to supplement the record is unopposed, we hereby **GRANT** that request.

Defendants seek to introduce new evidence regarding the deposit copy of E51990. (Dkt. 223.) The Copyright Office no longer has the deposit copy for

E51990, and Plaintiffs have argued that the *Happy Birthday* lyrics may not have even appeared in the work that was deposited. (See, e.g., Cross-Motions for Summary Judgment (hereafter, "Joint Brief") at 25.) Defendants now proffer a copy of a work that was deposited with the British Museum on the same day that E51990 was registered, which they claim to have obtained recently. (Defs.' Mot. to Supplement the Record, Ex. A.) Plaintiffs argue that the introduction of this evidence is prejudicial because Defendants did not tell Plaintiffs that they were looking for a copy of the work from the British Museum during discovery. We do not see how Plaintiffs are prejudiced by Defendants' failure to disclose their efforts to find the British Museum copy. Plaintiffs were well aware of the dispute surrounding the deposit copy for E51990, and Defendants' disclosure of their earlier fruitless efforts would have had minimal, if any, impact on how Plaintiffs conducted discovery. Accordingly, we hereby **GRANT** Defendants' request to supplement the record.

III. Summary Judgment Standard

We may grant summary judgment only “if the movant shows that there is no genuine dispute as to any material fact and the movant is entitled to judgment as a matter of law.” Fed. R. Civ. P. 56(a). “Only disputes over facts that might affect the outcome of the suit under the governing law will properly preclude the entry of summary judgment.” *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242, 248 (1986). On a motion for summary judgment, the district court’s “function is not . . . to weigh the evidence and determine the truth of the matter but to determine whether there is a genuine issue for trial.” *Id.* at 249.

The moving party bears the initial responsibility to point to the absence of any genuine issue of material fact. *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317, 323 (1986). “When the party moving for summary judgment would bear the burden of proof at trial, it must come forward with evidence which would entitle it to a directed verdict if the evidence went uncontroverted at trial.” *Miller v. Glenn Miller Prods., Inc.*, 454 F.3d 975, 987 (9th Cir. 2006) (citation and quotation marks omitted). If the

moving party meets its initial burden of demonstrating that summary judgment is proper, “the nonmoving party must come forward with specific facts showing there is a *genuine issue for trial*” in order to survive summary judgment. *Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp.*, 475 U.S. 574, 587 (1986) (emphasis in original) (internal quotation marks and citations omitted). Where the nonmoving party has the burden of proof at trial, the moving party can carry its initial burden either by submitting affirmative evidence that there is not a triable, factual dispute or by demonstrating that the nonmoving party “fail[ed] to make a showing sufficient to establish the existence of an element essential to that party’s case” *Celotex Corp.*, 477 U.S. at 322. The burden then shifts to the nonmoving party “to designate specific facts demonstrating the existence of genuine issues for trial.” *In re Oracle Corp. Sec. Litig.*, 627 F.3d 376, 387 (9th Cir. 2010) (citing *Celotex Corp.*, 477 U.S. at 324).

On cross-motions for summary judgment, we must consider each motion separately to determine whether either party has met its burden with the facts construed in the light most favorable to the nonmoving party. See

Fair Hous. Council of Riverside Cty., Inc. v. Riverside Two, 249 F.3d 1132, 1136 (9th Cir. 2001).

IV. Burden of Proof in a Declaratory Judgment Action

Defendants contend that the burden of proof lies with Plaintiffs on all issues because the default rule places the burden of proof “on the party seeking relief.” *Schaffer ex rel. Schaffer v. Weast*, 546 U.S. 49, 51 (2005). The Supreme Court held otherwise in *Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC*, 134 S. Ct. 843 (2014). In *Medtronic*, the plaintiff sought a declaratory judgment that its products did not infringe the defendant’s patents. *Id.* at 847. The Court placed the burden of proof on the patentee, even though it was nominally the defendant. *Id.* at 849. The Court observed that *Schaffer* articulated the basic rule for where the burden of proof lies, and it characterized “declaratory judgment suits like the one at issue here” as an “exception to the basic rule.” *Id.* at 851.

We see no basis for distinguishing *Medtronic* from the instant action. Here, too, Plaintiffs have sought a declaratory

judgment in the shadow of a threatened infringement suit. (See, e.g., FACC at ¶ 122 (“Faced with a threat of substantial penalties for copyright infringement, on or about March 26, 2013, plaintiff GMTY was forced to and did pay defendant Warner/Chappell the sum of \$1,500 for a synchronization license”).) Accordingly, just as in *Medtronic*, there is no reason to relieve the alleged owners of the intellectual property of the usual burden of proof just because they are nominally the defendants in this declaratory judgment action. See also *Williams v. Bridgeport Music, Inc.*, No. CV-13-6004-JAK (AGRx), 2014 WL 7877773, at *10 (C.D. Cal. Oct. 30, 2014) (applying *Medtronic* to a declaratory judgment copyright case and concluding that the defendants have the burden of proof).

V. Validity of Defendants’ Copyright

Defendants claim to have a copyright in the *Happy Birthday* lyrics. As a musical work, *Happy Birthday* has at least two copyrightable elements, the music and the lyrics, and each element is protected against infringement independently. See 1-2 *Nimmer on Copyright* § 2.05

(“Suppose the plaintiff’s work includes both music and ‘accompanying’ words, but the defendant copies only the plaintiff’s words, unaccompanied by his music, or only his music, unaccompanied by the words. It was clear under the 1909 Act, and remains clear under the present Act, that . . . the copyright . . . will protect against unauthorized use of the music alone or of the words alone, or of a combination of music and words.”). The distinction between the music and the lyrics as copyrightable elements is critical in this case because both Parties agree that the *Happy Birthday* melody was borrowed from *Good Morning* and entered the public domain a long time ago. The Parties disagree only about the status of the *Happy Birthday* lyrics. Defendants contend, in brief, that the Hill sisters authored the lyrics to *Happy Birthday* around the turn of the last century, held onto the common law rights for several decades, and then transferred them to Summy Co., which published and registered them for a federal copyright in 1935. Plaintiffs challenge nearly every aspect of this narrative. They argue that the lyrics may have been written by someone else, the common law copyrights in the lyrics

were lost due to general publication or abandonment before the lyrics were published, and the rights were never transferred to Summy Co.³⁹

A. Presumption of Validity

Before we address the merits of the Parties’ respective arguments, we must consider what evidentiary weight should be afforded to the registration certificate for E51990. The 1909 Copyright Act, which governs E51990, did not require that a work be registered to obtain a federal copyright. See 2-7 *Nimmer* § 7.16. But registration was nonetheless highly desirable, not only because it was a precondition to the filing of an infringement suit, but also because, once registered, the certificate of registration “shall be admitted in any court as prima facie evidence of the facts stated therein.” 17 U.S.C. § 209 (1909 Act); see also 17 U.S.C. § 410(c) (1976 Act) (providing for the

³⁹ Plaintiffs also argue that Warner/Chappell cannot establish its chain of title from Summy Co. Plaintiffs presented this argument in a single paragraph of the Cross-Motions. (See Jt. Br. at 48-49.) Because we resolve these Cross-Motions on other grounds, we decline to address this underdeveloped argument.

presumption of validity in the modern Copyright Act). Furthermore, “[a]lthough the ‘facts’ stated in a certificate of registration are limited to the date, name and description of the work, and name of the registration holder, a majority of courts have held that § 209 [of the 1909 Copyright Act] creates a rebuttable presumption that the certificate holder has met all the requirements for copyright validity.” *Acad. of Motion Picture Arts & Scis. v. Creative House Promotions, Inc.*, 944 F.2d 1446, 1451 (9th Cir. 1991). Once a claimant shows that she has a certificate of registration, the burden of proof shifts to the opposing party who must “offer some evidence or proof to dispute or deny the [claimant’s] prima facie case.” *United Fabrics Int’l, Inc. v. C&J Wear, Inc.*, 630 F.3d 1255, 1257 (9th Cir. 2011).

