

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beitrag

Felix Klopmeier, Wiss. Mit.

Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?

S. 40

Aktuelles

GmbH-Reform: MoMiG-Regierungsentwurf + Bundesratsstellungnahme

S. 49

Rechtsprechung

EuGH

Umpacken von Markenarzneimitteln

S. 51

BGH

Zusammenstellung einer Gedichttitelliste als Datenbankwerk i.S.d. § 4 Abs. 2 UrhG

S. 59

BGH

Existenzvernichtender Eingriff ist vorsätzliche sittenwidrige Schädigung

S. 64

Zum Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	Seite
Beitrag	
Patentrecht	
Felix Klopmeier, Wiss. Mit. Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?	40
Aktuelles	
Gewerblicher Rechtsschutz	
Markenrecht - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.	
1. Boehmert, Beukenberg und Lovells aktiv in Markenmeldungen	48
2. DPMA veröffentlicht Jahresbericht 2006	48
3. Global brands-Studie	48
Urheberrecht - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.	
4. Reform des Urheberrechts	48
Unternehmensrecht - von: Michael Beurskens, LL.M. (Gewerbl. Rechtsschutz und UrheberR), LL.M. (Chicago), Wiss. Mit.	
5. GmbH-Reform: MoMiG-Regierungsentwurf + Bundesratsstellungnahme	49
6. Risikobegrenzungsgesetz und MoRaKG	49
7. Konsultation der Europäischen Kommission zur Abschaffung von Richtlinien	50
8. Aktionärsrechterichtlinie verabschiedet	51
Rechtsprechung	
Gewerblicher Rechtsschutz	
Markenrecht - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.	
EuGH 1. Umpacken von Markenarzneimitteln	51
EuG 2. Budweiser-Marke für andere Waren als Bier	52
BGH 3. Durchfuhr ist keine Markenverletzung	54
OLG 4. Markennutzung für Kategorienname und Nicht-Angebot	55
5. Keine regionale Verkehrsgeltung bei überregionaler Tätigkeit	56
Entscheidungen in Leitsätzen	
BGB 6. Unternehmenskennzeichen und räumliches Tätigkeitsfeld	57
7. Keine zeitliche Begrenzung des SE-Anspruchs durch erste Verletzungshandlung	57
BPatG 8. Max Mustermann ist nicht unterscheidungskräftig	57
9. GbR als Markeninhaberin	57
Patentrecht - von: Felix Klopmeier, Wiss. Mit.	
BGH 10. Umfang der Akteneinsicht	58
11. Nichtigkeitsverfahren	58
12. Patentverletzung	58
13. Auslegung von Patentansprüchen	59
Urheberrecht - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.	
BGH 14. Zusammenstellung einer Gedichttitelliste als Datenbankwerk i.S.d. § 4 Abs. 2 UrhG	59
15. Auslegung des Begriffs der Entnahme i.S.d. Art. 7 Datenbankrichtlinie (RL 96/6/EG)	60
16. Anbieten i.S.v. § 17 Abs. 1 UrhG	61
17. Urheberrechtliches Verbreitungs- und Benennungsrecht	63
Unternehmensrecht - von: Michael Beurskens, LL.M. (Gewerbl. Rechtsschutz und UrheberR), LL.M. (Chicago), Wiss. Mit.	
BGH 18. Existenzvernichtender Eingriff ist vorsätzliche sittenwidrige Schädigung	64
OLG 19. Bareinlage in Bar für Einmann-GmbH	65
Veranstaltungen / Impressum	68

Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?

Felix Klopmeier, Rechtsreferendar, Wissenschaftliche Hilfskraft am Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Prof. Dr. Busche)

I. Einleitung

Rechtsinstitute entstehen durch den Willen des Gesetzgebers. Erhalten aber bleiben sie nur, wenn sie von der Akzeptanz der Normadressaten getragen werden. Das Patentrecht steht seit geraumer Zeit unter wachsendem Rechtfertigungsdruck. Insbesondere in den Bereichen der Informations- und Biotechnologie gerät die Monopolisierung von Wissen immer wieder in die Kritik. Publikumswirksam verstärkt wird die Position der Patentgegner durch Kampagnen gegen die vermeintliche Bedrohung durch „Software“-Patente.

Neben diesen äußeren Einwirkungen wird das Patentsystem aber auch durch innere Risikofaktoren bedroht. Eine Reihe von Geschäftsmodellen beinhalten den Umgang mit Patenten und Patentlizenzen. Bekannte Gestaltungsformen sind Unternehmen, die für die Erfinder die Vermarktung der patentierten Lehre übernehmen oder solche, die eigene Schutzrechte unterlizenzieren. Bisher ergaben sich hieraus keine ungewöhnlichen Probleme. Ein im Vordringen befindlicher unternehmerischer Ansatz könnte diesen Zustand in nicht allzu ferner Zukunft ändern. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Schutzrechte aufkaufen – meist konzentriert auf eine bestimmte Branche –, um anschließend (vermeintliche) Patentverletzer dieses Marktsegments zu verklagen. Häufig wird die Klage dabei als Druckmittel für Vergleichsschlüsse eingesetzt und nicht, um tatsächlich ein Schadensersatz zusprechendes Urteil zu erstreiten. Gemeint sind „Patenttrolle“, die das Patentsystem entgegen seiner ursprünglichen Intention dazu verwenden, eine möglichst hohe Rendite dadurch zu erwirtschaften, dass Patente allein zu dem Zweck erworben werden, aus den gesammelten Schutzrechten gegen vermeintliche Patentverletzer vorzugehen. Die Schadensersatzklage wird hierbei zum Gegenstand des Wirtschaftens, nicht die geschützte technische Lehre. Im Rahmen dieses Beitrags soll geklärt werden, inwiefern das angeführte Vorgehen problematisch ist und wie ggf. Lösungsansätze aussehen können.

II. Warum Patente?

Die Bewertung der rein wirtschaftlichen Ausbeutung von Patenten ohne damit einhergehende Nutzung¹ der geschützten technische Lehre sollte auf Basis der Gründe erfolgen, aus denen überhaupt das Rechtsinstitut „Patent“ geschaffen wurde. Jedweder Einsatz einer Rechtsposition kann nämlich nur dann Bedarf für Korrekturen auslösen, wenn damit der ursprünglich vom Gesetzgeber verfolgte Zweck verfehlt wird und dadurch eine wesentliche Beeinträchtigung der Allgemeinheit einhergeht. Die Gewährung von Patenten geht im wesentlichen auf vier Patenttheorien zurück,² die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr ergänzen.

1. Belohnungstheorie

Nach der Belohnungstheorie wird mit Patenten der Zweck verfolgt, die gewerbliche Entwicklung des Schutzstaats zu fördern, indem der Erfinder für die Bekanntgabe seiner Lehre mit einem Monopol belohnt wird.³ Weil die Entwicklung von Erfindungen mit hohen Risiken und Kosten verbunden ist, wurde schon früh erkannt, dass nur derjenige solche Anstrengungen auf sich nimmt, der mit einer Belohnung rechnen kann.⁴ Als Gegenleistung für seine Bereicherung des Standes der Technik erhält der Erfinder ein Patent.⁵ Bemerkenswert an dieser Ansicht ist, dass sie auch von denen unterstützt wird, die sich ansonsten strikt gegen Monopole aussprechen. Anders als ein klassisches Monopol entziehe ein Patent dem Volke nichts, sondern bereichere die Allgemeinheit durch die Hinzufügung von Wissen.⁶ Nach der Belohnungstheorie stellt das durch das Patent eingeräumte Monopol also keine Gegenleistung für die Bereicherung des Standes der Technik durch den Erfinder dar, sondern einen Hoheitsakt, durch den einseitig der Rechtskreis des Patentinhabers erweitert wird.

