

CIPR Report

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF - JURISTISCHE FAKULTÄT

Aus dem Inhalt

Beitrag

Prof. Dr. Jan Busche

Der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs bei Dienstervfindungen
auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts S. 69

Aktuelles

EU-Kommission möchte Mandat für Abkommen zur
Markenpiraterie-Bekämpfung S. 72

Rechtsprechung

EuGH

Markenmäßige Benutzung eines Zeichens bei Verwendung
eines Firmen- oder Handelsnamens S. 79

BGH

Ergänzendes Schutzzertifikat S. 84

EuGH

VW-Gesetz europarechtswidrig S. 93

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweisungen auf Rechtsprechung und Literatur im Text auszuschreiben. Diese sind im PDF-Dokument des jeweiligen CIPReports, das unter www.cipreport.eu herunter geladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

Inhaltsverzeichnis (1/2)

Seite

Beitrag**Patentrecht**

Prof. Dr. Jan Busche

Der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs bei Dienstertfindungen auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts

69

Aktuelles**Gewerblicher Rechtsschutz****Markenrecht** - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.

1. EU-Kommission möchte Mandat für Abkommen zur Markenpiraterie-Bekämpfung 72
2. HABM stellt neuen Band zur Entscheidungspraxis vor 72
3. HABM: Änderungen bei der Praxis in Widerspruchsverfahren 72
4. DPMA erwartet 83.000 Markenmeldungen im Jahr 2007 72
5. Neues Webportal zu Produkt- und Markenpiraterie 72

Urheberrecht - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.

6. Neues Urheberrecht tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft 72
7. GEMA einigt sich mit YouTube 73

Unternehmensrecht - von: Dr. Michael Beurskens, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), LL.M. (Chicago), Wiss. Mit.

8. EHUG in der Praxis: Jahresabschlüsse beim Unternehmensregister 73
9. Risikobegrenzungsgesetz 74
10. Reform des Bilanzrechts (BilMoG): Eckpunkte 74
11. Reform des Anfechtungsrechts in der Diskussion 75

Rechtsprechung**Gewerblicher Rechtsschutz****Markenrecht** - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.

- EuGH**
1. Kein Schutz für Spülmaschinentabs (EuGH, U. v. 04.10.2007, C-144/06 – Henkel) 76
 2. EuGH zu Serien- und Defensivzeichen (EuGH, U. v. 13.09.2007, C-234/06 – BAINBRIDGE) 77
 3. Markenmäßige Benutzung eines Zeichens bei Verwendung eines Firmen- oder Handelsnamens (EuGH, U. v. 11.09.2007, C-17/06 – Céline) 79
 4. Direktwirkung der Pariser Verbandsübereinkunft (EuGH, U. v. 25.10.2007, C-238/06 – Develey) 80
- BGH**
5. Ferrero unterliegt im Streit um Kinder (BGH, U. v. 20.09.2007, I ZR 6/05 und I ZR 94/04 – Kinder II und Kinderzeit) 81
- BPatG**
6. Farbmarke oder farbige Bildmarke? (BpatG, B. v. 19.09.2007, 29 W (pat) 27/06) 82
- LG**
7. Streitwert und Patenanwaltsgebühr bei Abmahnung in Markensachen (LG Berlin, U. v. 18.9.2007, 15 O 698/06) 83

Patentrecht - von: Prof. Dr. Jan Busche

- BGH**
8. Ergänzendes Schutzzertifikat (BGH, B. v. 27.06.2007, X ZB 30/05 – Porfimer) 84
 9. Einspruchs(beschwerde)verfahren / Patentrecht (BGH, B. v. 27.06.2007, X ZB 6/05 – Informationsübermittlungsverfahren II) 85

Inhaltsverzeichnis (2/2)

Seite

	10. Einspruchs(beschwerde)verfahren / Patentrecht (BGH, B. v. 24.07.2007, X ZB 17/05 – Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge)	86
	11. Einspruchs(beschwerde)verfahren / Gebrauchsmusterrecht (BGH, B. v. 27.06.2007, X ZR 56/05 – Akteneinsicht XVIII)	87
	12. Patentnichtigkeitsverfahren (BGH, B. v. 11.09.2007, X ZB 15/06 – Wellnessgerät)	87
Urheberrecht - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.		
OLG	13. Werkcharakter und Schutzzumfang einer Engelstatuette (OLG Düsseldorf, U. v. 30.10.2007, I-20 U 64/07)	88
	14. Öffentlichkeit der Werkübermittlung bei Weitersendung der Fernsehsignale über Kabelfunk an Hotelgäste (OLG Hamm, U. v. 04.09.2007, 4 U 38/07)	90
LG	15. Einwilligung einer Minderjährigen in die Verbreitung oder öffentliche zur Schaustellung ihres Bildnisses i.R.d. § 22 Satz 1 KUG (LG Bielefeld, U. v. 18.09.2007, 6 O 360/07)	91
AG	16. Singen urheberrechtlich geschützter Lieder in der Öffentlichkeit (AG Köln, U. v. 27.09.2007, 137 C 293/07)	92
Unternehmensrecht - von: Dr. Michael Beurskens, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), LL.M. (Chicago), Wiss. Mit.		
EuGH	17. VW-Gesetz europarechtswidrig (EuGH, U. v. 23.10.2007, C-112/05)	93
OLG	18. Keine Wegzugsfreiheit für GmbH (OLG München v. 04.10.2007, 31 Wx 36/07)	95
LG	19. Haftung eines Anfechtungsklägers (LG Frankfurt a.M., U. v. 17.10.2007, 3-5 O 177/07 – Nanoinvests)	95
	20. Kein Ordnungsgeld bei Nichtvorlage (alter) Jahresabschlüssen (LG Bayreuth v. 23.07.2007, 13 KH T 2/07)	96
Veranstaltungen / Impressum		98

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2007, Seitenangabe

Beitrag / Jan Busche - *Der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs bei Dienst-
erfindungen auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts*

Der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs bei Dienst- erfindungen auf dem Prüfstand des Verfassungs- rechts

Prof. Dr. Jan Busche, [Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf](#)

I. Das so genannte Hochschullehrerprivileg für Dienst-erfindungen von Hochschullehrern gehört seit dem Inkrafttreten der Novelle zum Arbeitnehmererfindungsgesetz am 07.02.2002¹ bekanntlich der Vergangenheit an. Waren Erfindungen von Hochschullehrern bis dahin freie Erfindungen, die dem jeweiligen, gegenüber der Hochschule lediglich meldepflichtigen Hochschullehrer zustanden, hat sich diese Situation mit der Neufassung des § 42 ArbErfG grundlegend geändert: Seitdem handelt es sich bei allen an Hochschulen getätigten Erfindungen grundsätzlich um Dienst-erfindungen, für die allerdings gem. § 42 Nr. 1 bis 3 ArbErfG gewisse Sonderregelungen gelten, die das allgemeine Recht der Arbeitnehmererfindungen modifizieren. Darüber hinaus weicht die Vergütungsregelung (§ 42 Nr. 4 ArbErfG) von den Vorschriften der § 9 ff. ArbErfG ab: Während die Vergütungspflicht nach allgemeinen Grundsätzen durch die Inanspruchnahme der Erfindung seitens des Arbeitgebers ausgelöst wird, entsteht ein entsprechender Anspruch des Hochschulerfinders erst mit der Verwertung der Erfindung, allerdings in Höhe von 30 vH. der erzielten Erlöse.

II. In der Praxis bereitet die Anwendung des § 42 ArbErfG nach wie vor Probleme. Auf der einen Seite hat es der Gesetzgeber verabsäumt, die Hochschulen mit den für eine effektive Verwertung erforderlichen Ressourcen auszustatten. Dieses Defizit wird durch die auf der Ebene der Bundesländer gegründeten Patentverwertungsagenturen, deren Finanzierung ohnehin auf tönernen Füßen steht, nur bedingt ausgeglichen. Auf der anderen Seite wird immer wieder deutlich, dass sich einzelne Hochschullehrer gerade durch die in § 42 Nr. 1 und 2 ArbErfG enthaltenen Regelungen zur positiven und negativen Publikationsfreiheit in ihrer forschenden und lehrenden Tätigkeit behindert sehen, obwohl nach der Vorstellung des Gesetzgebers gerade diese Vorschriften die durch Art. 5 Abs. 3 GG gewährleistete Wissenschaftsfreiheit absichern sollen. Der Wissenschaftler soll danach

im Grundsatz berechtigt sein, frei darüber zu entscheiden, ob, wann und wie er seine Forschungsergebnisse veröffentlichen will. Dieses Recht steht allerdings in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den Regeln des Patentrechts und damit auch des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, das Erfindungen von Hochschulwissenschaftlern seit der Novelle 2002 gerade nicht (mehr) als freie, sondern als Dienst-erfindungen ansieht. Der Gesetzgeber schützt damit das Interesse der Hochschulen an einer immaterialgüterrechtlichen Sicherung von Hochschulerfindungen durch Inanspruchnahme des Patentschutzes. Da ein solcher freilich nur zu erlangen ist, wenn hinsichtlich der Erfindung keine neuheitsschädliche (Vor-)Veröffentlichung oder sonstige Offenbarung vorliegt², musste der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Erfindung zunächst für einen gewissen Zeitraum geheim gehalten wird, damit die Hochschule die Gelegenheit hat, ein Schutzrecht anzumelden. Dem trägt die Regelung in § 42 Nr. 1 ArbErfG Rechnung, wonach der Hochschulerfinder regelmäßig erst zwei Monate nach Anzeige der Dienst-erfindung gegenüber der Hochschule berechtigt ist, die Erfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren. Sowohl die Anzeigepflicht als auch die Auferlegung der Wartezeit beinhalten der Sache nach einen Eingriff in die durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützte Wissenschaftsfreiheit des Hochschulerfinders, so dass die Frage der Verfassungsgemäßheit des § 42 Nr. 1 ArbErfG aufgeworfen ist. Die Wissenschaftsfreiheit ist zwar an sich durch Art. 5 Abs. 3 GG uneingeschränkt gewährleistet, steht allerdings in einer Wechselwirkung zu anderen Grundrechten, womit ihr im Falle einer Kollision mit verfassungsrechtlich geschützten Werten anderer Grundrechtsträger nicht schlechthin ein Vorrang zukommt. Der Gesetzgeber hat dem im Sinne eines Ausgleichs kollidierender Grundrechtspositionen Rechnung zu tragen³. Insoweit ist die ebenfalls in Art. 5 Abs. 3 GG verankerte verfassungsrechtliche Garantie der Hochschule und ihrer Funktionsfähigkeit sowie das dadurch und durch Art. 14 GG geschützte Interesse der Hochschulen zu berücksichtigen, die Hochschulerfindungen einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen.

1. Schon im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Neufassung von § 42 ArbErfG im Jahre 2002 ist im Schrifttum eingehend diskutiert worden, ob der Gesetzgeber mit § 42 Nr. 1 und 2 ArbErfG einen verfassungsgemäßen Interessen-

Beitrag / Jan Busche - *Der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs bei Dienst-
erfindungen auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts*

ausgleich zwischen der Publikationsfreiheit des Hochschullehrers auf der einen Seite und den Verwertungsinteressen der Hochschulen auf der anderen Seite gefunden hat. Das wurde überwiegend bejaht⁴. Später sind auch Gegenstimmen laut geworden⁵. Mittlerweile haben sich die Gerichte mit dieser Frage beschäftigt. Das OLG Braunschweig hat in einer Entscheidung vom 10.11.2005⁶ die von einem Hochschullehrer geltend gemachte Verfassungswidrigkeit von § 42 ArbErfG verneint. Der Auffassung des OLG Braunschweig hat sich nunmehr auch der BGH in seiner Revisionsentscheidung v. 18.09.2007 – X ZR 167/05 angeschlossen⁷, deren Entscheidungsgründe allerdings noch nicht vorliegen.

Der Hochschullehrer hatte vorgetragen, die Vorschrift schade dem wissenschaftlichen Diskurs, da sie den Wissenschaftler zwingt, interessante Informationen für sich zu behalten. Diese Einbuße an wissenschaftlicher Qualität sei nicht durch die Funktionsfähigkeit der Hochschulen gerechtfertigt.

2. Im Ergebnis verdient die Judikatur Zustimmung, soweit sie dieser Argumentation nicht folgt. Der Gesetzgeber hat mit der Einordnung der Erfindungen von Hochschullehrern als Dienst-erfindungen deutlich gemacht, dass er das Innovationspotenzial der Hochschulen stärken will. Dieses Potenzial wird nicht nur durch die Garantie von Forschung und Lehre gesichert, sondern auch durch die Möglichkeit, technische Innovationen unter Inanspruchnahme entsprechender Schutzrechte für die Hochschule zu sichern und diese anschließend zu verwerten. Auch der Bereich der Innovations-sicherung und –verwertung repräsentiert (jedenfalls heutzutage) ein die Funktionsfähigkeit der Hochschulen konstituierendes Element, das dem verfassungsrechtlichen Schutz unterfällt. Im Sinne einer Wechselwirkung mit der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) ist daher eine Einschränkung der Publikationsfreiheit des Hochschullehrers möglich, soweit diese den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet. Betrachtet man unter dieser Prämisse die Vorschrift des § 42 ArbErfG, so wird deutlich, dass die positive Publikationsfreiheit durch § 42 Nr. 1 ArbErfG zwar eingeschränkt wird, ohne den einzelnen Hochschullehrer jedoch übermäßig zu belasten. Insoweit ist von Bedeutung, dass § 24 Abs. 2 ArbErfG, der Arbeitnehmer dazu verpflichtet, Erfindungen so lange geheimzuhalten bis sie gem. § 8 Abs. 1 ArbErfG frei geworden

sind, von vornherein nicht anwendbar ist (§ 42 Nr. 1 S. 2 ArbErfG). Darüber hinaus sieht § 42 Nr. 1 Satz 1 ArbErfG keine starre Fristenregelung vor, sondern eine Wartefrist von „in der Regel“ zwei Monaten. Denkbar ist also auch, dass sich die Wartefrist in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls verkürzt. Damit werden jene Fälle aufgefangen, in denen der Hochschulwissenschaftler ein überwiegendes Interesse an einer kurzfristigen Offenbarung der Erfindung geltend machen kann, beispielsweise im Falle des schon sprichwörtlich gewordenen „Wettrennens“ von konkurrierenden Forschergruppen oder auch aufgrund des Erfordernisses, das Forschungsergebnis auf einem wichtigen Kongress zu präsentieren. Für die Hochschule bedeutet dies, dass sie Vorkehrungen treffen muss, um die Erfindung notfalls auch in Tagen oder gar Stunden zu sichern.