“The presumption . . . is not an insurmountable one, and merely shifts to the [challengers] the burden to prove the invalidity of the [] copyrights.” *Masquerade Novelty, Inc. v. Unique Indus., Inc.*, 912 F.2d 663, 668 (3d Cir. 1990). The underlying rationale for the presumption of validity is that the Copyright Office implicitly determines whether a work is copyrightable

whenever it issues a registration, and courts should defer to the Office’s finding. See, e.g., *Russ Berrie & Co. v. Jerry Elsner Co.*, 482 F. Supp. 980, 988 (S.D.N.Y. 1980) (“The presumption of validity attaching to copyright registration is of course a function of judicial deference to the agency’s expertise.”). But when there is a material mistake in the registration, the presumption of validity is rebutted, if not voided altogether. See *Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.*, 36 F.3d 1147, 1163 (1st Cir. 1994) (“We assume for argument’s sake that a material error in a copyright deposit, even if unintentional, may destroy the presumption of validity.”); *Masquerade Novelty*, 912 F.2d at 668 n.5 (stating that if the registration contains “a material, but inadvertent omission,” it may be the correct approach “to deprive the plaintiff of the benefits of [the presumption of validity] and to require him to establish the copyrightability of the articles the claims are being infringed”); *Wilson v. Brennan*, 666 F. Supp. 2d 1242, 1251-52 (D.N.M. 2009) (following the approach suggested in *Masquerade Novelty* and *Data General* in denying a copyright claimant any presumption of validity as a result of errors in a

registration); see also *Rouse v. Walter & Assocs., L.L.C.*, 513 F. Supp. 2d 1041, 1065 (S.D. Iowa 2007) (concluding that possession of a “belatedly filed [c]ertificate” with no listed publication date did not, under the circumstances of the case, constitute “prima facie evidence of the validity of the copyright”); *Gibson Tex, Inc. v. Sears Roebuck & Co.*, 11 F. Supp. 2d 439, 442 (S.D.N.Y. 1998) (“[T]he failure to alert the Copyright Office to relationships between the work for which registration is sought and prior works of others endangers the presumption of validity. . . . [T]he Court finds that Gibson’s failure to register the design as a derivative work rebuts the presumption of the copyright’s validity.”).

Defendants claim that Summy Co. registered the *Happy Birthday* lyrics in E51990. In 1935, a certificate of copyright registration was a very simple document consisting of nothing more than a copy of the claimant’s registration application and a certification statement from the Copyright Office.⁴⁰ See United

⁴⁰ When these Cross-Motions were initially filed, both Parties presented what they claimed were the true certificates of registration for E51990 and E51988. (compare J.A. 44 & 48, with J.A. 101 & 103.) Since then, Defendants have conceded

States Copyright Office, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices*, Third Edition (2014), § 2408 (“A[] . . . certificate for a claim registered or renewed on or before December 31, 1977 consists of a photocopy of the original application together with a preprinted certification statement containing the registration or renewal number and the date of the certification.”). The registration application for E51990 stated that it was an “Application for Copyright for Republished Musical Composition with New Copyright Matter.” (J.A. 48.) In other words, E51990 was a derivative work. See 17 U.S.C. § 101 (1976 Act) (“A ‘derivative work’ is a work based upon one or more preexisting works, such as a . . . musical arrangement”). The title of the musical composition was listed as “Happy Birthday to You.” (J.A. 48.) The author of the new copyright material was “Preston Ware

that Plaintiffs’ proffered documents are the actual certificates. (See Defs.’ Opp’n to Mot. To Excl., at 1 („Plaintiffs are correct that the Copyright Office deems summary judgement Exhibits 48 and 44 (and not Exhibits 101 and 103) to be the registration certificates for E51990 and E51988“).) Defendants’ purported certificates are actually just records from the Copyright Office. (*Id.* at 6.) As such, they do not have the same evidentiary significance as certificates of registration.

Orem, employed for hire by Clayton F. Summy Co.” (*Id.*) In one blank space, the application prompted the claimant to “[s]tate exactly on what new matter copyright is claimed” (*Id.*) For E51990, the response read: “Arrangement as easy piano solo, with text.” (*Id.*)

Defendants contend that this registration entitles them to a presumption of validity. We disagree. Even assuming that the lyrics were printed in the deposit copy for E51990,⁴¹ it is unclear whether those lyrics were being registered, and therefore it is unclear whether the Copyright Office determined the validity of Summy Co.’s alleged interest in the lyrics in 1935. The “new matter” that the registration purported to cover was a piano arrangement—a derivative version of another melody. Defendants argue that since the arrangement was

registered “with text,” that meant that the *Happy Birthday* lyrics were part of the new matter being registered alongside the arrangement. But the registration clearly listed “Preston Ware Orem” as the author of the new matter. To our knowledge, no one has ever contended that Orem wrote the *Happy Birthday* lyrics. Defendants even admit in their pleadings that Orem did not do so. (*Compare* Dkt. 99, Answer to FACC at ¶ 97 (“[Defendants] admit[] the allegations in the second sentence of Paragraph 97.”), *with* Dkt. 95, FACC at ¶ 97 (“Upon information and belief, Plaintiffs allege that Orem did not write the familiar lyrics to *Happy Birthday*”).) Therefore, the registration is flawed in any event. If, as Defendants assert, the new matter being registered included the lyrics, then, contrary to the registration certificate, Mr. Orem could not have been the author of the new matter. Conversely, if Mr. Orem were the author of the new matter, then the lyrics could not have been a part of the registration.

⁴¹ On the same day that E51990 was registered, Summy Co. deposited with the British Museum a copy of sheet music for a song called “Happy Birthday to You!” containing the *Happy Birthday* lyrics. (Defs.’ Mot. to Supplement the Record, Ex. A.) The Parties also dispute whether another piece of sheet music was the deposit copy. (J.A. 106.) In light of our analysis regarding transfer below, we need not determine conclusively what the true deposit copy was because it does not matter whether the lyrics were printed in the deposit copy of E51990 if the purported copyright owner had no rights to those lyrics.

Defendants argue that we should overlook this “mistake”⁴² and afford the registration a presumption of validity anyway because “[a]bsent intent to defraud and prejudice, inaccuracies in copyright registrations do not bar actions for infringement.” *Harris v. Emus Records Corp.*, 734 F.2d 1329, 1335 (9th Cir. 1984); see also *Baron v. Leo Feist, Inc.*, 173 F.2d 288, 290 (2d Cir. 1949) (finding registration adequate for plaintiff to assert a copyright infringement suit, even though the certificate was “defective in form in not making clearer that copyright was claimed for the melodies as well as arrangements”); *Urantia Found. v. Burton*, 210 U.S.P.Q. (BNA) 217, 1980 WL 1176, at *3 (W.D. Mich. Aug. 27, 1980) (“Under 17 U.S.C. former section 209 the identity of the author of a work does not have to be disclosed in registering a copyright. It follows that a misstatement as to authorship, unless made for some fraudulent purpose will not invalidate an otherwise valid copyright. That is, the copyright remains

⁴² It would be accurate to characterize the failure to identify Patty as an author as a “mistake” only if E51990 was a registration of the lyrics. As discussed more below, Defendants have no evidence that Summy Co. had any rights to the lyrics in 1935.

valid as long as the claimant has a legitimate claim of copyright, regardless of who is the actual author.”) (internal citation omitted). This legal authority is inapposite because it has no bearing on the question of what evidentiary presumption can be drawn from the ownership of a copyright registration. Because this registration does not list any Hill sister as the author or otherwise make clear that the *Happy Birthday* lyrics were being registered, we cannot presume this registration reflects the Copyright Office’s determination that Summy Co. had the rights to the lyrics to copyright them.⁴³

⁴³ Plaintiffs and Defendants have also submitted entries for E51990 from the U.S. Copyright Office’s Catalog of Copyright Entries. One is from 1935 when the work was first registered, and the other is from 1962 when the registration was renewed. Neither entry helps to clarify whether the lyrics were registered. The Copyright Office regularly published the Catalog to alert the public to registrations and renewals, and the Copyright Act of 1909 afforded the entries in the Catalog a presumption of validity, in addition to that afforded to registration certificates. 17 U.S.C. § 210 (1909 Act). The 1935 Catalog entry for E51990 is largely the same as the registration—the work is described as a “pf. [piano forte] with w. [words]”—but it also says the work is “by Mildred J. Hill” and “arr[anged] [by] Preston Ware Orem.” (Dkt. 200, Klaus Decl., Ex. C.) While the reason why the Copyright Office wrote this is not entirely clear, it appears that the Office took Mildred’s name from the deposit copy and put it in the Catalog to identify the author of the original melody that Orem arranged. (See *id.*, Ex. B.) Notably, Patty’s name is not on the deposit copy and does not appear in the Catalog. The 1962 Catalog entry

Given this facial and material mistake in the registration certificate, we cannot presume (1) that Patty authored the lyrics or (2) that Summy Co. had any rights to the lyrics at the time of the E51990 registration. Accordingly, Defendants must present other evidence to prove their case.