2. Eigentumstheorie (Naturrechtstheorie)

Die Eigentumstheorie geht zurück auf die französische verfassungsgebende Versammlung des Jahres 1791. In dem dort entwickelten Patentgesetz wurde dem Erfinder ein Eigentumsrecht an seiner Erfindung zuerkannt, dass unmittelbar aus den Menschenrechten abgeleitet wurde.⁷ Die Schöpfungsleistung des Erfinders steht bei dieser Theorie im Vordergrund. Durch die Entdeckung der schutzfähigen technischen Lehre wird das Patent zum Rechtsgut des Pa-

Beitrag / Felix Klopmeier - *Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?*

tentinhabers. Die Sicherung der Ausschließlichkeit der technischen Lehre ist nach dieser Ansicht als Parallele zum Schutz des materiellen Eigentums geboten. Die Stellung des Erfinders ähnelt damit der eines Eigentümers. Die Umsetzung des Schutzerfordernisses erfolgt durch das verbrieft (Patent-)Recht.

3. Anspornungstheorie

Nach der Anspornungstheorie werden Patente vergeben, um durch die damit verbundenen Vorteile einen Anreiz zur Entwicklung erfindischer technischer Lehren zu geben. Sie geht von der Grundannahme aus, dass für den wünschenswerten industriellen Fortschritt Erfindungen und ihre industrielle Verwertung notwendig sind. Die mit der Entwicklung von Erfindungen verbundenen Mühen und Risiken würde aber nur derjenige auf sich nehmen, der schließlich mit einer angemessenen Belohnung rechnen könne.⁸ Im Ergebnis stellt sich dieser Ansatz als Gewinnerhöhungs- oder -sicherungsmodell dar. Die Anspornungstheorie hat neben der Belohnungs- und Eigentumstheorie keine eigenständige Bedeutung, weil jede Form von Rechtsenerwerb zugleich einen Ansporn für das hierfür erforderliche Verhalten bildet.

4. Vertragstheorie (Offenbarungstheorie)

Die Offenbarungstheorie legt der Erteilung eines Patents einen Vertrag zwischen Erfinder und Allgemeinheit zugrunde, nach dem das eingeräumte Monopol die Gegenleistung für die Beendigung der Geheimhaltung der Erfindung und die Bereicherung des Standes der Technik darstellt. Dieser Ansatz setzt ebenso wie die Anspornungstheorie voraus, dass industrieller Fortschritt wünschenswert ist und auf wissenschaftlicher Weiterentwicklung beruht. Dem Risiko des verspäteten Einsatzes oder – bei Tod des Erfinders – Verlustes einer Neuentwicklung wird dadurch begegnet, dass der Erfinder durch das angebotene Monopol frühzeitig zur Offenbarung seiner technischen Lehre angeregt wird. Kern dieser Lehre ist damit der Austauschvertrag zwischen Allgemeinheit und Erfinder.

5. Subsumtion des Geschäftsmodells von Patentreollen unter die Patenttheorien

Nach der Eigentumstheorie ist jegliche Verwendung eines Patents, also auch die hier angegriffene Methode, grundsätzlich unproblematisch, weil der Eigentümer mit seiner Sache

nach seinem Belieben verfahren kann. Gegen die Eigentumstheorie als Grundlage des Patentrechts spricht allerdings die Begrenzung der Dauer des Patentschutzes. Aus der Überführung in Allgemeingut nach Ablauf der Schutzfrist lässt sich ableiten, dass ein Patent dem Erfinder eben keine uneingeschränkte Rechtsposition einräumen soll, sondern dass vielmehr auch Allgemeininteressen im Patentsystem berücksichtigt werden. Dies zeigt sich auch und gerade in der in einer Mehrzahl von Jurisdiktionen vorgesehenen Möglichkeit der Einräumung einer Zwangslizenz. Auch der zu Beginn des Patentwesens in vielen Ländern vorgesehene Ausführungszwang zeigt, dass Hintergrund des Patentrechts nicht ausschließlich die Sicherung der Rechte des Erfinders ist.

Die Anspornungstheorie liefert für die Lösung des Problems keinen Ansatz, weil sie nur unzureichenden Anhalt für die Gewichtung der Interessen von Erfinder und Allgemeinheit liefert. Jegliche Form von Leistung an einen Erfinder kann einen Ansporn darstellen.

Die Belohnungstheorie lässt ebenso wie die Eigentumstheorie jede Form der Verwendung eines Patents zu. Kennzeichen dieses Ansatzes ist ja gerade der hoheitliche Akt, der den Erfinder als Belohnung mit einem Monopol ausstattet. Anders als die Eigentumstheorie sind auch die zeitliche Begrenzung des Patents und die Existenz einer Zwangslizenz gut mit der Belohnungstheorie zu vereinbaren. Hinter der Belohnungstheorie steht allerdings ein stark absolutistischer Ansatz, der in seiner ursprünglichen Form mit den heutigen Vorstellungen von Staat und Recht nur schwerlich zu vereinbaren ist. Die einseitige und weitgehend willkürliche Erweiterung des Rechtskreises eines Einzelnen zu Lasten der Allgemeinheit lässt die heute erforderliche Abwägung der Interessen vollständig außer Acht. Daher ist auch die Belohnungstheorie nicht als Grundlage des modernen Patentrechts geeignet.

Die Vertragstheorie ist in dieser Beziehung hilfreicher. Sie stellt den Gegenleistungscharakter eines Patents heraus und bemüht sich durch die Betonung des Ausgleichsgedankens um einen fairen Ausgleich zwischen Patentinhaber und Allgemeinheit. Das Patent stellt sich demnach, nach dieser vorzugswürdigen Ansicht, als Gegenleistung für die Leistung „Bereicherung des Standes der Technik“ dar. Ungeklärt ist allerdings noch, ob die reine „Verwertung“ eines Patents mittels Rechtsdurchsetzungsinstrumen-

Beitrag / *Felix Klopmeier - Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?*

ten gegen diesen Austauschgedanken verstößt. Zum einen lässt sich die Ansicht vertreten, dass der Erfinder mit der Offenlegung seiner technischen Lehre seine Leistungspflicht erfüllt hat und er somit frei in der Verwendung der Gegenleistung ist. Andererseits stellt aber eine ungenutzte – und für Dritte unnutzbare – technische Lehre nur eine unzureichende Bereicherung des Standes der Technik dar, denn nicht nur die theoretische Erweiterung der Möglichkeiten einer Volkswirtschaft, sondern gerade auch die praktische Umsetzung trägt zum Mehrwert bei, der durch die Erfindung geschaffen wird und der durch ein Patent honoriert wird. Die Offenlegung stellt sich demnach nur als Teilleistung dar. Nach der vorzugswürdigen, dem heutigen Patentrecht zugrunde zu legenden Vertragstheorie stellt also das hier kritisierte Geschäftsmodell einen Verstoß gegen die Prinzipien des Patentrechts dar, weil der Austausch zwischen Patentinhaber und Allgemeinheit einseitig zu Gunsten des Rechtsinhabers gestört ist.