3. Deutlich mehr Konfliktstoff als die Regelung des § 42 Nr. 1 ArbErfG birgt die in den angesprochenen Entscheidungen nicht relevante Frage der negativen Publikationsfreiheit. Deren Gewährleistung muss aus Sicht eines Hochschulwissenschaftlers, der zugleich Träger des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 3 GG ist, in der Tat unbefriedigend erscheinen. Der Gesetzgeber hat sich der Problematik in § 42 Nr. 2 ArbErfG angenommen. Auf den ersten Blick sieht es zwar so aus, als würde die negative Publikationsfreiheit nicht angetastet: Immerhin heißt es in der Vorschrift, der Erfinder sei nicht verpflichtet, eine Dienst-erfindung zu melden, wenn er deren Offenbarung aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit ablehne (§ 42 Nr. 2 S. 1 ArbErfG). Auf den durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützten Hochschullehrer wird insoweit tatsächlich kein Zwang zur Offenbarung der Erfindung ausgeübt. Die Vorschrift folgt damit freilich dem Leitbild des Einzelerfinders, und nur für diesen trifft sie eine Regelung. In den Hochschulen sind allerdings Forscherteams weit verbreitet, die in Bezug auf die Erfindung regelmäßig eine Erfindergemeinschaft bilden. Unabhängig davon, ob zu einer derartigen Erfindergemeinschaft nur Träger des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 3 GG gehören oder auch andere Personen, sind die Interessen der einzelnen Miterfinder zuweilen durchaus unterschiedlich. Stellt es sich so dar, dass nur ein Beteiligter die Erfindung unter Berufung auf Art. 5 Abs. 3 GG nicht offenbaren will, die anderen Miterfinder aber durchaus an einer Veröffentlichung interessiert sind, erweist sich die zunächst durchaus

*Beitrag / Jan Busche - Der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs bei Dienst-
erfindungen auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts*

belastbar erscheinende Regelung des § 42 Nr. 2 ArbErfG als brüchig. Wie mit einer derartigen Konfliktlage umzugehen ist, hat der Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt. Jedenfalls sind die Miterfinder, die sich ihrerseits hinsichtlich des Erfinder(persönlichkeits)rechts auf Art. 1, 2, 14 GG und gegebenenfalls auf Art. 5 Abs. 3 GG berufen können, im Verhältnis zueinander durch § 42 Nr. 2 ArbErfG nicht gebunden. Vielmehr entfaltet die Vorschrift nur Wirkung zwischen dem einzelnen Wissenschaftler und der Hochschule. Weitere Miterfinder werden also nicht gehindert, die Erfindung „zu Lasten“ eines nicht publikationswilligen Wissenschaftlers zu offenbaren. Dessen negative Publikationsfreiheit wird damit der Sache nach unterlaufen. Im Schrifttum ist vorgeschlagen worden, das rechtliche Dilemma durch eine Interessenabwägung auf der Basis der Regeln über die Bruchteilsgemeinschaft aufzulösen⁸. Die dogmatische Basis für diese Interessenabwägung bleibt freilich unklar. Denkbar ist allenfalls die Annahme einer gegenseitigen Treuepflicht der Mitglieder einer Bruchteilsgemeinschaft kraft der durch die Erfindung entstandenen Sonderverbindung. Inwieweit daraus allerdings eine Verpflichtung zur Geheimhaltung der Erfindung abgeleitet werden kann, erscheint durchaus zweifelhaft, zumal die Vorschrift des § 42 Nr. 2 ArbErfG aufgrund ihres begrenzten Regelungsgehalts gerade keinen Maßstab für die Festlegung von Treuepflichten unter den Teilhabern der Bruchteilsgemeinschaft liefert. Letzten Endes bleibt der Befund, dass die negative Publikationsfreiheit durch § 42 Nr. 2 ArbErfG nur unzureichend gesichert ist. Der einzelne Wissenschaftler kann sich gegen eine von ihm nicht konsentiertere Offenbarung der Erfindung durch Miterfinder im Grunde nur dadurch absichern, dass er mit diesen eine individuelle vertragliche Regelung trifft⁹. Freilich wird auch dies nur möglich sein, wenn nicht einzelne Miterfinder zur Anzeige und damit zur Offenbarung der Erfindung verpflichtet sind, weil sie sich nicht auf Art. 5 Abs. 3 GG berufen können. Für den Gesetzgeber besteht also noch Handlungsbedarf.

ff.; Böhringer, NJW 2002, 952, 953 f.; von Falck/Schmaltz, GRUR 2004, 469, 470 f.; Fleuchaus/Braitmayer, GRUR 2002, 653, 654 ff.; Körting/Kummer RdA 2003, 279, 280 ff.; Post/Kuschka, GRUR 2003, 494 ff.; Sellnick, NVwZ 2002, 1340, 1341 f.

⁵ Vgl. Hübner, WissR 2005, 34, 36 ff.; Leuze, GRUR 2005, 27, 28 ff.

⁶ GRUR-RR 2006, 178 – Selbststabilisierendes Kniegelenk.

⁷ Vgl. Pressemitteilung Nr. 130/2007.

⁸ So Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, § 42 (n.F.) RdNr. 108.

⁹ Vgl. auch von Falck/Schmaltz, GRUR 2004, 469, 471.

Fußnoten

¹ Vgl. Gesetz v. 18.01.2002, BGBl. I S. 414.

² Vgl. § 3 Abs. 1 PatG.

³ BVerfGE 47, 437 = NJW 1978, 1621, 1622 f.; 35, 79 = NJW 1973, 1176, 1179 f.

⁴ Vgl. nur Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743, 744 ff.; Beyerlein, NZA 2002, 1020, 1021

Markenrecht

1. EU-Kommission möchte Mandat für Abkommen zur Markenpiraterie-Bekämpfung

Die Europäische Kommission will die EU-Mitgliedstaaten um ein Mandat ersuchen, mit wichtigen Handelspartnern über ein neues Abkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA) verhandeln zu dürfen. Mit dem Abkommen sollen die Bemühungen zum weltweiten Schutz der Immaterialgüterrechte gestärkt werden. Über das ACTA werden u.a. USA, Japan und Korea verhandeln; es wird Rahmenregelungen zur weltweiten Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum und zum Schutz der Verbraucher gegen die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die von vielen gefälschten Produkten ausgehen, enthalten.

2. HABM stellt neuen Band zur Entscheidungspraxis vor

Auf der Internetseite des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt ist ab sofort die Übersicht über ausgewählte Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM im Jahr 2006 als pdf-Dokument abrufbar. Die Übersicht ist nach Art des Verfahrensgegenstandes der Entscheidungen gegliedert. Sie wurde als Pilotprojekt von dem Dokumentations- und Support-Dienst der Beschwerdekammern erstellt.

3. HABM: Änderungen bei der Praxis in Widerspruchsverfahren

Um das Widerspruchsverfahren zu straffen, hat das HABM eine Reihe von Änderungen sowohl bei der Zulässigkeitsprüfung als auch bei dem kontradiktorischen Teil des Widerspruchsverfahrens beschlossen. Die Hauptziele bestehen in der Vereinfachung der Zulässigkeitsprüfung (Zulässigkeit, wenn für mindestens eines der älteren Rechte alle absoluten und relativen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, und hinreichende Angabe der Waren durch Angabe der Klassennummer), der klaren Regelung der Kostenverteilung bei der Zurücknahme eines Widerspruchs oder einer Gemeinschaftsmarken-Anmeldung sowie in der Reduzierung des bürokratischen Aufwands in Zusammenhang mit Anträgen auf wiederholte Verlängerung der Aussetzung.

4. DPMA erwartet 83.000 Markenmeldungen im Jahr 2007

Die Anmeldungen von gewerblichen Schutzrechten konsolidieren sich auf hohem Niveau. So erwartet das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) dieses Jahr über 83.000 Markenmeldungen. Vor allem die nationalen Markenmeldungen zögen spürbar an, berichtete Siegfried Dellinger, Vizepräsident des DPMA. Die Münchener Behörde geht für den Geschmacksmusterbereich davon aus, daß das Vorjahresergebnis von 51 000 Mustern um etwa 2 000 Muster überschritten wird.

5. Neues Webportal zu Produkt- und Markenpiraterie

Wirtschaftsverbände und das Bundesjustizministerin haben unter www.original-ist-genial.de ein neues Portal zum Thema Produkt- und Markenpiraterie gestartet. Die deutsche Vertretung der Internationalen Handelskammer (ICC), der Markenverband, der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wollen auf der branchenübergreifenden Plattform über Anti-Piraterie-Aktivitäten informieren und die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren.

Urheberrecht

6. Neues Urheberrecht tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft

Am 31.10.2007 wurde das [Zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft](#) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit dem so genannten „Zweiten Korb“ der Urheberrechtsnovelle soll das Urheberrecht – aufbauend auf der ersten Novelle aus dem Jahr 2003 – weiter an das digitale Zeitalter und die neuen technischen Möglichkeiten angepasst werden. Nach Ansicht des Bundesjustizministeriums bringt das Gesetz die Interessen der Urheber an der Wahrung und Verwertung ihres geistigen Eigentums und die Belange der Geräteindustrie, der Verbraucher und der Wissenschaft an der Nutzung der Werke in einen angemessenen Ausgleich.

Der Kern der Neuregelungen betrifft: 1. Den Erhalt der Privatkopie, 2. Die Pauschalvergütung als gerechter Ausgleich für die Privatkopie,

3. Schranken für Wissenschaft und Forschung und 4. Unbekannte Nutzungsarten.

Links:

[Meldung des Bundesjustizministeriums Reform des Urheberrechts, CIPR 2007, 48](#)

7. GEMA einigt sich mit YouTube

Nach langen Verhandlungen haben sich die [GEMA](#) und der Betreiber der Online-Video-Community YouTube über die Nutzung des Repertoires der von der GEMA vertretenen Komponisten, Textautoren und Musikverleger geeinigt.

Nach der Vereinbarung dürfen von nun an die deutschen YouTube-Nutzer das Weltrepertoire musikalischer Werke in ihren Videos legal verwenden. Dies trifft aber nur hinsichtlich der Kompositionen und Liedertexte zu. Damit ist lediglich die Veröffentlichung eigener Aufnahmen lizenziert. Für die Verwendung bestehender Musikaufnahmen ist weiterhin eine Lizenz seitens der ausübenden Künstler, also Interpreten und Musiker, notwendig, die über die entsprechenden Leistungsschutzrechte verfügen. Diese werden größtenteils von der [GVL](#) (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) vertreten.

Link:

[Meldung der GEMA](#)

Unternehmensrecht

8. EHUG in der Praxis: Jahresabschlüsse beim Unternehmensregister

Mit dem Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) wurde zum 1. Januar diesen Jahres das Unternehmensregister als zentrale Datenbank für Unternehmensinformationen geschaffen. Während die Handelsregister auch weiterhin dezentral bei den Gerichten der Länder geführt werden (und auch die Bekanntmachungen unnötigerweise über entsprechende dezentrale Systeme erfolgen), verknüpft das Unternehmensregister auf Bundesebene diese Informationen. Ergänzend müssen Emittenten auf dem deutschen Kapitalmarkt auch die an die kapitalmarktrechtlichen Pflichtinformationen dort „speichern“ (nicht: veröffentlichen). Das Unternehmensregister erfüllt

also primär eine „Portalfunktion“ - unter www.unternehmensregister.de sind alle für Investoren und Gläubiger interessante Daten zusammengefasst. Technisch gestaltet sich der Zugriff mitunter allerdings schwierig, da die Server des mit der Registerführung betrauten Bundesanzeiger-Verlages oft überlastet sind.

Neben der Verknüpfung fremder Inhalte hat das Unternehmensregister aber eine weitere wichtige Aufgabe: Es ist (originär!) zuständig für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse bzw. Konzernabschlüsse. Deutschland war im Hinblick auf diese Form der Publizität bisher auf europäischer Ebene ein Sorgenkind (vgl. nur das Vertragsverletzungsverfahren C-191/95 zur GmbH-Publizität). Auch die Reformen der letzten Jahre haben es nicht geschafft, eine hinreichende Transparenz zu schaffen. Durch die Verlagerung auf das Unternehmensregister als Beliehenem mit der Durchsetzung durch das neu geschaffene Bundesamt für Justiz sollte nun alles schneller, einfacher und effektiver werden. Für Verstöße drohen Ordnungsgelder von 2.500 bis 25.000 Euro.

Zur Zeit sieht die Lage jedoch eher traurig aus: Obwohl es deutlich über eine Million offenlegungspflichtige Gesellschaften gibt (darunter eine Mehrzahl von GmbHs, von denen allerdings viele nur „Mäntel“ sind; übrigens auch die Zweigniederlassungen von Limiteds) sind gerade einmal 36.000 Firmen mit Rechnungslegungsunterlagen verzeichnet. Spannend wird sicherlich, wie das Bundesamt für Justiz mit dieser Flut von Verstößen umgehen wird.

Auch eine andere „gute Idee“ wurde wiederbelebt (vgl. bereits LG Deggendorf WRP 2000, 659): Unter der Firmierung „Deutsches Unternehmensregister“ werden zur Zeit Bescheide über Gebühren für Eintragungen in Register und Veröffentlichungen in Bekanntmachungsblättern verschickt, die großteils gar nicht existieren. Genannt wird u.a. der Eintrag in das „Bundesunternehmensregister“, für den laut Bescheid eine Gebühr von 60,47 € fällig wird. In perfider Form wird nicht zuletzt auch durch dem Gebührenbescheid beigefügte Hinweise, die zum Teil zutreffende Erläuterungen zur neuen Rechtslage und zur elektronischen Handels- und Unternehmensregisterführung enthalten, unter gleichzeitiger Verwendung des Bundesadlers der Eindruck erweckt, als sei das Unternehmen hier offiziell eingebunden. Hierzu Rainer Diesem, Sprecher der Geschäftsführung des Bundesanzeiger Verlags: „Für uns ist dieses

m.E. betrügerische Vorgehen deshalb besonders unangenehm, weil es seit dem 1. Januar 2007 in Deutschland tatsächlich ein von uns im Auftrag des Bundesministerium der Justiz geführtes Unternehmensregister gibt, das durch solche Aktionen in ein schlechtes Licht geraten kann. Wir legen Wert darauf, mit solchen Machenschaften nicht in Verbindung gebracht zu werden und haben deshalb die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.“

Insgesamt bleibt die Publizität in Deutschland ein schwieriges Thema – und zahlreiche Einzelprobleme werden Unternehmen und Gerichte auch in Zukunft beschäftigen.

Links:

www.unternehmensregister.de;
[Falsche Rechnungen.pdf](#)

Gesetzgebung

9. Risikobegrenzungsgesetz

Das vom Bundesfinanzministerium bereits zuvor mit „Eckpunkten“ angekündigte Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken (vgl. dazu bereits der vorherige CIP-Report) wird mit Eile vorangetrieben: Innerhalb eines Monats folgte auf einen Referentenentwurf (13. Oktober) ein Regierungsentwurf (24. Oktober).

Der Entwurf fasst die Ziele knapp zusammen: „In dem Gesetzentwurf werden einzelne Maßnahmen zusammengefasst, die unerwünschten Entwicklungen in Bereichen, in denen Finanzinvestoren auch tätig sind, entgegenwirken. Dabei geht es in erster Linie um die Herstellung von Transparenz. Ferner werden die rechtlichen Voraussetzungen verbessert, unerwünschten Entwicklungen entgegenzuwirken.“ In der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft sieht sich der Entwurf hingegen deutlicher Kritik ausgesetzt. Prof. Dr. Dr. Klaus Hopt bezeichnete den Entwurf des Risikogesetzes als Beispiel einer Rückwärtsbewegung, die überall in Europa anzutreffen sei, gleichwohl aber dem europäischen Geist widerspreche. Prof. Dr. Ulrich Noack weist auf systemwidrige Neuregelungen im Bereich der Namensaktie hin: Das Aktienregister kann künftig nicht mehr als sichere Basis für die Ausübung von Stimmrechten gelten. Nach § 67 AktG-E soll die Eintragung als „Ermächtiger“ stets offenzulegen sein und die Satzung eine solche Eintragung ausschließen oder einschränken können. Wenn entgegen einer sat-

zungsmäßigen Höchstgrenze nicht der „wahre Inhaber der Namensaktie“ eingetragen ist oder wenn der Eingetragene bestimmte Auskunftsverlangen der Gesellschaft nicht erfüllt, **entfällt das Stimmrecht**. Die Begründung des Entwurfs meint, „dass die Anteilseigner mit dem Erwerb von Namensaktien die daran anknüpfende Verpflichtung zu ihrer Individualisierung und Registrierung gegenüber der Gesellschaft hingegenommen haben.“

Links:

[Regierungsentwurf](#); [Referentenentwurf](#)

10. Reform des Bilanzrechts (BilMoG): Eckpunkte

Das seit 2004 (!) immer wieder angekündigte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) befindet sich angeblich wieder einmal in der Endphase. Am 16. Oktober veröffentlichte das BMJ die Eckpunkte des Gesetzgebungsvorhabens.

Ziel der Reform ist es, das bewährte, kostengünstige und einfache HGB-Bilanzrecht auf Dauer beizubehalten und für den Wettbewerb mit den internationalen Rechnungslegungsstandards zu stärken.

Im Vordergrund der Reform steht die Deregulierung und Kostensenkung durch Erleichterungen im Bereich der Rechnungslegungspflichten. Namentlich Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften sollen von handelsrechtlichen Buchhaltungs- und Bilanzierungspflichten befreit werden (wenn sie weniger als 50.000 € Gewinn oder 500.000 € Umsatz haben). Darüber hinaus soll die Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahresabschlusses verbessert werden. Hierzu werden handelsrechtliche Wahlrechte eingeschränkt, die Bilanzierungspflicht für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (allerdings mit Ausschüttungssperre) sowie die Bewertung der zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstrumente zum Zeitwert eingeführt und werden Rückstellungen realistischer bewertet und die Berichterstattung über Zweckgesellschaften verbessert.

