

CIPR Report

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

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

Aus dem Inhalt

Editorial

Prof. Dr. Jan Busche

S. 1

Beitrag

Andreas Auler, RA

Verbreitung durch kurzfristige rein tatsächliche Gebrauchs-
überlassung oder öffentliches Zeigen von Werkstücken?

„Le Corbusier“-Vorlagebeschluss des BGH v. 05.10.2006

S. 2

Aktuelles

Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) in Kraft

S. 6

Rechtsprechung

EuGH

Markenverletzung durch Transit? -
Montex Holdings Ltd gegen Diesel SpA

S. 7

Zum Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	Seite
Editorial <i>Prof. Dr. Jan Busche</i>	1
Beitrag	
Urheberrecht RA Andreas Auler Verbreitung durch kurzfristige rein tatsächliche Gebrauchsüberlassung oder öffentliches Zeigen von Werkstücken? - „Le Corbusier“-Vorlagebeschluss des BGH v. 05.10.2006	2
Aktuelles	
Gewerblicher Rechtsschutz	
Markenrecht - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.	
1. Streben nach international einheitlichem IP-Service	5
2. Änderungen der Internationalen Klassifikation von Nizza	5
Urheberrecht - von: Philipp Runge, Wiss. Mit.	
3. Zweiter Korb der Urheberrechtsreform	5
4. Initiative gegen Abmahnungsmissbrauch	5
Unternehmensrecht - von: Dr. Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit., RA	
5. Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) in Kraft	6
6. MiFiD im Gesetzgebungsverfahren	6
7. Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Investmentgesetzes	6
Rechtsprechung	
Gewerblicher Rechtsschutz	
Markenrecht - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.	
EuGH 1. Markenverletzung durch Transit? - Montex Holdings Ltd gegen Diesel SpA	7
EuG 2. Zur Zeichenähnlichkeit: Bitburger Brauerei Th. Simon gegen HABM	9
BGH 3. Zusammengesetzte 3-D-Marken: Lindt Goldhasen	10
BPatG 4. Zur Unterscheidungskraft des „§“ in zusammengesetzten Zeichen	11
5. „2 for 1 Düsseldorf“ nicht unterscheidungskräftig	12
OLG 6. Markenverletzung durch Google AdWords - Impuls	12
7. Keine beschreibende Markenbenutzung in Domain-Namen	14
Schiedsgericht des ADR-Center für .eu-Domains	
8. Englisch-Pflicht auch für Ost-Städte - schwerin.eu	15
Patentrecht - von: Felix Klopmeier, Wiss. Mit.	
BGH 9. Patentverletzung in Form des Anbietens	16
Urheberrecht - von: Philipp Runge, Wiss. Mit.	
EuGH 10. SGAE	17
OLG 11. Haftung von eBay als Mitstörer für Urheberrechtsverletzungen	17
LG 12. Virtual Personal Video Recorder	18
13. Digital Rights Management	18
14. Geltung der GPL	19
15. Pumuckl	19
16. Abstracts	19
Unternehmensrecht - von: Dr. Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit., RA	
BGH 17. Abberufung eines Vorstandsmitglieds einer AG	21
Veranstaltungen / Impressum	23

Liebe Leserinnen und Leser,

der Newsletter des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz erscheint mit dieser Ausgabe erstmalig als „CIPReport“. Mit dem veränderten Titel wollen wir nicht nur den Wiedererkennungswert des Newsletters erhöhen, sondern im Hinblick auf Konzeption und Inhalt einige neue Akzente setzen, ohne dabei Bewährtes aufzugeben.

Wie bisher wird Sie der CIPReport über die relevanten Entwicklungen im Bereich des Immaterialgüterrechts, aber auch angrenzender wirtschaftsrechtlicher Gebiete unterrichten. Soweit es sich aus aktuellem Anlass anbietet, sollen künftig jedoch ausgewählte Themen gezielt vertieft werden. Eines dieser Themen wird in nächster Zeit die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in das deutsche Recht sein. Dazu hat die Bundesregierung in den letzten Tagen einen Gesetzentwurf vorgelegt (dazu Näheres unter www.gewrs.de/content/view/401/81/). Im Falle der Verabschiedung des Regierungsentwurfs wird es zu einer umfangreichen Umgestaltung des deutschen Immaterialgüterrechts im Sinne einer Angleichung der Durchsetzungsvorschriften in den einzelnen Kodifikationen kommen. Hervorzuheben sind die Verankerung spezialgesetzlicher Besichtigungsansprüche und die Stärkung der Auskunftsansprüche des Verletzten. Der Gesetzentwurf sieht auch die Anpassung der §§ 130 ff. MarkenG an die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vor sowie eine Revision des deutschen Rechts zur Herstellung der Kompatibilität mit der GrenzbeschlagnahmeVO (EG) Nr. 1383/2003.

Ein weiteres Thema, das wir demnächst im CIPReport aufgreifen werden, ist die Patentbewertung. Dazu hat der *arbeitskreis patentrecht universität düsseldorf* (apud) im letzten Jahr ein Bewertungsmodell entwickelt (www.gewrs.de/content/

[view/324/89/](http://www.gewrs.de/content/view/324/89/)). Zwischenzeitlich gibt es Bestrebungen, unter dem Dach des Deutschen Instituts für Normung (DIN) einen Standard für die Patentbewertung zu setzen. Auch die 7. Düsseldorfer Patentrechtstage, die das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz in Kooperation mit dem Carl Heymanns Verlag am 8. und 9. März 2007 veranstalten (nähere Informationen dazu unter www.gewrs.de/content/view/16/129/), werden das Thema Patentbewertung aufgreifen, das nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Basel II-Prozesses an Bedeutung gewinnt.

Neben den inhaltlichen Akzentsetzungen, die wir für den CIPReport vorgesehen haben, werden wir die Berichterstattung künftig in einer Gliederung präsentieren, die sich an den einzelnen Rechtsgebieten orientiert, um dadurch das Auffinden einzelner Artikel zu erleichtern. Schließlich wurde das Layout überarbeitet und eine jahrgangswise Paginierung des CIPReports eingeführt.

Die Redaktion des CIPReports hofft, dass die Veränderungen eine positive Aufnahme im Leserkreis finden. Zugleich laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein, den CIPReport durch eigene Beiträge zu bereichern. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine informative Lektüre. Der aktuelle CIPReport wird durch einen urheberrechtlichen Beitrag von Herrn Rechtsanwalt Andreas Auler eingeleitet, der sich mit dem „Le Corbusier“-Vorlagebeschluss des BGH (GRUR Int. 2007, 74) beschäftigt.

Jan Busche

Beitrag / **Andreas Auler** - Verbreitung durch kurzfristige rein tatsächliche Gebrauchsüberlassung oder öffentliches Zeigen von Werkstücken?

Verbreitung durch kurzfristige rein tatsächliche Gebrauchsüberlassung oder öffentliches Zeigen von Werkstücken?

„Le Corbusier“-Vorlagebeschluss des BGH v. 05.10.2006 = GRUR Int.2007, 74 ff.

von RA Andreas Auler¹

Der BGH hat mit Beschluss vom 05.10.2006 dem EuGH zwei Fragen zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (kurz: Informationsgesellschafts-Richtlinie)² vorgelegt, die für die Auslegung des durch die Richtlinie harmonisierten Verbreitungsrechts des § 17 Abs. 1 UrhG von Bedeutung sind. Im Kern geht es um die Frage, ob das Verbreitungsrecht schon tangiert ist, wenn Werkstücke urheberrechtlich geschützter Werke öffentlich gezeigt werden, ohne dass Dritten die Möglichkeit zur Benutzung der Werkstücke eingeräumt wird oder nur eine kurzzeitige Gebrauchsüberlassung ohne Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Werkstücke erfolgt.

Der Fall: Designer-Möbel zur Geschäftsausstattung

Diese Grundsatzfragen stellen sich in einem Rechtsstreit um in Italien bezogene Möbel nach Entwürfen von Le Corbusier. Die in Deutschland urheberrechtlich geschützten Möbel-Klassiker können aufgrund einer Schutzlücke des italienischen Rechts dort von Dritten rechtmäßig nachgebaut und in Verkehr gebracht werden³. Ein deutsches Einzelhandelsunternehmen aus der Bekleidungsbranche hatte solchermassen in Italien produzierte Möbel dort erworben und damit seine Filialgeschäfte in Deutschland ausgestattet. Einige Möbel wurden als Sitzmöbel für die Kunden, andere zu bloßen Dekorationszwecken im Rahmen der Schaufenstergestaltung verwendet.

LG und OLG Frankfurt⁴ hatten das deutsche Bekleidungshaus zur Unterlassung der weiteren Nutzung der Möbelstücke sowie zum Schadensersatz verurteilt. Obwohl das verklagte Unternehmen einen Weiterverkauf der Möbelstücke in Deutschland weder beabsichtigt hatte, noch

ein solcher erfolgt, haben beide Instanzen eine Verletzung des urheberrechtlich geschützten Verbreitungsrechts (§ 17 UrhG) angenommen. Ansatzpunkt hierfür ist der bekannte Grundsatz, dass für eine relevante Verbreitungshandlung die Veräußerung nicht erforderlich ist. Das Inverkehrbringen im Sinne von § 17 Abs. 1 UrhG erfasst jede Handlung, durch die Originale oder Vervielfältigungsstücke aus der internen Betriebsphäre einer allgemeinen Öffentlichkeit zugeführt werden, namentlich Werkstücke Dritten überlassen werden, mit denen keine persönliche Verbundenheit besteht⁵.

Urheberrechtlich relevante Verbreitung durch bloße Ausstattung der Geschäftsräume oder Dekoration der Schaufenster?

Wird aber ein Werkstück bereits relevant in den Verkehr gebracht, wenn es, wie im Streitfall, tatsächlich nur zur Gestaltung des Schaufensters oder zur Ausstattung der Bekleidungs-Fachgeschäfte - nämlich als Sitzgelegenheit für die Kunden - verwendet wird? Die Frankfurter Gerichte hatten dies angenommen. Es genüge, dass die Sitzmöbel z.B. in den Ruhezonen vor den Umkleidekabinen dem Kunden zum Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Die Möbel seien damit aus einer nur internen Betriebsphäre heraus der Öffentlichkeit zugeführt worden. Auf die Einräumung des Besitzes im Rechtssinne komme es nicht an. Gleiches gelte im Hinblick auf die zur Dekoration im Rahmen der Schaufenstergestaltung verwendeten Möbel.

Die frühere Entscheidung des Kammergerichts „Möbel-Nachbildungen“⁶ scheint die Frankfurter Urteile zu stützen: Die Aufstellung von Nachbildungen urheberrechtlich geschützter Le Corbusier-Möbel in den Zimmern eines neu ausgestatteten Hotels wurde als relevante Verbreitungshandlung im Sinne des Inverkehrbringens beurteilt. Hierbei hatte es das Kammergericht letztlich als nicht entscheidend angesehen, dass - insoweit anders, als im vorliegenden Streitfall - der Gast des Hotels im Rahmen der vertrags- und bestimmungsgemäßen Nutzung des angemieteten Zimmers vorübergehenden Mitbesitz erlangt. Nach Ansicht des Kammergerichts wäre bereits durch die Überlassung der Möbelstücke an die Gäste zum Gebrauch unabhängig von Fragen des bürgerlichen Sachenrechts der urheberrechtliche Tatbestand des Inverkehrbringens erfüllt. Es liefe dem Schutzzweck des Verbreitungsrechts zuwider, wenn über den Kopf des

Beitrag / **Andreas Auler** - Verbreitung durch kurzfristige rein tatsächliche Gebrauchsüberlassung oder öffentliches Zeigen von Werkstücken?