III. Zwischenstand

Die Geschäftspraktiken derjenigen Unternehmen, die Rechtsverfolgung als alleiniges Geschäftsmodell betreiben, sind mit den ursprünglich dem Patentrecht zugrunde liegenden Ideen nicht vereinbar. Diese Vorgehensweise stört das Gleichgewicht zwischen der Berücksichtigung der Interessen des Einzelnen und der Allgemeinheit. Für die Allgemeinheit machen sich – abgesehen von der Bereicherung durch die Offenbarung der technischen Lehre – nur negative Auswirkungen bemerkbar. Im Gegensatz zur klassischen Patentverwertung verbleibt es bei der rein theoretischen Bereicherung der Allgemeinheit. Dem steht die Bedrohung der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Hemmung von Produktentwicklungen aus Angst vor Schutzrechtsverletzungen gegenüber. Es gilt daher, Möglichkeiten für eine moderate Korrektur des Patentsystems vorzuschlagen.

IV. Bestehende Korrekturmöglichkeiten

1. Einleitung

Eine grundlegende Korrektur des Patentwesens ist weder notwendig noch erwünscht, um das angesprochene Problem zu lösen. Vielmehr soll untersucht werden, ob aus der historischen Entwicklung des Patentwesens eine Korrekturmöglichkeit ermittelt werden kann. Ein alther-

gebrachtes Instrument zur Steuerung des Einsatzes von Patenten war der „Ausführungszwang“, der sich in verschiedenen Formen in den Patentgesetzen von 1877 bis 1981 immer wieder findet. Der ursprüngliche Ausführungszwang verpflichtete den Patentinhaber zur Ausführung des Patents im Inland, wollte er sein Monopol nicht verlieren. Zur Beurteilung, ob dieses Instrument auch heute noch zum Nutzen des Patentwesens eingesetzt werden kann, ist eine grundlegende Untersuchung des „Ausführungszwangs“ erforderlich, an den sich der Versuch der Anpassung an die heutigen Anforderungen des Patentsystems anschließt.

2. Der Ausführungszwang im alten Recht

a) Rechtspolitischer Hintergrund

Ursprünglich handelte es sich beim Ausführungszwang um ein merkantilistisches Element, dessen überwiegender Zweck es war, die heimischen Märkte vor ausländischen Produkten zu schützen.⁹ Zunächst französischen Ursprungs breiteten sich entsprechende Regelungen im industriell aufstrebenden Europa des 19. Jahrhunderts schnell aus.¹⁰

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sah sich Deutschland von Industrienationen umgeben, in denen bereits ein Patentrecht eingeführt war. Gleichzeitig befand sich das Land in einer wirtschaftlichen Krise. Die Lage Deutschlands war vielleicht am ehesten mit der Situation des heutigen China zu vergleichen.¹¹ Die Industrie war noch in der Entwicklung begriffen, gleichzeitig wurde das Land mit Vorwürfen konfrontiert, gewerbliche Schutzrechte anderer Staaten unablässig zu verletzen.¹² In dieser Situation wurde zur Förderung der Wirtschaft, und um nicht auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes isoliert dazustehen, am 25. Mai 1877 mit Wirkung zum 1. Juli 1877 ein Patentgesetz erlassen.¹³ Der hierin von Beginn an enthaltene Ausführungszwang - § 11 PatG (1877)¹⁴ - sah sich schnell Kritik ausgesetzt.

Einerseits nötigte nämlich der Ausführungszwang, ausländische Hersteller und Patentinhaber Produktionsstätten im Inland zu errichten, gleichzeitig waren aber auch inländische Hersteller verpflichtet, Fabriken in den ausländischen Staaten zu errichten, die ebenfalls einen Ausführungszwang vorsahen. Außerdem entwickelte sich der Ausführungszwang zu einem Hemmnis für die nationale Industrie, da sie nun

Beitrag / *Felix Klopmeier - Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?*

auf heimischem Markt mit Produktionsstätten in ausländischer Hand konkurrieren musste. Im Verlaufe der Austarierung von Vor- und Nachteilen erfuhr der Ausführungszwang in seiner Entwicklung vielfache Veränderungen, die nachfolgend skizziert werden.

b) Entwicklung

(i) Patentgesetze von 1877 und 1891

Der ursprüngliche Ausführungszwang, der sich bereits in § 11 des Patentgesetzes von 1877 findet, sah vor, dass ein Patent nach Ablauf von 3 Jahren zurückgenommen werden konnte, wenn

(1) der Patentinhaber es unterlässt, im Inland die Erfindung in angemessenem Umfang zur Ausführung zu bringen, oder doch alles zu tun, was erforderlich ist, um diese Ausführung zu sichern;

(2) im öffentlichen Interesse die Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung an Andere geboten erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, diese Erlaubnis gegen angemessene Vergütung und genügende Sicherung zu erteilen.

Diese Vorschrift zwang den Patentinhaber nicht nur zur Nutzung seiner Erfindung, sondern ggf. auch zu einer Zwangslizenzierung, wollte er sein Patent nicht verlieren. Ausführungszwang und Zwangslizenz haben also ihren Ursprung in § 11 PatG (1877), der eine Ausbeutung von Patenten zum Nachteil des Landes verhindern sollte.¹⁵ Dem Antragsteller oblag es zu beweisen, dass von dem Patent nicht in angemessenem Umfang Gebrauch gemacht wurde.¹⁶ Dies war immer dann der Fall, wenn der patentierte Gegenstand nicht im Inland produziert, bzw. das geschützte Verfahren nicht im Inland ausgeführt wurde.¹⁷ Dem Ausführungszwang konnte auch genügt werden, indem eine ausreichende Zahl von Lizenzen erteilt wurde, d.h. die Nachfrage konnte auch durch Lizenznehmer bedient werden.¹⁸ In diesem Fall war der Patentinhaber allerdings verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Lizenzen auch in ausreichendem Umfang genutzt wurden. Ziel des Ausführungszwangs waren demnach in erster Linie die Deckung des inländischen Bedarfs und Förderung des Konsums.¹⁹ Die Kritik an der Vorschrift beruhte hauptsächlich auf dem Umstand,

dass dem Patentinhaber nur ein Zeitraum von 3 Jahren zugestanden wurde, um seine Erfindung umzusetzen.²⁰

Mit der Änderung des Patentgesetzes vom 7. April 1891 erfuhr § 11 PatG nur eine Konkretisierung in Bezug auf den Beginn der dreijährigen Frist (*von dem Tage der über die Erteilung des Patents erfolgten Bekanntmachung*).

(ii) Gesetz betreffend den Ausführungszwang von 1911

Eine wesentliche Änderung erfuhr § 11 PatG erst mit dem „Gesetz betreffend den Patentausführungszwang“ vom 6. Juni 1911. Der neu gefasste § 11 Abs. 2 PatG (1911) lautete:

Das Patent kann, soweit nicht Staatsverträge entgegenstehen, zurückgenommen werden, wenn die Erfindung ausschließlich oder hauptsächlich außerhalb des Deutschen Reichs oder der Schutzgebiete ausgeführt wird. Die Übertragung des Patents auf einen anderen ist insoweit wirkungslos, als sie nur den Zweck hat, der Zurücknahme zu entgehen.