Link:

[Meldung des Bundesministeriums der Justiz](#)

11. Reform des Anfechtungsrechts in der Diskussion

Nach umfangreichen Studien (vgl. *Baums/Keinath/Gajek*, Institute for Law and Finance - Universität Frankfurt/M, [Working Paper Series No. 65](#)) und Stellungnahmen aus der Politik (namentlich von Prof. *Baums*) etwa die bayerische Justizministerin, Dr. Merk, die einen Wettbewerbsnachteil statuiert) stehen nun erste Reformvorschläge zur Reform des Anfechtungsrechts ins Haus.

Naheliegender scheint es, an ein fixes Quorum zur Geltendmachung anzuknüpfen. Um „Schluss mit der Erpressung“ zu machen schlägt etwa *Peltzer* einen Mindestnennwert von 100.000 € vor. Mit dem Aktionärsforum (§ 127a AktG) sind solche Quoren theoretisch auch für Gruppen von Minderheitsaktionäre erreichbar. Differenzierender etwa *Noack*, der eine gestufte Lösung vorschlägt: Es bleibt bei der Individualklage, aber sie wirkt erst ab 5% eintragungshemmend (was ggf. im Freigabeverfahren überwunden werden muss).

Das deutsche Aktieninstitut schlägt hingegen vor, die persönliche (!) Beteiligung am Freigabeverfahren an ein Quorum von 10 % der außenstehenden Aktien zu knüpfen. Im Übrigen soll ein gerichtlich bestellter gemeinsamer Vertreter auftreten. Ein Mindestquorum befürwortet das DAI hingegen nicht. Gegen eine starre Quorenlösung wenden sich auch *Baums* und *Drinhausen*, die an deren Stelle eine Abwägungslösung im Gesetz vorsehen wollen. Hierzu soll ein Regel-/Ausnahmeverhältnis dergestalt geschaffen werden, dass die Eintragung eines angefochtenen strukturändernden Beschlusses vorzunehmen ist, soweit nicht im (besonderen!) Einzelfall die Schwere der mit der Klage geltend gemachten Rechtsverletzung dies ausschließt. Das Freigabeverfahren sollte ferner auf eine Instanz beschränkt werden; hierfür sollte die ausschließliche Zuständigkeit der Oberlandesgerichte vorgesehen werden.

Insgesamt ist die Diskussion spannend – eine konkrete Regelung könnte sogar bereits vor der Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie in das deutsche Recht (dazu im letzten CIP-Report) oder aber parallel zu dieser erfolgen.

Link:

[Unternehmensrechtliche Notizen](#)

EuGH**1. Kein Schutz für Spülmaschinentabs**

[EuGH, Urt. v. 04.10.2007, Rs. C-144/06 – Henkel](#)

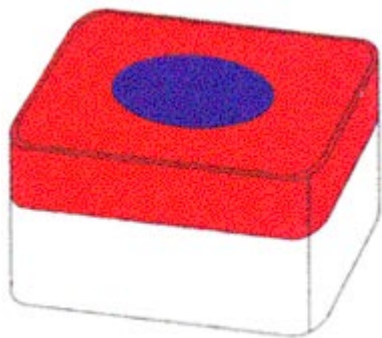
Leitsatz (red.):

1. Um zu beurteilen, ob einer dreidimensionalen Marke oder einer zweidimensionalen Darstellung einer Ware als Bildmarke Unterscheidungskraft fehlt, ist auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß nicht zunächst die einzelnen Gestaltungselemente der Marke nacheinander geprüft werden dürfen. Es kann sich nämlich als zweckmäßig erweisen, im Zuge der Gesamtbeurteilung jeden einzelnen Bestandteil der betreffenden Marke zu untersuchen.

2. Eine Marke, die aus einer zweidimensionalen Abbildung der gekennzeichneten Ware besteht, kann nur, wenn sie erheblich von der Norm oder der Üblichkeit der Branche abweicht, ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen. Nur dann kommt ihr Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV zu.

Sachverhalt:

1998 hatte die Henkel KGaA das folgende Bildzeichen als Gemeinschaftsmarke für Spülmittel (Nizzaklasse 3) und Waren der Klassen 1 und 21 angemeldet.



Die Prüfer des HABM wiesen die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV) zurück. Weder die von Henkel angerufene zweite Beschwerdekammer des HABM, noch das Europäische Gericht erster Instanz verhalfen in der Folge Henkel zur Eintragung des Zeichens. Das EuG wies insbesondere die Argumentation Henkels zurück, das HABM habe nicht festgestellt, welches für die auf dem

Markt angebotenen Waren zum Zeitpunkt der Anmeldung die übliche Form gewesen sei.

Urteil und Urteilsgründe:

Der Europäische Gerichtshof hat die Entscheidung des EuG bestätigt und die Klage der Henkel KGaA zurückgewiesen. Das EuG hat nach Auffassung des Gerichtshofs die von der Rechtsprechung festgelegten Kriterien zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke ordnungsgemäß herangezogen und auf den vorliegenden Fall angewandt.

Für die Unterscheidungskraft einer Marke kommt es darauf an, ob das Zeichen geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen. Zwar sind die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, keine anderen als die für die übrigen Markenkategorien. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist. Unter solchen Umständen besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Üblichkeit der Branche abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV.

Diese Rechtsprechung, die für dreidimensionale Marken entwickelt wurde, ist ebenfalls einschlägig, wenn die angemeldete Marke eine Bildmarke ist, die aus der zweidimensionalen Darstellung der Ware besteht. Um zu beurteilen, ob einer Marke Unterscheidungskraft fehlt, ist auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß nicht zunächst die einzelnen Gestaltungselemente der Marke nacheinander geprüft werden dürften. Es kann sich nämlich als zweckmäßig

erweisen, im Zuge der Gesamtbeurteilung jeden einzelnen Bestandteil der betreffenden Marke zu untersuchen.

Das EuG hat zu Recht erst die verschiedenen Bestandteile geprüft, aus denen sich das von der Anmeldemarke wiedergegebene Erscheinungsbild zusammensetzt (rechteckige Form, farbige Schichten, blauer ovaler Kern), und anschließend den hervorgerufenen Gesamteindruck untersucht, um zu beurteilen, ob die Marke die Funktion der Herkunftskennzeichnung erfüllt oder nicht. Die angemeldete Marke ermöglicht es einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der genannten Waren daher nicht, die betreffende Ware auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die gegen die konkrete Anwendung der sich aus Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV ergebenden Kriterien gerichtete Rüge betrifft nach Auffassung des EuGH die Würdigung von Tatsachen und ist daher unzulässig.

Anmerkung:

Nicht viel Neues vom Europäischen Gerichtshof zum Schutz dreidimensionaler Marken und zweidimensionaler Marken, die in einer Abbildung der Warenform bestehen. Die Henkel-Entscheidung hält am Prinzip der rechtlichen Gleichbehandlung aller zur Registrierung angemeldeten Markenformen fest. Gleichzeitig verlangt der EuGH aber bei zweidimensionalen Abbildungen der Warenform eine erhebliche Abweichung der Darstellung von den branchenüblichen Grundformen der beanspruchten Waren, damit die Marke als betrieblicher Herkunftshinweis anerkannt werden kann. Er legt damit strengere Maßstäbe an als der Bundesgerichtshof, der in früheren Entscheidungen ausdrücklich die Heranziehung der Begriffe „Eigentümlichkeit“ und „Originalität“ aus rechtssystematischen Gründen abgelehnt und keine die Grundform „erheblich übersteigende Eigenart“ verlangt hatte.

Zur Vertiefung:

- Henkel-Urteil des EuG, T-398/04: CIP-Newsletter 1/2006, S. 9.
- Porsche-Boxster-Urteil des BGH: CIP-Newsletter 1/2006, S. 10.

2. EuGH zu Serien- und Defensivzeichen

EuGH, Urt. v. 13.09.2007, Rs. C-234/06 – BAINBRIDGE

Sachverhalt:

Die italienische Marine Enterprise Projects meldete 1998 beim HABM das Bildzeichen BAINBRIDGE als Gemeinschaftsmarke für Lederwaren in Klasse 18 und Bekleidungsstücke in Klasse 25 des Nizza-Abkommens an. Knapp ein Jahr später erhob die italienische Gesellschaft „Il Ponte Finanziaria“ gegen die Anmeldung auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV einen Widerspruch, der auf elf in Italien eingetragene ältere Marken für die Klassen 18 und/oder 25, die alle den Wortbestandteil „bridge“ enthalten, gestützt war. Mit Entscheidung vom 15.11.2001 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch mit der Begründung zurück, daß trotz der Wechselbeziehung zwischen dem Grad der Produktähnlichkeit und dem der Zeichenähnlichkeit wegen der klanglichen und visuellen Unterschiede zwischen den in Frage stehenden Marken eine Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMV vernünftigerweise ausgeschlossen werden könne. Marin Enterprise legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die von der vierten Beschwerdekammer des HABM zurückgewiesen wurde.

Die Kammer hat zunächst fünf der elf älteren eingetragenen Marken mangels Nachweises ihrer Benutzung von der Berücksichtigung ausgeschlossen. Weiterhin wurde es abgelehnt, die sechs übrigen älteren Marken als „Serienmarken“ einzustufen, da die Benutzung einer hinreichenden Zahl dieser Marken nicht nachgewiesen sei. Sodann hat die Beschwerdekammer das Bestehen von Verwechslungsgefahr zwischen diesen sechs Marken und der angemeldeten Gemeinschaftsmarke i.S. von Art. 8 Abs. 1 lit. b der Verordnung Nr. 40/94 verneint, weil zwischen den einander gegenüberstehenden Marken der erforderliche Mindestgrad an Ähnlichkeit fehle, um den Grundsatz der Wechselbeziehung anzuwenden, wonach ein geringer Grad an Zeichenähnlichkeit durch einen höheren Grad an Produktähnlichkeit ausgeglichen werden könne und umgekehrt. Die gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer gerichtete Klage der Marine Enterprise blieb erfolglos.

Vor dem EuGH brachte die Klägerin vor, die bestehenden Marken hätten als Defensivmarken

oder als Serienzeichen berücksichtigt werden müssen, ebenso wie die rechtserhaltende Benutzung der Marke THE BRIDGE durch Nutzung der Marke BRIDGE.

Urteil und Urteilsgründe:

Der EuGH hat die Klage abgewiesen. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf Grundlage des durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindrucks sei rechtsfehlerfrei erfolgt. Bloße klangliche Ähnlichkeit lasse nicht allein auf eine Verwechslungsgefahr schließen.

Was das mögliche Vorliegen einer Serienmarke angeht, muß nach Auffassung des EuGH eine ausreichende Anzahl von Marken mit dem gemeinsamen Element tatsächlich benutzt werden. Andernfalls könne nicht davon ausgegangen werden, daß der Verkehr fälschlich eine Annahme über eine gemeinsame Herkunft oder Produktverantwortung über die Waren annimmt.

Zu Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV stellt der Gerichtshof fest, daß diese Vorschrift es zwar gestattet, eine eingetragene Marke als eine benutzte Marke anzusehen, wenn der Beweis erbracht wird, daß die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, geringfügig abweicht. Der einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz könne aber mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, nicht mit der Begründung ausgeweitet werden, daß die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle. Die Benutzung der eingetragenen Marke THE BRIDGE konnte damit nicht als Benutzung der ebenfalls eingetragenen Marke BRIDGE angesehen werden.

Der EuGH hat ferner entschieden, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke, der Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung erhebt, sich nicht auf eine ältere Marke stützen kann, die zwar nicht benutzt werde, aber nach nationalen Vorschriften eine „Defensivmarke“ sei.

Anmerkung:

Das Konzept der „Defensivmarken“ ist in Art. 24 Abs. 4 des italienischen Gesetzes zum Schutz des Geistigen Eigentums kodifiziert. Es schützt unbenutzte Zeichen, die nicht wegen Nichtbenutzung widerrufen werden können, wenn der Markeninhaber gleichzeitig andere ähnliche Marken innehat und zur Kennzeichnung

gleicher Waren benutzt. Zurecht hat der EuGH die mit Anerkennung des Prinzips verbundene Schwächung des Benutzungszwangs abgelehnt. Interessant ist die dadurch aufgeworfene Frage, ob ein Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarke auch auf eine bloß im Nicht-EU-Ausland benutzte Marke gestützt werden kann, wenn dies als ausreichend im Sinne des inländischen Benutzungszwangs betrachtet wird, etwa im Verhältnis von Deutschland und der Schweiz. Anzunehmen ist, daß auch in diesem Fall keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung im Sinne der GMV vorliegen.

Das Konzept der „Serienzeichen“ existiert in einer Reihe von europäischen Staaten und wurde insbesondere in Deutschland weiterentwickelt. Es stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, daß im Eintragungs- und Verletzungsverfahren das Zeichen nur einer Marke gegenüberzustellen und auf Ähnlichkeit und das Vorliegen von Verwechslungsgefahr hin zu untersuchen ist. Strenge Voraussetzungen in der Annahme eines Serienzeichens sollen sicherstellen, daß die Rechtsprechung nicht zu einem dem Markenrecht fremden Elementeschutz führt.

Eine naheliegende Möglichkeit, eine Zeichenserie zu etablieren, ist deren tatsächliche Benutzung. Die bloße Eintragung einer Markenserie ist aber noch keine Benutzung, weil insoweit die maßgeblichen Verkehrskreise keine Möglichkeit der bestimmungsgemäßen Wahrnehmung haben und deshalb keine Gewöhnung erfolgt sein kann. Unabdingbare Voraussetzung für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ist das Bestehen einer Zeichenserie zwar nicht, allerdings verlangt der EuGH zur Annahme einer Zeichenserie, daß eine ausreichende Anzahl an Marken mit dem Stammbestandteil tatsächlich auch benutzt worden sind.

Die Ausführungen des EuGH zur rechtserhaltenden Benutzungen leicht abgewandelter Zeichen sind bedeutsam für Markeninhaber, die Marken modernisieren oder leicht verändern möchten. Die Eintragung beider Marken führt dazu, daß die Benutzung bloß einer der Marken nicht als rechtserhaltend mit Blick auf die andere Marke anerkannt werden kann. Für den Markeninhaber stellt sich daher die Notwendigkeit, entweder beide Zeichen zu benutzen, wenn der Registerschutz für das alte und neue Zeichen aufrecht erhalten werden soll. Die andere Möglichkeit besteht darin, nur an der Registrierung der alten Marke festzuhalten, was die Gefahr birgt, daß die Abweichungen der neuen Mar-

ke dazu führen, daß deren Benutzung nicht als rechtserhaltend für die eingetragene (alte) Marke anerkannt wird.

3. Markenmäßige Benutzung eines Zeichens bei Verwendung eines Firmen- oder Handelsnamens

[EuGH, Urt. v. 11.09.2007, Rs. C-17/06 – Céline](#)

Leitsatz (red.):

1. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts zu prüfen, ob in der Nutzung einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens zugleich eine Benutzung des Zeichens „für Waren und Dienstleistungen“ liegt.

2. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts zu prüfen, ob die Benutzung des Zeichens die Funktionen einer eingetragenen Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

3. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts festzustellen, ob die Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung oder eines Handelsnamens im geschäftlichen Verkehr den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

Sachverhalt:

Die Céline SA entwirft und vertreibt Bekleidungsartikel und Modeaccessoires. Seit 1948 hat sie Markenschutz an der Bezeichnung Céline für alle Waren der Klassen 1-42, u. a. für Bekleidung und Schuhe, inne. 1950 läßt sich eine Einzelperson die Führung eines Geschäfts für Konfektionskleidung unter der Firma Céline in das Handelsregister von Nancy eintragen. Das Recht zur Benutzung des Firmenzeichens ist in der Folge auf die Céline SARL übergegangen, die 1992 für die Führung eines Pret-a-porter-Geschäfts unter dem Firmenzeichen in das Handelsregister eingetragen wurde.