Berechtigten hinweg ohne dessen Beteiligung die schöpferische Leistung durch Gebrauchsüberlassung der Nachbildungen an die Allgemeinheit ausgenutzt werden dürfe, mit Gewinn an Prestige für das Hotel wegen der künstlerisch hoch stehenden Ausstattung und mit der dadurch mitgetragenen Möglichkeit entsprechend gehobener Preisgestaltung⁷.

Vorlagebeschluss des BGH

An einer Entscheidung der aufgeworfenen Rechtsfrage sah sich der BGH zu Recht gehindert. Denn das in Rede stehende Verbreitungsrecht ist durch Art. 4 der Informationsgesellschafts-Richtlinie harmonisiertes Recht, § 17 des deutschen Urheberrechtsgesetzes mithin richtlinienkonform auszulegen und hinsichtlich der aufgeworfenen Rechtsfragen eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen.

Nach Art. 4 Abs. 1 der Informationsgesellschafts-Richtlinie sehen die Mitgliedstaaten vor, dass Urhebern in Bezug auf das Original ihrer Werke oder Vervielfältigungsstücke davon das ausschließliche Recht zusteht, die Verbreitung an die Öffentlichkeit in beliebiger Form durch Verkauf oder auf sonstige Weise zu erlauben oder zu verbieten. Da ein Verkauf der Möbel vorliegend durch das verklagte Bekleidungshaus nicht erfolgte und auch nicht beabsichtigt war, kommt allein die Tatbestandsalternative der Verbreitung an die Öffentlichkeit „auf sonstige Weise“ in Betracht. Ausgehend von dem Ziel der Richtlinie, ein hohes Schutzniveau im Bereich des geistigen Eigentums und hierzu rigorose und wirksame Regelungen zum Schutz des Urheberrechts zu schaffen, um die notwendigen Mittel für das kulturelle Schaffen in Europa zu garantieren⁸, gelangt der BGH zu einer weiten und im vorliegenden Fall differenzierten Auslegung der Richtlinie:

Soweit es um die Aufstellung der Möbel in den Verkaufsräumen und der damit den Kunden z.B. in Ruhezonen oder vor den Umkleidekabinen eingeräumten tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten geht, neigt der Senat dazu, eine relevante Verbreitungshandlung anzunehmen⁹. Die Reichweite des urheberrechtlichen Verbreitungsrechtes solle sich nicht nach bürgerlichrechtlichen Besitzkategorien bestimmen und von der Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt abhängen. Auch die nur vorübergehende Nutzung

durch Dritte im Rahmen einer an die Öffentlichkeit gerichteten „Zur-Verfügung-Stellung“ des Werkes müsse daher im Sinne der Richtlinie eine Verbreitung „auf sonstige Weise“ sein¹⁰.

Demgegenüber soll die bloße Aufstellung der Möbelstücke im Rahmen der Schaufensterdekoration das Verbreitungsrecht nicht tangieren. Es sei eher fern liegend, dass auch derjenige, der sich lediglich mit einem Werkstück in der Öffentlichkeit schmücke, in das Verbreitungsrecht des Urhebers eingreife¹¹.

Die Bedeutung der dem EuGH nunmehr vorliegenden Vorabentscheidungsfrage für die Praxis liegt auf der Hand. Sie wird zu einer Präzisierung des im vorliegend angesprochenen Bereich unscharfen Verbreitungstatbestandes führen. Dass die zur Entscheidung vorliegende Fallgestaltung – rein tatsächliche Gebrauchsüberlassung von Werkstücken ohne Einräumung der Verfügungsgewalt – ein im Wirtschaftsleben immer wieder vorkommender Sachverhalt ist, zeigt das zur gleichen Problematik ergangene Urteil des OLG Köln vom 07.07.2006¹². Mit dieser Entscheidung wurde die Aufstellung von Nachbildungen rechtmäßig in Italien hergestellter und dort erworbener Le Corbusier-Möbel zur Ausstattung gastronomisch genutzter Räume eines Museums als rechtswidrige Verbreitung untersagt. Diese Entscheidung erging noch vor dem Vorlagebeschluss des BGH, was wohl erklärt, dass sich der Urheberrechtssenat des OLG Köln nicht mit der vom BGH aufgeworfenen Frage der richtlinienkonformen Auslegung von § 17 Abs. 1 UrhG vor dem Hintergrund des Art. 4 der Informationsgesellschafts-Richtlinie befasst.

Sollte der EuGH die Rechtsansicht des BGH bestätigen und in der rein tatsächlichen Gebrauchsüberlassung der Werkstücke zur Nutzung im vorliegenden Fall eine Verbreitung auf sonstige Weise sehen, stellt sich die Frage, wie dieses Verständnis mit der Warenverkehrsfreiheit der Art. 28, 30 EG in Einklang zu bringen ist. Denn vorliegend – ebenso auch in dem vom OLG Köln entschiedenen Fall – handelte es sich um Möbel-Nachbildungen, die in Italien rechtmäßig hergestellt und dort in Verkehr gebracht worden sind. Das OLG Köln hat keine Kollision mit der Warenverkehrsfreiheit gesehen. Denn die relevante Frage der Aufstellung der Möbel zur Nutzung durch Kunden sei eine dem Erwerb

Beitrag / Andreas Auler - Verbreitung durch kurzfristige rein tatsächliche Gebrauchsüberlassung oder öffentliches Zeigen von Werkstücken?

nachfolgende Verwertungshandlung im Inland, die von dem Erwerbsgeschäft völlig getrennt sei und deren Verbot in keiner Weise behindert oder erschwert werde¹³. Das erscheint indes wenig überzeugend. Denn zur Freiheit des Handelsverkehrs gehört letztlich auch, dass der Erwerber des Werkstücks in dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht über Gebühr eingeschränkt wird. Folgerichtig hat der BGH, anders als das OLG Köln, in seinem Vorlagebeschluss für den Fall der Bejahung einer relevanten Verbreitungshandlung durch bloße Gebrauchsüberlassung die Frage der Vereinbarkeit mit der Warenverkehrsfreiheit aufgeworfen¹⁴. Der BGH sieht hier die Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte der Mitgliedsstaaten, wenn das einem Gebrauchszweck dienende kunstgewerbliche Erzeugnis in Italien rechtmäßig hergestellt und weiterverbreitet werden darf, während es in Deutschland als Werk der angewandten Kunst geschützt und seinem eigentlichen Gebrauchszweck vor diesem Hintergrund nicht zugeführt werden darf.

Auf die Abwägung des EuGH in dem nun angestoßenen Vorabentscheidungsverfahren darf man gespannt sein. Die Entscheidung könnte einen Anstoß zur Harmonisierung weiterer Aspekte der Bestimmungen zum Schutz der Werke der angewandten Kunst geben.

Fußnoten

- ¹ Rechtsanwalt und Partner bei SIEBEKE, LANGE, WILBERT, Düsseldorf; die Kanzlei vertritt in dem Verfahren die Beklagte.
- ² ABl. EG Nr. L 167 vom 22.06.2001 = GRUR Int. 2001, 745.
- ³ Vgl. z.B. Corte die Appello di Firenze, GRUR Int. 1991, 743.
- ⁴ LG Frankfurt, Urt. v. 24.10.2002, 2/3 O 249/02; OLG Frankfurt, Urt. v. 11.11.2003, 11 U 55/02.
- ⁵ Vgl. BGH GRUR 1991, 316, 317 – Einzelangebot; KG GRUR 1996, 968, 969 – Möbel-Nachbildungen; Schrickler/Loewenheim, UrhG, 3. Aufl., § 17 Rz. 12; Dreier/Schulze, UrhG, 2. Aufl., § 17 Rz. 15.
- ⁶ KG GRUR 1996, 968 - Möbel-Nachbildungen.
- ⁷ KG GRUR 1996, 968 - Möbel-Nachbildungen.
- ⁸ Vgl. Erwägungsgründe 9 und 11 der Informationsgesellschafts-Richtlinie.

- ⁹ BGH GRUR Int. 2007, 74, 75 Rz. 17 - Le Corbusier-Möbel.
- ¹⁰ BGH GRUR Int. 2007, 74, 75 Rz. 19 - Le Corbusier-Möbel.
- ¹¹ BGH GRUR Int. 2007, 74, 75 Rz. 20 - Le Corbusier-Möbel.
- ¹² OLG Köln GRUR-RR 2007, 1 - Nachbildungen von Le-Corbusier-Möbeln.
- ¹³ OLG Köln GRUR-RR 2007, 1, 3 - Nachbildungen von Le-Corbusier-Möbeln.
- ¹⁴ BGH GRUR Int. 2007, 74, 76 Rz. 21 - Le Corbusier-Möbel.

Markenrecht

1. Streben nach international einheitlichem IP-Service

Das fünfte Trilaterale Marken-Kooperationstreffen, an dem das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika und das Japanische Patentamt beteiligt waren und das jährlich im Rotationsprinzip am Sitz von einem dieser Initiatoren stattfindet, wurde im Dezember letzten Jahres in Alicante ausgetragen. Das gesetzte Ziel der Kooperationstreffen ist es Praktiken, Verfahren und Systeme der drei Ämter möglichst zu harmonisieren und dadurch einen einheitlichen IP-Service zu ermöglichen.

Es wurden Informationen über Eintragungstrends, Veränderungen bei Praktiken und Verfahren und Entwicklungen seit dem letzten Treffen ausgetauscht. Insbesondere wurde im Hinblick auf die 9. Ausgabe der Internationalen Klassifikation von Nizza auf die erfolgreiche Anpassung des Trilateralen Identifikations- und Klassifikationsleitfadens (ID/classification manual) hingewiesen. Weiterhin hat das Harmonisierungsamt das bestehende IT-Instrument „EuroClass“ und das Projekt „EuroRegister“ vorgestellt, die von den Gästen mit großem Interesse aufgenommen wurden. Schließlich waren der expandierende chinesische Markt und die Möglichkeit, das Chinesische Markenamt in zukünftige Kooperationsgespräche einzubeziehen, Inhalt der gemeinsamen Diskussion.

Weitergehende Informationen unter:

<http://oami.europa.eu/en/office/newsletter/06012.htm#CTM1>

http://oami.europa.eu/en/mark/coop_meeting.htm

2. Änderungen der Internationalen Klassifikation von Nizza

Am 1. Januar 2007 ist die 9. Ausgabe der Internationalen Klassifikation von Nizza in Kraft getreten. Diese enthält gegenüber der Vorgabe Änderungen im erheblichen Umfang im Hinblick auf

- die Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen,

- die Klasseneinteilung,
- die Klassentitel und die Erläuternden Anmerkungen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt bietet eine ausführliche [Übersicht über die wesentlichen Änderungen der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken \(Klassifikation von Nizza\) zum 1. Januar 2007](#).