Der Kern der Vorschrift änderte sich drastisch. Tatsächlich gibt es seit dem PatG (1911) de facto keinen Ausführungszwang mehr, weil lediglich die ausschließliche Ausführung im Ausland sanktioniert wird, die reine Nichtausführung aber folgenlos bleibt. An der Neufassung des § 11 PatG ist weiter bemerkenswert, dass sich nach mehr als 30 Jahren Geltungsdauer der ursprünglichen Vorschrift des § 11 PatG (1877) das Verhältnis zwischen Rücknahme und Zwangslizenz grundlegend änderte. Durch die Vertauschung der Absätze 1 und 2 hat der Gesetzgeber auf die veränderten Bedingungen reagiert und der Zwangslizenz den Vorrang eingeräumt. Zugleich wurde durch die Änderung der Rücknahmevorschrift die Rücknahme eines Patents deutlich erschwert. Voraussetzung ist nämlich nicht mehr wie zuvor eine unzureichende Patentausführung im Inland, sondern eine hauptsächlichliche Patentausführung im Ausland. Diese ist nur entschuldigt, wenn es dem Patentinhaber trotz ernstlicher Bemühungen nicht gelungen ist, einen Absatzmarkt im Inland zu schaffen.²¹ Ein heimischer Patentinhaber läuft außerdem nicht mehr Gefahr, sein Schutzrecht zu verlieren, nur weil er bisher keinen Gebrauch hiervon macht.²² Allenfalls wird er

Beitrag / **Felix Klopmeier - Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?**

zur Erteilung einer Zwangslizenz verpflichtet. Einem ausländischen Hersteller ist es dagegen nicht möglich, seine Produktion in seinem Heimatland zu belassen und den Vertrieb über gewerbliche Schutzrechte abzusichern, denn ihm droht bei hauptsächlicher Patentausführung im Ausland der Verlust des inländischen Schutzrechts. Der Ausführungszwang wird so zu einem Kampfmittel gegen die ausländische Industrie.²³ Hierfür spricht auch, dass als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal die Zurücknahme des Patents im öffentlichen Interesse liegen muss.²⁴ Die Zielrichtung des § 11 PatG (1911) ist damit noch eindeutiger auf den Schutz heimischer Märkte gerichtet. Der Wille zur Förderung der inländischen Wirtschaft durch einen Zwang zur Produktion im Inland tritt hingegen fast vollständig zurück.

(iii) Patentgesetz von 1936

Mit Wirkung zum 1. Oktober 1936 trat ein neues Patentgesetz in Kraft, in dem sich das Zurücknahmerecht, trotz der inzwischen marginalen praktischen Bedeutung, an anderer Stelle abermals wiederfindet. Der neue § 15 Abs. 2 PatG (1936) lautet:

Das Patent ist, soweit nicht Staatsverträge entgegenstehen, zurückzunehmen, wenn die Erfindung ausschließlich oder hauptsächlich außerhalb des Deutschen Reiches ausgeführt wird. Die Zurücknahme kann erst zwei Jahre nach rechtskräftiger Erteilung einer Zwangslizenz und nur dann verlangt werden, wenn die Reichsregierung erklärt, dass den Belangen der Volksgemeinschaft durch die Erteilung von Zwangslizenzen weiterhin nicht genügt werden kann; diese Einschränkungen gelten jedoch nicht bei Angehörigen eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit gewährt. Die Übertragung des Patents auf einen anderen ist insofern wirkungslos, als sie nur den Zweck hat, der Zurücknahme zu entgegen.

Aus der Kann- ist eine Muss-Vorschrift geworden. Damit wird die Ansicht Gesetz, die auch im alten Recht bereits für eine Pflicht zur Entsprechung des Antrags bei Vorliegen der Voraussetzungen der Zurücknahme eintrat.²⁵ Die auffälligste Änderung der Norm betrifft die zuvor nicht im Normtext enthaltene und dennoch vorausgesetzte Prüfung des „öffent-

lichen Interesses“. Diese ist nun Bestandteil der Vorschrift, entspricht aber im Ergebnis der Handhabung der alten Kann-Vorschrift. Die mit dem Antrag auf Zurücknahme des Patents vorzulegende Erklärung der Reichsregierung entzieht dem Patentamt - und in der Berufung dem Reichsgericht - die Möglichkeit, über das Vorliegen des bisher ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals des „öffentlichen Interesses“ zu entscheiden,²⁶ und ist wohl ebenso wie die Umbenennung des „öffentlichen Interesses“ in „Belange der Volksgemeinschaft“ der nationalsozialistischen Ideologie zuzuschreiben.²⁷ Das Verhältnis zwischen Rücknahme und Zwangslizenz wird durch die Klarstellung in § 15 Abs. 2 PatG (1936) ausdrücklich geregelt. Nunmehr ist die Zurücknahme subsidiär zur Erteilung einer Zwangslizenz.²⁸

(iv) Entwicklung des Zurücknahmerechts nach dem 2. Weltkrieg

Das Zurücknahmerecht des § 15 Abs. 2 PatG (1936) hat die verschiedenen Revisionen des Patentgesetzes nach dem 2. Weltkrieg im Kern unbeschadet überstanden.²⁹ Erst mit der Novellierung des Patentgesetzes vom 16. Dezember 1980 – PatG (1981), änderte sich die Position der Vorschrift. § 24 Abs. 2 PatG (1981) entspricht im wesentlichen § 15 Abs. 2 PatG (1936), verzichtet aber auf die Einbeziehung der Reichsregierung und die nationalsozialistische Terminologie.

(v) Das Ende des Ausführungszwangs

Das Zurücknahmerecht des § 24 Abs. 2 PatG (1981) wurde mit dem 2. Änderungsgesetz zum Patentgesetz vom 16. Juli 1998 (in Kraft seit dem 1. November 1998) im Zuge der Neuregelung der Zwangslizenz aufgehoben.

c) Ergebnis

Das historische Instrument „Ausführungszwang“ ist zu Recht aus der Gesetzbüchern entfernt worden. Als Kampfmittel der inländischen gegen die ausländische Industrie³⁰ hatte es sich mit der industriellen Entwicklung Deutschlands und der wachsenden internationalen Vernetzung der Industrie schnell überholt. Die jüngste höchstrichterliche Entscheidung zur Zurücknahme eines Patents ist daher auch die Entscheidung RGZ 116, 2 vom 15.1.1927. Seit 1949 ist kein Patent mehr zurückgenommen worden.³¹

Beitrag / *Felix Klopmeier - Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?*

Zur Förderung von Wirtschaft und Wissenschaft war die ursprüngliche Norm weder in Tatbestandsvoraussetzungen noch in den Rechtsfolgen ein angemessenes Werkzeug. Dennoch lassen sich Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Schon früh wurde die Notwendigkeit erkannt, im Interesse der Allgemeinheit die ungehemmte Ausübung des Patentmonopols zu begrenzen. Der Ausführungszwang wurde ursprünglich eingeführt, um der deutschen Wirtschaft die Vorteile einer patentgemäßen technischen Lehre zu sichern. Deutschland sollte nicht ein Monopol vergeben, aus dem volkswirtschaftlich kein Nutzen gezogen werden konnte.³² Nachdem die inländische Wirtschaft gestärkt war und ausländische Absatzmärkte erschlossen werden sollten, stellte sich der Ausführungszwang als Hemmnis dar und wurde daher an immer engere Voraussetzungen geknüpft. Das Instrument war überflüssig geworden.