Die Céline SA erhob gegen die Céline SARL Klage auf Unterlassung der Verletzungen der Marke CÉLINE und der wettbewerbswidrigen Aneignungen der Gesellschaftsbezeichnung Céline. Das Tribunal de grande instance gab 2005 allen Anträgen der Céline SA statt. Die Céline SARL legte beim Cour d'appel Berufung ge-

gen das Urteil ein und machte geltend, daß die Benutzung eines mit der älteren Marke identischen Zeichens als Gesellschaftsbezeichnung oder Firmenzeichen keine Markenverletzung darstellten.

Das Gericht hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob Art. 5 Abs. 1 MRRL dahin auszu-legen ist, daß die Übernahme einer eingetragenen Wortmarke durch einen dazu nicht berechtigten Dritten als Gesellschaftsbezeichnung, Handelsname oder Firmenzeichen für den Vertrieb identischer Waren eine Benutzung dieser Marke im geschäftlichen Verkehr darstellt, die der Inhaber aufgrund seines ausschließlichen Rechts unterbinden kann.

Urteil und Urteilsgründe:

Der EuGH weist in dem Urteil zunächst auf die in den Entscheidungen Arsenal, Anheuser-Busch und Opel entwickelten Voraussetzungen einer Markenverletzung im Identitätsbereich hin:

- Die Benutzung muß im geschäftlichen Verkehr stattfinden;
- die Benutzung muß ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen;
- die Benutzung muß für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und
- die Benutzung muß die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.

Nach Auffassung des EuGH ist es Sache des vorlegenden Gerichts zu prüfen, ob die Benutzung des Zeichens „Céline“ durch die Céline SARL eine Benutzung für diese Waren im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL ist. Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, ist die Benutzung keine „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MRRL; bringe hingegen ein Dritter das Zeichen, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren an, die er vertreibt, liegt hierin eine Benutzung für Waren. Zudem liegt auch ohne Anbringung eine

Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ vor, wenn der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, daß eine Verbindung zwischen dem Zeichen, das die Gesellschaftsbezeichnung, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen des Dritten bildet, und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird.

Der EuGH hat ferner entschieden, daß es Sache des vorlegenden Gerichts ist, zu prüfen, ob die Benutzung des Zeichens „Céline“ durch die Céline SARL die Funktionen der Marke CÉLINE und insbesondere ihre Hauptfunktion beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Zu Art. 6 Abs. 1 lit. a MRRL stellt der EuGH fest, daß das vorlegende Gericht eine Gesamtwürdigung aller im Ausgangsverfahren relevanten Umstände vornehmen muß, um konkret beurteilen zu können, ob der Céline SARL unlauterer Wettbewerb gegenüber der Céline SA vorgeworfen werden kann.

Anmerkung:

Von den Voraussetzungen der Markenverletzung im Identitätsbereich ergeben sich die drei erstgenannten bereits aus der Markenrichtlinie, während die mögliche Gefährdung der Funktionswahrnehmung der eingetragenen Marke als eigenständiges Kriterium durch den EuGH entwickelt und in der Literatur zum Teil als Kriterium der „markenmäßigen Benutzung“ betrachtet worden ist. Zu deren Feststellung ebenso wie zu der Frage, ob ein Zeichen für eine Ware benutzt ist, gibt das Urteil des EuGH nur wenig Hilfestellung. Auch die Ausführungen zu Art. 6 Abs. 1 lit. a MRRL bleiben vage.

Zwar weist im Grundsatz eine Firmenbezeichnung oder ein Handelsname nicht auf die gehandelten Waren hin, sondern identifiziert vielmehr die Gesellschaft oder das Geschäft an sich. Allerdings gibt es Überschneidungen, deren Grenzlinien aufzuziehen dem EuGH-Urteil nicht gelungen ist. So kann der Unternehmensname auf Preisschildern an den Waren erscheinen, an der Aufmachung der Waren im Geschäft angebracht sein oder sich auf den Tragetaschen, in denen die Waren aus dem Shop transportiert werden, finden. Die EuGH-Rechtsprechung führt zu einer „case-to-case“-Betrachtung, ob das Zeichen jeweils „für Waren“ benutzt wird. Ob diese Fälle angemessen über das Kriterium einer „Verbindung“ zu den Waren, die keine körperliche zu sein braucht, behandelt werden

können, bleibt zweifelhaft. Eine Eingrenzung hätte sicherlich eher unter Heranziehung der in Art. 5 Abs. 3 MRRL beispielhaft aufgezählten Benutzungsformen erfolgen können.

Über das Kriterium der Beeinträchtigung der Funktionswahrnehmung der Marke, die immer dann anzunehmen ist, wenn der Verkehr das Verletzerzeichen als Herkunftsangabe verstehen könnte, wird es Markeninhabern zudem erschwert, gegen die identische Nutzung des Zeichens durch Dritte vorzugehen. Es sollten daher keine zu strengen Anforderungen an die Beeinträchtigungseignung gestellt werden.

Zur Vertiefung:

Opel-Entscheidung des EuGH: Rütz, CIPR 2007, S. 27

Zu den Voraussetzungen der Markenverletzung im Identitätsbereich: Füller, MarkenR 2007, S. 365

4. Direktwirkung der Pariser Verbandsvereinbarung

[EuGH, Urt. v. 25.10.2007, Rs. C-238/06 – Develey](#)

Leitsatz (red.)

Vorschriften der Pariser Verbandsvereinbarung können nicht unmittelbar geltend gemacht werden, jedenfalls, sofern der Gemeinschaftsgesetzgeber nicht ausdrücklich Bezug auf sie genommen hat.

Sachverhalt:

Die Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs-KG hat die Form einer Plastikflasche als Marke angemeldet, scheiterte jedoch mit dieser Anmeldung beim HABM, der Beschwerdekammer und beim Gericht erster Instanz, da die Flasche als nicht unterscheidungskräftig aufgefaßt wurde. Vor dem EuGH wandte Develey nun ein, daß die Flasche nicht nur unterscheidungskräftig sei, sondern daß das EuG den Art. 6^{quinquies} der Pariser Verbandsvereinbarung über den telle-quelle-Markenschutz verletzt hätte. Da die EU und die Mitgliedsstaaten dem TRIPS-Abkommen beigetreten seien, dieses wiederum in Art. 2 Abs. 1 verlange, daß die Vorgaben der PVÜ eingehalten würden, hätte das HABM Art. 6^{quinquies} mit Blick auf Develeys frühere deutsche Markenregistrierung anwenden müssen.

Urteil und Urteilsgründe:

Nach Auffassung des EuGH können die Vorschriften der PVÜ im vorliegenden Fall nicht direkt bemüht werden. Zunächst sei die EU nur Mitglied des TRIPS-Abkommens, nicht der PVÜ. Dort, wo das europäische Recht Vorschriften der PVÜ direkte Anwendbarkeit einräumen wolle, sei dies ausdrücklich in der GMV geregelt worden, z.B. in den absoluten Nichtigkeitsgründen (Art. 7 Abs. 1 lit. h) und i) GMV). Art. 7 Abs. 1 GMV nehme hingegen die PVÜ nicht ausdrücklich mit Blick auf die Unterscheidungseignung der Marke in Bezug, sondern habe eine eigenständige Vorschrift in Art. 7 Abs. 1 lit. b) GMV geschaffen. Zudem sei zu berücksichtigen, daß die direkte Anwendbarkeit der PVÜ über das Vehikel des Art. 2 Abs. 1 TRIPS auch daran scheitere, daß das TRIPS-Abkommen selbst nicht direkt anwendbar sei.

Zu den Beweislastregeln im Markeneintragungsverfahren führt der EuGH aus, daß es, wenn ein Kläger geltend mache, eine Anmelde-
marke habe entgegen der vom HABM vorgenommenen Beurteilung Unterscheidungskraft, Sache des Klägers ist, durch konkrete und fundierte Angaben darzulegen, daß die Anmelde-
marke Unterscheidungskraft entweder von Haus aus besitzt oder durch Benutzung erworben hat. Im Verhältnis zu einer erfolgreichen nationalen Markeneintragung geht der EuGH davon aus, daß eine Entscheidung, mit der die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zurückgewiesen wurde, weder die Gültigkeit noch den Schutz der älteren nationalen Eintragung berührt. Auch darüber hinaus betont der EuGH die Unabhängigkeit des GMV-Eintragungsverfahrens von einer möglichen Eintragung nach nationalem Recht.

Zur Vertiefung:

- EuG zur Registrierung einer Flasche, T-12/04 (Almdudler): CIP-Newsletter 1/2006, S. 9
- Zur unmittelbaren Anwendbarkeit des TRIPS-Abkommens: Kaiser, in: Busche/Stoll, TRIPS, S. 33 ff.

BGH:**5. Ferrero unterliegt im Streit um Kinder**

BGH, Urt. v. 20.09.2007, I ZR 6/05 und I ZR 94/04 – Kinder II und Kinderzeit

Leitsätze:

(Az. I ZR 6/05)

Ein Kläger, der für einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke isoliert Markenschutz aufgrund einer Marke kraft Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen will, muß dieses Markenrecht in der Tatsacheninstanz zum Gegenstand des Rechtsstreits machen.

(Az. I ZR 94/04)

a) Die Beurteilung der Warenähnlichkeit gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird nicht dadurch beeinflusst, daß die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernommen hat.

b) Zwischen Schokolade und Schokoladenwaren einerseits und einem Milchdessert andererseits besteht durchschnittliche Warenähnlichkeit.

Sachverhalt:

Der u.a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte in zwei Prozessen über den Schutzzumfang der für Schokoladenprodukte eingetragenen Marke „Kinder“ zu entscheiden. Die Klägerin, der Süßwarenhersteller Ferrero, ist Inhaberin mehrerer graphisch gestalteter, teilweise farbiger Marken mit dem Wortbestandteil „Kinder“, die u.a. für Schokolade eingetragene sind.



Im ersten Prozeß hat die Klägerin den Süßwarenhersteller Haribo auf Unterlassung in Anspruch genommen, unter dem Zeichen „Kinder Kram“ Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren anzubieten. Das Oberlandesgericht Köln hatte in der Verwendung der Bezeichnung „Kinder Kram“ keine Verletzung der Markenrechte der Klägerin gesehen, nachdem der Bundesge-

richtshof eine anderslautende Entscheidung des OLG Köln im Jahre 2003 in einer ersten Revisionsentscheidung aufgehoben hatte.

Mit der zweiten, ebenfalls auf die für die Klägerin eingetragenen „Kinder“-Marken gestützten Klage richtete sich Ferrero gegen einen Hersteller von Molkereiprodukten. Dieser beabsichtigte, ein Milchdessert unter Verwendung der Bezeichnung „Kinderzeit“ auf den Markt zu bringen. Die Klägerin hatte beantragt, der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung „Kinderzeit“ auf Verpackungen und in der Werbung zu verwenden. Während die Klage in erster Instanz Erfolg hatte, wurde sie vom Oberlandesgericht Hamburg abgewiesen.

Urteil und Urteilsgründe:

Der BGH hat die Klageabweisungen durch die Oberlandesgerichte bestätigt und eine Verletzung der Wort-/Bildmarken „Kinder“ der Klägerin durch die angegriffene Marke „Kinder Kram“ und durch die Bezeichnung „Kinderzeit“ verneint. Die Klägerin konnte nach Ansicht des Bundesgerichtshofs für die Klagemarken Schutz nur aufgrund ihrer graphischen, teilweise farbigen Gestaltung in Anspruch nehmen. Der in den Marken der Klägerin enthaltene Wortbestandteil „Kinder“ verfüge für Schokolade wegen des die Abnehmerkreise beschreibenden Gehalts für sich genommen nicht über markenrechtlichen Schutz. Zwischen den graphisch gestalteten Klagemarken und der angegriffenen Wortmarke „Kinder Kram“ fehle die für das beantragte Verbot erforderliche Zeichenähnlichkeit. Zwischen den graphisch gestalteten Klagemarken „Kinder“ und der Bezeichnung „Kinderzeit“ sah der BGH ebenfalls die für ein Verbot erforderliche Zeichenähnlichkeit nicht gegeben.

Anmerkung:

Dem BGH ist darin zuzustimmen, daß die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen den Verletzungsrichter nicht dahingehend bindet, daß dieser von einem bestimmten Maß an Kennzeichnungskraft ausgehen muß. Ebenfalls zutreffend ist die Annahme, daß die farbige Wort-/Bildmarke „Kinder“ nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

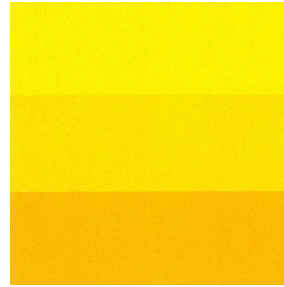
BPatG:

6. Farbmärke oder farbige Bildmarke?

[BpatG, Beschl. v. 19.09.2007, 29 W \(pat\) 27/06](#)

Sachverhalt:

Die Bildmarke



wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt für verschiedene Waren und Dienstleistungen zur farbigen Eintragung in den Farben Gelb-Orange angemeldet. Anfang 2006 hat die Markenstelle die Anmeldung als abstrakte Farbmärke wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen. Zwar genüge die angemeldete Marke den Anforderungen an die Markenfähigkeit und die grafische Darstellbarkeit. Da die beanspruchten Waren aber unterschiedlichste Farbgestaltungen aufweisen könnten und der Verkehr außerdem an eine vielfältige werbliche Verwendung von Farben und Farbkombinationen gewöhnt sei, werde er der beanspruchten Farbkombination keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen. Die Anmelderin legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein.

Beschluss und Beschlussgründe:

Das Bundespatentgericht gab der Beschwerde statt. Nach Auffassung des Gerichts hat die Anmelderin klar und eindeutig die Eintragung einer farbigen Bildmarke beantragt, in dem sie im Antragsvordruck die Markenform „Bildmarke“ und für die Markenwiedergabe die farbige Eintragung angekreuzt sowie die Farben Gelb-Orange einschließlich der zugehörigen Farbklassifikationsnummern benannt hat (§ 32 Abs. 3 MarkenG i. V. m. §§ 6 Nr. 2, 8 Abs. 1 S. 2 MarkenV). Auch nachdem die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse beanstandet wurde, hat die Anmelderin ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sie Schutz für eine farbige Bildmarke beanspruche. Da es sich bei

der Eintragung einer Marke um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt handelt, der einen entsprechenden Antrag voraussetzt, war die Markenstelle an diese Bestimmung der Markenform gebunden und durfte für die Prüfung der Schutzfähigkeit nicht eine abstrakte Farbmarke zugrunde legen. Die Entscheidung über eine andere als die beantragte Marke ist daher verfahrensfehlerhaft und stellt keine Entscheidung in der Sache dar.

Das BPatG verwies die Sache zurück zur Prüfung der Schutzfähigkeit an das DPMA. Dieses muß nun berücksichtigen, daß sich eine farbige Bildmarke, bei der Farbverteilung und flächenmäßige Begrenzung durch die konkrete Abbildung festgelegt sind, wesensmäßig von einer abstrakten, konturunbestimmten Farbmarke unterscheidet. Der vom EuGH aufgestellte Erfahrungssatz, daß die Verbraucher nicht daran gewöhnt sind, allein aus der Farbe einer Ware oder ihrer Verpackung auf die betriebliche Herkunft der mit der Farbe gekennzeichneten Waren zu schließen, kommt deshalb nicht zur Anwendung. Es gelten vielmehr die für alle Markenformen maßgeblichen Anforderungen, nämlich tatsächliche Feststellungen zu der Frage, ob die beanspruchte Marke für die verfahrensgegenständlichen Waren eine beschreibende Bedeutung hat oder aus anderen Gründen vom angesprochenen Publikum nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Läßt sich aber nicht feststellen, daß farbige Vierecke, die aus verschiedenen Abstufungen eines Gelbtönen zusammengesetzt sind, für die hier einschlägigen Waren eine beschreibende Bedeutung aufweisen, als werbliches oder dekoratives Gestaltungsmittel gebräuchlich sind oder eine bloße Abbildung dieser Waren darstellen, so kann der Marke die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden.

Zur Vertiefung:

Grabrucker, Der Schutzgegenstand der Farbmarke, GRUR 1999, S. 850 ff.