Urheberrecht

3. Zweiter Korb der Urheberrechtsreform

Im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages haben vom 8. 11. bis zum 29. 11. 2006 die Expertenanhörungen zu verschiedenen Punkten des 2. Korbes der Urheberrechtsreform stattgefunden. Die Stellungnahmen der Sachverständigen sind auf den Seiten des [Rechtsausschusses](#) abrufbar. Die Anhörungen betreffen insbesondere die Neuregelung der Bestimmungen über die unbekannteten Nutzungsarten und die Reform der Urheberrechtsabgaben. Der 2. Korb der Urheberrechtsreform dient der Umsetzung der [Richtlinie 2001/29/EG](#) über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft. Nach der Finalisierung der Beschlussempfehlungen wird der Gesetzentwurf in zweiter und dritter Lesung im Bundestag beraten und anschließend an den Bundesrat verwiesen werden.

4. Initiative gegen Abmahnungsmissbrauch

Das Bundesministerium der Justiz plant eine Regelung, die unverhältnismäßige Abmahnkosten verhindern soll. Die geplante Regelung ist unabhängig von dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG. Nach einem Vorschlag von Bundesjustizministerin Zypries sollen einfach gelagerte Fälle mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung nicht mehr als 50 bis 100 Euro für Abmahnung und Anwalt nach sich ziehen. Frau Zypries forderte im Übrigen in ihrem [Grußwort](#) zum 57. Deutschen Anwaltstag die Anwaltschaft dazu auf, gegen den Missbrauch von Abmahnungen mit den Mitteln des Berufsrechts vorzugehen.

5. Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) in Kraft

Am 20.01.2007 trat das *Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG* (Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz – TUG vom 5. Januar 2007, BGBl. I 2007, Seite 10) in Kraft. Die [Erleichterung in § 30 WpÜG](#) zur Zurechnung von Stimmrechten im Konzern trat bereits am 11.01.2007 in Kraft.

Das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz führt zu einer deutlichen Verbesserung der Kapitalmarkttransparenz über das europarechtlich Notwendige hinaus. Es soll die für die Markteffizienz und den Anlegerschutz erforderliche Transparenz am Kapitalmarkt herstellen, ohne aber die Unternehmen mit bürokratischen Pflichten zu belasten. Wesentliche Änderungen finden sich im Gesetz in Artikel 1 (Wertpapierhandelsgesetz) und in Artikel 2 (Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung).

Wichtig ist die Verknüpfung des TUG mit dem am 01.01.2007 in Kraft getretenen Gesetz zur Einführung elektronischer Handelsregister und eines elektronischen Unternehmensregisters (**EHUG**, dazu http://www.gewrs.de/files/Newsletter_2006-03.pdf). Die in § 37v Abs. 2 WpHG genannten Rechnungslegungsunterlagen müssen demnach im elektronischen Unternehmensregister zugänglich sein, das die Daten zentral speichert.

Zum Inhalt des TUG siehe: http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_86/DE/Aktuelles/Pressemitteilungen/2006/06/20062806_PM0077.html; http://www.der-betrieb.de/psdb/fn/db/sfn/bp/SH/0/cn/doc/bt/0/p1/142/p2/143/bstruc/113/ID/SR_070108A/index.html

Zu beachten ist, dass sich gegenüber dem Regierungsentwurf vom Juni 2006 etliche *Änderungen* ergeben haben, vgl. <http://www.jura.uni-duesseldorf.de/dozenten/noack/notizen/2006/12/05/TUG+Im+BT+Verabschiedet+Etliche+%c3%84nderungen+Gegen%c3%bcber+RegE+Update.aspx>

6. MiFiD im Gesetzgebungsverfahren

Mit dem Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz, einem Artikelgesetz, wird die EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente in nationales Recht umgesetzt. Mit dem Gesetz sollen einheitliche Regelungen für den Wertpapierhandel geschaffen werden. Die Änderungen beziehen sich auf das Wertpapierhandels-, das Börsen- und das Kreditwesengesetz, die Gewerbeordnung, das Unterlassungsklagengesetz und das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz.

Zu den wesentlichen Inhalten dieses Gesetzes siehe: http://www.bundesfinanzministerium.de/lang_de/DE/Geld_und_Kredit/Aktuelle_Gesetze/005.html

Die Bundesregierung hat in ihrer Gegenäußerung v. 16.01.2007 ([16/4037](#)) zu der Stellungnahme des Bundesrates zum [Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz \(16/4028\)](#) die Änderungswünsche der Länderkammer überwiegend abgelehnt.

Voraussichtlich im April dieses Jahres soll eine **Veranstaltung des Forums Unternehmensrecht** zum MiFiD stattfinden. Einladungen werden rechtzeitig verschickt.

7. Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Investmentgesetzes

Das Bundesfinanzministerium hat Mitte Januar den [Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Investmentgesetzes](#) vorlegt. Vorgeschlagen wird laut Begründung (II 1). u.a. die „Überarbeitung der Organstruktur der Investmentaktiengesellschaft und eine Klarstellung von Abgrenzungsfragen zum Aktienrecht, die eine flexible Nutzung dieses Anlagevehikels in der Vergangenheit erschwert hatten“.

Dieser Entwurf befindet sich jetzt in der ersten internen und externen Abstimmung des BMF. Am 1. Februar 2007 ist eine erste Anhörung im BMF zu den bis dahin vorliegenden Stellungnahmen vorgesehen. Zum Inhalt siehe: http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_82/DE/Aktuelles/Aktuelle_Gesetze/Gesetzentwuerfe_Arbeitsfasungen/003.html

* Rechtsanwältin bei Peters Rechtsanwälte, Düsseldorf.

EuGH**Markenverletzung durch Transit? - Montex Holdings Ltd gegen Diesel SpA**EuGH, Urteil vom 9.11.2006, [Rs. C-281/05](#)**Leitsatz**

1. Artikel 5 Absätze 1 und 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, daß der Inhaber einer Marke die Durchfuhr von mit der Marke versehenen Waren, die auf dem Weg in einen Mitgliedstaat, in dem die Marke nicht geschützt ist, hier Irland, in das externe Versandverfahren überführt werden, durch einen anderen Mitgliedstaat, in dem diese Marke Schutz genießt, hier die Bundesrepublik Deutschland, nur verbieten kann, wenn diese Waren Gegenstand der Handlung eines Dritten sind, die vorgenommen wird, während für die Waren das externe Versandverfahren gilt, und dies notwendig das Inverkehrbringen in diesem Durchfuhrmitgliedstaat bedeutet.

2. Dabei kommt es grundsätzlich weder darauf an, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem assoziierten Staat oder einem Drittstaat stammt, noch darauf, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist.

Sachverhalt

Montex stellt Jeanshosen her, indem die einzelnen Teile einschließlich der Kennzeichnungsmittel im Wege des Zollverschlußverfahrens nach Polen gebracht, dort zusammengenäht und als fertige Hosen nach Irland zurückgeführt werden. Die Waren passieren dabei Deutschland im Transit und sind gegen eine Entnahme durch einen vom polnischen Zollamt angelegten Raumverschluß am LKW gesichert. Die Diesel SpA hat für das Zeichen „Diesel“ in Irland keinen Schutz. Das Hauptzollamt Löbau hielt am 31. Dezember 2000 eine für Montex bestimmte Warenlieferung von 5076 DIESEL-Damenhosen zurück. Montex erhob gegen die Anordnung der Beschlagnahme der Waren Widerspruch und ist der Auffassung, daß die bloße Durchfuhr von Waren durch deutsches Gebiet kein Recht aus der Marke verletze. Nach Ansicht von Diesel stellt die Durchfuhr eine Verletzung ihres (deut-

schen) Kennzeichenrechts dar, weil die Gefahr besteht, daß die Waren im Durchfuhrmitgliedstaat in den Verkehr gelangen könnten. Montex unterlag in erster und zweiter Instanz, legte gegen die Entscheidungen Revision bei dem Bundesgerichtshof ein. Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH drei Vorlagefragen zur Auslegung des Art. 5 Abs. 2, 3 MRRL vorgelegt. Gefragt wurde, ob die eingetragene Marke ihrem Inhaber das Recht, die Durchfuhr von Waren mit dem Zeichen zu verbieten, gewährt und ob es dabei jeweils relevant ist, ob das Zeichen im Bestimmungsland Schutz genießt, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem Mitgliedstaat, aus einem assoziierten Staat oder aus einem Drittstaat stammt und ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist.

Urteil und Urteilsgründe

Die Durchfuhr einer gegen Entnahme gesicherten Ware im sog. externen Versandverfahren ist nach Auffassung des EuGH markenrechtlich zulässig. In seiner Entscheidung spricht sich der EuGH explizit gegen die Maßgeblichkeit der Rechtslage im Ausfuhrland aus. Nach seiner Auffassung ist der Transit von Nichtgemeinschaftswaren im Wege des externen Versandverfahrens in einen Staat, in dem die gekennzeichneten Waren zulässigerweise verkauft werden können, keine markenrechtliche Benutzungshandlung, da kein Inverkehrbringen im Durchfuhrstaat vorliegt. Für ein markenrechtliches Verbot des Transits müßten zusätzliche Umstände, die ein markenrechtswidriges Inverkehrbringen in einem EU-Mitgliedsstaat nahelegen, also z.B. das Anbieten der Markenwaren, hinzutreten.

Auch die Produktpiraterieverordnung zwingt nicht zu einer anderen Auslegung. Bereits nach Auffassung des Generalanwalts war die PrPVO ohnehin deswegen für die Frage der (materiellen) markenrechtlichen Benutzung im Fall DIESEL nicht einschlägig, weil die Waren in Irland zulässigerweise verkauft werden konnten. Der EuGH, der in Polo/Lauren und Rolex zwar von einer grundsätzlichen Anwendbarkeit der PrPVO auf Waren, die in das externe Versandverfahren überführt wurden, ausgeht, beläßt es bei dem Hinweis, daß die PrPVO „kein neues Kriterium“ für eine Markenrechtsverletzung im Sinne des materiellen Markenrechts liefert und

nach ihrer fünften Begründungserwägung ebenfalls auf ein Inverkehrbringen oder die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr abstellt. Deswegen zwingt die PrPVO nicht dazu, das materielle Markenrecht so auszulegen, daß der Transit auch andernfalls verboten sei.

Würdigung

Die transitfreundliche Rechtsprechung des EuGH, die sich bereits in der Entscheidung *Class International* (C-405/03) auch in Bezug auf Nichtgemeinschaftswaren andeutete, erschwert die Bekämpfung der Markenpiraterie. Nur einen Tag nach der Entscheidung des EuGH veröffentlichte die EU-Kommission ihre Jahresstatistik 2005 zur Grenzbeschlagnahme von Pirateriewaren in der Europäischen Union. Die Statistik weist 26.000 Fälle, in denen im Jahr 2005 Grenzbeschlagnahmeverfahren eingeleitet wurden, aus. Betroffen waren rund 75 Mio. Artikel, die im Verdacht standen, ein Recht des Geistigen Eigentums zu verletzen. Geben Produktpiraten künftig vor, Ware nur durchzuführen, und sind sie in der Lage, ein Zielland zu benennen, in dem die Marke nicht geschützt ist, so scheidet eine Grenzbeschlagnahme durch die Zollbehörden in der EU aus.