Normally, at this point, we would proceed with our analysis of the Parties' Cross-Motions by first examining the elements that Defendants must prove to establish the validity of their interest in the *Happy Birthday* lyrics, and then, if Defendants carry their burden, we would turn to Plaintiffs' affirmative defenses. However, the factual and legal issues of this case are deeply interwoven and do not lend themselves to a traditional analytical approach. The nature of this

also described the work as "by Mildred J. Hill" and "arr[anged] [by] Preston Ware Orem" (with no mention of Patty Hill). (J.A. 127.) But it then added a new notation indicating that the new matter registered ("NM") in E51990 was an arrangement ("arr.")—without mentioning the "words" or "text" as new. While these Card Catalog entries may be generally entitled to a presumption of validity, the discrepancies noted above are sufficient to undermine that presumption in this case.

lawsuit is a dispute over the provenance of Defendants' purported interest in the lyrics. Accordingly, a chronological examination of the issues, tracing the history of the lyrics up to the point when Summy Co. supposedly acquired the rights to them, is more logical. Thus, we will begin with the question of who wrote *Happy Birthday*, an issue for which Defendants have the burden of proof because they must show that their interest can be traced back to the true author of the lyrics. See *Epoch Producing Corp. v. Killiam Shows, Inc.*, 522 F.2d 737, 743 (2d Cir. 1975) ("As one would expect, the person claiming [a copyright in the work] must either himself be the author of the copyrightable work . . . or he must have succeeded to the rights of the author through an assignment or other device."); cf. *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 361 (1991) (noting that, to prove copyright infringement, a copyright owner must be able to establish "ownership of a valid copyright"). Then we will consider whether the lyrics were lost or abandoned at some point after they were written, both of which are defenses for which Plaintiffs, who would normally be defendants in a traditional

infringement suit, have the burden of proof. See *Monge v. Maya Magazines, Inc.*, 688 F.3d 1164, 1170 (9th Cir. 2012) (noting that the defendant in a copyright suit has the burden of proving fair use as well as “all affirmative defenses”); Model Civ. Jury Instr. 9th Cir. 17.19 (2007) (“In order to show abandonment, the defendant has the burden of proving each of the following by a preponderance of the evidence”); *Penguin Books U.S.A., Inc. v. New Christian Church of Full Endeavor, Ltd.*, 288 F. Supp. 2d 544, 555 (S.D.N.Y. 2003) (“To establish their defense to infringement, defendants must demonstrate that the work was ‘published,’ as that term is used and defined in the copyright context, without copyright notice.”). Finally, we will turn to the question of whether a valid transfer of rights occurred between the Hill sisters and Summy Co., an issue for which Defendants again have the burden of proof because it is essential to their claim that Summy Co. is the owner of a valid copyright.

B. Who Wrote the *Happy Birthday* Lyrics?

Defendants claim that Patty wrote the lyrics to *Happy Birthday*; Plaintiffs claim

someone else may have.⁴⁴ Since Plaintiffs do not have the burden of proof on this issue, they may discharge their initial burden on their Motion by pointing to affirmative evidence negating Defendants’ authorship claim. Plaintiffs point to the many publications of the *Happy Birthday* lyrics throughout the 1920s and 1930s that did not credit Patty. References to the lyrics (without full publication) appeared in 1901 and 1909. The words were fully published in 1911, 1912, 1915, 1922, 1924, and 1928. The song was performed in several movies in the early to mid-1930s. Furthermore, though none of these publications explicitly credited anyone with authoring the *Happy Birthday* lyrics, several of them were copyrighted, and the certificates of

⁴⁴ As discussed more in the abandonment section below, Defendants also argue that Patty and Mildred were co-authors of *Happy Birthday*. We need not discuss this argument now because the co-authorship argument is not integral to Defendants’ ownership claim. Defendants raised the co-author argument in supplemental briefing to defend themselves against Plaintiffs’ contention that the rights to the *Happy Birthday* lyrics were abandoned before 1935.

registration listed other authors. For instance, *The Elementary Worker and His Work*, which was published in 1911 and contained the full *Happy Birthday* lyrics, listed Alice Jacobs and Ermina Chester Lincoln as its authors in the copyright certificate. (J.A. 12.) Given that copyright certificates are normally afforded a presumption of validity, as discussed, this is at least some evidence that these two individuals may have authored the *Happy Birthday* lyrics. Similarly, the publication and registration of the *Happy Birthday* lyrics in *Harvest Hymns* in 1924 demonstrate that its author may have written the lyrics. (J.A. 19 (listing “Robert Henry Coleman” as author of *Harvest Hymns*.) This evidence is sufficient to shift the burden to Defendants to proffer admissible evidence to create a genuine issue for trial. *Celotex Corp.*, 477 U.S. at 324.

Defendants’ primary evidence is Patty’s 1935 deposition for the *As Thousands Cheer* lawsuit. (J.A. 87.) While explaining that she and her sister Mildred created *Good Morning* some time around 1893, Patty claimed to have also written the *Happy Birthday* lyrics as one of a number of lyrical variations to be sung with the familiar melody:

Q. How long would you say that you and Miss Mildred Hill worked on the particular song “Good Morning To All” before it was completed.

A. It was one of the earliest of the group and for that reason took longer to work out with the children. It would be written and I would take it into the school the next morning and test it with the little children. If the register was beyond the children we went back home at night and altered it and I would go back the next morning and try it again and again until we secured a song that even the youngest children could learn with perfect ease and while only the words “Good Morning To All” were put in the book we used it for “Good-bye to you”, “Happy Journey to You”, “Happy Christmas to You” and “Happy New Year to You”, “Happy Vacation to You” and so forth and so on.

Q. Did you also use the words “Happy Birthday to You”?

A. We certainly did with every birthday celebration in the school.

Q. Did you write the words for this particular tune of “Good Morning To All”, Miss Hill?

A. I did.

J.A. 87 at 1007.)

Defendants have raised genuine issues of material fact for trial. A reasonable fact finder may choose to believe that Patty wrote the lyrics in 1893 but, for whatever reason, failed to publically say so until some forty years later. But a reasonable fact finder could also find that the *Happy Birthday* lyrics were written by someone else, such as the authors of *The Elementary Worker and His Work* or *Harvest Hymns* or some unknown person who never took credit for them,⁴⁵ and that Patty's 1935 claim to authorship was a *post hoc* attempt to take credit for the words that had long since become more famous and popular than the ones she wrote for the classic melody.

For the same reasons, Patty's deposition testimony would not be sufficient to entitle Defendants to a directed verdict on the issue of authorship because it is contradicted by the evidence of multiple publications of the lyrics before 1935, some of which

⁴⁵ Plaintiffs argue that Jessica once claimed in a magazine article to have written the lyrics. (J.A. 60 at 752.) That is inaccurate. She claimed to have been the first person to have *sung* the lyrics.

were registered for copyrights. We conclude there are genuine issues of material fact for trial. The Parties' Cross-Motions are **DENIED** on this issue.

C. Divestive Publication of the *Happy Birthday* Lyrics

Plaintiffs claim that, even if Patty wrote the *Happy Birthday* lyrics, she lost the rights to the lyrics through divestive publication before 1935.

Under the Copyright Act of 1909, one secured a federal copyright by publishing a work with proper notice. Before such publication, the work was protected by common law copyright. See *Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. v. CBS, Inc.*, 194 F.3d 1211, 1214 (11th Cir. 1999) ("Under the regime created by the 1909 Act, an author received state common law protection automatically at the time of creation of a work. This state common law protection persisted until the moment of a general publication.") (internal citation omitted). If the work was published *without* notice, two things happened: the author (1) failed to obtain a federal copyright and (2) lost the common law copyright as well. See *Twin Books Corp. v. Walt Disney Co.*, 83 F.3d 1162, 1165 (9th Cir. 1996) ("When a

work was published for the first time, it lost state common law protection. The owner could, however, obtain federal protection for the published work by complying with the requirements of the 1909 Copyright Act. If the owner failed to satisfy the Act's requirements, the published work was interjected irrevocably into the public domain precluding any subsequent protection of the work under the 1909 Copyright Act.”).

General publication, which would cause a forfeiture, occurs “when, by consent of the copyright owner, the original or tangible copies of a work are sold, leased, loaned, given away, or otherwise made available to the general public, or when an authorized offer is made to dispose of the work in any such manner, even if a sale or other such disposition does not in fact occur.” 1 *Nimmer* § 4.03. By contrast, a limited publication, which does not cause a forfeiture, is when “tangible copies of the work are distributed both (1) to a ‘definitely selected group,’ and (2) for a limited purpose, without the right of further reproduction, distribution or sale.” *Acad. of Motion Picture Arts & Scis.*, 944 F.2d at 1452. Moreover, “mere performance

or exhibition of a work does not constitute a [general] publication of that work.” *Am. Vitagraph, Inc. v. Levy*, 659 F.2d 1023, 1027 (9th Cir. 1981).