3. Neuer Ansatz für einen Ausführungszwang

a) Einleitung

Angesichts der in der Einleitung aufgezeigten Probleme des modernen Patentrechts stellt sich die Frage, inwiefern der „Ausführungszwang“ heute vielleicht wieder von Nutzen sein kann. Als Instrument zur Beseitigung der damaligen Diskrepanz zwischen den Motiven zur Erteilung von Patenten und ihrer tatsächlichen Nutzung durch die Patentinhaber hat sich der alte Ausführungszwang bis 1911 bewährt. In angepasster Ausgestaltung kann sich auch heute ein Instrument ergeben, das geeignet ist, das Patentsystem in der allgemeinen Akzeptanz zu verbessern und gleichzeitig den Nutzen für die Allgemeinheit zu erhöhen, ohne die Einzelinteressen der Patentinhaber wesentlich zu beeinträchtigen. Es gilt, das Gleichgewicht zwischen Einzelinteressen und dem Nutzen für die Allgemeinheit wieder herzustellen bzw. zu bewahren.

b) Vorschlag für einen „neuen“ Ausführungszwang - Anforderungen

Die erforderliche Gratwanderung zwischen Stärkung der Interessen der Allgemeinheit und Wahrung der Privilegien der Patentinhaber erfordert eine moderate Ausgestaltung des „neuen“ Ausführungszwangs. Der Korrekturbedarf muss sich auf die möglichen Ansprüche des

Patentinhabers beschränken, denn die Zurücknahme eines Patents wegen mangelnder Ausführung würde die Position der Patentinhaber nicht modifizieren, sondern beseitigen. Die uneingeschränkte Möglichkeit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen öffnet das Tor zum Missbrauch, denn die Rechte des Einzelnen gehen in dieser Konstellation den Interessen der Allgemeinheit immer vor. Dagegen bietet die Begrenzung der Ansprüche auf einen Unterlassungsanspruch die Möglichkeit, den Interessen aller Seiten ausreichend Rechnung zu tragen und dennoch das Geschäftsmodell der Rechtsverfolgung uninteressant zu machen. Ein Patentinhaber, der aus seinen Schutzrechten jederzeit Unterlassung geltend machen kann, ist in der Lage, seine Erfindung angemessen zu schützen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass für einen kommerziellen Erfolg die Verwertung des Patents erforderlich ist. Insbesondere bleibt die gewinnbringende Lizenzierung der Erfindung uneingeschränkt möglich.

c) Ausgestaltung

Zu klären ist nun noch die Frage, ob die Ansprüche des Patentinhabers von vornherein begrenzt sein sollten, oder ob sich eine andere Möglichkeit anbietet. Eine Lösung wäre, die Ansprüche des Patentinhabers bei Nichtnutzung der geschützten technischen Lehre von vornherein auf Unterlassungsansprüche zu begrenzen. Durch diese Maßnahme ließe sich der Schutz der Allgemeinheit vor rechtsmissbräuchlicher Patentausübung am einfachsten realisieren. Allerdings müsste dann der Rechtsinhaber zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen darlegen und beweisen, dass er seine Erfindung auch tatsächlich nutzt. Die Abhängigmachung der Rechtsausübung von weiteren im Gesetz nicht angelegten Voraussetzungen bedeutet einen massiven Eingriff in die Rechtsposition von Patentinhabern. Eine derart starke Rechtsbeschränkung ist entbehrlich, wenn ein Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeininteressen auch durch weniger invasive Eingriffe herbeigeführt werden kann. Im Interesse eines möglichst milden Eingriffs in die Rechte von Patentinhabern bietet sich hier die Ausgestaltung des Nichtausübungsvorwurfs als Einrede im Verletzungsprozess an. Diese Einrede richtet sich dabei alleine gegen den Schadensersatzanspruch. Auf diese Weise steht dem Rechtsinhaber zunächst sein uneingeschränktes Rechtbündel zur Verfügung, der Angegriffene

Beitrag / *Felix Klopmeier - Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?*

erhält aber eine weitere Verteidigungsmöglichkeit. Ein Patentverletzer sollte sich im Prozess darauf berufen können, dass der Patentinhaber die geschützte technische Lehre nicht selber verwertet, wobei als Verwertung ausdrücklich auch die Lizenzierung verstanden werden muss. Ergebnis der erfolgreichen Einrede ist die Beschränkung der Rechte des Patentinhabers auf einen Unterlassungsanspruch, der im Falle der Nichtnutzung des Patents seine Rechte ausreichend wahrt.

d) Zusammenfassung

Die Einrede der Nichtausübung der Erfindung bietet im Verletzungsprozess die Möglichkeit, im Interesse der Allgemeinheit Schadensersatzansprüche derjenigen Rechtsinhaber zu unterbinden, deren einziger Geschäftszweck in der Durchsetzung von Rechten besteht. Nicht die Durchsetzung von Monopolen ist nämlich das Primärziel des Patentrechts, sondern die Schaffung eines fairen Ausgleichs für die Bereicherung des Standes der Technik.

V. Schlussbetrachtung

Es steht zu befürchten, dass sich das in den USA bereits abzeichnende Problem der „Patentrolle“, also von Unternehmen, die unter massivem Kapitaleinsatz ganze Geschäftsfelder monopolisieren, ohne die erworbenen Schutzrechte selbst zu nutzen, auch in unserem Rechtskreis ausbreitet. Da sich dieses Geschäftsmodell - wie gezeigt - nicht mit den Motiven der Patentgewährung vereinbaren lässt, war nach einer Möglichkeit zu suchen, die Interessen der Allgemeinheit durchzusetzen, ohne dabei einen zu weitreichenden Eingriff in das bestehende Patentrecht vorzunehmen. Die vorgeschlagene „Einrede der Nichtausübung“, die aus dem alten „Ausführungszwang“ abgeleitet wurde, stellt ein passendes und minimalinvasives Instrument dar.

Fußnoten

- ¹ Als „Nutzung“ soll im Rahmen dieser Untersuchung nicht nur die eigene technische Umsetzung der Erfindung, sondern auch eine Verwertung durch Lizenzierung verstanden werden.
² Kritisch hierzu Immenga/Mestmäcker-Emmerich, *GWB* (2001), § 17 Rn. 2 f., der die Patenttheorien für veraltet hält.
³ *Damme*, *Das deutsche Patentrecht* (1906), S.

426 und 430 f.; *Rosenthal*, *Das Deutsche Patentgesetz* (1881), § 11 Rn. 1, 12.

⁴ Ausführliche Herleitung dieser Ansicht bei *Heller*, *Fortschritt durch Forschung, Erfindungen und Patente*, *GRUR Int.* 1967, 317 ff.

⁵ BGH *GRUR* 1996, 109 (115) – *klinische Versuche*.

⁶ *Heller*, *GRUR Int.* 1967, 317 (318 f.).

⁷ *Machlup*, *Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts – 1. Teil*, *GRUR Int.* 1961, 373 (374).

⁸ *Machlup*, *GRUR Int.* 1961, 373 (377).

⁹ *Damme*, *Das deutsche Patentrecht* (1906), S. 28.

¹⁰ *Isay*, *Patentgesetz* (1932), § 11 Anm. 12.

¹¹ Vgl. dazu *Heggen*, *GRUR* 1977, 322 (325).

¹² *Rosenthal*, *Das Deutsche Patentgesetz* (1881), Einleitung, S. 13 f.

¹³ *Rosenthal*, *Das Deutsche Patentgesetz* (1881), Einleitung, S. 12.

¹⁴ Nachweis ähnlicher Regelungen in anderen Jurisdiktionen bei *Rosenthal*, *Das Deutsche Patentgesetz* (1881), S. 190 ff.

¹⁵ *Rosenthal*, *Das Deutsche Patentgesetz* (1881), § 11 Rn. 1, insgesamt dem Ausführungszwang gegenüber aber kritisch eingestellt, vgl. Rn. 12.

¹⁶ *Damme*, *Das deutsche Patentrecht* (1906), S. 428.

¹⁷ *Rosenthal*, *Das Deutsche Patentgesetz* (1881), § 11 Rn. 13.

¹⁸ *Damme*, *Das deutsche Patentrecht* (1906), S. 429; *Rosenthal*, *Das Deutsche Patentgesetz* (1881), § 11 Rn. 12.