Andererseits zeigt der Fall *DIESEL* aber auch, daß die Einordnung von Waren als „nachgeahmte Waren“ oder „Pirateriewaren“ wegen des Territorialitätsprinzips und der unterschiedlichen Zuweisung von Markenrechten in verschiedenen Staaten nicht immer eindeutig zu treffen ist. Hier sollte die Formulierung der PrPVO einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Jedenfalls nach Auffassung des EuGH darf das materielle Markenrecht nicht dazu dienen, unliebsame Konkurrenten, die Waren zulässigerweise verkaufen, in der Wahl ihres Herstellungsorts und bei einem grenzüberschreitenden Transport zu behindern. Der EuGH stellt sich damit in die Tradition des BGH, der immer wieder auch das öffentliche Interesse an einem hohen Warenverkehrsaufkommen in seiner Transit-Rechtsprechung berücksichtigt hat. Für Unternehmen bedeutet dies, daß sie nicht für jedes Transitland eine teure und aufwendige Recherche nach fremden Markenrechten durchführen müssen.

Indes ist es denkbar, daß in klaren Pirateriefällen auch nach der Entscheidung des EuGH eine markenrechtliche Handhabe gegen den (Schein-)Transit möglich bleibt, so wie es die Entscheidungen *NIKE* und *Rolex* zur PrPVO angedeutet haben. Das in diesen Entscheidun-

gen geäußerte Postulat, eine Auslegung nationalen Markenrechts, die den Transit nachgeahmter Waren nicht verbiete, widerspräche der PrPVO, läßt sich nur dann mit der Aussage in *DIESEL*, die PrPVO liefere kein neues Kriterium für die markenrechtliche Benutzung, in Einklang bringen, wenn bereits die Auslegung des materiellen Markenrechts berücksichtigt, ob entweder eine zulässige Vermarktung im Zielstaat möglich ist und keine anderen Indizien eine Inlandsvermarktung nahelegen oder ob es auf der anderen Seite solche Indizien für eine Vermarktung im Durchfuhrland gibt. Anknüpfungspunkt sind also die Umstände, die für eine Vermarktungshandlung im Inland sprechen können. Zwar steht mit *Class International* fest, daß das bloße Unvermögen des Durchführenden, bereits ein Zielland zu benennen, wenn (rechtmäßig gekennzeichnete, aber noch nicht erschöpfte) Waren in Zollfreilager zwischengelagert werden, nicht ausreicht, um eine Vermarktungsabsicht im Inland anzunehmen. Obwohl der EuGH in *Class Unilever* so wie in den Entscheidungen zum innereuropäischen Warenverkehr (Kommission/Frankreich und *Rioglass*) immer die Originaleigenschaft der gekennzeichneten Waren betont hat, steht nach *DIESEL* fest, daß der externe Versand von Waren in einen markenrechtsfreien Staat auch dann zulässig ist, wenn die Waren möglicherweise rechtswidrig im Ausführstaat gekennzeichnet wurden.

Es bleibt aber zu hoffen, daß die Gerichte eine Vermarktungsabsicht in Fällen erkennen, in denen kein Zielland, in dem die Waren rechtmäßig verkauft werden können, existiert bzw. in denen der Durchführende auch endgültig nicht in der Lage ist, ein solches Zielland zu benennen. Ebenfalls sollte es genügen, wenn die Wahl der Transportroute außerhalb jeder wirtschaftlichen Vernunft erscheint oder, wenn - wie im Fall der in Hamburg beschlagnahmten Turnschuhfalsifikate - schon kein Absender der Ware ermittelt werden kann oder Scheinadressen im Hinblick auf Absender und Empfänger genutzt werden.

Weitere Informationen:

EuGH vom 18.10.2005 (*Class Unilever*): [CIP Newsletter 1/2006, S. 9](#)

BGH vom 2.6.2005 (*DIESEL*): [CIP-Newsletter 3/2005, S. 11](#)

EuG**2. Zur Zeichenähnlichkeit: Bitburger Brauerei Th. Simon gegen HABM**

EuG, Urteil vom 9.10.2006, Verbundene Rs. T-350/04 bis T-352/04

Leitsatz (red.)

1. Zwei Zeichen weisen beachtliche Unterschiede auf, wenn sie aus drei Buchstaben bestehen und zwei der Buchstaben verschieden sind. Im visuellen Vergleich sind die Unterschiede bedeutender als die Ähnlichkeiten der Zeichen.

2. Die Vokale „i“ und „u“ sind klanglich klar zu unterscheiden, auch wenn sie von zwei Konsonanten eingerahmt sind, von denen der erste Konsonant in beiden Zeichen identisch ist, und wenn sich die am Zeichenende benutzten Konsonanten in der Aussprache einander annähern.

Sachverhalt

Im Jahr 1996 reichte Anheuser-Busch beim HABM drei Gemeinschaftsmarkenanmeldungen ein, einmal für die Wortmarke BUD, dann für zwei Bildmarken, in denen ebenfalls das Logo „Bud“ zu sehen war. Die Bitburger Brauerei GmbH erhob nach Art. 42 GMV gegen alle Markenanmeldungen durch Anheuser-Busch Widerspruch, gestützt auf die nationale Wortmarke „BIT“ (eingetragen 1995), die Wort-Bildmarke „Bit“ (eingetragen am 1938) und die Wort-/Bildmarke „Bitte ein Bit!“ (eingetragen 1957, für weitere Waren 1987). Speziell gegenüber den angemeldeten Bildmarken machte die Bitburger Brauerei daneben die in Deutschland notorisch bekannte Marke BIT für Bier und zusammenhängende Waren geltend. Nach Auffassung der Bitburger Brauerei standen der Eintragung der Budweiser-Marken die relativen Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1b und 5 GMV entgegen. Das HABM wies die Widersprüche zurück. Die visuellen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede würden trotz der erhöhten Unterscheidungskraft der BIT-Wortmarke und der Warenidentität ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Beschwerdekammer des HABM bestätigte die Entscheidung.

Urteil und Urteilsgründe

Das Europäische Gericht erster Instanz wies die auf Aufhebung der Entscheidung gerichtete

Klage der Bitburger Brauerei ab. Zwischen den Zeichen bestünden beachtliche Unterschiede; zwei von drei Buchstaben seien verschieden. Die Unterschiede seien damit bedeutender als die Ähnlichkeit der Zeichen. Der relevante Verbraucher werde die Unterschiede wahrnehmen; die visuelle Ähnlichkeit sei allenfalls schwach. Der klangliche Unterschied zwischen „i“ und „u“ führe ebenfalls zu einer ausreichenden Möglichkeit der Unterscheidung der Zeichen. Identität oder Ähnlichkeit im Sinne von Art. 8 Abs. 5 GMV läge nicht vor.

Würdigung

Das EuG prüft die mögliche Verwechslungsgefahr zwischen den Wortmarken Bud und Bit sowie zwischen den Budweiser-Bildmarken und der Marke BIT unter den Gesichtspunkten der visuellen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit. Dabei können die Ausführungen nur hinsichtlich des begrifflichen Vergleichs voll überzeugen. Zu Recht geht das EuG nicht davon aus, für deutsche Verbraucher könne ein besonders erhöhter Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf Biermarken angenommen werden. Hinsichtlich der Ausführungen des Gerichts zur klanglichen Ähnlichkeit ergeben sich jedoch Zweifel, ob nicht die identische Länge des ausgesprochenen Worts vernachlässigt wurde; ebenfalls macht das EuG nicht deutlich, warum bei einem klanglichen Abweichen bloß eines Vokals insgesamt nicht ein Überwiegen der Ähnlichkeiten anzunehmen ist, wenn die einrahmenden Konsonanten gleich oder nahezu gleich ausgesprochen werden. Zu berücksichtigen ist insofern, daß es sich um eine aussprechbare Drei-Buchstaben-Kombination handelt, bei der von einer höheren Kennzeichnungskraft als bei nur einzeln aussprechbaren Buchstaben auszugehen ist.

Der Bundesgerichtshof hatte in einem Urteil vom 26. April 2001 (MarkenR 2001, 465 ff.) noch angenommen, daß zwischen den Wörtern Bit und Bud klangliche Verwechslungsgefahr besteht. Der klangliche Unterschied der Vokale i und u werde durch die überdurchschnittliche Unterscheidungskraft der älteren Marke, die für und nicht gegen eine Verwechslungsgefahr spricht, und durch die Warenidentität ausgeglichen. Die BGH-Entscheidung hat allerdings keine Bindungswirkung für das Verfahren um den Widerspruch gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung.

Die Entscheidung des EuG enthält einige interessante verfahrensrechtliche Hinweise. So fordert das EuG sowohl für die Formulierung einer Klage, wie für die einer Klagebeantwortung, daß sich diese nicht in pauschalen Bezugnahmen auf andere Schriftstücke erschöpft. Solche Bezugnahmen können das Fehlen wesentlicher Bestandteile von Rechtsaufhören, die in der Klageschrift oder -erwiderung selbst enthalten sein müssen, nicht ausgleichen. Eine Bezugnahme auf die Entscheidungspraxis des HABM geht fehl, da die Entscheidungen des HABM gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen sind.

BGH

3. Zusammengesetzte 3-D-Marken: Lindt Goldhasen

BGH, Urteil vom 27.10.2006, [Az. I ZR 37/04](#)

Leitsatz

1. Es besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, daß der Gesamteindruck einer aus einer Form, einer Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird.

2. Form und Farbe einer derart zusammengesetzten Marke kann bei einer (durch Benutzung) gesteigerten Kennzeichnungskraft eine den Gesamteindruck (mit)bestimmende Bedeutung zukommen.

Sachverhalt

Am 6. Juli 2001 wurde beim HABM eine Gemeinschaftsmarke, bestehend aus einem in Goldfolie eingewickelten sitzenden Schokoladenhasen mit rotem Halsband mit Schleife und Glöckchen sowie dem Aufdruck „Lindt GOLDHASE“, eingetragen. Mit der auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz gerichteten Klage wendet sich Lindt gegen die Herstellung und den Vertrieb eines gleichfalls in Goldfolie eingewickelten sitzenden Schokoladenhasen durch die Firma Riegelein.

Das Landgericht und das Berufungsgericht haben die Klage abgewiesen. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen dem als Ge-

meinschaftsmarke eingetragenen und dem von der Beklagten vertriebenen Schokoladenhasen. Die Klagemarke werde in erster Linie durch den Wortbestandteil „Lindt GOLDHASE“ und in zweiter Linie durch das rote Halsband mit Schleife und Glöckchen geprägt. Dagegen weise der Schokoladenhase der Beklagten den Wortbestandteil „RIEGELEIN CONFISERIE“ auf und statt des roten Bandes mit Glöckchen sei seitlich eine bräunlich/rötliche Schleife aufgedruckt. Damit bestehe ein so großer Abstand zwischen den maßgeblichen Zeichenelementen, daß eine Verwechslungsgefahr trotz Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeschlossen sei.