On this affirmative defense of divestive publication, Plaintiffs have the burden of proof and must point to evidence that would entitle them to a directed verdict at trial if it were uncontroverted. While Plaintiffs emphasize heavily the evidence in the record showing that the lyrics were “published, publicly performed, and sung millions of times for more than three decades,” that is insufficient to show divestive publication in this case. (Jt. Br. at 7.) Unless the owner of the work published it personally or authorized someone else to publish it, she would not be divested of her common law copyright. See 2-7 *Nimmer* § 7.03 (“[A] public distribution of copies or phonorecords will not trigger the legal consequences of a publication without notice unless it is shown that such public distribution occurred by or under the authority of the copyright owner.”); see also *Holmes v. Hurst*, 174 U.S. 82 (1899) (author forfeited his work after consenting to its publication); *Egner v. E.C. Schirmer Music Co.*, 48 F. Supp. 187 (D. Mass. 1942) (author lost his

rights after giving others permission to publish his song); *Blanc v. Lantz*, 83 U.S.P.Q. 137, 1949 WL 4766 (Cal. Super. 1949) (author lost his rights after permitting the distribution and exhibition of his work in movie theaters throughout the world).

Plaintiffs' strongest evidence in support of their divestive publication defense is the publication of *Happy Birthday* in *The Everyday Song Book* in 1922. Unlike the other publications in the record, the publisher of *The Everyday Song Book* appears to have had the permission of at least Summy Co. to print *Good Morning* and *Happy Birthday*. A fact finder could reasonably infer from this that the Hill sisters authorized Summy Co. to grant the publisher permission. After all, Summy Co. and the Hill sisters were hardly strangers at the time; they had been associated with each other through the publication and distribution of *Song Stories* for decades. If the publication was authorized, that could make it a general publication (without proper copyright notice), divesting the Hill sisters of their common law copyright.

The publication of *The Everyday Song Book*, however, is not sufficient to entitle Plaintiffs to a directed verdict at trial. As Defendants point out, there is no direct evidence that the Hill sisters had authorized Summy Co. to grant permission for the publication of the lyrics in *The Everyday Song Book*. It is undisputed that, in 1922, Summy Co. did not have any rights to the *Happy Birthday* lyrics; Defendants claim that the rights to the lyrics were given to Summy Co., at the earliest, in 1934 and 1935. It is also not clear if Summy Co. gave the publisher of *The Everyday Song Book* permission to publish the *Happy Birthday* lyrics specifically or just permission to publish *Good Morning*, of which Summy Co. had been printing and selling copies on the Hill sisters' behalf at that time. Since the publication of *The Everyday Song Book* would not be sufficient to entitle Plaintiffs to a directed verdict, Plaintiffs cannot satisfy their initial burden under Rule 56. Accordingly, Plaintiffs' Motion is **DENIED** as to this issue.⁴⁶

⁴⁶ Plaintiffs also argue that a general publication occurred when Patty taught the lyrics to her students and to other teachers around the turn of the Twentieth Century. (J.A. 87 at 1018, 1020.) This argument is also inadequate to entitle them to summary judgment. Merely teaching a song to

As to Defendants' Cross-Motion, while the publication of *The Everyday Song Book* is not sufficient to entitle Plaintiffs to a directed verdict, it is at least sufficient to show that there are genuine disputes of material fact. Accordingly, Defendants' Cross-Motion is also **DENIED** as to this issue.

D. Abandonment of the *Happy Birthday* Lyrics

Plaintiffs argue that, even if no divestive publication occurred, Patty abandoned her rights, if any, before the publication and registration of E51990. “[A]bandonment of copyright occurs only if there is an intent by the copyright proprietor to surrender rights in his

others does not constitute a general publication. The evidence shows that Patty did not distribute physical or tangible copies of the work when teaching the song. (*Id.* at 1020-21 (“Q. Were they furnished with any copies of it? A. No.”); see also 1-4 *Nimmer* § 4.03 (“[Under the 1909 Act,] publication occurred when, by consent of the copyright owner, the *original or tangible copies* of a work are sold, leased, loaned, given away, or otherwise made available to the general public”) (emphasis added).) Even if copies were distributed, this likely would have constituted only a limited publication because the work would have been distributed (1) to a selected group and (2) for a limited purpose (education). See *Bartlett v. Crittenden*, 2 F. Cas. 967, 971 (C.C.D. Ohio 1849) (concluding that a book did not enter the public domain when it was used in a school for the “purpose of imparting instruction to the pupils” and “copies were [not] required or permitted to be taken of it for any other purpose”).

work.” *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1026 (9th Cir. 2001) (internal quotation marks omitted). Under Ninth Circuit law, abandonment “must be manifested by some overt act indicative of a purpose to surrender the rights and allow the public to copy.”⁴⁷ *Hampton v. Paramount Pictures Corp.*, 279 F.2d 100, 104 (9th Cir. 1960). Compared to divestive publication, “[a]bandonment . . . turns on the copyright owner’s intent, while forfeiture results by operation of law regardless of intent.” 2 Patry, *Copyright* § 5:155.

In their supplemental briefing on abandonment, both Parties have cited numerous cases in support of their respective positions regarding

⁴⁷ Plaintiffs argue that abandonment of a common law copyright, as opposed to a federal copyright, does not require proof of an overt act. But they do not cite any case that has ever made this distinction. If anything, one of the earliest opinions to articulate the overt act requirement suggested the opposite. See *Nat’l Comics Publ’ns, Inc. v. Fawcett Publ’ns, Inc.*, 191 F.2d 594, 597-98 (2d Cir. 1951) (“[W]e do not doubt that the ‘author or proprietor of any work made the subject of copyright’ by the Copyright Law may ‘abandon’ his literary property in the ‘work’ before he has published it, or his copyright in it after he has done so; but he must ‘abandon’ it by some overt act which manifests his purpose to surrender his rights in the ‘work’”) (emphasis added). We conclude that an overt act is required to abandon either a common law or statutory copyright.

abandonment. Unfortunately, we can discern no clear rule for what does or does not constitute abandonment. Cases from the early to mid-Twentieth Century fail to make a clear distinction between divestive publication and abandonment. See, e.g., *White v. Kimmell*, 193 F.2d 744, 745 (9th Cir.1952) (describing the plaintiff's complaint as alleging that the work was "abandoned by White to the general public by his reproducing and distributing copies . . . without notice of claim of copyright"); *Nutt v. Nat'l Inst. Inc. for the Improvement of Memory*, 31 F.2d 236, 238 (2d Cir. 1929) ("Only a publication of the manuscript, amounting to an abandonment of the rights of the author, will transfer it to public domain."); *Egner*, 48 F. Supp. at 189 (describing author's conduct as showing "such a tender of the song to the public generally as to imply an abandonment"). It is difficult to draw any firm conclusions about abandonment from these cases. As for the more recent cases, most involve factual circumstances that bear little resemblance to this case. See, e.g., *Hadady Corp. v. Dean Witter Reynolds, Inc.*, 739 F. Supp. 1392, 1395 n.2, 1398-99 (C.D. Cal. 1990) (abandonment found where newsletter stated it was

protected by copyright only for a certain amount of time); *Pac. & S. Co. v. Duncan*, 572 F. Supp. 1186, 1196 (N.D. Ga. 1983) (abandonment found where copyright owner destroyed the only copy of the work). As far as a general rule, we think the most that can be said about abandonment is that evidence of mere inaction or "lack of action" is insufficient. *Hampton*, 279 F.2d at 104. Beyond this, what does or does not constitute abandonment appears to be a highly fact-specific inquiry.

1. Overt Acts of Abandonment by Patty 11

Plaintiffs bear the burden of proof at trial on this affirmative defense. To prevail on their Motion, Plaintiffs must present evidence entitling them to a directed verdict if uncontradicted. They present a passage from a *TIME* magazine article reporting on the *As Thousands Cheer* lawsuit, which said:

Because the tune of "Happy Birthday to You" sounds precisely like the tune of "Good Morning to All," Sam H. Harris, producer of *As Thousands Cheer*, last week found himself the defendant in a Federal plagiarism suit asking payment of \$250 for each and every performance

of the song. . . . Lyricist Patty Hill, who will share in the damages, if any, *had no complaint to make on the use of the words because she long ago resigned herself to the fact that her ditty had become common property of the nation.*⁴⁸

(J.A. 90 at 1047 (emphasis added).) The clear implication from the article is that Patty told the *TIME* journalist that she had surrendered any claim she may have had to the *Happy Birthday* lyrics. A public statement like this, if believed, is an overt act on which a reasonable fact finder could base a finding that Patty abandoned her copyright interest in the lyrics. See *Melchizedek v. Holt*, 792 F. Supp. 2d 1042, 1048, 1061 (D. Ariz. 2011) (finding triable issue of fact where author made public statements

indicating that he was not interested in protecting his work). However, we cannot say that this evidence is sufficient to entitle Plaintiffs to a directed verdict at trial inasmuch as it is not a direct quote from Patty. The journalist could have been paraphrasing something she said or relying on a secondary source to characterize her intentions. Accordingly, Plaintiffs' Motion on their affirmative defense of abandonment is **DENIED**.⁴⁹ To the extent Defendants cross-move for summary judgment on abandonment, we conclude that this article is at least sufficient to raise triable issues of fact as to whether Patty abandoned her rights.