¹⁹ *Damme*, *Das deutsche Patentrecht* (1906), S. 429.

²⁰ *Wangemann*, *Zeitschrift für Industrierecht* 1911, 49.

²¹ *Krauß*, *Patentgesetz* (1931), § 11, S. 173.

²² *Isay*, *Patentgesetz* (1932), § 11 Anm. 12; *Krauß*, *Patentgesetz* (1931), § 11, S. 172.

²³ *Lutter*, *Patentgesetz* (1920), Einleitung, S. 12; *Seckelmann*, *Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich* (2006), S. 234.

²⁴ *Isay*, *Patentgesetz* (1932), § 11 Anm. 29; *Krauß/Katluhn/Lindenmaier*, *Patentgesetz* (1944), § 15 Rn. 1.

²⁵ *Krauß/Katluhn/Lindenmaier*, *Patentgesetz* (1944), § 15 Rn. 6.

²⁶ *Krauß/Katluhn/Lindenmaier*, *Patentgesetz* (1944), § 15 Rn. 1; *Klauer/Möhring*, *Patentgesetz* (1940), § 15 Anm. 1.

²⁷ Vgl. die „Amtliche Begründung zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936“, abgedruckt bei *Klauer/Möhring*,

Beitrag / *Felix Klopmeier - Ausführungszwang im Patentrecht – alte Lösung für neue Probleme?*

Patentgesetz (1940), S. 25 (36).

²⁸ *Krauß/Katluhn/Lindenmaier*, Patentgesetz (1944), § 15 Rn. 31; *Klauer/Möhring*, Patentgesetz (1940), § 15 Anm. 8.

²⁹ Dies sind namentlich das ÜG vom 8.7.1949 und die Änderungen des Patentgesetzes vom 23.3.1961 und vom 4.9.1967.

³⁰ *Benkard-Rogge*, Patentgesetz (1981), § 24 Rn. 32.

³¹ *Scheffler*, GRUR 2003, 97.

³² *Seckelmann*, Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich (2006), S. 234.

Markenrecht

1. Boehmert, Beukenberg und Lovells aktiv in Markenmeldungen

Die Zeitschrift „markenartikel“ hat in der Ausgabe 7/2007 (S.80) ein Ranking von fünfzig Kanzleien veröffentlicht, die bei der Anmeldung deutscher Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt im Jahr 2006 besonders aktiv waren. Die höchsten Anmeldeaktivitäten unternahmen:

1. Boehmert & Boehmert
2. Beukenberg
3. Lovells
4. CMS Hasche Sigle
5. Mayer, Brown, Rowe & Waw
6. Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser
6. Meissner, Bolte & Partner
6. Prehm & Klare
9. Harmsen Utescher
10. Taylor Wessing

2. DPMA veröffentlicht Jahresbericht 2006

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat seinen Jahresbericht 2006 veröffentlicht. Das 71-seitige [PDF-Dokument](#) ist über die Webseite des DPMA erhältlich. Behandelt werden die einzelnen Schutzrechte mit umfangreichen statistischen Zusatzinformationen. Im Jahr 2006 wurden z.B. 72.321 Marken angemeldet. Abzüglich gelöschter Marken befinden sich zum Jahresende 744.769 eingetragene Marken im Register.

3. Global brands-Studie

Die zehn führenden Marken in der „Best Global Brands 2007“-Studie sind zusammen mehr als 400 Milliarden Dollar wert. Unangefochtener Spitzenreiter der diesjährigen „Business-Week/Interbrand Best Global Brands Study“ ist wie im vergangenen Jahr die amerikanische Getränkemarkte Coca-Cola. Die Studie beziffert ihren Wert auf 65 Milliarden Dollar. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Microsoft, IBM, General Electric sowie Nokia. Neben Mercedes werden neun weitere deutsche Unternehmen in der Rangliste geführt: BMW (13.), SAP (34.), Siemens (43.), Volkswagen (54.), Audi (68.), Adidas (69.), Porsche (75.), Allianz (80.) und Nivea (96.). Die Marken von Dax-Unternehmen wie Telekom, Deutsche Bank, E.on, Deutsche Post oder BASF fehlen hingegen.

Urheberrecht

4. Reform des Urheberrechts

Der deutsche Bundestag hat am 05.07.2007 den Entwurf der Bundesregierung für das Zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 15.06.2006, Drs. 16/1828, in der Fassung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses vom 04.07.2007, Drs. 16/5939, angenommen.

Die beabsichtigten Änderungen des geltenden Urheberrechts betreffen die Bereiche des Vergütungssystems, der Schrankenregelungen und der Verwertung.

Im Bereich der Vergütung sollen dem Entwurf nach in Zukunft die als Ausgleich für die erlaubte Privatkopie geregelten Pauschalsätze nicht mehr gesetzlich festgelegt, sondern von den Beteiligten selbst, also die Verwertungsgesellschaften und die Verbände der Geräte- und Speichermedienhersteller, aushandelt werden. Gesetzlich wird nur noch ein verbindlicher Rahmen für die Vergütungshöhe vorgegeben. Dieser soll sich nach dem tatsächlichen Ausmaß der Nutzung bemessen, in dem Geräte und Speichermedien typischer Weise für erlaubte Vervielfältigungen genutzt werden.

Bei den Schrankenregelungen wurde bezüglich der Privatkopie klargestellt, dass diese nicht nur verboten ist, wenn die Vorlage offensichtlich rechtswidrig hergestellt wurde, sondern auch wenn diese offensichtlich unrechtmäßig zum Download angeboten wird.

Weiterhin soll die Zitatschranke des § 51 UrhG mit Blick auf weitere Werkarten (Filmwerke, Multimediawerke) ausgeweitet werden.

Außerdem soll öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven ermöglicht werden, ihre Bestände zur Erfüllung ihres Bildungsauftrags in digitaler Form an eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen den Benutzern zu Zwecken der Forschung und für private Studien zugänglich machen (§ 52b).

Schließlich wird der Kopienversand auf Bestellung (§ 53a) geregelt. Dabei sollen Kopien in elektronischer Form nur dann versendet werden dürfen, wenn der entsprechende Verlag nicht ein offensichtliches eigenes Online-Angebot zu angemessenen Bedingungen bereithält.

Was die Möglichkeit der Verwertung von Urheberrechten angeht, so soll diese in Zukunft auch für unbekanntete Nutzungsarten vereinbart werden können (§ 31a).