Urteil und Urteilsgründe

Die Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Der Bundesgerichtshof beanstandet die Feststellung des Gesamteindrucks der Klagemarke durch das Berufungsgericht. Es kann nicht angenommen werden, daß der bildliche Gesamteindruck der Klagemarke in erster Linie durch den Wortbestandteil „Lindt GOLDHASE“ geprägt werde. Von dem bei Wort-/Bildmarken bestehenden Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr eher an dem Wort- als an dem Bildbestandteil orientiere, könne bei der vorliegenden dreidimensionalen Ausstattungsmarke nur ausgegangen werden, wenn den neben dem Wortbestandteil gegebenen Ausstattungsmerkmalen keine ins Gewicht fallende Bedeutung zukomme. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat zum einen das Gestaltungselement des roten Halsbandes mit Schleife und Glöckchen eine das Zeichen mitprägende Bedeutung. Zum anderen hat das Berufungsgericht nicht hinreichend beachtet, daß von einer hohen Kennzeichnungskraft von Form und Farbe des geschützten Goldhasen auszugehen ist. Form und Farbe dürfen bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht unberücksichtigt bleiben, weil Merkmalen, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügten, regelmäßig eine für den Gesamteindruck der Gestaltung maßgebliche Bedeutung zukommt. Da der Gesamteindruck des Klagezeichens nicht rechtsfehlerfrei festgestellt ist, kann somit die Auffassung des Berufungsgerichts, es bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil der Abstand zwischen den Zeichen hinreichend groß sei, keinen Bestand haben.

Würdigung

Die Rückverweisung an das Berufungsgericht, hier das OLG Frankfurt, bedeutet noch nicht, daß dieses eine Markenverletzung feststellen wird. Es bleibt abzuwarten, ob nach neuer Feststellung des Gesamteindrucks unter Berücksichtigung von Form und Farbe der Verpackung von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist. In die Feststellung fließen Erwägungen zur Kennzeichnungskraft einer Farbe, die schon für sich genommen nicht originalitätsschwach ist, ebenso wie zu einem Interesse an der Freihaltung von Farben im Rahmen sachgerechter Anwendung der Verletzungstatbestände ein.

Weitere Informationen:

BGH vom 7.10.2004 (Abstrakte Farbmarke Lila): [CIP-Newsletter 2/2004, S. 19](#)

BPatG**4. Zur Unterscheidungskraft des „§“ in zusammengesetzten Zeichen**

BPatG, Beschluß vom 11.10.2006, Az. [29 W \(pat\) 76/04](#)

Leitsatz (red.)

1. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach Klang, Schriftbild und Bedeutungs- oder Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das schließt nicht aus, daß unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können.

2. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne daß es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn lediglich ein Bestandteil, dem per se keine besondere, das gesamte Zeichen allein prägende Kraft beizumessen ist, in beiden Zeichen verwendet wird.

Sachverhalt

Gegen die Eintragung der Bildmarke (1) für Waren und Dienstleistungen der Nizzaklassen 16, 38 und 42 war auf Basis der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke (2) Widerspruch erhoben worden. Das DPMA hat den Widerspruch mit Beschluß vom 2. Februar 2004 zurückgewiesen. Das erste Zeichen wecke daher beim Verkehr Assoziationen an die Telekommunikation, wohingegen das zweite eine Verzahnung von Recht und Technik darstelle. Das Vorhandensein lediglich eines übereinstimmenden Elements in den Vergleichsmarken reiche nicht aus, um eine mögliche markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Gegen diesen Beschluß wurde Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt.

Urteil und Urteilsgründe

Das BPatG hat die Beschwerde zurückgewiesen. Die Zeichenähnlichkeit sei zu gering, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen zu begründen (§ 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Nicht die gesamte ältere Marke, die ihre Kennzeichnungskraft gerade aus der Verbindung zweier - für sich gesehen beschreibender - Elemente erhält und dadurch eine originäre Bedeutung gewinnt, findet sich in der jüngeren Marke wieder, sondern lediglich ein Element, das Paragraphenzeichen. Zwar hält es das BPatG nicht für ausgeschlossen, daß ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne daß es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert. Dies trifft im vorliegenden Fall jedoch nicht zu. Dem Paragraphensymbol ist per se keine besondere, das gesamte Zeichen allein prägende Kraft beizumessen, das Zahnrad tritt im Gesamteindruck des prioritätsälteren Zeichens nicht so weit in den Hintergrund, als daß das Paragraphensymbol prägend wäre. Nur dann könnte aufgrund der Übereinstimmung zweier Zeichen im jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen sein. Der Verkehr werde auch nicht annehmen, daß die Widersprechende gleichermaßen rechtsberatend im Telekommunikationssektor und in einem technischen Bereich wie dem Maschinenbau auftritt

und daher die Zeichen als Spartenkennzeichnung verwendet.

Weitere Informationen:

Zur Prägetheorie: EuGH vom 6.10.2005 (THOMSON LIFE): [CIP-Newsletter, 1/2006, S. 9](#)

Zur Zeichenähnlichkeit bei zusammengesetzten Zeichen: BGH vom 11.5.2006 (Malteserkreuz), [CIP-Newsletter, 3/2006, S. 14](#)

5. „2 for 1 Düsseldorf“ nicht unterscheidungskräftig

BPatG, Beschluß vom 21.12.2006, Az. [33 W \(pat\) 217/04](#)

Leitsatz (red.)

1. „2 for 1“ und „Düsseldorf“ sind beschreibende Angaben.
2. Eine Angabe über den Wert einer Ware oder Dienstleistung beschreibt diese selbst und ist nicht als Angabe über die Vertriebsmodalität unterscheidungskräftig.

Sachverhalt

Mitte 2003 ist beim DPMA die Wort-/Bildmarke



für zahlreiche Waren und Dienstleistungen angemeldet worden. Die Markenstelle für Warenklasse 35 hat die Anmeldung zurückgewiesen. Es handele sich bei dem Zeichen um zwei jeweils beschreibende Wortangaben, einmal einen in nahezu allen Branchen üblichen Werbehinweis auf Sonderangebote (2 for 1), dann einen Hinweis auf die Region (Düsseldorf); darüber hinaus vermöge auch die Bildwirkung des Zeichens keine Unterscheidungskraft zu begründen. Die Anmelder meinen demgegenüber, „2 for 1“ beschreibe nicht die Waren oder Dienstleistungen selbst, sondern nur deren Vertriebsmodalität. Auch die graphische Ausgestal-

tung mache das Zeichen schutzfähig; es würden Assoziationen an einen Teller mit angrenzenden Messer und Gabel bzw. an ein Paar, das gemeinsam ein Restaurant besuche, geweckt.

Urteil und Urteilsgründe

Das BPatG hat die Beschwerde zurückgewiesen. Dem Zeichen fehlt insgesamt die notwendige Unterscheidungskraft. So wird die Bezeichnung „2 for 1“ für alle beanspruchten Waren und Dienstleistung als Hinweis auf einen halben Preis, ein doppelte Menge oder eine zeitlich doppelt so lange Dienstleistung zum gleichen Preis verwendet. Auch kann ein Hinweis darauf vorliegen, daß zwei Angebote als „2 für 1“-Offerte zusammengefaßt angeboten werden. Eine Aussage über den Wert der Leistung beschreibt diese unmittelbar. Auch die graphische Gestaltung macht das Zeichen nicht unterscheidungskräftig. Die Assoziationen an Besteck oder ein Paar werden auch unter Zugrundelegung weiter Maßstäbe nicht geweckt. Der Gesamteindruck geht über die Summenwirkung der jeweils beschreibenden Elemente nicht hinaus.

OLG

6. Markenverletzung durch Google AdWords - Impuls

OLG Braunschweig, Beschluß vom 5.12.2006, [Az. 2 W 23/06](#)

Leitsatz (red.)

Die Benutzung eines Markennamens als bloßes Keyword im Rahmen von Google AdWords stellt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch dar.

Sachverhalt

Die Klage behandelt einen möglichen Unterlassungsanspruch im Hinblick auf die Benutzung des Wortes „Impuls“ als für den Benutzer nicht sichtbares AdWord im Rahmen einer Google-Anzeige. Die Antragsstellerin ist Inhaberin der Wort- und Wort-/Bildmarken „Impuls“. Sie bietet im Internet unter [www.impulsonline.de](#) eine Informationsplattform für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen mit Preisvergleichen für Krankenversicherungen an. Die Antragsgegner betreiben ebenfalls ein Internetangebot zum Preisvergleich verschiedener Krankenversicherungen und haben für dieses in der Suchma-

schine Google eine Anzeige geschaltet. Dabei haben sie als für den Nutzer nicht sichtbares AdWord auch „Impuls“ eingegeben, was dazu führt, daß bei Eingabe des Suchwortes „Impuls“ in der Suchmaschine Google rechts neben der Trefferliste die als solche gekennzeichnete Anzeige der Antragsgegner erschien. Bei Anklicken des dort angezeigten Links gelangte man auf die Homepage der Antragsgegner. Auf Abmahnung der Antragsstellerin hin entfernten die Antragsgegner zwar das Keyword „Impuls“ bei ihrer Anzeige bei Google. Sie lehnten jedoch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ab.

Am 06.12.2005 erließ das LG Braunschweig eine einstweilige Verfügung, mit der es den Antragsgegnern untersagt wurde, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die Bezeichnung „Impuls“ für Versicherungsdienstleistungen oder -vergleiche zu verwenden diese hiermit zu bewerben. Die Antragsgegner haben hiergegen Widerspruch eingelegt und gleichzeitig eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Sie halten an ihrem Standpunkt fest, daß weder eine Markenrechtsverletzung noch ein Wettbewerbsverstoß vorliegt. Die Parteien haben daraufhin den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt und widerstreitende Kostenanträge gestellt. In dem angefochtenen Beschluß vom 28.12.2005 (MMR 2006, 178) hat das Landgericht Braunschweig den Antragsgegnern gemäß § 91 a ZPO die Kosten des Verfahrens auferlegt. Den Antragsstellerinnen habe bis zur Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung ein Unterlassungsanspruch wegen Markenrechtsverletzung zugestanden. AdWords seien wie Meta-Tags zu behandeln. Hiergegen wenden sich die Antragsgegner mit ihrer sofortigen Beschwerde, mit der sie ihren Standpunkt weiterverfolgen. Anders als bei Meta-Tags sei bei AdWords kein Quelltext der Homepage, der vom Nutzer sichtbar gemacht werden könne, vorhanden. Das Suchergebnis bei Google erscheine nicht in der Trefferliste sondern im als solchen gekennzeichneten Anzeigenteil. Das LG hat die Sache dem Oberlandesgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Urteil und Urteilsgründe

Das OLG Braunschweig gelangt zu der Auffassung, daß der Antragsstellerin Unterlassungsansprüche gemäß §§ 14 Abs. 2, 5, 15 Abs. 2, 4 MarkenG zustanden. Die Verwendung des

Kennzeichens der Antragsstellerinnen „Impuls“ als AdWord durch die Antragsgegner verletzt die Markenrechte der Antragsstellerinnen. Es gilt das gleiche wie für Meta-Tags. In beiden Fällen sind die AdWords bzw. Meta-Tags zwar jeweils für den Internetnutzer nicht unmittelbar sichtbar, ihre Verwendung innerhalb der Suchmaschine führt aber zu Treffern bzw. Anzeigen. Wie der BGH zu Meta-Tags ausgeführt hat (vgl. BGH Urteil vom 18.5.2006, Impuls“), ist dabei nicht entscheidend, daß das Suchwort für den Nutzer auf der entsprechenden Internetseite nicht sichtbar wird. Maßgeblich ist vielmehr, daß mit Hilfe des Suchworts das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflußt und der Nutzer auf diese Weise zu der entsprechenden Internetseite geführt wird. Das Suchwort dient somit dazu, den Nutzer auf das dort werbende Unternehmen hinzuweisen. Dabei ist bei AdWords wie für Meta-Tags von einer differenzierten Betrachtung des Einzelfalls auszugehen, die dabei anzusetzen hat, welche Vorstellungen der Verbraucher bei Eingabe des konkreten Zeichens und der ihm sodann gezeigten Trefferliste hat. Im Zusammenhang mit Versicherungen handelt es sich bei der Bezeichnung „Impuls“ um eine typische Markenbezeichnung, die keinen beschreibenden Inhalt erkennen läßt. Die Bezeichnung ist im Zusammenhang mit Versicherungen nur dazu geeignet, eine darunter angebotene Leistung von dem Angebot eines anderen Unternehmers zu unterscheiden und muß daher vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden. Aus dem Umstand, daß es sich um die Anzeigen-Spalte bei Google handelt, ergibt sich keine abweichende Bewertung.