2. Joint Authorship

In the alternative, Defendants argue they are entitled to summary judgment on abandonment because Mildred and Patty were joint authors of the *Happy Birthday* lyrics so that Plaintiffs must at least raise triable issues of fact as to

⁴⁸ Defendants' hearsay objection is **OVERRULED**. The first level of hearsay, the newspaper article, is subject to the ancient records exception. Fed. R. Evid. 803(16). The second level of hearsay, the statement, is one against pecuniary interest. Fed. R. Evid. 804(b)(3)(A). We reject Defendants' speculation that Patty did not understand the consequences of making the statement. The statement appears in an article about a lawsuit over the public performance of *Happy Birthday*. We conclude that this evidence is admissible because it is reasonable to infer that Patty was aware of the potential consequences of disclaiming her rights to the *Happy Birthday* lyrics while talking to a reporter about her sister's lawsuit over the rights to another element of the same song. See Fed. R. Evid. 104(a).

⁴⁹ Plaintiffs also argue that two other articles published about the filing of the *26 As Thousands Cheer* lawsuit constitute overt acts of abandonment. (J.A. 34, 37.) Because neither contained any statement from either Patty or Jessica purporting to express their intent to abandon the lyrics, these articles also do not entitle Plaintiffs to summary judgment.

both Mildred's (or Jessica's as heir to Mildred's rights) and Patty's abandonment to survive summary judgment against them. They argue that even if there are triable issues as to Patty's abandonment, Plaintiffs have no evidence of any overt acts of abandonment by either Mildred or Jessica.

A joint work is defined as "a work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole." 17 U.S.C. § 101 (1976 Act); *Richlin v. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Inc.*, 531 F.3d 962, 968 (9th Cir. 2008) (stating that the 1976 Act's definition of joint work "incorporated the well-established case law interpreting the definition of 'joint work' under the 1909 Act"). The Ninth Circuit has articulated three factors to consider in determining joint authorship: (1) whether the "putative coauthors ma[de] objective manifestations of a shared intent to be coauthors"; (2) whether the alleged authors superintended the work by exercising control; and (3) whether "the audience appeal of the work" can be attributed to both authors, and whether

"the share of each in its success cannot be appraised." *Aalmuhammed v. Lee*, 202 F.3d 1227, 1234 (9th Cir. 2000) (internal quotation marks omitted).

Defendants point to Patty's deposition testimony in the *As Thousands Cheer* litigation in which she described working with Mildred in a collaborative, iterative process to create *Good Morning* and the other songs in *Song Stories*. (See J.A. 87 at 1007 ("It would be written and I would take it into the school the next morning and test it with the little children. If the register was beyond the children we went back home at night and altered it and I would go back the next morning and try it again and again until we secured a song that even the youngest children could learn with perfect ease"); see also *id.* at 1004 ("We were writing songs from 1889 to 1893."); *id.* at 1006 ("When my sister Mildred and I began the writing of these songs").) If Mildred and Patty created the *Happy Birthday* lyrics as a part of this process, that would be evidence that Mildred and Patty intended to be co-authors and that both exercised control over the work.

It is not clear from Patty's deposition that the *Happy Birthday* lyrics were created as a part of the described collaborative

process. The deposition took place in the context of a lawsuit in which Jessica was asserting infringement of the copyright to *Good Morning*, not *Happy Birthday*. Accordingly, virtually the entire deposition centered on how *Song Stories* and *Good Morning* were created. There are very few points in the transcript where one can discern any clear reference to *Happy Birthday*. A reasonable fact finder could find that Patty's discussions of her collaboration with Mildred are not relevant because she was not talking about how the *Happy Birthday* lyrics were created. If Mildred had developed the *Happy Birthday/Good Morning* melody specifically for use with the *Good Morning* lyrics but Patty decided, on her own initiative, to use other lyrics in combination with the melody, then a fact finder could find that the *Happy Birthday* lyrics belonged to Patty alone as a derivative work. In that event, Mildred would not have had the requisite intent to combine her work (the *Happy Birthday/Song Stories* melody) with the *Happy Birthday* lyrics in order to make *Happy Birthday* a "work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a

unitary whole." 17 U.S.C. § 101 (1976 Act); see also 1-6 *Nimmer* § 6.05 ("The requisite distinction must lie instead in the intent of each contributing author at the time her contribution is composed. If his work is written with the intention that [his] contribution . . . be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole, then the merger of his contribution with that of others creates a joint work. If that intention occurs only after the work has been written, then the merger results in a derivative or collective work.") (internal quotation marks and footnotes omitted).

Both Parties also try to use the pleadings to the Hill-Summy lawsuit from 1942 to reinforce their arguments about joint or sole authorship. Defendants emphasize the fact that the Hill Foundation described *Happy Birthday* as "written and composed" by Patty and Mildred. (J.A. 50 at ¶ 11.) Plaintiffs emphasize the fact that *Good Morning* was described as being "later" entitled *Happy Birthday* by both the Hill Foundation and Summy Co. (*Id.* at ¶ 10; J.A. 51 at ¶ 6.) Both of these arguments are inadequate to resolve, as a matter of law, the factual questions surrounding

the creation of the *Happy Birthday* lyrics.

Because neither Party is entitled to summary judgment, we need not also consider whether there are triable issues as to Mildred's or Jessica's abandonment inasmuch as that issue is dependent on the joint authorship inquiry which cannot be resolved due to triable issues of fact.

The Parties' Cross-Motions for summary judgment on the issue of abandonment are **DENIED**.

E. Transfer of the *Happy Birthday* Lyrics

Plaintiffs argue that, even if the Hill sisters never lost or abandoned their common law rights to the *Happy Birthday* lyrics before the publication in E51990, Defendants have no evidence that Summy Co. ever obtained those rights. They contend that the evidence shows that E51990 was merely for one of several piano arrangements that Jessica authorized Summy Co. to publish and register. This showing is sufficient to discharge Plaintiffs' initial burden under Rule 56 as the party

without the burden of proof at trial. Defendants argue that one or more of the agreements between the Hill sisters/the Hill Foundation and Summy Co. raise at least a triable issue that the former had transferred rights to the *Happy Birthday* lyrics to the latter.

1. The Hill-Summy Agreements

On the record before us, there is evidence of three agreements between the Hill sisters/the Hill Foundation and Summy Co.—the First, Second, and Third Agreements.

Defendants' primary argument is that Jessica transferred rights in the *Happy Birthday* lyrics to Summy Co. under the Second Agreement in 1934 and 1935. (See, e.g., Jt. Br. At 35, 37; Jt. Supp. Br. at 16.) What little we know of the Second Agreement is entirely based on the pleadings filed in the Hill-Summy lawsuit in 1942. The actual agreement is not in the record; nor is there any other description of the agreement. To determine the content of Second Agreement, then, we must examine the Hill-Summy pleadings closely, and in context.

The Amended Complaint contained two relevant causes of action.⁵⁰ In the first cause of action, the Hill Foundation alleged that Mildred and Patty entered into the First Agreement in the 1890s, granting Mr. Summy and Summy Co. the rights to publish and register various versions of *Song Stories* in return for royalties on every copy sold. (J.A. 50 at ¶¶ 4-10.) The Amended Complaint noted that “one of the songs contained in the works mentioned and described in paragraphs ‘FOURTH’ to ‘EIGHTH’ [the paragraphs describing the various published versions of *Song Stories*] is one entitled ‘GOOD MORNING TO ALL’ which, with words written by the said PATTY S. HILL, was later entitled ‘HAPPY BIRTHDAY TO YOU’ and was included among the songs copyrighted as aforesaid⁵¹ by the said SUMMY.” (*Id.* at ¶ 10.) The Hill Foundation alleged that “said song, ‘HAPPY BIRTHDAY TO YOU,’” later acquired a “nation-wide popularity” and was widely performed

both musically and dramatically. (*Id.* at ¶ 11.)