LG

7. Streitwert und Patenanwaltsgebühr bei Abmahnung in Markensachen

LG Berlin, Urt. v. 18.9.2007, 15 O 698/06

Sachverhalt:

Die Kläger sind Inhaber einer Bildmarke bei dem DPMA. Die streitgegenständliche Bildmarke zeigt das Logo einer bekannten Fluggesellschaft. Die Kläger handeln über eBay.de und in einem eigenen Shop im Internet mit selbst gestalteten und bedruckten Textilien. Der Beklagte handelte seinerzeit (2006) ebenfalls mit bedruckten Textilien auf eBay.de. Hierbei hatte der Beklagte auch selbst produzierte T-Shirts mit dem Logo der Bildmarke der Kläger für wenige Tage bei eBay.de angeboten. Die Kläger ließen den Beklagten daraufhin durch ihre Rechtsanwälte und unter Hinzuziehung eines Patentanwalts abmahnen und forderten den Beklagten auf, die Herstellung und den Verkauf der mit der Bildmarke versehenen T-Shirts zu unterlassen, Auskunft zu erteilen und die Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten in der Gesamthöhe von 3.897,84 EUR nach einem Gegenstandswert von 85.000,00 EUR zu erstatten.

Der Beklagte gab die begehrte Unterlassungserklärung zwar ab, weigerte sich allerdings die nach seiner Ansicht überhöhten Rechtsanwaltskosten in voller Höhe auszugleichen. Die Kostenerstattung für die Hinzuziehung des Patenanwalts lehnte der Beklagte ganz ab. Mit ihrer Klage vor dem Landgericht Berlin begehrten die Kläger daraufhin Erstattung der vollen Rechtsanwalts- und Patenanwaltskosten in der Gesamthöhe von 3.897,84 EUR für das außergerichtliche Abmahnschreiben von dem Beklagten.

Urteil und Urteilsgründe:

Die Kläger obsiegten nur in der Höhe von 23 Prozent und erhielten lediglich die Erstattung der Rechtsanwaltskosten nach einem Gegenstandswert von 25.000,00 EUR in der Höhe von 911,80 EUR nebst Zinsen zugesprochen.

Zur Höhe des Gegenstandswerts einer markenrechtlichen Abmahnung folgte das Landgericht der Rechtsprechung des OLG Nürnberg (Entscheidung v. 19.04.2007, Az: 3 W 485/07), welches jüngst entschieden hatte, daß ein angegeblicher „Regelstreitwert“ von 50.000,00 EUR

für ein markenrechtliches Lösungsverfahren nicht ohne weiteres auf ein Markenverletzungsverfahren übertragbar sei. In der vorliegenden Sache sei daher ein Gegenstandswert von 25.000,00 EUR für das Abmahnschreiben angemessen.

Das Landgericht entschied zudem, daß sich in einfach gelagerten Markenverletzungssachen die Hinzuziehung eines Patentanwalts (und die entsprechende Geltendmachung seiner Kosten) unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht als rechtsmißbräuchlich darstellen könne. Hinzu kam, daß der rechtsanwaltliche Vertreter der Kläger als ausgewiesener Markenrechtsexperte den einfach gelagerten Verletzungssachverhalt allein und ohne Mitwirkung eines Patentanwalts hätte bearbeiten können. Die Kläger konnten daher die Erstattung der Patentanwaltsgebühren von dem Beklagten nicht verlangen.

Anmerkung:

Die Mitwirkungsbefugnis von Patentanwälten in Kennzeichenstreitsachen vor den ordentlichen Gerichten beruht auf den Regelungen der PatAnwO. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatAnwO hat der Patentanwalt die Aufgabe, andere u.a. in Angelegenheiten der Verteidigung einer Marke zu beraten und Dritten gegenüber zu vertreten.

Zwar entbindet § 140 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich vom Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts, sofern dieser in einer Kennzeichenstreitsache neben einem Rechtsanwalt tätig wird. Deshalb überraschen die Ausführungen des LG Berlin. Auch für die analoge Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG auf vorprozessuale Abmahnkosten geht die überwiegende Meinung in Literatur und Rechtsprechung davon aus, daß es weder auf die Notwendigkeit der Einschaltung des Patentanwalts, noch auf die komplizierte Lagerung eines Falls oder fehlende Sachkenntnis des Rechtsanwalts ankommen kann (vgl. die Nachweise bei Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 140 Rn. 61; Fezer, MarkenR, § 14 MarkenG, Rn. 54).

Patentrecht

BGH

8. Ergänzendes Schutzzertifikat

[BGH, Beschl. v. 27.06.2007, X ZB 30/05 – Porfimer](#)

Mit Beschluss vom 27. 6. 2007 (X ZB 30/05 – Porfimer) hat der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gem. Art. 234 EG eine Frage zur Auslegung von Art. 7 der VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. 6. 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ABl. EG 1992 Nr. L 182/1) zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der EuGH soll dazu Stellung nehmen, ob der „Zeitpunkt, zu dem für das Erzeugnis als Arzneimittel die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Artikel 3 Buchstabe b erteilt wurde“ durch Art. 7 VO (EWG) Nr. 1768/92 autonom festgelegt ist oder ob die Vorschrift den Zeitpunkt meint, zu dem die Genehmigung nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats wirksam wird. Für den Fall, dass das Gemeinschaftsrecht maßgebend ist, möchte der BGH zudem wissen, auf welchen Zeitpunkt danach abzustellen ist.

Der Vorlagebeschluss ist in einem Rechtsbeschwerdeverfahren ergangen, das sich gegen eine Entscheidung des Bundespatentgerichts richtet (vgl. BPatGE 49, 113 = Mitt. 2006, 73), mit der die Beschwerde gegen die Nichterteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zurückgewiesen wurde. Das DPMA hat den entsprechenden Erteilungsantrag als verspätet angesehen, da die in Art. 7 Abs. 1 VO (EWG) Nr. 1768/92 vorgesehene Frist von 6 Monaten für die Anmeldung des Zertifikats abgelaufen gewesen sei. Die betroffene Antragstellerin macht dem gegenüber geltend, für den maßgeblichen Fristbeginn komme es nicht, wovon das DPMA und das BPatG ausgehen (vgl. auch BPatGE 35, 276, 278 f.), auf das Datum der Ausstellung des Zulassungsbescheids für das Inverkehrbringen des Arzneimittels an, sondern auf das Datum der Zustellung oder der Veröffentlichung des Bescheids. Insoweit kann sich die Antragstellerin auf die auch für das deutsche Arzneimittelrecht geltenden allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts stützen, wonach der Zulassungsbescheid erst mit der Bekanntgabe (§§ 43 Abs. 1 S. 1, 41 Abs. 1 S. 1 VwVfG) wirksam wird (vgl.

Rehmann, AMG, 2. Aufl. 2003, § 25 RdNr. 2; Sander, Arzneimittelrecht, Std. 43. Lief. 2006, Erl. zu § 25 Abs.1). Die Sachentscheidung des BGH über die Rechtsbeschwerde hängt davon ab, welcher Sichtweise zu folgen ist.

Der EuGH wird dem gemäß zunächst zu klären haben, ob überhaupt auf die Wertungen des nationalen Rechts zurückgegriffen werden kann. Aus dem Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 VO (EWG) Nr. 1768/92 („... gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem ... die Genehmigung ... erteilt wurde, ...“) ergibt sich insoweit kein Aufschluss. Allerdings spricht der Sinn und Zweck der Regelung dafür, dass die Fristbestimmung nicht nach nationalem Recht, sondern auf der Grundlage des Gemeinschaftsrechts zu erfolgen hat. Zwar regelt die VO (EWG) Nr. 1768/92 weder das arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren noch das Verfahren der Anmeldung des Schutzzertifikats (vgl. Art. 8, 9 Abs. 1, 18 VO (EWG) Nr. 1768/92). Für eine autonome Fristbestimmung unter alleiniger Bezugnahme auf Art. 7 Abs. 1 VO (EWG) Nr. 1768/92 spricht jedoch der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit, dem letztlich nur durch eine gemeinschaftsweit einheitliche Rechtsanwendung Rechnung getragen werden kann. Es bleibt die Frage, welcher Zeitpunkt danach maßgeblich ist. Letztlich ist auch in dieser Hinsicht eine Auslegung der Vorzug zu geben, die sich an der Rechtssicherheit orientiert. Deshalb ist das Datum der Ausstellung des Zulassungsbescheids als maßgeblich anzusehen (so auch Sredl, GRUR 2001, 596, 598; Benkard/Ullmann/Grabinski, EPÜ, 2002, Art. 63 RdNr. 37; Busse/Hacker, PatG, 6. Aufl. 2003, Anh. § 16 a PatG RdNr. 70; aA. Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 16 a RdNr. 18). Etwaige Diskrepanzen mit dem nationalen Arzneimittelrecht sind damit zwar nicht ausgeschlossen, aber hinzunehmen.

Die Entscheidung des EuGH wird noch einige Zeit auf sich warten lassen.

9. Einspruchs(beschwerde)verfahren / Patentrecht

[BGH, Beschl. v. 27.06.2007, X ZB 6/05 – Informationsübermittlungsverfahren II](#)

Der X. Zivilsenat des BGH hat im Tenor seines für die amtliche Sammlung vorgesehenen Beschlusses v. 27.06.2007 (Informationsübermittlungsverfahren II) unter Fortführung seiner früheren Rechtsprechung (vgl. GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät) festge-

halten, dass ein Patent im Einspruchs(beschwerde)verfahren nur dann insgesamt widerrufen werden darf, wenn die Widerrufsgründe sämtliche selbstständigen Patentansprüche betreffen oder der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang eines Anspruchssatzes begehrt, der zumindest einen nicht rechtsbe- ständigen Patentanspruch enthält.

Die Patentinhaberin hatte im Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Übermittlung von Informationen betrifft, beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrag. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang widerrufen. Die Patentinhaberin machte mit der – zulassungsfreien - Rechtsbeschwerde geltend, die angefochtene Entscheidung des BPatG sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG), da sich das BPatG nicht mit der Patentfähigkeit des von den Verfahrensansprüchen unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 9 beschäftigt habe, wodurch schließlich auch ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Die Rechtsbeschwerde blieb in der Sache ohne Erfolg.

Der BGH weist darauf hin, dass der Patentinhaber sowohl im Patenterteilungsverfahren als auch (mit gewissen Einschränkungen) im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren Herr des Verfahrens ist, nämlich insoweit, als sich Patentamt und Patentgericht bei Änderungen des Patents nicht in Widerspruch zum Willen des Patentinhabers setzen dürfen. Im Patenterteilungsverfahren obliegt es allein dem Anmelder anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG); auch im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren steht es dem Patentinhaber frei, das Patent nur mit bestimmten Ansprüchen (Anspruchssätzen) zu verteidigen. Stellt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren dagegen keinen Antrag, kann daraus nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass er nicht auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner Ansprüche begehrt. Die Feststellung eines derartigen Willens ist freilich ausgeschlossen, wenn der Patentinhaber ausdrücklich beantragt, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten. Bei Unklarheiten hat die Patentabteilung oder das Pa-

tentgericht auf eine Klarstellung hinzuwirken.

Im vorliegenden Fall hatte die Patentinhaberin hilfsweise lediglich die Aufrechterhaltung des Patents mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags beantragt, nicht aber (auch) im Umfang des Patentanspruchs 9. Zwar hatte sie während des Einspruchsverfahrens offenbar auf die ihrer Auffassung nach gegebene Patentfähigkeit des Anspruchs 9 hingewiesen, ohne nach Meinung des BGH jedoch einen relevanten Unterschied zwischen den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 9 deutlich zu machen. Daraus folgert der BGH, dass Anhaltspunkte für eine Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang nur des Patentanspruchs 9 nicht erkennbar wurden. Demnach musste das Bundespatentgericht in der Begründung seiner Entscheidung auf den Patentanspruch 9 nicht gesondert eingehen. Legt man allerdings das Vorbringen der Patentinhaberin zugrunde, so hätte in Bezug auf Patentanspruch 9 ein rechtlicher Hinweis des Bundespatentgerichts zumindest nahe gelegen. Freilich hat die Patentinhaberin eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch das Unterbleiben des Hinweises nicht gerügt. Die Rechtsbeschwerde konnte daher aus den in § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6 genannten Gründen keinen Erfolg haben.

10. Einspruchs(beschwerde)verfahren / Patentrecht

[BGH, Beschl. v. 24.07.2007, X ZB 17/05 – Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge](#)

Auch der Beschluss v. 24.07.2007 in der Sache Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge betrifft das Einspruchsbeschwerdeverfahren. Der BGH sieht darin die unterlassene Entscheidung des BPatG über den von einem Einsprechenden geltend gemachten Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme als hinreichend für die Beschwer des Rechtsbeschwerdeführers an und stellt im Anschluss an frühere Entscheidungen (erneut) fest, dass die Prüfung der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung durch den Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht eröffnet wird.

Der Einsprechende und Rechtsbeschwerdeführer hatte sich vorliegend unter anderem auf den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt und zuletzt beantragt, das Patent auf Grund widerrechtlicher Entnahme auf

ihn zu übertragen. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent allein unter Verneinung der Patentfähigkeit nach §§ 1 ff. PatG widerrufen; das Streitpatent ist im weiteren Verlauf infolge der Nichtzahlung einer Jahresgebühr erloschen. Der Rechtsbeschwerdeführer, der das Nachanmelde-recht nach § 7 Abs. 2 PatG für sich in Anspruch nehmen wollte, stützt die Rechtsbeschwerde auf § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG und macht geltend, das Patentgericht habe sich nicht mit der widerrechtlichen Entnahme beschäftigt.

Der BGH führt zur Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde zunächst aus, dass diese durch das Erlöschen des Patents nicht berührt werde. Die formelle Beschwer des Rechtsbeschwerdeführers ergebe sich jedenfalls aus der Tatsache, dass das Bundespatentgericht den Widerruf des Streitpatents in der angefochtenen Entscheidung nicht auf den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt und dem Rechtsbeschwerdeführer damit das Nachanmelderecht genommen habe. Insoweit komme es nicht darauf an, dass dem Begehren des Beschwerdeführers in der zur Entscheidung gestellten Form nicht hätte entsprochen werden können, weil im Einspruchsverfahren nur über Widerruf oder Aufrechterhaltung des Patents zu entscheiden ist (§ 61 Abs. 1 S. 1 iVm. § 147 Abs. 3 PatG in der bis 30. 6. 2006 geltenden Fassung). Die von dem Rechtsbeschwerdeführer geltend gemachte Verletzung des rechtlichen Gehörs (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) verneint der BGH, da es aus Sicht des BPatG aufgrund der Annahme der fehlenden Patentfähigkeit des Streitpatents auf den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme nicht mehr ankam. Die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung könne mit der auf § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG gestützten Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung gestellt werden. Auch der Beschwerdegrund der nicht hinreichenden Begründung der Entscheidung (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) konnte im Ergebnis nicht durchgreifen, weil sich das BPatG immerhin mit der widerrechtlichen Entnahme auseinandergesetzt hat, ohne diese freilich als entscheidungserheblich anzusehen.

Interessant sind die beiden Hinweise, die der BGH dem Bundespatentgericht in dem Beschluss beiläufig gibt. Zunächst macht der BGH darauf aufmerksam, dass über die Rechtsfrage, ob eine widerrechtliche Entnahme die Schutzfähigkeit des Entnahmegegenstands voraussetzt oder nicht, vorliegend nicht zu entscheiden war.

Aufgrund der kontroversen Beurteilung dieser Frage wird dem BPatG jedoch nahe gelegt, in Zukunft die Rechtsbeschwerde zum BGH zuzulassen, wenn sich die Frage in entscheidungserheblicher Weise in einem der Rechtsbeschwerde zugänglichen Verfahren stellt. Entsprechend regt der BGH die Zulassung der Rechtsbeschwerde auch im Hinblick auf die Frage an, ob wegen § 7 Abs. 2 PatG eine Verpflichtung besteht, eine geltend gemachte widerrechtliche Entnahme zu bescheiden. Der BGH verweist insoweit auf § 100 Abs. 2 PatG und den darin verankerten Grundsatz des gesetzlichen Richters. Das ist deutlich.