Anmerkung

Die Entscheidung des OLG Braunschweig überzeugt. So ist nicht einzusehen, warum eine Hinleitung zu einem kommerziellen Webaufttritt anders als bei Ausgabe in der normalen Resultatliste behandelt werden soll, wenn sie in der Google-Anzeigenspalte erfolgt. Eine (markenmäßige) Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist hier sogar noch eher anzunehmen. Die Anzeigen fallen schneller ins Auge und der Verkehr nimmt noch eher einen kommerziellen Herkunftshinweis an, selbst wenn das eingegebene Wort selbst nicht in der Anzeige erscheint. Nach der Rechtsprechung des EuGH zur „markenmäßigen Benutzung“ kommt es für eine Markenverletzung nicht einmal darauf an, daß der Verkehr die Nutzung des Zeichens als

(eigenen) Herkunftshinweis versteht; vielmehr ist eine markenverletzende Benutzung dann anzunehmen, wenn die Wahrnehmung der Herkunftsfunktion der eingetragenen Marke durch die Zeichennutzung beeinträchtigt werden kann. Dies ist bei der Nutzung eines nicht ausschließlich beschreibenden „AdWords“ für eine Anzeige bei Google der Fall.

Da die Entscheidung des OLG Braunschweig zwar in Linie mit Entscheidungen des OLG Köln und des LG München steht, das OLG Dresden und das LG Hamburg aber keine Markenverletzung bei AdWord-Werbung annehmen (das OLG Dresden allerdings im Zusammenhang mit einer eher beschreibenden Bezeichnung), erscheint eine Klärung der Frage durch den Bundesgerichtshof geboten.

Weitere Informationen:

LG Leipzig vom 8.2.2005 und LG Hamburg vom 21.9.2004, [CIP-Newsletter 1/2005, S. 16](#)

LG Düsseldorf vom 27.4.2005 (Markennutzung durch Suchmaschine): [CIP/Newsletter 2/2005, S. 13](#)

7. Keine beschreibende Markenbenutzung in Domain-Namen

OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.11.2006, Az. [I-20 U 241/05](#)

Leitsatz (red.)

1. Die Nutzung einer Automobilmarke in einer Domain für eine Homepage, auf der Dienstleistungen für Automobile des bestimmten Typs angeboten werden, ist nicht rein-beschreibend im Hinblick auf die Dienstleistung. Es liegt eine kennzeichenmäßige Benutzung vor. Von einer Verwechslungsgefahr im weiten Sinne ist auszugehen.

2. Die bloße Verbindung der Marke mit einem beschreibenden Bezeichnung der Dienstleistung in der Domain läßt eine Rechtfertigung der Markennutzung nach § 23 Nr. 3 MarkenG nicht zu, wenn jeder Zusatz fehlt, daß es sich bei der Nutzung der Marke um eine Bestimmungsangabe handelt. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob es überhaupt notwendig ist, die Marke bereits in der Domain zu nutzen.

Sachverhalt

Unter der Domain www.peugot-tuning.de bietet die Beklagte Tuning-Dienstleistungen für Peugeot-Fahrzeuge an. Gegen die Nutzung des Zeichens „Peugot“ in der Domain wendet sich die Klägerin, das deutsche Tochterunternehmen des Fahrzeugherstellers Automobiles Peugeot S.A. aus Frankreich. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist Inhaberin der IR-Marke und der EU-Marke „Peugot“, die für Fahrzeuge und für die Instandsetzung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Industrieausrüstungen registriert sind; die Ansprüche aus den Marken wurden an die Tochtergesellschaft abgetreten. Die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen.

Urteil und Urteilsgründe

Die gegen die Entscheidung des LG gerichtete Berufung hat Erfolg. Das OLG Düsseldorf sieht Unterlassungsansprüche gegen die Nutzung des Zeichens in der Domain aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5; § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG sowie Art. 9 Abs. 1 Satz 2b, Abs. 2 GMV als gegeben an. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei die Nutzung des Zeichens in der Domain eine kennzeichenmäßige Benutzung. Der Verkehr fasse die Domain nicht also bloße Beschreibung der Dienstleistung auf, sondern müsse davon ausgehen, daß die Dienstleistungen jedenfalls vom Markeninhaber autorisiert worden seien. Eine Verwechslungsgefahr läge damit jedenfalls im weiteren Sinne vor. Ebenfalls kommt keine Rechtfertigung der Benutzung nach § 23 Nr. 3 MarkenG, Art. 12 c) GMV in Betracht. Es fehle bereits jeder Zusatz in der Domain, daß es sich bei der Bezeichnung „Peugot“ nur um eine Bestimmungsangabe im Hinblick auf die Dienstleistung handele, so daß – unabhängig davon, ob das Zeichen überhaupt in der Domain selbst erscheinen muß – jedenfalls keine Notwendigkeit für die Benutzung des Zeichens in der konkreten Art und Weise besteht. Auch habe die Beklagte im Ermangelung einer Verkehrsgeltung nach § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG keinen eigenen Schutz der Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen erlangt.

Weitere Informationen:

Zum Verhältnis zwischen beschreibender und kennzeichenmäßiger Benutzung: Rütz, GRUR Int. 2004, 472.

Schiedsgericht des ADR-Center für .eu-Domains

8. Englisch-Pflicht auch für Ost-Städte - schwerin.eu

Entsch. vom 22.11.2006, Fall-Nr.: 02466

Leitsatz (red.)

1. Verfahrenssprache im ADR-Verfahren ist Englisch.
2. Nicht in Englisch eingereichte Anträge und Begründungen finden keine Berücksichtigung.

Sachverhalt

Vor dem Schiedsgericht des Prager Arbitration Center bemühte sich die Stadtverwaltung Schwerin um die Übertragung der Domain schwerin.eu. Die Domain war in der Sunrise Periode 2 von Herrn Dietrich Graf von Schwerin beantragt worden. An zweiter Stelle der Registrierungsliste rangierte die Stadt Schwerin, die ihren Antrag ca. fünf Wochen nach dem Domaininhaber stellte. Im Rahmen des ADR Verfahrens reichte die Stadtverwaltung ihre Anträge und Begründungen – auch nach einem entsprechenden Hinweis des Gerichts - nicht in der erforderlichen Verfahrenssprache Englisch ein.

Urteil und Urteilsgründe

Die Beschwerde wurde zurückgewiesen. Das Schiedsgericht konnte die Stellungnahmen der Stadtverwaltung wegen Nicht-Berücksichtigung der Verfahrenssprache nicht zur Kenntnis nehmen und kann auf Basis der englischsprachigen Stellungnahme der EURid keinen Verstoß gegen die Registrierungsbestimmungen feststellen.

9. Patentverletzung in Form des Anbietens

BGH, Urteil vom 05. Dezember 2006 – X ZR 76/05

Leitsatz (amtl.)

Dass sich das Angebot auf Geschäfte und Lieferungen in der Zeit nach Ablauf der Schutzdauer bezieht, steht einer Patentverletzung in Form des Anbietens nicht entgegen.

Sachverhalt

Die Klägerin war Inhaberin eines Patents für Arzneimittel und nach dessen Ablauf des für den dem Medikament zugrunde liegenden Wirkstoff erteilten ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel. Die Beklagte ist Generikaherstellerin und vertreibt nach Ablauf des Zertifikats Arzneimittel mit dem vormals für die Klägerin geschützten Wirkstoff.

Einige Wochen vor Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats der Klägerin warb die Beklagte damit, dass in Kürze ihr Produkt verfügbar sein werde. Dabei gab Sie das Datum des Ablaufs des Schutzzertifikats an, nannte aber nicht den enthaltenen Wirkstoff. Außerdem stellte sie ihr Produkt bereits in ein Pharmainformationssystem ein.

Die Klägerin beantragte zunächst eine einstweilige Verfügung, in der der Beklagten das Anbieten des geschützten Wirkstoffs untersagt wurde. Die Beklagte akzeptierte die Verfügung als endgültige Regelung. Den darüber hinaus durch die Klägerin geltend gemachten Schadensersatzanspruch lehnte die Beklagte allerdings ab.

Urteil und Urteilsgründe

Der X. Senat des BGH entschied nun, dass mit der Werbung der Beklagten ein Anbieten der zum damaligen Zeitpunkt noch von der Klägerin geschützten Wirkstoffs vorlag. Dabei komme es nicht darauf an, dass der Wirkstoff explizit genannt werde. Vielmehr reicht es nach Ansicht des BGH aus, dass der objektive Erklärungswert einer Werbeanzeige auf einen bestimmten Wirkstoff schließen lasse. Vorliegend sei es der Beklagten gerade darum gegangen, sich bereits vor Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats als Anbieterin eines Generikums ins Gespräch zu bringen. Im Ergebnis wurde das Anbieten eines geschützten Arzneimittels bejaht.

Der X. Senat stellt in dieser Entscheidung ausdrücklich klar, dass ein Anbieten im Sinne

des § 9 PatG bereits dann vorliegt, wenn die Anpreisung in den Schutzzeitraum eines Patents oder eines ergänzenden Schutzzertifikats fällt. Ein solches Anbieten sei jedenfalls eine Verletzung eines ergänzenden Schutzzertifikats. Zur Klärung der Frage, ob ein Anbieten für die Zeit nach Ablauf eines Patents eine Patentverletzung darstellen könne, setzt sich der Senat zunächst mit den hierzu in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Meinungen auseinander, um anschließend klärend Stellung zu beziehen. Jegliche Verletzungshandlung innerhalb der Laufzeit eines Patents stelle eine Verletzungshandlung dar, weil nur auf diese Weise ein umfassender Patentschutz zu gewährleisten sei.