The Amended Complaint then alleged that, at the time of the First Agreement, “sound motion pictures were unknown commercially.” (*Id.* at ¶ 15.) Therefore, the First Agreement did not “contemplate the use of the aforementioned songs in sound motion pictures or dramatic performances or in any other wise or manner except in sheet music form.” (*Id.*) Accordingly, the First Agreement did not give Summy Co. “the right to grant licenses or sub-licenses to the producers of sound motion pictures or dramatic performances in respect to the use of any of said songs therein and in particular the aforesaid song ‘HAPPY BIRTHDAY TO YOU.’” (*Id.*) And yet, according to the Amended Complaint, that was precisely what Summy Co. had been doing: “secretly enter[ing] into various agreements with the producers of sound motion pictures and of stage or dramatic performances . . . for the sound and dialogue rights for the use of the song ‘HAPPY BIRTHDAY TO YOU’ and purport[ing] to hold itself out as having the right to grant licenses or sub-licenses in respect to the use of the

⁵⁰ The third cause of action—alleging that Summy Co. unlawfully tried to acquire an interest in the *Song Stories* copyright from the estate of the Hill sisters’ brother, William Hill—is not relevant.

⁵¹ The „aforesaid“ paragraphs referred to the copyrights in *Good Morning* and *Song Stories*. (See J.A. 50 at 12.) The *Happy Birthday* lyrics were never made part of any of these copyrights.

aforesaid song.” (*Id.* at ¶ 18.) This conduct, the Hill Foundation alleged, was “in violation of the rights conferred upon” the Hill sisters and the Hill Foundation “by the copyright laws of the United States of America.” (*Id.* at ¶ 20.)

In the second cause of action, the Hill Foundation alleged that Jessica had entered into another agreement in 1934 and 1935—the Second Agreement—granting Summy Co. “a number of licenses for the publication, sale and performance of various piano arrangements of the song variously entitled ‘GOOD MORNING TO ALL’ or ‘HAPPY BIRTHDAY TO YOU’” in return for further royalties. (*Id.* at ¶ 24.) In contrast to the First Agreement, the Second Agreement apparently contemplated the use of these piano arrangements in motion pictures and plays, because Jessica was entitled to 50% of any payment Summy Co. received for the “*performance* [of the works] in any country.” (*Id.* At ¶ 26 (emphasis added); see also *id.* at ¶ 24 (licenses granted “for the publication, sale and *performance* of various piano arrangements”) (emphasis added).) The Hill Foundation then went on to say that “by reason of [Summy Co.’s] breach of

duty and wrongful conduct as alleged in the paragraphs . . . ‘EIGHTEENTH’ to ‘TWENTIETH’ [the paragraphs in the first cause of action describing the secret licensing agreements granted by Summy Co. to movie and play producers],” it was electing to terminate the Second Agreement. (*Id.* at ¶ 29.)

In its Answer, Summy Co. took issue with some of the Hill Foundation’s allegations, but it agreed with most of the important points. As to the First Agreement, Summy Co. denied that the Hill sisters had granted it only limited rights in the sheet music of *Song Stories*, but admitted that it had granted licenses to movie and play producers for *Happy Birthday*. (J.A. 51 at ¶¶ 9, 12.) As to the Second Agreement, Summy Co. described it as “several so-called royalty contracts wherein and whereby it was provided that the said Jessica M. Hill sold, assigned, and transferred to [Summy Co.] various piano arrangements of the said musical composition ‘Good Morning To All’ and all world rights (including publishing, public performance and mechanical reproduction rights) . . . of said work” in return for royalties. (*Id.* at ¶ 18.) Summy Co. confirmed that Jessica was to

receive 50% of any payment made to Summy Co. for the “performance of said work.” (*Id.*)

Defendants argue that a fact finder could reasonably infer from these pleadings that Jessica transferred rights to the *Happy Birthday* lyrics to Summy Co. under the Second Agreement, thus raising an issue of fact for trial. We disagree. Such an inference is so implausible that no reasonable fact finder could so find. See *Matsushita*, 475 U.S. at 586 (“When the moving party has carried its burden under Rule 56(c), its opponent must do more than simply show that there is some metaphysical doubt as to the material facts.”).

First, and most importantly, an inference that the Second Agreement had something to do with the *Happy Birthday* lyrics is not supported by any explicit description of the agreement in either the Amended Complaint or the Answer. Both the Hill Foundation and Summy Co. described the agreement as transferring rights in “piano arrangements.” (J.A. 50 at ¶ 24; J.A. 51 at ¶ 18.) Obviously, pianos do not sing. Thus, it is not logical to infer that rights to “piano arrangements” would include rights to any lyrics or words as well.

Defendants argue that the lyrics must have been part of the Second Agreement because the Amended Complaint described the arrangements as based on the “song variously entitled ‘GOOD MORNING TO ALL’ or ‘HAPPY BIRTHDAY TO YOU.’” (J.A. 50 at ¶ 24 (emphasis added).) But this quoted statement says nothing about the transfer of any lyrics. The *Happy Birthday* lyrics could not have been “variously entitled” “Good Morning To All.” If anything, it is a reference to the fact that *Good Morning* and *Happy Birthday* have the same melody and therefore are, in that sense, the same song that formed the basis of the piano arrangements. Notably, only a few sentences later, the Hill Foundation described the content of works involved in the Second Agreement again, but this time it called them “various piano arrangements of said song ‘GOOD MORNING TO ALL’” with no reference to *Happy Birthday* at all. (*Id.* at ¶ 29.) In its Answer, Summy Co. similarly described the works as “various piano arrangements of the said musical composition ‘Good Morning To All’”

without mentioning *Happy Birthday*.⁵² (J.A. 51 at ¶ 18.)

Second, an inference that the Second Agreement covered the lyrics is unreasonable because it would be inconsistent with the underlying legal theory behind the lawsuit. If the Second Agreement had covered the *Happy Birthday* lyrics, that would have meant that in 1934 and 1935 Jessica explicitly granted Summy Co. the right to license the lyrics to others for public performance. (J.A. 50 at ¶ 24 (Second Agreement granted Summy Co. rights to “the publication, sale and *performance*”) (emphasis added); *id.* at ¶ 26 (Second Agreement gave Jessica right to 50% of any payment Summy Co. received for the “*performance* [of the works] in any country.”); J.A. 51 at ¶ 18. (Second Agreement gave Summy Co. “all world

⁵² It is true, as Defendants point out, that neither the Hill Foundation nor Summy Co. ever explicitly said that the Second Agreement did *not* include the *Happy Birthday* lyrics. (Hr’g Tr. of March 23, 2015 at 37:10-13 (“COURT: . . . Doesn’t that seem to say that all that was licensed was piano arrangements, not the lyrics? It doesn’t say anything about lyrics as far as I can see. MR. KLAUS: It doesn’t say lyrics were not included.”).) But that is hardly surprising inasmuch as the agreements were about piano arrangements. Moreover, it is Defendants’ burden to prove there was a transfer. The absence of evidence, without more, does not help Defendants carry their burden at trial or raise a triable factual issue here on summary judgment.

rights (including publishing, *public performance* and mechanical reproduction rights) . . . of said work”) (emphasis added); *id.* (Second Agreement gave Jessica rights to 50% of any payment Summy Co. received “for the mechanical reproduction or *performance*” of the work “in any country”) (emphasis added).) If that were the case, there would have been no reason for the Hill Foundation to accuse Summy Co. of “secretly” entering into deals behind the Hill sisters’ backs with movie and play producers, granting them permission to publically perform *Happy Birthday*. Moreover, there would have been no reason for Summy Co. not to point out in its Answer that it had acquired the public performance rights to the lyrics from Jessica under the Second Agreement, since that fact would have given the company a strong defense to the accusation that what they were doing was somehow a “secret” or was otherwise unlawful.

Third, Defendants posit that the allegations in the Amended Complaint can be read to indirectly imply that the Second Agreement covered the *Happy Birthday* lyrics. But this theory is based

on a misunderstanding of what the Amended Complaint actually said. Defendants' theory appears to be that the Hill Foundation sued Summy Co. Because Jessica had granted Summy Co. permission to publish and distribute copies of the *Happy Birthday* lyrics in sheet music form under the Second Agreement, but Summy Co. Had exceeded the scope of that agreement by granting movie and play producers the rights to publically perform the lyrics. (See Jt. Supp. Br. at 16 ("In 1934 and 1935, Jessica granted Summy the rights to publish, copyright, and sell *Happy Birthday to You* [including the lyrics] as sheet music, in exchange for a percentage of the list price for sales. . . . Patty and Jessica's foundation, the Hill Foundation, sued Summy in 1942. The Foundation asserted that Summy had exceeded the scope of its license to publish *Happy Birthday to You* sheet music by sublicensing the 'sound and dialogue rights for the use of the song'—*i.e.*, the melody and lyrics—in movies and plays.") (emphasis in original); see also Hr'g Tr. of July 29, 2015 at 52:6-62:6 (colloquy with Defendants' counsel discussing transfer theory based on the Amended Complaint); Hr'g Tr. of March 23, 2015 at 37:8-40:11 (same).)