Unternehmensrecht

5. GmbH-Reform: MoMiG-Regierungsentwurf + Bundesratsstellungnahme

Nachdem der Referentenentwurf über einem Jahr intensiver Diskussion (insb. auch auf dem letzten Deutschen Juristentag) ausgesetzt war, hat die Bundesregierung am 23. Mai diesen Jahres den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Mißbräuchen (MoMiG) vorgelegt. Dieser Entwurf bringt überraschend viel neues für die populärste deutsche Gesellschaftsform. Neben starker Erleichterungen bei Kapitalaufnahme und Kapitalerhaltung (Stichwort „bilanzielle Betrachtungsweise“: Maßgeblich ist in Zukunft nicht das real vorhandene Vermögen, sondern nur dessen wertmäßige Existenz – so dass ein Hin- und Herzahlen bei vollwertigen Gegenansprüchen ebenso unproblematisch sein soll wie eine „verdeckte Sacheinlage“). Darüber hinaus wird nicht nur das Mindestkapital auf voraussichtlich 10.000 € (statt 25.000 €) herabgesetzt, sondern mit der sog. „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ (letzterer Zusatz darf nicht weggelassen oder abgekürzt werden) auch die Möglichkeit zur Haftungsbeschränkung für einen Euro geschaffen. Neben einer extremen Verstärkung der Gesellschafterliste, die nunmehr sowohl im Innenverhältnis (unwiderlegbarer Legitimationsnachweis, entsprechend § 67 Abs. 1 AktG) als auch im Außenverhältnis (gutgläubiger Anteilswerb) maßgeblich sein wird. Durch eine Änderung des § 4a soll es möglich sein, den Sitz unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit an jedem beliebigen Ort, auch im Ausland, zu wählen. Zur Verhinderung von Mißbräuchen wurden erhebliche Zustellungserleichterungen geschaffen (Eintragung einer Geschäftsanschrift im Register, Möglichkeit der freiwilligen Benennung einer Empfangsperson, Hilfsfunktion der Gesellschafter/des Aufsichtsrats als Passivvertreter, Erleichterung der öffentlichen Zustellung durch Wegfall von Auslandszustellungen), die aufgrund eines neuen § 15a HGB auch für Willenserklärungen gegenüber Handelsgesellschaften gelten sollen. Darüber hinaus wurde eine Insolvenzantragspflicht der Gesellschafter (!) bei Führungslosigkeit geschaffen, die ebenso wie diejenige der Geschäftsführer zu Schadensersatz und Strafbarkeit führen kann. Das Eigenkapitalersatzrecht wird vereinfacht, indem nun-

mehr jedes (!) Darlehen eines Gesellschafters als eigenkapitalersetzend gelten soll – und eine Anfechtung von Rückzahlungen binnen Jahresfrist erfolgen kann. Die Rechtsprechungsregeln werden ausdrücklich im Gesetzestext abgeschafft. Daneben betreibt der Entwurf viel Detailkosmetik.

Der Bundesrat hat einige Kritikpunkte an der Neufassung des GmbH-Gesetzes. Insbesondere regt er eine Überprüfung der Ausfallhaftung der Gesellschafter an und bezweifelt die Lebensfähigkeit einer Unternehmergesellschaft ohne jegliche Schutzmaßnahmen. Die von der Regierung vorgeschlagene Gründung aufgrund einer Mustersatzung (mit Beglaubigung statt Beurkundung) wird abgelehnt, für die UG (haftungsbeschränkt) wird als kompaktere Abkürzung „GmbH (o.M.)“ vorgeschlagen (o.M. soll „ohne Mindestkapital“ bedeuten. An vielen Stellen werden Klarstellungen angeregt. Dennoch werden die Eckpfeiler der Reform auch vom Bundesrat mitgetragen. Da das Gesetz nicht zustimmungsbedürftig ist, kann mit einem Inkrafttreten Mitte des kommenden Jahres gerechnet werden. Erste Lesung im Bundestag ist diesen Herbst.

6. Risikobegrenzungsgesetz und MoRaKG

Um den schwachen deutschen Venture-Capital Markt (wieder) zu beleben, hat das Bundesfinanzministerium eine Reihe von Maßnahmen angestoßen. Neben dem inzwischen als Regierungsentwurf vorliegenden „Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen“, welches nach dem selbst verordneten Ziel „die Bereitstellung von privatem Wagniskapital für junge und mittelständische Unternehmen“ fördern soll, wurden zu dem ebenfalls für das kommende Jahr geplanten „Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken“ bislang nur Eckpunkte veröffentlicht.

Im ersteren Vorhaben soll die bislang kaum genutzte „Unternehmensbeteiligungsgesellschaft“ (UBG) modernisiert werden und dieser die neue „Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft“ (WKBG) zur Seite gestellt werden. Verknüpft mit den Rechtsformen sind Vorteile bei kapitalersetzenden Darlehen, sowie steuerlicher Art. Gleichzeitig werden organisatorische Mindestvorgaben getroffen. Nähere Details wurden auf der letzten Veranstaltung des Forums Unternehmensrecht zum Thema „Venture Capital“

besprochen.

Das letztere Vorhaben betrifft vor allem die Überarbeitung der Vorschriften zum abgestimmten Verhalten von Investoren („acting in concert“), weitere Verbesserungen bei wertpapierhandelsrechtlichen Meldungen, eine bessere Informationen über Inhaber wesentlicher Beteiligungen, die Verschärfung der Rechtsfolgen bei Verletzung von gesetzlichen Mitteilungspflichten, eine verbesserte Identifizierung der Inhaber von Namensaktien, die Konkretisierung der Informationsrechte der Belegschaften, eine Prüfung der Transparenz bei Verkäufen von Kreditforderungen und schließlich eine intensive Beobachtung von Risiken durch BaFin und Deutsche Bundesbank. Insgesamt also wenig neues für den Bereich des Kapitalmarktrechts, wo ähnliche Maßnahmen in den letzten Jahren schon fast Tradition gewonnen haben (4. Finanzmarktförderungsgesetz – Anlegerschutzverbesserungsgesetz – Transparenzrichtlinienumsetzungsgesetz).

7. Konsultation der Europäischen Kommission zur Abschaffung von Richtlinien

In einer aktuellen Mitteilung bittet die Kommission „interessierte Kreise“ zu Stellungnahmen „über ein vereinfachtes Unternehmensumfeld in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Rechnungslegung und Abschlussprüfung“.

Die Kommission schlägt darin vor, alle Richtlinien daraufhin zu überprüfen, ob sie tatsächlich grenzüberschreitende Aspekte regeln – und ob es eine (ökonomische) Rechtfertigung für ihre Existenz gibt. Insoweit wird überlegt, nicht nur einzelne Punkte zu streichen, sondern möglicherweise die europäische Regulierung auf einzelne konkrete Vereinfachungsmaßnahmen zugunsten der EU-Unternehmen zu konzentrieren. Damit steht der Kurs der Kommission in klarem Konflikt zu den Anregungen des Parlaments, die eine deutliche Verstärkung des europäischen Gesellschaftsrechts erwarten – insbesondere durch Schaffung der EPG, aber auch durch weitere Richtlinien.

Kritisch beäugt werden von der Kommission vor allem die Vorschriften der Dritten und der Sechsten Richtlinie zu inländischen Fusionen und Spaltungen, die Vorschriften über das Kapital von Aktiengesellschaften oder zumindest das Kapitalerhaltungskonzept der Zweiten Richtlinie und die Vorschriften der Zwölften Richtlinie über Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter. Vereinfachungen werden insbesondere bei der ersten und elften Richtlinie erwogen, z.B. der Verzicht auf die zusätzliche Bekanntmachung von Handelsregistereinträgen. Auch die Sitzverlegung einer SE soll evtl. neu geregelt werden.

8. Aktionärsrechterichtlinie verabschiedet

Die Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften ist am 14.7.2007 [im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet](#) worden (L 184/17). Sie ist bis zum 3.8.2009 von den Mitgliedstaaten umzusetzen. Für Deutschland werden keine fundamentalen Änderungen erwartet – allerdings ist nunmehr die „echte“ virtuelle Teilnahme an Hauptversammlungen zuzulassen, wenn die Satzung dies erlaubt.

EuGH**1. Umpacken von Markenarzneimitteln**

(EuGH, Urt. v. 24.6.2007 – Az. C-348/04)

Leitsätze (red.)

1. Auch für die Neuetikettierung von in innerer und äußerer Originalverpackung paralleleingeführten Arzneimitteln gelten die vom EuGH für das Umpacken von Arzneimitteln aufgestellten Kriterien zum Eintritt markenrechtlicher Erschöpfung.