11. Einspruchs(beschwerde)verfahren / Gebrauchsmusterrecht

[BGH, Beschl. v. 11.09.2007, X ZB 15/06 – Wellnessgerät](#)

Der zum Gebrauchsmusterrecht ergangene Beschluss beschäftigt sich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Annahme gerechtfertigt ist, das Bundespatentgericht habe vom Schutzrechtsinhaber angeführte Hilfskriterien für erfinderische Tätigkeit in den Gründen seiner Entscheidung nicht abgehandelt. Nach dem Tenor der Entscheidung erlaubt die Tatsache, dass das BPatG vom Schutzrechtsinhaber angeführte Hilfskriterien („Beweisanzeichen“) für erfinderische Tätigkeit oder einen erfinderischen Schritt in den Gründen seiner Entscheidung nicht abgehandelt hat, regelmäßig nicht den Schluss, dass das Gericht die angeführten Umstände nicht auf ihre Bedeutung für die Entscheidung geprüft hat.

Grundsätzlich, so der BGH, sei davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass das Gericht verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingehe, lasse dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146).

12. Patentnichtigkeitsverfahren

[BGH, Beschl. v. 27.06.2007, X ZR 56/05 – Akteneinsicht XVIII](#)

In einem weiteren, das Einsichtsrecht in Akten des Patentnichtigkeitsverfahrens betreffenden Beschluss hat der X. Zivilsenat bekräftigt, dass das Akteneinsichtsrecht nach § 99 Abs. 3 Sätze 2 und 3 PatG grundsätzlich die gesamten Akten des Patentnichtigkeitsverfahrens umfasst, und zwar einschließlich in dieses Verfahren eingeführter Aktenteile aus Patentverletzungsverfahren, solange nicht ein der Akteneinsicht auch in solche Aktenteile entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse geltend gemacht ist.

Das schutzwürdige Interesse kann etwa darin bestehen, dass einem Wettbewerber des Nichtigkeitsklägers eine im Verletzungsprozess angegriffene und dort technisch näher erläuterte Ausführungsform nicht durch uneingeschränkte Akteneinsicht offenbart wird; entsprechendes gilt für untrennbar damit verbundene Ausführungen zum Schutzzumfang des Klagepatents (vgl. auch BGH GRUR 2007, 133).

Im Übrigen bedarf die freie Akteneinsicht nach § 99 Abs. 3 Sätze 2 und 3 PatG weder der Geltendmachung eines eigenen berechtigten Interesses seitens des Antragstellers noch der Darlegung, für wen um Akteneinsicht nachgesucht wird (vgl. auch BGH GRUR 2001, 143 – Akteneinsicht XV).

Urheberrecht

13. Werkcharakter und Schutzzumfang einer Engelstatuette

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.10.2007, I-20 U 64/07](#)

Sachverhalt:

Der **Kläger** ist der Benediktiner-Abtei Maria Laach in der Eifel zugeordnet. Dort fertigt er in seinen Werkstätten unter anderem die 6,5 cm hohe Bronzestatuette eines Engels (siehe Abbildung 1). Das für die Herstellung benutzte Gipsmodell wurde von einem Bildhauer K. gestaltet, der dem Kläger die Verwertungsrechte an seinem Werk eingeräumt hat.

Die **Beklagte** betreibt eine Kunstgießerei und brachte die Bronzestatuette eines Engels (siehe Abbildung 2) auf dem Markt.

Der **Kläger** machte bezüglich seiner Engelsfigur eine persönliche geistige Schöpfung des Bildhauers K. i.S.d § 2 Abs. 2 UrhG geltend, die der bildenden Kunst zuzurechnen sei. Er trug vor, dass die Figur des Beklagten seine lediglich nachbilde. Daher verlangte er Schadensersatz, Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der Vervielfältigungsstücke und Herausgabe der vorhandenen Statuetten zwecks Vernichtung.

Die **Beklagte** hatte eine Unterlassungserklärung hinsichtlich Herstellung und Verbreitung ihrer Engelsstatuette abgegeben, stellte jedoch im anschließenden Verfahren vor dem Landgericht den Werkcharakter der klägerischen Gestaltung in Abrede.

Das **Landgericht** hat für die klägerische Engelsfigur urheberrechtlichen Schutz angenommen. Es hat jedoch festgestellt, dass die Statuette der Beklagten nicht in den Schutzbereich der klägerischen Figur falle.

Urteil und Urteilsgründe:

Das Oberlandesgericht Düsseldorf gab der Berufung des Klägers statt. Es sprach ihm die begehrten Ansprüche zu und stellte in diesem Zusammenhang die Verletzung seiner urheberrechtlichen Verwertungsrechte fest.

Der Senat nahm an, dass die Engelsfigur des Klägers eine persönliche geistige Schöpfung i.S.d. § 2 Abs. 2 UrhG ist. Hierzu führte er aus, dass ihr Schöpfer zum Ausdruck des Gedankeninhalts der Übermittlung einer göttlichen Botschaft durch einen hierzu bestellten dienenden Geist eine künstlerische Form gefunden hat, die die Sinne des Betrachters den Gedankeninhalt unmittelbar wahrnehmen lässt.

Der Senat ging davon aus, dass der Schöpfer bei seiner Gestaltung der Engelsfigur nicht



Abb. 1 - Engel Maria Laach



Abb. 2 - Engel Kevelaer

in erheblichem Maße auf vorbekannte Formen zurückgreifen konnte, sondern ihm eigene Formen gefunden hat. Es seien nämlich keine einschlägigen Formen anderer in den Rechtsstreit eingeführt worden. Als besondere Leistung des Schöpfers wies das Gericht auf die Bekleidung des Engels mit dem Kapuzenmantel hin, die für Ordensleute, nicht aber für Engel typisch sei.

Nach Auffassung des Senats kam damit der Figur insgesamt ein beträchtlicher ästhetischer Gehalt und dementsprechend ein großer Schutzbereich des an ihr bestehenden Urheberrechts zu.

Weiterhin führte das Gericht aus, dass die Figur mangels eines Gebrauchszwecks als ein Werk der reinen und nicht bloß der angewandten Kunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG anzusehen sei. Ihr Zweck erschöpfe sich nämlich „vielmehr darin, ihrem Gedankeninhalt künstlerischen Ausdruck zu verleihen und das ästhetische und religiöse Empfinden des Betrachters anzusprechen“. Daher sei es auch nicht gerechtfertigt, diesbezüglich „einen Unterschied zwischen Großplastiken zu machen, die im öffentlichen Raum ausgestellt werden, und einer im privaten Bereich aufgestellten Statuette wie der des Klägers“. Jedoch stünde auch eine Qualifizierung der Figur als Werk der angewandten Kunst, trotz der damit höher anzusetzenden Grenze des Urheberrechtsschutzes, ihrem Werkcharakter aufgrund der in ihr sichtbar werdenden Gestaltungskraft ihres Schöpfers nicht entgegen.

Hinsichtlich der Engelfigur der Beklagten stellte das Gericht fest, dass sie eine Nachahmung der klägerischen sei, da sie deren wesentlichen Formgedanken verwirklicht. Insgesamt sollen die wenigen Abweichungen zu keinem anderen Gesamteindruck führen, und die eigenpersönlichen Züge des klägerischen Werkes keinesfalls verblassen. Dazu: „Angesichts der von der klägerischen Figur zahlreich übernommenen Gestaltungselemente, die deren Gesamteindruck – wenn auch nicht in der ausgeprägt schlanken Ausführung – im eigenen Erzeugnis klar „durchscheinen“ lassen, kann die Beklagte ihre Statuette von der Figur des Klägers nicht mit Erfolg als Wiedergabe der „typischen Form eines dicken Engels“ abgrenzen, was immer darunter zu verstehen sein mag.“

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen, weil die Entscheidung allein auf einer Würdigung der Umstände des Einzelfalls beruhe.

Anmerkung:

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf, die keine besonderen rechtlichen Fragen aufwirft, enthält zwei Aspekte, die erwähnenswert erscheinen.

Zur Abgrenzung der reinen Kunst (bildenden Kunst im engeren Sinne) von der angewandten Kunst i. R. d. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG ist das Gericht der Rechtsprechung des BGH gefolgt und hat auf den Gebrauchszweck des zu beurteilenden Gegenstandes abgestellt (GRUR 1995, 581, 582 - Silberdistel). Nicht ganz klar wird an dieser Stelle, was das Gericht mit dem Hinweis meint, dass eine Unterscheidung nicht geboten sei zwischen Großplastiken, die im öffentlichen Raum ausgestellt werden, und der für den privaten Bereich gedachten Statuette.

Bezogen auf den Zweck der Figur hat der Senat sicherlich klar stellen wollen, dass beide Objekte dem Kunstgenuss dienen. So hat das Gericht ausgeführt, dass sich der Zweck der vorliegenden Engelfigur in dem Ausdruck eines Gedankeninhalts erschöpfe sowie darin, das ästhetische und religiöse Empfinden des Betrachters anzusprechen.

Aus dem Gesamtzusammenhang kann aber auch die Aussage entnommen werden, dass die kommerzielle Vielfältigkeit eines Gegenstandes nicht seiner Einordnung als Werk der reinen Kunst abträglich ist. Das bedeutet, dass der für Gegenstände der angewandten Kunst erforderliche Gebrauchszweck nicht lediglich in deren kommerziellen Einsatz gesehen werden kann. Vielmehr kommt es auf den Gebrauchszweck an, der dem Gegenstand eigen ist. Dieser liegt im Fall der Engelfigur ausschließlich im Kunstgenuss. Das ist auch im Hinblick auf die von der Beklagten vorgebrachte Nutzung der Figur als „Handschmeichler“, die sich in ihrer Bedeutung dem Verständnis des Senats entzog und daher unberücksichtigt blieb, nicht anders zu bewerten. Unter dem Begriff „Handschmeichler“ werden nämlich fein gearbeitete Figuren mit interessanten Formen, Flächen, Linien und Strukturen verstanden, die sich über den Tastsinn an das ästhetische Empfinden richten. In einer solchen Nutzung ist also keine Funktion zu sehen, die über die in der Gestaltung angelegte qualifizierte Kommunikation hinausgeht.

Schließlich ist der vom Gericht als recht groß eingestufte Schutzzumfang der Engelfigur hervorzuheben. Vor allem erscheint dies interessant im Hinblick auf die weit in die Vergan-

genheit reichende europäische Kunsttradition, in der christliche Inhalte eine große Bedeutung einnehmen. Zu den unterschiedlichen Bildelementen der christlichen sakralen Kunst gehören seit langem Engelfiguren, deren Darstellung den verschiedenen Kunstströmungen unterworfen war und nicht nur auf wohlbeleibte Kinder in Rubens Manier reduziert werden darf. Daher stellt sich die Frage nach dem in diesem Bereich tatsächlich anzunehmenden Schutzzumfang einer solchen Figur. Dieser ist insbesondere hinsichtlich der Feststellung des Gerichts fraglich, dass keine einschlägigen Formen anderer in den Rechtsstreit eingeführt wurden. Das kann durchaus als Seitenhieb an die Beklagtenvertretung aufgefasst werden, die ihre Argumentation auf solche allgemeine Ausführungen wie die „typische Form eines dicken Engels“ gestützt hat.

Presse:

Der WDR berichtete über die Entscheidung auf seine Homepage unter dem schönen Titel „[Irdisches Gericht schützt Engel](#)“.

14. Öffentlichkeit der Werkübermittlung bei Weiterleitung der Fernsehsignale über Kabelfunk an Hotelgäste

[OLG Hamm, Urt. v. 04.09.2007, 4 U 38/07](#)

Leitsätze (red.):

1. Bei der Programmzuleitung in Hotels handelt es sich um eine Sendung i.S.v. §§ 20, 87 UrhG, da es hierbei nicht um einen bloßen Empfangsvorgang geht, sondern um eine zusätzliche öffentliche Wiedergabe der Programme gegenüber einem neuen Nutzerkreis. Es genügt, dass die Werkwiedergabe öffentlich i.S.v. § 15 Abs. 3 UrhG ist. Dafür reicht es aus, dass sich im Hotelzimmer eine unbestimmte Anzahl möglicher, häufig wechselnder Zuschauer aufhält.

2. Verwerter der Sendung und damit Werknutzer ist immer derjenige, der sich nach einer wertenden Betrachtung der vorhandenen technischen Mittel bedient, um das Werk in seinem eigenen Interesse einer Öffentlichkeit mitzuteilen.

Sachverhalt:

Die **Klägerin** ist eine Verwertungsgesellschaft, die Rechte für zahlreiche Fernseh- und

Rundfunksender wahrnimmt. Dazu gehören auch das Kabelweitersenderecht und die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte.

Die **Beklagte** betreibt ein Hotel mit 84 Gästezimmern, von denen lediglich 47 mit Fernsehgeräten ausgestattet sein sollen. In den Zimmern mit Fernsehgeräten werden den Gästen unter anderem Programme angeboten, für die die Klägerin die Rechte wahrnimmt. Die Programme werden durch den Kabelnetzbetreiber U GmbH & Co. KG (im Folgenden: U) im Rahmen eines Kabelanschlussvertrages dem Hotel zugeleitet. U übernimmt die Programmsignale an der Grundstücksgrenze von dem überregionalen Kabelnetzbetreiber J GmbH und führt sie über die hausinterne Verteilanlage in die einzelnen Zimmer.

In der ersten Instanz machte die **Klägerin** eine Verletzung des von ihr wahrgenommenen Kabelweitersendungsrechts gem. §§ 20, 87 UrhG geltend. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (siehe [LG Bochum, Urteil v. 25.01.2007, 8 O 355/06](#)).

Die **Beklagte** greift nun das Urteil in der Berufung an und führt unter anderem hierzu aus, dass nicht sie die Programme an die Gästezimmer leite, sondern dass durch U erfolge, die die Programmsignale an der Grundstücksgrenze übernehme und über die Hausverkabelung in die einzelnen Zimmer führe. Zudem sei das Senderecht nicht verletzt, da branchenüblich dies erst ab einer Schwelle von 75 Wohneinheiten angenommen werde.

Schließlich macht die Beklagte geltend, dass eine Berechtigung sich zumindest aus dem Vertrag über die Nutzung der in Frage kommenden Programme in den Breitbandkabeln der Kabelnetzbetreiber (Regio-Vertrag) zwischen der Klägerin und der J GmbH ergebe. In der folgenden Darstellung werden jedoch die geltend gemachte Auslegung dieses Vertrages und die diesbezügliche Stellungnahme des Gerichts nicht näher dargestellt.

Urteil und Urteilsgründe:

Das OLG hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Das Gericht führte aus, dass die vorliegende Werknutzung als öffentliche Wiedergabe zu beurteilen sei. Die Beklagte ermögliche nämlich einem erheblichen Anteil ihrer ständig wechselnden Hotelgäste, die übertragenen Sendungen nach eigener Entscheidung für sich wahrnehm-

bar zu machen. Dadurch soll die Beklagte nicht nur eine Weitersendung an ihr Hotel empfangen, sondern als mittelbarer Täter ihrerseits die Programme an die jeweiligen Hotelgäste i.S.d. §§ 20, 87 UrhG weitersenden. Hierbei gehe es nämlich nicht um einen bloßen Empfangsvorgang, sondern um eine zusätzliche öffentliche Wiedergabe der Programme gegenüber einem neuen Nutzerkreis.

Weiterhin führte das Gericht aus, dass es nicht darauf ankommt, „ob die Beklagte über eine eigene Kabelverteilungsanlage verfügt oder ob die U der Beklagten in vollem Umfang die technischen Mittel zur Verfügung stellt, um die Sendung über verschiedene Kabelverteilungsanlagen in die einzelnen Zimmer weiterzuleiten. Denn es ist im Urheberrecht ergänzend das Recht der unerlaubten Handlung anwendbar, das in § 830 BGB Mittäter, Anstifter und Gehilfen gleichermaßen für eine vom Haupttäter verursachte Verletzung mitverantwortlich macht. Verwerter der Sendung und damit Werknutzer ist immer derjenige, der sich nach einer wertenden Betrachtung der vorhandenen technischen Mittel bedient, um das Werk in seinem eigenen Interesse einer Öffentlichkeit mitzuteilen.“

Schließlich führte das OLG aus, dass die vom Beklagten angeführte 75 Einheiten-Grenze gerade nicht für die öffentliche Werkwiedergabe gilt, sondern als Abgrenzung „einer Verletzung des Senderechts von einer noch zulässigen Kabelweiterübertragung von Funksendungen im Versorgungsbereich des ursprünglichen Sendunternehmens für den Bereich der Gemeinschaftsantennenanlagen in Wohnbereichen, die zum (besseren) Empfang der Programme durch die Letztverbraucher in den einzelnen angeschlossenen Haushalten dienen“.