Defendants' theory is not consistent with the allegations in the Amended Complaint. As discussed, the Second Agreement was not limited to sheet music. That was the First Agreement. Moreover, the Hill Foundation did not accuse Summy Co. Of exceeding the scope of the Second Agreement. That was, again, the First Agreement. In fact, the Hill Foundation did not accuse Summy Co. of doing anything unlawful with respect to the Second Agreement. Rather, it sought termination of the Second Agreement in light of Summy Co.'s alleged unlawful conduct with respect to the First Agreement. Finally, the Hill Foundation's accusation that Summy Co. exceeded the scope of the rights it possessed had nothing to do with the *Happy Birthday* lyrics. The Hill Foundation leveled that accusation in the first cause of action in the context of discussing the First Agreement, which covered only the *Happy Birthday/Good Morning* melody, not the *Happy Birthday* lyrics.⁵³

⁵³ Defendants suggest in their briefing that because the Hill Foundation described the licenses that Summy Co. granted as concerning "dialogue rights," this somehow meant that Summy Co. was accused of granting licenses for the public performance of the lyrics specifically, not just the melody. (See Jt. Supp. Br. at 16 ("The Foundation asserted that Summy had

Finally, Defendants argue that Summy Co. must have been given the rights to the *Happy Birthday* lyrics because, otherwise, the Hill Foundation would have sued Summy Co. for publishing the lyrics in sheet music form without permission in 1935, in addition to accusing the company of granting unauthorized licenses to movie producers and others for public performance of those lyrics. (See Hr'g Tr. of July 29, 2015 at 59:11-21 (“MR.KLAUS: Your Honor, the question I would have, Your Honor, is then why seven years after Summy had published *Happy Birthday to You* with lyrics [as E51990] and if Jessica—if Jessica Hill is complaining about the fact that you are using this in motion pictures and I don't—I don't like you using it in motion

exceeded the scope of its license to publish *Happy Birthday to You* sheet music by sublicensing the ‘sound and dialogue rights for the use of the song’—*i.e.*, the melody and lyrics—in movies and plays.”) (emphasis in original.) There is no logical reason to make such an assumption—an actor singing in a movie can reproduce the melody of a song just as easily as the lyrics—and Defendants cite nothing in support of their interpretation of “dialogue rights.” In any event, even if dialogue rights meant 26 lyrics, which we doubt, Defendants’ argument fails because that theory would run contrary to their argument that the rights to the lyrics were granted to Summy Co. in the Second Agreement which, according to the Amended Complaint, included performance rights.

pictures and I only granted you a license with respect to a particular musical arrangement that some other people have called *Good Morning to All* and some other people call *Happy Birthday to You*, why is there no complaint by Jessica Hill or the Hill Foundation about Summy’s publishing the sheet music, including the lyrics?”.) This argument fails as well. The record contains no evidence that the Hill Foundation chose not to sue Summy Co. for publishing the lyrics because Jessica had authorized the company to publish them. Defendants’ argument is based on unsupported speculation, which cannot create a triable issue of fact in and of itself, especially where that speculation is premised in part on a theory that, for the reasons discussed above, would be inconsistent with, and is a misreading of, the allegations in the Amended Complaint. See *LVRC Holdings LLC v. Brekka*, 581 F.3d 1127, 1136 (9th Cir.2009) (“While we must draw all reasonable inferences in favor of the non-moving party, we need not draw inferences that are based solely on speculation.”).

Defendants’ fall-back argument is that, even if the Hill sisters/the Hill Foundation

had not granted Summy Co. any rights in the Second Agreement, the Hill Foundation did so in the Third Agreement. This argument fails as well. Unlike the First and Second Agreement, we have a copy of the Third Agreement in the record. The Third Agreement was entered into in 1944 to resolve the Hill-Summy lawsuit. (See J.A. 126 at ¶ g.) Under the agreement, the Hill Foundation and the Hill sisters transferred all their “right, title and interest . . . in” eleven different registered copyrighted works, including all the copyrights to the various published versions of *Song Stories* and the copyrights to E51990 and four other piano-based versions of *Happy Birthday* (presumably, the “various piano arrangements” of the Second Agreement). (*Id.* at ¶¶ a, 2.) Nowhere in the agreement is there any discussion of the *Happy Birthday* lyrics; nor is there any suggestion that the Hill sisters transferred their common law rights in the *Happy Birthday* lyrics to Summy Co.

The argument that the Third Agreement transferred the *Happy Birthday* lyrics to Summy Co. is circular. The agreement could have transferred such rights only if

the lyrics were within the scope of one of the eleven copyrighted works that were the subject of the agreement. But the lyrics could have been within the scope of those registered copyrights only if, at some point in the past, the Hill sisters had given Summy Co. authorization to publish and register the lyrics. As already discussed, there is no evidence showing that the Hill sisters ever did that. Other than this circular argument, the Third Agreement itself contains no reference to the transfer of the *Happy Birthday* lyrics.⁵⁴

⁵⁴ Defendants cite two cases, *Bridgeport Music*, 2014 WL 7877773, and *Sylvestre v. Oswald*, No. 91 Civ. 5060 (JSM), 1993 U.S. Dist. LEXIS 7002, (S.D.N.Y. May 18, 1993), that they claim stand for the proposition that any material appearing in a deposit copy is considered within the scope of the registration. These cases are distinguishable in that they address the “scope” of a registration to determine what copyright material is considered registered for purposes of satisfying the Copyright Act’s requirement that “[r]egistration is a necessary precursor to a suit for infringement.” *Sylvestre*, 1993 U.S. Dist. LEXIS 7002, at *3; see also *Bridgeport Music*, 2014 WL 7877773, at *8 (noting that the question of what material was present in the deposit copy could “bear on the copyright owner’s ability to bring a civil action” based on that material). Neither case involves a situation in which a party attempted to register material to which it had no cognizable claim at the time of registration. To the extent that these cases suggest that E51990 could be considered a valid registration of the lyrics even if Summy Co. did not have permission to publish or register them, they are not binding on us and we decline to follow them.

One last point is that we are mindful of the fact that the Second and Third Agreements, whatever their contents, cannot be considered in a vacuum. Defendants urge us to look to the intent of the contracting parties. (Hr’g Tr. of March 23, 2015 at 41:15-22 (“COURT: I’ll take another look at the 1944 assignment, but it seems to me the 1944 assignment just assigned whatever rights they may have had in those specific copyright certificates as identified. So if that’s it, then your argument becomes a little bit circular. MR. KLAUS: Well, I think it was all—it’s a matter of intent as to what was covered by the assignment, Your Honor.”).) But Defendants cannot point to any particular evidence that would show us the intent of contracting parties, aside from the evidence that we have already discussed. There is no evidence that Patty or any of the Hill sisters ever fought to protect the *Happy Birthday* lyrics on their own such that we might infer that they would have wanted to give their rights to Summy Co. to continue to protect them. The Hill sisters never tried to obtain a copyright for *Happy Birthday* on their own, even though Patty claimed to have written the lyrics decades earlier. None of the Hill

sisters ever sued anyone for infringing the lyrics. Even Summy Co.’s behavior after the Third Agreement was executed does not show that any transfer occurred. Immediately after the Third Agreement was executed, Summy Co. filed several lawsuits alleging that *Happy Birthday* had been infringed. Yet, it never asserted that E51990 or any copyright interest it purportedly held in the lyrics had been infringed in those lawsuits. Looking to the intent of the parties does nothing to help Defendants’ case because there is no evidence that the intent of the parties was to transfer the rights to the lyrics.

2. Standing

Defendants also argue that Plaintiffs are completely barred from challenging the transfer of the *Happy Birthday* lyrics because a third-party has no standing to challenge existence of a transfer so long as the transferee and transferor do not dispute that the transfer occurred. Defendants rely chiefly on *Magnuson v. Video Yesteryear*, 85 F.3d 1424 (9th Cir. 1996) and *Eden Toys, Inc. v. Florelee Undergarment Co.*, 697 F.2d 27 (2d Cir. 1982) for this proposition. (Hr’g Tr. at March 23, 2015 at 81:17-24 (“MR. KLAUS: . . . There is no dispute in this

case between my client, any of my client's predecessors, and anyone representing the Hill sisters as to whether or not Summy had—Summy was entitled to make the registration in 1935 or not. And I think under the logic of *Eden Toys* and the *Magnuson* case, that would plainly—that would plainly say that they have no standing to—object on that ground.”.) These cases do not support Defendants’ sweeping proposition.