Daher wurde im Ergebnis ein Schadensersatzanspruch des Klägers dem Grunde nach bejaht.

EuGH**10. SGAE**

EuGH, Urt. v. 7. 12. 2006, C-306/05 – SGAE

Leitsätze

Die Verbreitung eines Signals mittels in Hotelzimmern aufgestellter Fernsehapparate, die ein Hotel für seine Gäste vornimmt, stellt eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EG dar. Der private Charakter von Hotelzimmern steht dem nicht entgegen; ebensowenig die Tatsache, dass einer aus aufeinanderfolgenden Gästen bestehenden Öffentlichkeit Zugang zu dem Werk gewährt wird.

Sachverhalt

Klägerin der Ausgangsverfahren war die spanische Verwertungsgesellschaft SGAE, Beklagte die Hotelkette Rafael Hoteles. Die SGAE machte das Recht der öffentlichen Wiedergabe hinsichtlich des Aufstellens von Fernsehgeräten geltend, an die das über Satellit oder erdgebundene Systeme empfangene Fernsehsignal per Kabel weitergeleitet wurde.

Urteil und Urteilsgründe

Der EuGH interpretiert den Begriff der öffentlichen Wiedergabe weit. Er stützt sich insbesondere auf die 23. Begründungserwägung der Richtlinie 2001/29 wonach der Begriff „öffentliche Wiedergabe“ in einem weiten Sinne zu verstehen ist. Eine solche Auslegung sei unerlässlich, um das Hauptziel der Richtlinie zu erreichen, das gemäß der 9. und der 10. Begründungserwägung darin besteht, ein hohes Schutzniveau für die Urheber zu erreichen und diesen damit die Möglichkeit zu geben, bei einer öffentlichen Wiedergabe für die Nutzung ihrer Werke eine angemessene Vergütung zu erhalten. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass das Tätigwerden des Hotels, durch das dessen Gästen Zugang zum ausgestrahlten Werk verschafft wird, als eine zusätzliche Dienstleistung anzusehen ist, die erbracht wird, um daraus einen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen.

OLG**11. Haftung von eBay als Mitstörerin für Urheberrechtsverletzungen**OLG München, Urt. v. 21. 9. 2006, 29 U 2119/06 - Haftung von eBay als Mitstörer für Urheberrechtsverletzungen, [JurPC Web-Dok. 124/2006, Abs. 1 – 76](#)**Leitsatz**

Erlangt eine Online-Handelsplattform vom Vertrieb schutzrechtsverletzender Waren Kenntnis, muss sie nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern auch Vorsorge treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren derartigen Rechtsverletzungen kommt.

Sachverhalt

Gegenstand des Rechtsstreits war die Haftung der Online-Handelsplattform eBay für von eBay-Kunden angebotene urheberrechtsverletzende Übersetzungen.

Urteil und Urteilsgründe

Das OLG erkannte eine verschuldensunabhängige Störerhaftung von eBay an. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass eBay durch die ihr geschuldeten Entgelte und Provisionen an dem Verkauf urheberrechtsverletzender Waren beteiligt sei. Eine weitergehende Haftung als Teilnehmerin infolge nachhaltiger Pflichtverletzung könne entgegen der Auffassung der Vorinstanz aber nicht angenommen werden. Das OLG München gab im Ergebnis dem Antrag der Klägerin auf Auskunft gemäß § 101 a UrhG statt. Insbesondere entfalle ihr Rechtsschutzbedürfnis nicht deswegen, weil sie nicht am Veri-Programm (Verifizierte Rechteinhaber) von eBay teilgenommen habe, welches den Rechteinhabern ermöglichen soll, personenbezogene Daten zu schutzrechtsverletzenden Angeboten zu erhalten.

LG**12. Virtual Personal Video Recorder**

LG Leipzig, Urteil v. 12. 5. 2006, 05 O 4391/05 – Virtual Personal Video Recorder (nicht rechtskräftig), ZUM 2006, S. 763

Leitsatz

Das Angebot, frei empfangbare Fernsehsendungen auf eine Festplatte zu speichern und so dem Verbraucher die Möglichkeit zum Online-Abruf der gespeicherten Sendungen zu Zeiten und Orten seiner Wahl einzuräumen (Virtual Personal Video Recorder) verletzt das Recht des Sendeunternehmens gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1, 2 UrhG, seine Funksendungen öffentlich zugänglich zu machen oder weiterzusenden und diese zu vervielfältigen.

Sachverhalt

Das LG Leipzig hatte über die urheber- und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit eines Virtual Personal Video Recorders (VPR) zu entscheiden.

Urteil und Urteilsgründe

Das LG Leipzig gab dem klagenden Sendeunternehmen im Wesentlichen Recht. Der beklagte Anbieter des VPR verstoße gegen die ausschließlichen Rechte des Sendeunternehmens gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1, 2 UrhG seine Funksendungen öffentlich zugänglich zu machen oder weiterzusenden und diese zu vervielfältigen. Der Privilegierungstatbestand des § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG sei nicht erfüllt, denn der Hersteller der Vervielfältigungen sei nicht der Endverbraucher sondern der VPR-Anbieter selbst. Dieser handelte aber im vorliegenden Fall entgeltlich. Im Weiteren ergebe sich ein Unterlassungsanspruch gemäß §§ 3, 4, Nr. 11, 8 Abs. 1 und 3 UWG, da der Internetdienstleister durch das Zugänglichmachen bestimmter Sendungen keinen ausreichenden Jugendschutz gewährleiste. Insbesondere bestehe zwischen der Klägerin und dem Beklagten ein Wettbewerbsverhältnis. Der Beklagte vertreibe keine Videorecorder, sondern biete über das Internet von ihm vervielfältigte Sendungen an. Dass die Sendungen der Klägerin über den Äther oder Kabel zu empfangen seien und die der Beklagten über das Internet, führe zu keinem anderen Ergebnis, zumal sich das Marktforum Internet und Fernsehen

durch die vordringliche parallele Nutzung des Kabels auch für das Internet zunehmend überlappten und moderne PC's häufig mit einem TV-Empfangsteil ausgestattet seien.

13. Digital Rights Management

LG Frankfurt, Urteil v. 30. 5. 2006, 2-06 O 288/06 - Digital Rights Management (nicht rechtskräftig), ZUM 2006, S. 881

Leitsatz

Die Herstellung einer analogen Kopie und anschließende Redigitalisierung eines mit einem Kopierschutz versehenen digitalisierten Werkes ist keine Umgehung einer wirksamen technischen Maßnahme gemäß § 95 a Abs. 1 UrhG.

Sachverhalt

Gegenstand des Rechtsstreits war der Vertrieb und die Bewerbung von Software, die dazu geeignet ist, Digital Rights Management (DRM) zu umgehen. Die Antragstellerinnen betreiben einen internationalen Online-Musikvertrieb und wenden sich gegen den Vertrieb und die Bewerbung der Software durch den Beklagten. U. a. wirbt der Beklagte mit dem Slogan: „Clever – Flatrate einfach umgehen – legal: analog aufnehmen und für die Ewigkeit sichern.“

Urteil und Urteilsgründe

Das Gericht erkannte auf Unterlassung aufgrund gezielter Behinderung eines Wettbewerbers gemäß §§ 3, 4 Nr. 10, 8 UWG. Dagegen verneinte es einen urheberrechtlichen Anspruch gemäß §§ 97 Abs. 1, 95 a Abs. 3 UrhG. Entscheidend war, dass die Antragstellerinnen nicht nachweisen konnten, dass die Software die digitale Musikdatei als direkte Vervielfältigungsquelle nutzte und nicht zunächst das analoge Signal beim Abspielvorgang auffing und die so gewonnenen analogen Daten später redigitalisierte. Zugunsten der Antragsgegner sei folglich zu unterstellen, dass die Software das analoge Signal kopierte. In diesem Fall sei der technische Kopierschutz aber nicht wirksam gemäß § 95 a Abs. 1 UrhG. Es werde also keine wirksame technische Maßnahme umgangen. § 95 a UrhG solle auch nicht dann eingreifen, wenn die analoge Kopie nur ein Zwischenschritt zur Herstellung einer digitalen Kopie sei. Denn der

digitale Kopierschutz wirke gerade nicht gegen die Redigitalisierung einer analogen Kopie.

14. Geltung der GPL

LG Frankfurt, Urt. v. 6. 9. 2006, 2-6 O 224/06 - Geltung der GPL, [JurPC Web-Dok. 126/2006](#)

Leitsatz

Die Bedingungen der General Public License (GPL) sind als allgemeine Geschäftsbedingungen gemäß §§ 305 ff. BGB anzusehen.

Sachverhalt

Die beklagte Hardware-Vertriebsgesellschaft hatte einen Datenspeicher vertrieben, der drei unter der GPL lizenzierte Programme verwendete. Entgegen der Bestimmung aus Ziff. 2 der GPL veröffentlichte sie keinen Haftungsausschluss, wies nicht auf die GPL hin und legte den Quellcode der Programme nicht offen. Der Kläger mahnte die Beklagte ab und verlangte Ersatz seiner Kosten.

Urteil und Urteilsgründe

Das LG Frankfurt gab dem Kläger im Wesentlichen Recht. Die Lizenzbedingungen der GPL seien als allgemeine Geschäftsbedingungen anzusehen, die einer Prüfung nach §§ 305 ff. BGB unterfallen. Da die Bedingungen ohne Weiteres im Internet abrufbar seien, seien sie wirksam in das Vertragsverhältnis zwischen den Urhebern und der Beklagten einbezogen worden. Die Bestimmung gemäß Ziff. 4 der GPL, wonach das zunächst gewährte Nutzungsrecht automatisch an den Urheber zurückfällt, wenn der Nutzer gegen die in Ziff. 2 GPL niedergelegten Verhaltenspflichten verstößt, sei nicht als unangemessen benachteiligend gemäß § 307 Abs. 1 Ziff. 1 BGB unwirksam. Ziff. 2 GPL stelle insbesondere keine Umgehung des § 31 UrhG dar, da sie die Verkehrsfähigkeit der Rechte nicht erheblich beeinträchtige.

15. Pumuckl

LG München I, Urt. v. 13. 9. 2006, 21 O 553/03 – Pumuckl, [JurPC Web-Dok. 133/2006, Abs. 1 - 193](#)

Leitsatz

Die Nutzung eines Werkes im Internet stellte

im Zeitraum von 1984 bis 1992 noch keine allgemein bekannte Nutzungsart dar.

Sachverhalt

Die Klägerin ist die Zeichnerin der Kinderbuchfigur Pumuckl, die Beklagten sind eine Filmproduktionsgesellschaft und eine Fernsehanstalt. Die Klägerin machte u. a. geltend, hinsichtlich einer Vielzahl von Werken und Nutzungsarten sei es nicht zu einer wirksamen Rechteinräumung an die Beklagten gekommen, insbesondere hinsichtlich der Verwendung der Pumuckl-Figur auf einer Internetseite.