Anmerkung:

Ein ähnlicher Fall wurde bereits Ende letzten Jahres dem EuGH als Vorabentscheidungsersuchen vorgelegt ([EuGH v. 07.12.2006, Rs. C-306/05 – SGAE](#), dazu [CIPR 2007, 17](#)), in dem zum einen die Frage nach der Auslegung des Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG gestellt wurde. Es sollte geklärt werden, ob schon die Aufstellung von Fernsehapparaten in den Hotelzimmern als solche eine öffentliche Wiedergabe darstellt. Zum anderen wurde gefragt, ob der private Charakter von Hotelzimmern der Einstufung der Wiedergabe eines Werkes mittels eines Fernsehapparats in diesen Räumen als öffentliche Wie-

dergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG entgegensteht. Der Gerichtshof stellte fest, dass zwar das bloße Bereitstellen von Fernsehgeräten als solche keine Wiedergabe i.S.d. Richtlinie sei, aber die Verbreitung eines Signals mittels in den Hotelzimmern aufgestellter Fernsehapparate, die ein Hotel für seine Gäste vornimmt. Dem stünde auch nicht der private Charakter von Hotelzimmern entgegen.

Das OLG Hamm ist hier der Argumentation des Gerichtshofs gefolgt und hat bezüglich der Öffentlichkeit der Wiedergabe auf den Umstand verwiesen, dass die Hotelgäste gewöhnlich rasch aufeinander folgen ([EuGH v. 07.12.2006, Rs. C-306/05 – SGAE](#), Rdnr. 38). Insoweit war auch keine abweichende Entscheidung zu erwarten.

Der Argumentation der Beklagten, dass nicht sie, sondern der Kabelnetzbetreiber das Signal in die Zimmer leite, begegnet das Gericht mit den Grundsätzen des Deliktrechts. Darauf gestützt rechnet es dem Hotelbetreiber die Weiterleitung des Fernsehsignals zu.

Es wäre hier aber auch eine Verletzung des Rechts auf Öffentliche Wahrnehmbarmachung einer Funksendung gem. § 22 UrhG denkbar gewesen.

15. Einwilligung einer Minderjährigen in die Verbreitung oder öffentliche zur Schaustellung ihres Bildnisses i.R.d. § 22 Satz 1 KUG

[LG Bielefeld, Urt. v. 18.09.2007, 6 O 360/07](#)

Leitsatz (red.):

Die Einwilligung i.R.d. § 22 Satz 1 KUG kann aus wichtigem Grund widerrufen werden. Ein solcher liegt vor, wenn die Weiterverwertung von Filmaufnahmen in Folge einer Wandlung der Persönlichkeit verletzend wäre.

Sachverhalt:

Die **Verfügungsklägerin** ist eine 15-jährige Jugendliche, die von ihrer allein sorgeberechtigten Mutter vertreten wird. Sie hat auf Initiative ihrer Mutter an der Produktion einer Sendung des Formats „Die Super-Nanny“ mitgewirkt. Hierzu hatte die Mutter eine Mitwirkungsvereinbarung mit der Produktionsfirma U GmbH geschlossen. Vor Beginn der Dreharbeiten erklärte sich die Verfügungsklägerin, der das Sendeformat bekannt war, telefonisch gegenüber der Produktionsfirma mit der Produktion des

Films bereit. Ca. zweieinhalb Monate später wandte sie sich erneut an die Produktionsfirma und brachte zum Ausdruck, dass sie die Ausstrahlung der aufgenommenen Sendung nicht wünsche. Zudem hat die Verfügungsklägerin vorgetragen, dass sie bereits zu Beginn der Dreharbeiten deutlich gemacht habe, dass sie weder an den Aufnahmen mitwirken noch in die Ausstrahlung der Sendung einwilligen möchte. Mitarbeiter der Produktionsfirma hätten jedoch ihr nahe gelegt, dass sie aufgrund der Mitwirkungsvereinbarung, womit auch ihre Einwilligung vorläge, die Aufnahmen zu dulden habe.

Die Verfügungsklägerin beantragt nun den Erlass einer einstweiligen Verfügung, um die Ausstrahlung der mit ihr aufgezeichneten Sendung zu untersagen.

Die **Verfügungsbeklagte**, ein Fernsehsender, der das Sendeformat „Die Super-Nanny“ ausstrahlt, hat beantragt, den Verfügungsantrag zurückzuweisen.

Urteil und Urteilsgründe:

Das Landgericht Bielefeld hat den Antrag abgewiesen und einen Unterlassungsanspruch aus §§ 823 I, II, 1004 BGB, 22 KUG verneint.

Es hat ausgeführt, dass Bildnisse gem. § 22 Satz 1 KUG grundsätzlich nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen.

Eine solche Einwilligung sei hier aber gerade gegeben. Zum einen habe die Mutter die minderjährige Verfügungsklägerin wirksam vertreten. Zum anderen habe auch die Verfügungsklägerin selbst ihre Einwilligung gegeben, was mit Rücksicht auf ihre Einsichtsfähigkeit erforderlich gewesen ist. Das Gericht ging nämlich davon aus, dass die 15-jährige in der Lage gewesen sei, die Bedeutung und Tragweite ihrer Einwilligung zu überblicken.

Weiterhin habe die Verfügungsklägerin auch während der Dreharbeiten durch ihre aktive Mitwirkung, die aus der aufgezeichneten Sendung deutlich wird, zumindest stillschweigend in diese und damit auch in die Ausstrahlung der Sendung eingewilligt. Ihr Verhalten konnte aus objektiver Empfängersicht nach Treu und Glauben nur als Einwilligung verstanden werden.

Das Gericht stellt ferner klar, dass der von der Verfügungsklägerin angeführte Hinweis des Produktionsteams, sie „müsse mitmachen, weil es sonst ein Vertragsbruch sei“, keine rechtswidrige Drohung darstellt, die eine Einwilli-

gung der Verfügungsklägerin entfallen ließe. Ebenso sei die Einwilligung nicht angefochten worden, was grundsätzlich zulässig wäre. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen würden auch nicht vorliegen, da aus ihrem Vortrag sich nicht ergibt, dass sie sich etwa über Umfang und Tragweite des Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht geirrt hätte oder dass ihr etwa ein falscher Verwendungszweck vorgespielt worden wäre. Schließlich sei die Einwilligung auch mangels eines wichtigen Grundes nicht widerrufen worden. Ein solcher könne etwa dann vorliegen, wenn die Weiterverwertung der Filmaufnahmen in Folge einer Wandlung der Persönlichkeit verletzend wäre.

16. Singen urheberrechtlich geschützter Lieder in der Öffentlichkeit

[AG Köln, Urt. v. 27.09.2007, 137 C 293/07](#)

Leitsatz:

Das Singen von Liedern beim Kommerz einer studentischen Verbindung, insbesondere auch des Deutschlandliedes, verletzt keine Urheberrechte.

Sachverhalt:

Der **Kläger** nimmt die Urheberrechte an verschiedene Lieder war.

Die **Beklagte**, eine studentische Verbindung mit dem Status eines nicht rechtsfähigen Vereins, hat einige dieser Lieder vor Nichtmitgliedern gesungen.

Diesbezüglich macht der Kläger eine Urheberrechtsverletzung geltend.

Urteil und Urteilsgründe:

Das Amtsgericht Köln hat die Klage zurückgewiesen.

Es hat ausgeführt, dass es sich bei dem Singen und Musizieren, die dem Werkgenuss dienen, nicht um eine Darbietung i.S.d. § 19 Abs. 2 UrhG handelt.

Die Anwesenheit von Nichtmitgliedern, die die Voraussetzung der Öffentlichkeit begründet, vermag daran nichts zu ändern, da das Vorliegen dieses Tatbestandsmerkmals die Annahme einer Darbietung nicht zwingend mache. Andernfalls wäre das Tatbestandsmerkmal überflüssig. Im vorliegenden Fall indiziere die Öffentlichkeit des Geschehens nicht den Darbietungscharak-

ter. Schließlich seien die Gäste dazu wohl kaum eingeladen, um den Gesängen der Burschenschaft zu lauschen. Vielmehr sei ihnen zumindest freigestellt, sogar mitzusingen.

Der Darbietungscharakter wird auch nicht durch das Klavierspiel begründet, das lediglich den Zweck gehabt habe, den Gesang zu unterstützen oder die Feierlichkeit des Geschehens zu unterstreichen.

Unternehmensrecht

17. VW-Gesetz europarechtswidrig

[EuGH, Urt. v. 23.10.2007, C-112/05](#)

Leitsatz (red.):

Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch, dass sie § 4 Abs. 1 sowie § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand vom 21. Juli 1960 beibehalten hat, gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 56 Abs. 1 EG (Kapitalverkehrsfreiheit) verstoßen.

Sachverhalt:

Das Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand vom 21. Juli 1960 (BGBl. 1960 I S. 585), sog. VW-Gesetz bestimmt in § 2 Abs. 1, dass das Stimmrecht jedes einzelnen Aktionärs auf höchstens 20 % begrenzt ist, § 3 des selben Gesetzes sieht vor, dass ein Einzelner auch nicht für andere mehr als 20% ausüben darf. § 4 Abs. 1 des VW-Gesetzes schafft schließlich ein Entsendungsrecht der Bundesrepublik und des Landes Niedersachsen, zwei Aufsichtsratsmitglieder zu entsenden, solange ihnen (eine beliebige Anzahl von) Aktien der Gesellschaft gehören. Schließlich regelt § 4 Abs. 3 des Gesetzes, dass an die Stelle der nach allgemeinem Aktienrecht erforderlichen $\frac{3}{4}$ -Mehrheit eine 80%-Mehrheit erforderlich ist.

Historisch lag dem Gesetz ein Kompromiss zwischen dem Staat und den Gewerkschaften bzw. den Arbeitnehmern von VW aus dem Jahr 1959 zugrunde. Im Rahmen des Kompromisses sei den Arbeitnehmern und Gewerkschaften als Gegenleistung für den Verzicht auf die von ihnen erhobenen Eigentumsansprüche der Schutz vor einem allein dominierenden Großaktionär zugesagt worden.

Urteil und Urteilsgründe:

Der EuGH stellte einen nicht gerechtfertigten Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit fest.

Das VW-Gesetz ist eine „nationale Maßnahme“ im Sinne des EGV. Selbst wenn das VW-Gesetz lediglich eine Vereinbarung wiedergeben sollte, die als privatrechtlicher Vertrag zu qualifizieren wäre, genügt die Tatsache, dass diese Vereinbarung Gegenstand eines Gesetzes geworden ist, um sie im Hinblick auf den freien Kapitalverkehr als eine nationale Maßnahme anzusehen. Denn die Bestimmungen des fraglichen Gesetzes können nicht mehr allein durch den Willen der Parteien der ursprünglichen Vereinbarung geändert werden, sondern allein durch Verabschiedung eines neuen Gesetzes.

Es handelte sich auch nicht um ein Höchststimmrecht als „gängiges gesellschaftsrechtliches Instrumentarium. Zwar ist der in § 134 Abs. 1 Satz 1 AktG statuierte Grundsatz der Korrelation von Kapitalbeteiligung und Stimmkraft („one share – one vote“) grundsätzlich satzungsdispositiv ausgestaltet. Allerdings wurde die Möglichkeit, in der Satzung von börsennotierten Gesellschaften ein Höchststimmrecht zu verankern, bereits 1998 mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) abgeschafft. Unter normalen Umständen hätte in die Satzung von Volkswagen als börsennotierter Gesellschaft daher kein Höchststimmrecht aufgenommen werden. Darüber hinaus besteht ein Unterschied zwischen einer den Aktionären verliehenen Befugnis, von der sie Gebrauch machen können oder auch nicht, und einer den Aktionären durch Gesetz auferlegten spezifischen Verpflichtung, von der sie nicht abweichen können. Entsprechendes gilt für das Erfordernis von 80% statt 75% für Grundsatzentscheidungen.

Nach Ansicht der Bundesrepublik Deutschland kann im Höchststimmrecht nach § 2 Abs. 1 VW-Gesetz zugleich eine Benachteiligung und eine Begünstigung gesehen werden, weil es unterschiedslos für alle Aktionäre gelte. Der Beschränkung des Stimmrechts eines Aktionärs mit einer Beteiligung von mehr als 20 % des Grundkapitals stehe der Schutz gegen den Einfluss etwaiger anderer Aktionäre mit bedeutender Beteiligung und damit die Gewähr gegenüber, sich effektiv an der Geschäftsführung der Gesellschaft beteiligen zu können. Der EuGH folgt dieser Argumentation jedoch nicht. Er erkennt vielmehr, dass die Situation geeignet ist,

Anleger aus anderen Mitgliedstaaten von Direktinvestitionen abzuhalten, da sie die Möglichkeit anderer Aktionäre einschränkt, sich an der Gesellschaft zu beteiligen, um dauerhafte und direkte Wirtschaftsbeziehungen mit ihr zu schaffen oder aufrechtzuerhalten, die es ihnen ermöglichen, sich effektiv an ihrer Verwaltung oder ihrer Kontrolle zu beteiligen.

Das Entsenderecht wurde vom EuGH ebenfalls zutreffend als Abweichung vom allgemeinen Gesellschaftsrecht erkannt. Dieses beschränkt nämlich die Entsenderechte bestimmter Aktionäre auf ein Drittel der von den Aktionären entsandten Aufsichtsratsmitglieder. Im Fall von Volkswagen, bei der, wie die Kommission insoweit unwidersprochen vorträgt, der Aufsichtsrat zwanzig Mitglieder hat, von denen zehn von den Aktionären gestellt werden, könnten nach der allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelung vom Bund und vom Land Niedersachsen höchstens drei Aufsichtsratsmitglieder entsandt werden.

Dass der Aufsichtsrat, wie die Bundesrepublik Deutschland geltend macht, kein Entscheidungsorgan, sondern ein einfaches Kontrollorgan ist, ändert nichts an der Position und dem Einfluss der öffentlichen Akteure. Auch wenn das deutsche Gesellschaftsrecht dem Aufsichtsrat nur die Aufgabe überträgt, die Geschäftsführung der Gesellschaft zu überwachen und den Aktionären über die Geschäftsführung zu berichten, stattet es ihn jedoch für die Erfüllung dieser Aufgabe mit erheblichen Befugnissen aus, wie etwa der Befugnis, die Mitglieder des Vorstands zu bestellen und abzuberufen. Außerdem ist, worauf die Kommission hingewiesen hat, die Zustimmung des Aufsichtsrats für bestimmte Geschäfte notwendig, zu denen neben der Errichtung und Verlegung von Produktionsstätten auch die Errichtung von Zweigniederlassungen, der Erwerb und die Veräußerung von Grundeigentum, Investitionen sowie der Erwerb anderer Unternehmen zählen.

Schließlich lehnt der EuGH auch das Argument ab, dass die von der Kommission beanstandeten Bestimmungen des VW-Gesetzes aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt seien. Konkret hatte die Bundesregierung vorgetragen, dass das Gesetz, „einen besonderen historischen Hintergrund habe, nämlich ein „austariertes Machtgleichgewicht“ schaffe, um den Interessen der Arbeitnehmer von Volkswagen gerecht zu werden und die Minderheitsaktionäre des Unternehmens zu schützen.

Mit dem VW-Gesetz werde somit ein sozial- und regionalpolitisches sowie ein volkswirtschaftliches Ziel verfolgt, das sich mit industriepolitischen Zielsetzungen verbinde.“ Zum Schutz der Arbeitnehmerinteressen, den die Bundesrepublik Deutschland zur Rechtfertigung der streitigen Bestimmungen des VW-Gesetzes anführt, ist festzustellen, dass dieser Mitgliedstaat über allgemeine Erwägungen zur Notwendigkeit des Schutzes vor einem die Gesellschaft allein dominierenden Großaktionär hinaus nicht darlegen können, warum es zur Erreichung des Ziels, die Arbeitnehmer von Volkswagen zu schützen, geeignet und erforderlich sein soll, beim Kapital dieses Unternehmens eine stärkere und unabänderbare Position öffentlicher Akteure aufrechtzuerhalten. Zudem ist zum Recht auf Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat festzustellen, dass nach der deutschen Regelung die Arbeitnehmer selbst in diesem Organ vertreten sind. Auch die Minderheitsaktionäre würden nicht effektiv geschützt. Denn es ist nicht ersichtlich, warum dem Bund und dem Land Niedersachsen die Möglichkeit eröffnet werden soll, einen größeren Einfluss auszuüben, als er normalerweise mit ihrer Investition verbunden wäre. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese öffentlichen Akteure ihre Stellung unter bestimmten, besonderen Umständen zur Wahrung von Allgemeininteressen nutzen, die möglicherweise den wirtschaftlichen Interessen der betreffenden Gesellschaft und damit den Interessen der anderen Aktionäre zuwiderlaufen.