In *Eden Toys*, the plaintiff had secured an exclusive license in 1975 from a copyright owner to sell various forms of merchandise based on the owner’s work. 697 F.2d at 36. In 1979, the defendant began selling reproductions of the work in the form of “adult clothing,” which was not one of the types of merchandise covered by the license. *Id.* When plaintiff sued defendant for infringing its rights as an exclusive licensee, defendant protested that plaintiff did not have a license over “adult clothing” and therefore had no standing to sue. *Id.* In response, plaintiff claimed that the copyright owner had informally granted it a broader license before 1979 and produced an agreement from 1980 between the

copyright holder and plaintiff that expanded the scope of the 1975 license to cover merchandise like defendant’s. *Id.* The district court concluded that this evidence was insufficient to prove a transfer had occurred before 1979 because both the 1909 and the 1976 Copyright Acts required that certain transfers of rights, including exclusive licenses, be memorialized in writing. See *id.*; 17 U.S.C. § 204(a) (1976 Act) (“A transfer of copyright ownership, other than by operation of law, is not valid unless an instrument of conveyance, or a note or memorandum of the transfer, is in writing and signed by the owner of the rights conveyed or such owner’s duly authorized agent.”); 17 U.S.C. § 28 (1909 Act) (“Copyright secured under this title or previous copyright laws of the United States may be assigned, granted, or mortgaged by an instrument in writing signed by the proprietor of the copyright, or may be bequeathed by will.”).

The Second Circuit reversed, concluding that the “informal” pre-1979 transfer was not necessarily invalid. *Eden Toys*, 697 F.2d at 36. Specifically, the court stated that “the note or memorandum of the transfer [required under the Copyright Act] need not be made at the time when

the license is initiated; the requirement is satisfied by the copyright owner's later execution of a writing which confirms the agreement." *Id.* (internal quotation marks omitted). Notably, the Second Circuit did not say that plaintiff could satisfy the Copyright Act's writing requirement by simply asserting, without any evidence, that a transfer of rights had occurred at some point. Rather, the Second Circuit remanded the case to the district court to determine if plaintiff had sufficient evidence to prove that there was an informal agreement before 1979. *Id.*

In *Magnuson*, plaintiff John Magnuson copyrighted a work in the name of his company, Columbus Productions, Inc. ("Columbus") in 1968. 85 F.3d at 1426. Throughout the 1970s, he operated Columbus informally as its CEO and sole regular employee. *Id.* During this time, he stopped using the name Columbus and started operating the business as "John Magnuson Associates," even granting licenses to third-parties to use the copyrighted work under that name. *Id.* In 1979, the state of California suspended Columbus's corporate status for failure to pay taxes. *Id.* at 1427. In 1993, after the plaintiff discovered that another individual had

been distributing copies of the copyrighted work for nearly a decade without authorization, plaintiff executed a written transfer of the work between Columbus and "John Magnuson d/b/a John Magnuson and Associates," and then filed an infringement suit. *Id.* at 1427-28. The defendant challenged plaintiff's standing to bring his lawsuit because there was no valid transfer of the copyright. *Id.* at 1428. After a bench trial, the district court made factual findings that Columbus had informally transferred the rights to plaintiff in the seventies, though not in writing. *Id.* at 1429. On appeal, the Ninth Circuit held that the district court's factual findings were not clearly erroneous and concluded that the written memorandum from 1993, though it was not executed at the time of the actual transfer, was sufficient to satisfy the Copyright Act's writing requirement. *Id.*

Contrary to Defendants' suggestion, *Magnuson* and *Eden Toys* do not stand for the proposition that so long as an alleged transferor and transferee say that a transfer occurred, a third-party has no choice but to take them at their word. Rather, these cases stand for the proposition that, if there is evidence of a

transfer, the informality with which the transfer was conducted does not prevent the transferee from asserting an interest in the copyright. In particular, the narrow holding of both cases is that “under some circumstances a prior oral grant that is confirmed by a later writing becomes valid as of the time of the oral grant” *Id.* at 1428; see also *Eden Toys*, 697 F.2d at 36 (“[S]ince the purpose of the [Copyright Act’s writing requirement] is to protect copyright holders from persons mistakenly or fraudulently claiming oral licenses, the ‘note or memorandum of the transfer’ need not be made at the time when the license is initiated; the requirement is satisfied by the copyright owner’s later execution of a writing which confirms the agreement.”).

Here, unlike in both *Magnuson* and *Eden Toys*, Defendants have no evidence a transfer occurred, whether by oral statement, by writing, or by conduct. The Second Agreement was for piano arrangements. The Third Agreement was for copyrighted works, like *Song Stories* and the piano arrangements, that did not cover the lyrics. See *supra* Section V.E.1. There is no other testimony or circumstantial

evidence tending to show that a transfer of the lyrics occurred.⁵⁵ In fact, Defendants cannot even point to evidence showing that the Hill sisters transferred their rights in the lyrics to the Hill Foundation, such that the Hill Foundation could, in turn, legitimately transfer them to Summy Co. The only agreements between the Hill sisters and the Hill Foundation in the record concern the transfer of the same eleven copyrighted works that were the subject

⁵⁵ Defendants have asserted at various times that there is evidence the Hill sisters received royalties for licensing the *Happy Birthday* lyrics. We disagree. There is evidence that the Hill sisters were entitled to royalties from Summy Co. under the Third Agreement, but those were royalties for the reproduction and use of the eleven copyright works already discussed. (J.A. 126 at 1945-48.) They also may have been receiving royalties from the American Society of Composers, Authors and Publishers (“ASCAP”) for performance of *Happy Birthday*, but there is no evidence tending to show that ASCAP collected royalties for use of the lyrics specifically, as opposed to the use of the melody. Defendants contend that an article from 1950 reported that they were receiving royalties from ASCAP for the lyrics. But the article merely reports that they were generally receiving royalties for the song, not the lyrics specifically. (J.A. 60 at 755 (reporting that *Happy Birthday* was “very valuable” and that ASCAP was policing the “unlicensed commercial use of the song”).) Moreover, the same article, only a few paragraphs later, reports that the lyrics were being freely used for public performance without a license as late as 1947. (See *id.* (“In the play ‘Happy Birthday’ which opened early in 1947 . . . the words of ‘Happy Birthday to You’ were spoken, not sung, when it was discovered that the well-known birthday song was not in the public domain”).)

of the Third Agreement. (J.A. 42, 49, 113.) The holdings of *Eden Toys* and *Magnuson* cannot be stretched to suggest that under these circumstances, Plaintiffs are somehow barred from challenging the existence of a transfer, especially where Defendants bear the burden to prove they received rights from the author of the lyrics. *Feist Publ'ns*, 499 U.S. at 361.

Accordingly, Defendants' Motion is **DENIED**, and Plaintiffs' Motion is **GRANTED** as to the issue of whether Summy Co. ever received the rights to the *Happy Birthday* lyrics from the Hill sisters.

VI. Conclusion

The summary judgment record shows that there are triable issues of fact as to whether Patty wrote the *Happy Birthday* lyrics in the late Nineteenth Century and whether Mildred may have shared an interest in them as a co-author. Even assuming this is so, neither Patty nor Mildred nor Jessica ever did anything with their common law rights in the lyrics. For decades, with the possible exception of the publication of *The Everyday Song Book* in 1922, the Hill sisters did not authorize any publication

of the lyrics. They did not try to obtain federal copyright protection. They did not take legal action to prevent the use of the lyrics by others, even as *Happy Birthday* became very popular and commercially valuable. In 1934, four decades after Patty supposedly wrote the song, they finally asserted their rights to the *Happy Birthday/Good Morning* melody—but still made no claim to the lyrics.

Defendants ask us to find that the Hill sisters eventually gave Summy Co. the rights in the lyrics to exploit and protect, but this assertion has no support in the record. The Hill sisters gave Summy Co. the rights to the melody, and the rights to piano arrangements based on the melody, but never any rights to the lyrics. Defendants' speculation that the pleadings in the Hill-Summy lawsuit somehow show that the Second Agreement involved a transfer of rights in the lyrics is implausible and unreasonable. Defendants' suggestion that the Third Agreement effected such a transfer is circular and fares no better. As far as the record is concerned, even if the Hill sisters still held common law rights by the time of the Second or Third

Agreement, they did not give those rights to Summy Co.

In light of the foregoing, Defendants' Motion is **DENIED** and Plaintiffs' Motion is **GRANTED** as set forth above.⁵⁶ Because Summy Co. never acquired the rights to the *Happy Birthday* lyrics, Defendants, as Summy Co.'s purported successors-in-interest, do not own a valid copyright in the *Happy Birthday* lyrics.

IT IS SO ORDERED. DATED:
September ____, 2015

GEORGE H. KING Chief United States
District Judge

⁵⁶ To the extent the Parties cross-move on the chain of title issue, their Motions are denied as moot in light of our disposition of the transfer issue.