Urteil und Urteilsgründe

Das LG München sprach der Klägerin Unterlassungsansprüche hinsichtlich der Nutzung der Pumuckl-Figur im Internetauftritt zu, sowie diesbezüglich auch Schadensersatz- und (in leicht eingeschränktem Umfang) Auskunftsansprüche. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge über die Rechteinräumungen im Zeitraum 1984 – 1992 stellte das Internet noch keine allgemein bekannte Nutzungsart dar. Die Verträge, die zu dem mehr oder weniger konkrete Umschreibungen der eingeräumten Nutzungsarten enthalten, konnten somit gemäß § 31 Abs. 4 UrhG eine Berechtigung zur Nutzung der Figur im Internet nicht gewähren.

16. Abstracts

LG Frankfurt, Urt. v. 23. 11. 2006, 2-03 O 172/06 – Abstracts (nicht rechtskräftig) - [Entscheidungsdatenbank des LG Frankfurt](#)

Leitsatz

Die Erstellung von Kurzfassungen von Sprachwerken mit dem Zweck der Information über den Inhalt des Originaltexts verletzt nicht das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht des Urhebers des Originaltextes.

Sachverhalt

Die Klägerin verlegt die „F-Zeitung“. Sie bietet Dritten an, entgeltlich einzelne Artikel aus ihrem Online-Archiv auszusuchen und auf einer Internetseite zu veröffentlichen. Die Beklagte bietet unter der Überschrift „Notiz zur F-Zeitung“ auf ihrer Internetseite Zusammenfassungen von in der „F-Zeitung“ erschienenen Originalrezensionen zu aktuellen Buchveröffentli-

chungen an. An diesen Notizen hat die Beklagte gegen Entgelt Lizenzen an Internet-Buchshops erteilt. Die Klägerin wandte sich gegen die kommerzielle Verwertung der Rezensionen im Wege der Weiterlizenzierung an Dritte.

Urteil und Urteilsgründe

Das LG Frankfurt verneinte einen Unterlassungsanspruch aus § 97 Abs. 1 UrhG. Bei den angegriffenen Textfassungen handele es sich um eine Sekundärnutzung urheberrechtlich geschützter Textvorlagen – Originalbuchkritiken – in eigengestalteten Kurzfassungen dieser Vorlagen (sog. Abstracts). Sie dienten dazu, den Leser über den wesentlichen Inhalt der Originaltexte zu informieren. Eingriffe in die urheberrechtlichen Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte gemäß §§ 16, 17 UrhG scheiterten bereits daran, dass es an einer 1:1-Dokumentation von Textauszügen fehlt. Übernommen wurden allenfalls sehr kleine Teile der Originalkritiken wie einzelne Wörter, Sätze oder Satzteile, bei denen der Urheberrechtsschutz grundsätzlich daran scheitert, dass sie nicht ausreichend Raum für die Entfaltung von Individualität bieten. Im Übrigen verneinte das LG Unterlassungsansprüche gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG und §§ 8 Abs. 5, 9 UWG.

17. Abberufung eines Vorstandsmitglieds einer AG

BGH, Urteil vom 23.10.2006, II ZR 298/05

Leitsatz

Die Forderung der Hausbank, ein bestimmtes Vorstandsmitglied abzurufen, andernfalls eine für die Aktiengesellschaft lebenswichtige Kreditlinie nicht verlängert werde, ist jedenfalls bei bestehender Insolvenzreife der Gesellschaft ein wichtiger Grund für eine Abberufung i.S.d. § 84 Abs. 3 Satz 1 AktG.

Sachverhalt

Der Kläger K war Vorsitzender des Vorstands der beklagten AG, B. Er wendet sich gegen den Widerruf seiner Bestellung zum Organmitglied. Es fehle ein wichtiger Grund für die Abberufung.

Die AG befand sich seit einiger Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Der Kläger verhandelte deshalb mit der Hausbank H der Beklagten über eine Verlängerung der befristeten lebenswichtigen Kreditlinien.

Zwischen dem Kläger und H kam es während der Verhandlungen zum Streit. H verweigerte deshalb die weitere Zusammenarbeit und teilte dem Aufsichtsrat von B mit, dass die Kreditlinien nur bei einer Abberufung des Klägers als Vorstandsmitglied verlängert würden. K stellte daraufhin noch am selben Tag vorsorglich den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Beklagten.

Am darauf folgenden Tag beschloss der Aufsichtsrat, den K mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzenden und Mitglied des Vorstands abzurufen.

Das LG gab der Klage statt; das OLG wies sie ab.

Mit Beschluss vom 23.10.2006 wies der BGH den Kläger auf die mangelnden Erfolgsaussichten der Revision hin. Der Kläger nahm die Revision daraufhin zurück.

Urteil und Urteilsgründe / Rechtliche Einordnung

a) Der BGH hat über die zugelassene Revision nicht durch Urteil entschieden. Er hat nur einen Hinweis über die Aussichtslosigkeit des Rechtsmittels erteilt.

Der BGH führt aus, er halte die Zulassungsgründe nicht für gegeben. Ob ein wichtiger

Grund im Sinne des § 84 Abs. 3 S. 1 AktG gegeben sei, sei keine klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage, sondern könne nur für jeden Einzelfall entschieden werden.

Ein wichtiger Grund, aus dem der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied gemäß § 84 Abs. 3 Satz 1 AktG abberufen kann, liegt nach ganz herrschender Meinung dann vor, wenn die Fortsetzung des Organverhältnisses bis zum Ende der Amtszeit für die Gesellschaft unzumutbar ist (vgl. etwa Hüffer, AktG 7. Aufl. § 84 Rn. 26). Alle Umstände des Einzelfalls sind gegeneinander abzuwägen (BGH WM 1962, 811, 812).

b) Angesichts der Insolvenzreife der Beklagten stellte die Ankündigung der Hausbank, die Kreditlinien nur im Fall der Abberufung des Klägers zu verlängern, nach Ansicht des BGH einen wichtigen Grund für dessen Abberufung im Sinne von § 84 Abs. 3 S.1 AktG dar. Denn der Aufsichtsrat habe in dieser Situation keine andere Möglichkeit, als der Forderung der Bank nachzugeben. Anderenfalls hätte er die Insolvenz des Unternehmens riskiert. Maßgeblich seien die Erkenntnismöglichkeiten des Aufsichtsrats im Zeitpunkt des Beschlusses

c) Hinsichtlich der hier in Rede stehenden Beendigung der Organstellung durch Abberufung unterscheidet sich das Aktienrecht vom GmbH-Recht. Nach § 38 Abs. 1 GmbHG kann der Geschäftsführer jederzeit ohne Vorliegen eines besonderen Grundes abberufen werden, es sei denn die Satzung der Gesellschaft enthält eine Regelung, die das Vorliegen eines wichtigen Grundes als Voraussetzung der Abberufung vorsieht, § 38 Abs. 2 S. 1 GmbHG. Gesetzlich festgeschrieben ist der Grundsatz der freien Abberufung ohne Frist. Durch diese Möglichkeit wird ein Ausgleich für die nach außen unbeschränkte und unbeschränkbare Vertretungsmacht des Geschäftsführers geschaffen. Die Regelung des § 38 Abs. 2 GmbHG ist zwingend. Weitere Einschränkungen der Abrufbarkeit als die des Erfordernisses des wichtigen Grundes sind nicht zulässig. Selbst wenn dem Geschäftsführer in der Satzung ein unentziehbares Recht zur Geschäftsführung eingeräumt worden ist, bedeutet dies nur eine Beschränkung iSd § 38 Abs. 2 GmbHG. Die Gesellschaft soll nicht auf Dauer an einen Geschäftsführer gebunden sein, der sich grobe Pflichtverletzungen zu schulden kommen lassen hat oder der zu einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung unfähig ist. Bei der Abberufung eines Vorstandsmitglieds einer AG

ist hingegen stets ein wichtiger Grund erforderlich, § 84 Abs. 3 S. 1 AktG. Der Unterschied erklärt sich durch die unterschiedliche Organstruktur. In der GmbH besteht lediglich die Möglichkeit der Weisungserteilung durch die Gesellschafter. In der AG ist der Aufsichtsrat als Kontrollorgan institutionalisiert. Insofern ist es sachgerecht, dass die Abberufung nur aus wichtigem Grund zulässig ist. Wenn es nun aber im Einzelfall nicht mehr zumutbar ist, ein Vorstandsmitglied zu halten, darf diese rechtliche Möglichkeit nicht dadurch erschwert werden, dass eine Überprüfung bis zum BGH erfolgen kann. Die Gesellschaft braucht Rechtssicherheit. Zwar schützt § 84 Abs. 3 S. 4 AktG insofern, als dass der Widerruf als wirksam gilt, bis seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist. Dennoch beeinträchtigten die Rechtsstreitigkeiten um die Wirksamkeit der Abberufung die Handlungsfähigkeit. Daher ist es zu begrüßen, dass der BGH darauf hingewiesen hat, dass die Frage nach dem Vorliegen des wichtigen Grundes keine vor dem BGH zu überprüfende Rechtsfrage ist.

Ein angemessener Interessenausgleich kann bereits im Vorhinein durch entsprechende Regelungen im Anstellungsvertrag (insb. zur Abfindung) erzielt werden.

Zudem zeigt das Urteil, dass eine Abberufung nach § 84 Abs. 3 S. 1 AktG nicht zwingend eine Pflichtverletzung voraussetzt.

* Rechtsanwältin bei Peters Rechtsanwälte, Düsseldorf.

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

Werkstattgespräche auf Mickeln

Wie gewohnt werden auch im Sommersemester 2007 die Werkstattgespräche auf Mickeln stattfinden.

- ▶ Mittwoch, 11. April 2006, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln

Abmahnung - und immer Kostenerstattung?

Referent: RA Dr. Jan Bernd Nordemann, Kanzlei Boehmert & Boehmert Berlin

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

Folgende weitere Termine stehen bereits fest:

- ▶ Mittwoch, 16. Mai 2006, Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 20. Juni 2006, Schloss Mickeln, Blauer Salon

Über die Referenten, deren Themen und den Beginn der Veranstaltungen werden wir Sie in Kürze auf unserer [Homepage](http://www.gewrs.de/werkstattgespraeche) (<http://www.gewrs.de/werkstattgespraeche>) informieren.

Selbstverständlich werden Sie von uns noch gesondert zu den jeweiligen Terminen eingeladen.

7. Düsseldorfer Patentrechtstage

Auch in diesem Jahr laden das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz und der Heymanns Verlag zu den Düsseldorfer Patentrechtstage ein.

Diese finden unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Jan Busche (Universität Düsseldorf) und RiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck (Düsseldorf/Karlsruhe) statt und stehen unter dem Thema:

Erfindungen generieren - Patente verwerten

Termin: Do. 8. März/ Fr. 9. März 2007

Ort: Historischer Plenarsitzungssaal im Präsidentenschlößchen der Bezirksregierung, Cecilienallee 1, Düsseldorf

Kontakt: [Prof. Dr. Jan Busche](#)

Ausführliche Informationen zu den Referenten, ihren Vortragsthemen und dem Programm im Einzelnen finden Sie unter:

<http://www.heymanns-fachseminare.de/flyer/patentrechtstage07.pdf>

Impressum

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

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

Text: Andreas Auler, Felix Klopmeier, Jutta Lommatzsch, Martin Momtschilow, Philipp Runge, 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