Was das Vorbringen der Bundesrepublik Deutschland angeht, die Tätigkeit eines so bedeutenden Unternehmens wie Volkswagen könne sich derart auf das Allgemeininteresse auswirken, dass das Vorhandensein gesetzlicher Garantien, die über die vom allgemeinen Gesellschaftsrecht vorgesehenen Kontrollen hinausgingen, gerechtfertigt sei, ist schließlich festzustellen, dass, selbst wenn diese Auffassung zuträfe, dieser Mitgliedstaat - abgesehen von allgemeinen Erwägungen zu der Gefahr, dass die Aktionäre ihre persönlichen Interessen über die Interessen der Arbeitnehmer stellen - nicht dargelegt hat, warum die von der Kommission beanstandeten Bestimmungen des VW-Gesetzes für die Erhaltung der durch die Tätigkeit von Volkswagen geschaffenen Arbeitsplätze geeignet und erforderlich sein sollen.

18. Keine Wegzugsfreiheit für GmbH

OLG München v. 04.10.2007, 31 Wx 36/07

Leitsatz:

Die Verlegung des Satzungssitzes einer nach deutschem Recht gegründeten GmbH in einen anderen Mitgliedstaat der EU (hier: Portugal) kann nicht in das deutsche Handelsregister eingetragen werden. Daran hat sich durch die neuere Rechtsprechung des EuGH (vgl. zuletzt "de Lasteyrie du Saillant" und "Sevic") zur Niederlassungsfreiheit nichts geändert.

Sachverhalt:

Eine in München registrierte GmbH hatte im September 2004 mit notarieller Beurkundung die Verlegung ihres Satzungssitzes nach Portugal beschlossen. Das Registergericht lehnte die Eintragung der Satzungsänderung ab, eine Löschung mit Wegzugvermerk scheiterte am Widerspruch des Finanzamtes. In Portugal wurde die Gesellschaft hingegen als "I. Companhia de conselho em assuntos financeiros LDA" unter Hinweis auf die Voreintragung in Deutschland im Handelsregister eingetragen.

Urteil und Urteilsgründe:

Das Gericht lehnte die Eintragung des Wegzugs ab.

Unter Hinweis auf § 4a GmbHG in der noch geltenden Fassung (zur Reform durch das MoMiG vgl. den letzten CIP-Report) vertrat das Gericht die Ansicht, dass eine Gesellschaft bei einer grenzüberschreitenden Verlegung ihres Satzungs- und Verwaltungssitzes die Rechtsfähigkeit verliert, da sie sich aus der Rechtsordnung löst, die Grundlage für ihre Existenz ist.

Für die beantragte Eintragung im deutschen Handelsregister ist aus Sicht des Gerichts auch unerheblich, ob sie aus der Sicht des portugiesischen Rechts unter Wahrung ihrer Identität zugezogen ist. Denn ein Fortbestehen der Gesellschaft bei einer grenzüberschreitenden Sitzverlegung ist nur dann möglich, wenn **sowohl** der Wegzugs- **als auch** der Zuzugsstaat nach ihrer jeweiligen Rechtsordnung den Fortbestand ermöglichen.

Hinsichtlich europarechtlicher Bedenken verwies das Gericht auf die Entscheidung in der Rechtssache „Daily Mail“ und die noch andauernde Debatte über die Richtlinie zur grenzüber-

schreitenden Sitzverlegung. Nach der genannten Entscheidung können die Unterschiede, die die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der für ihre Gesellschaften erforderlichen Anknüpfung sowie hinsichtlich der Möglichkeit und gegebenenfalls der Modalitäten einer Verlegung des satzungsmäßigen oder des tatsächlichen Sitzes aufweisen nicht allein durch Bestimmungen über die Niederlassungsfreiheit gelöst werden, sondern bedürfen einer Lösung im Wege der Rechtssetzung oder des Vertragschlusses. Solange diese Regelung auf Gemeinschaftsebene fehlt, kann deshalb die im nationalen Recht nicht vorgesehene Satzungssitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat auch nicht unmittelbar aus der Niederlassungsfreiheit hergeleitet werden.

Auch die Entscheidung in der Sache "de Lasteyrie du Saillant" wird für irrelevant erachtet. Denn dort ging es nur um die Verlegung des Wohnsitzes einer natürlichen Person – nicht jedoch um einen Satzungssitz. Da die Entscheidungen „Überseering“ und „Inspire Art“ ausdrücklich auf Daily Mail Bezug genommen haben, sah das Gericht auch keinen Anlass, ein Vorabentscheidungsverfahren einzuleiten.

19. Haftung eines Anfechtungsklägers

[LG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.10.2007, 3-5 O 177/07 – Nanoinvests](#)

Leitsatz (red.):

Soweit ein Aktionär mit einer Anfechtungsklage gegen einen Hauptversammlungsbeschluss nicht allgemeine Aktionärsinteressen, sondern illoyale bzw. eigennützige Absichten verfolgt, (insb. sich das Anfechtungsrecht im Vergleichswege „abkaufen“ lassen will), begeht er eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, die nach § 826 BGB zum Ersatz der durch die Verzögerung der Eintragung entstehenden Kosten verpflichtet.

Sachverhalt:

In der Hauptversammlung vom 29.05.2007 in Düsseldorf wurde zu TOP 4 ein Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats und zu TOP 5 ein Beschluss gefasst über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage und die entsprechende Satzungsänderung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit der

Sachkapitalerhöhung) sowie die entsprechende Änderung der Satzung.

Der Kläger hat Anfechtungs- und hilfsweise Nichtigkeitsklage gegen diesen Hauptversammlungsbeschluss erhoben. Er macht geltend, die beiden Hauptversammlungsbeschlüsse seien anfechtbar, da in Düsseldorf die Hauptversammlung nicht hätte stattfinden dürfen. Zudem hätte keine Auslage i.S.d. § 175 Abs. 2 AktG in den Geschäftsräumen der Beklagten stattgefunden. Für die Beschlussfassung fehle es auch an einem Vorstandsbericht, was mit den entstehenden rechnerischen Bruchteilen von Aktien geschehen soll, es sei daher davon auszugehen, dass hinsichtlich der Spitzenbeträge ein Bezugsrechtsausschluss vorliege. Es fehle daher an einem Vorstandsbericht hierzu gem. § 186 Abs. 4 AktG. Zudem hätte die Beklagte bei TOP 4 darauf hinweisen müssen, dass es sich hier nur um das Rumpfgeschäftsjahr vom 4.9.2006 bis 31.12.2006 handle.

Der Kläger sandte der Beklagten am 12.7.2007 einen ausformulierten Vergleichsvorschlag, mit dem das vorliegende Verfahren hätte beendet werden können. Dieser enthielt u.a. die Regelung, dass an den Kläger und die von ihm vertretenen 5 Aktionäre jeweils Bezugsrechte für 3.500 Aktien zu einem Ausgabebetrag von 1 € zugeteilt werden.

Urteil und Urteilsgründe:

Die Anfechtungsklage war unbegründet, die Widerklage auf Feststellung der Schadenersatzpflicht hingegen begründet.

Zunächst stellte das Gericht in einem obiter dictum fest, dass die Anfechtungsgründe im konkreten Fall wohl nicht gegeben gewesen seien (kritisch hierzu aber namentlich [Wackerbarth in seinem Blog](#), der eine „Entscheidung aus dem Mittelalter des Kapitalgesellschaftsrechts“ erkennt). Entscheidend für das Gericht war aber, dass die Klage rechtsmissbräuchlich war. Hierdurch entfiel nicht nur die Begründetheit des Anfechtungsantrages, sondern konnte auch eine Schadenersatzhaftung des Klägers begründet werden.

Das Gericht führte dazu aus: Das Klagerecht eines Aktionärs hat nach der Intention des Gesetzgebers die Aufgabe, die Rechtmäßigkeitskontrolle des Handelns der sich selbst verwaltenden Kooperation zu gewährleisten und damit neben individuellen Vermögensinteressen allgemeine öffentliche Interessen der Aktionärs-

gemeinschaft zu wahren.“ Ein Missbrauch war aus Sicht des Gerichts schon aufgrund des Vergleichsvorschlags gegeben.

Im Hinblick auf die Sittenwidrigkeit differenziert das Gericht: Als sittenwidrig ist nicht allein die Erklärung des Widerspruchs zu notariellem Protokoll und die Ankündigung einer Anfechtungsklage gegenüber dem zuständigen Registergericht zu sehen, welche die sofortige Eintragung der angegriffenen Hauptversammlungsbeschlüsse verhindern. Die Sittenwidrigkeit des Handelns des Klägers folgt jedoch aus der Relation des verwendeten Mittels zu dem angestrebten Zweck unter gleichzeitigem Missbrauch einer ihm vom Gesetz eingeräumten Position. Durch das Angebot, die Klage zurückzunehmen, wenn ihm und vier weiteren von ihm vertretenen Aktionären (und einem weiteren nicht vom Kläger vertretenen) jeweils Bezugsrechte für 3.500 Aktien zu einem Ausgabebetrag von 1 € je Aktie zugeteilt werden, hat er das ihm als Aktionär der Beklagten zustehende Kontrollrecht der Anfechtungsklage gesetzwidrig benutzt, um die Beklagte zu veranlassen, ihm das Anfechtungsrecht abzukaufen durch Zuteilung von Bezugsrechten von Aktien, auf die er und die von ihm vertretenen Aktionäre keinen Anspruch haben.

Dass der Kläger vorsätzlich in Kenntnis aller für die Sittenwidrigkeit maßgebenden Umstände gehandelt hat, ist aus Sicht des Gerichts unzweifelhaft, ebenso wie der bei dem Hauptaktionär durch den Verzicht auf Zuteilung bedingte Eintritt eines Schadens.

Durch die in sittenwidriger Motivation erhobene Anfechtungsklage konnte bislang die Eintragung des Kapitalerhöhungsbeschlusses in das Handelsregister nicht erfolgen. Soweit der Beklagten daher durch diese Verzögerung ein Schaden entsteht, hat sie daher aus Sicht des Gerichts gegen den Kläger hier einen Schadenersatzanspruch aus § 826 BGB.

20. Kein Ordnungsgeld bei Nichtvorlage (alter) Jahresabschlüssen

LG Bayreuth v. 23.07.2007, 13 KH T 2/07

Leitsatz (red.):

Seit dem 1. Januar 2007 fehlt es an einer Ermächtigungsgrundlage für die Verhängung von Ordnungsgeldern wegen Nichtvorlage von Jahresabschlüssen für die Vergangenheit.

Sachverhalt:

Das Amtsgericht Bayreuth setzte gegen den Geschäftsführer einer GmbH mit Beschluss vom 30. April 2007 ein Ordnungsgeld von 2 500,00 EURO fest, weil dieser den Jahresabschluss für das Jahr 2005 nicht vorgelegt hatte. Hiergegen wurde frist- und formgerecht Beschwerde eingelegt.

Urteil und Urteilsgründe:

Das LG Bayreuth hob die Verhängung des Ordnungsgeldes auf.

Aus Sicht des Landgerichts fehlt seit dem 1. Januar 2007 eine Ermächtigungsgrundlage für die Verhängung von Bußgeldern. Diese erblickte es nach alter Rechtslage in § 140a Abs. 2 FGG a.F. Diese Regelung wurde jedoch durch Art. 4 Nr. 4 EHUG vom 10. November 2006 mit Wirkung zum ersten Januar 2007 außer Kraft gesetzt. Eine Neuregelung erfolgte nicht. Zwar wären die materiellen Normen, insbesondere § 353a HGB a.F. weiterhin anwendbar – jedoch sei die Zuständigkeitsvorschrift ersatzlos weggefallen. Ohne Zuständigkeitsvorschrift könne jedoch kein Ordnungsgeld verhängt werden.

Zu Recht weist aber *Noack* in seinen Unternehmensrechtlichen Notizen darauf hin, dass dieser Beschluss nicht überzeugt. Die gesuchte *Ermächtigungsnorm* dafür, dass das Registergericht auf Antrag ein Ordnungsgeld verhängt, findet sich eindeutig in § 335a Abs. 2 S. 1 HGB a.F., der gem. Art. 61 Abs. 5 S. 2 EGHGB für diese Altfälle weiter gilt. Denn dieser lautete: „Gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft [...], ist wegen des pflichtwidrigen Unterlassens der rechtzeitigen Offenlegung vom Registergericht ein Ordnungsgeld [...] festzusetzen.“ Daraus folgt, dass dieses (!) Registergericht auch zur Festsetzung zuständig sein muss. Lediglich die Bestimmung des § 140a Abs. 2 FGG über das *besondere Verfahren* (zT von den §§ 132 ff FGG abweichend) ist formal entfallen. In der *Begründung zum EHUG* heißt es (Art. 2 zu Art. 61 V EGHGB, S. 128) dazu: „Insoweit bleiben unbeschadet ihrer formellen Aufhebung auch die bisherigen Verfahrensbestimmungen des FGG weiterhin anwendbar.“

In der Sache ähnliche Entscheidungen aber auch durch das LG Hagen v. 11.5.2007, 24 T 2/07 und das LG Saarbrücken v. 13. Juni 2007, 7 II T 4/07.

Veranstaltungshinweise / **Zentrum** (näheres unter: www.gewrs.de)

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 28. November 2007, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Saal

Der Streitgegenstand von Unterlassungsklagen im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Referent: Vors RiOLG Prof. Wilhelm Berneke, OLG
Düsseldorf, 20. Zivilsenat

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse anmeldung@gewrs.de oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

2. Forum Unternehmensrecht

Finanzierungsfreiheit und die neue Zinsschranke

Zur nächsten Veranstaltung des Forums Unternehmensrecht am 5. Dezember 2007 um 18.00 Uhr s.t. zu dem steuerrechtlichen Thema „Finanzierungsfreiheit und die neue Zinsschranke“ sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung findet im Juridicum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Geb. 24.91) im Raum 01.05 statt.

Es tragen vor:

- StB Prof. Dr. Guido Förster, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: „Die Wirkungsweise der neuen Zinsschranke und ausgewählte Problemfelder“;
- Dipl.-Kfm. Volker Schmidt-Fehrenbacher, Leiter Konzernsteuern, Vodafone Deutschland GmbH, Düsseldorf: „Die neue Zinsschranke aus Unternehmenssicht“.

3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 9. Januar 2008, 18.00 Uhr s.t., Schloss
Mickeln, Blauer Saal

Grenzüberschreitende Patentverletzungverfahren nach Gat ./ LuK – Life after death?
sowie

Grenzüberschreitende Beweisverfahren im deutschen Patentverletzungsverfahren

Referent: VorsRi Dr. Klaus Grabinski, 4 a. Zivilkammer am Landgericht Düsseldorf

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse anmeldung@gewrs.de oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

4. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 6. Februar 2008, 18.00 Uhr s.t., Schloss
Mickeln, Blauer Saal

Das Grenzbeschlagnahmeverfahren nach der Entscheidung Diesel./Montex

Referent: Dr. Sandra Rinnert, LL.M., Fachhochschule des Bundes - Fachbereich Finanzen, Münster

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse anmeldung@gewrs.de oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

5. Düsseldorfer Patentrechtstage 2008

am 6./ 7. März 2008 in Düsseldorf, Historischer Pleinarsitzungssaal im Präsidentenschlößchen der Bezirksregierung, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf

Erfindungen generieren Patente verwerten

Näheres in Kürze unter:

www.gewrs.de

Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text: Michael Beurskens, Jan Busche, Martin Momtschilow, Christian Rütz

Layout: Martin Momtschilow

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586