2. Die Voraussetzung einer Erforderlichkeit des Umpackens von Arzneimitteln für deren weiteren Vertrieb nach einer Paralleleinfuhr in einen EU-Mitgliedsstaat betrifft nur das Umpacken als solches und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen ist.

3. Eine Beschädigung des Rufs der Marke oder des Inhabers ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen die durch Umpacken geschaffene Verpackung schadhafte, von schlechter Qualität oder unordentlich ist. Was im einzelnen den Ruf der Marke beschädigen kann, ist Sachfrage.

4. Der Parallelimporteuer muß das Vorliegen der Voraussetzungen für eine rechtmäßige Paralleleinfuhr von Arzneimitteln beweisen. In Bezug auf die Nichtbeeinträchtigung der umgepackten Ware und die Nichtschädigung des Rufs der Marke und des Inhabers genügt der Anfangsbeweis.

5. Ist eine Paralleleinfuhr nur wegen fehlender Mitteilung an den Markeninhaber rechtswidrig, ist die Zubilligung von Schadensersatz dennoch nicht unverhältnismäßig.

Sachverhalt

Mehrere Parallelimporteure, darunter die Swingward Ltd und Dowelhurst Ltd, importierten Original-Arzneimitteln der Boehringer Ingelheim KG und anderer Hersteller in das Vereinigte Königreich. Die Parallelimporteure hatten die Medikamente vor ihrem Import neu verpackt und mit neuen Aufklebern versehen. Die Veränderungen der Verpackungen und Beipackzettel variierten dabei von Fall zu Fall: Teils wurde auf die Originalverpackung ein Etikett mit dem Namen des Parallelimporteurs und seiner Lizenznummer aufgeklebt, in anderen Fällen wurde das Erzeugnis in vom Parallelimporteuer gestaltete Schachteln umgepackt, auf denen die Marke des Herstellers wiederge-

geben wurde. In wieder anderen Fällen wurden die Medikamente in Schachteln umgepackt, die nicht die Marke des Herstellers, sondern Gattungsnamen des Erzeugnisses trugen. Auch die Originalmarke der Schachteln im Inneren war durch ein Etikett, auf dem der Gattungsname des Erzeugnisses, Angaben zum Hersteller und zum Lizenznehmer für den Parallelimport stand, verdeckt.

Boehringer Ingelheim wandten sich mit einer Klage beim High Court of Justice gegen die Veränderungen. Dieser setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH acht Fragen zur Auslegung von Art. 7 Abs. 2 MRRL vor, aus denen sich die Zulässigkeit der Umgestaltung von Verpackungen bei der Paralleleinfuhr von Arzneimitteln klären sollte. In der Folge des Urteils des EuGH vom 23.4.2002 (GRUR 2002, 879), in dem der EuGH in Weiterführung seiner Rechtsprechung (grundlegend: GRUR Int. 1996, 1144 – Bristol-Myers Squibb) Bedingungen für den Eintritt der Erschöpfung und damit eine zulässige Paralleleinfuhr aufgestellt hat, entschied der High Court zugunsten der Kläger. Gegen die Entscheidung wurden durch die Parallelimporteure Rechtsmittel eingelegt; der Court of Appeal hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH weitere Fragen zur Paralleleinfuhr und dem Umpacken von Arzneimitteln gestellt. Diese Fragen betreffen die Umpackung der inneren Originalverpackung in einen neuen in der Sprache des Einfuhrmitgliedsstaats bedruckten äußeren Karton, das Überkleben einer inneren und äußeren Originalverpackung mit zusätzlichen äußeren Aufklebern in der Sprache des Einfuhrmitgliedsstaates und das Unterlassen der Unterrichtung des Markeninhabers.

Urteil und Urteilsgründe*a) Neuetikettierung als Umpacken*

Der Gerichtshof sieht – ebenso wie deutsche Gerichte in der Vergangenheit – auch den Fall der Neuetikettierung von Ware in ihrer inneren und äußeren Originalverpackung als einen solchen des „Umpackens“ an, der den spezifischen Gegenstand der Marke beeinträchtigt und dem sich der Markeninhaber grundsätzlich widersetzen kann. Die Kriterien, die für eine zulässige Paralleleinfuhr in Neuverpackungsfällen vom EuGH entwickelt wurden, gelten daher auch für Neuetikettierungen. Es muß also erwiesen sein, daß die Geltendmachung einer Marke zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwi-

schen Mitgliedsstaaten beitragen würde, daß die Neuetikettierung den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen kann, daß auf der Verpackung angegeben ist, von wem der neue Aufkleber angebracht wurde und wer der Hersteller ist, daß das Erzeugnis nicht so aufgemacht ist, daß dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann (z.B. durch einen schadhafte, unordentlichen Aufkleber oder durch einen solchen von schlechter Qualität) und daß der Importeur den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen unterrichtet hat und ihm auf Verlangen ein Muster dieser Ware sendet.

b) Erforderlichkeit des Umpackens und Rufschädigung (insb. debranding und cobranding)

Zur Voraussetzung der Erforderlichkeit des Umpackens für den weiteren Vertrieb eines Arzneimittels im Einfuhrmitgliedstaat führt der EuGH aus, daß das Erforderlichkeitskriterium nur das Umpacken als solches betrifft und nicht die Art und Weise, wie es vorgenommen wird. In der Entscheidung, ob der Importeur neue Faltschachteln verwendet oder die Originalverpackungen mit einem Aufkleber versieht, muß dieser aber nach wie vor beachten, ob nicht ein Überkleben für den Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat ausreichend erscheint.

Die Voraussetzungen, daß die umgepackte Ware den Ruf der Marke oder des Inhabers nicht schädigen kann, ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen die durch das Umpacken geschaffene Verpackung schadhafte, von schlechter Qualität oder unordentlich ist. Die Frage, ob ein de-branding (Nichtanbringung der Marke auf dem äußeren Karton; dieses stellt nach deutschem Rechtsverständnis für sich genommen keine Markenverletzung dar) oder ein co-branding (Hinzufügen eines eigenen Logos oder einer Aufmachung für den äußeren Karton), die ganz oder teilweise Überklebung der Marke des Inhabers, die Nichtangabe des Inhabers der Marke auf dem zusätzlichen Aufkleber oder die Schreibweise des Parallelimporteurs in Großbuchstaben den Markenruf schädigen kann, ist eine Sachfrage und damit Sache des nationalen Gerichts.

c) Beweislastverteilung

Zur Beweislastverteilung urteilt der EuGH, daß der Parallelimporteur den Beweis für das Vorliegen aller fünf Voraussetzungen für ein zulässiges Umpacken erbringen muß. Mit Blick auf die Nichtbeeinträchtigung der Ware und die

fehlenden Rufschädigung genügen allerdings Beweise, die vernünftigerweise vermuten lassen, daß diese Voraussetzungen erfüllt sind. Erbringt der Parallelimporteur hierfür den Anfangsbeweis, so kann der Markeninhaber im Verletzungsverfahren nachweisen, daß die Voraussetzungen dennoch nicht vorliegen.

d) Unterlassen der Information und Schadensersatz

Das Unterlassen einer vorherigen Unterrichtung des Markeninhabers führt bei jeder späteren Wareneinfuhr zu einem Markenverstoß. Es ist nicht unverhältnismäßig, wenn der Markeninhaber bei Verstößen einen Schadensersatzanspruch wie im Fall einer Fälschung hat; das nationale Gericht muß die Höhe des Anspruchs unter Berücksichtigung des Schadens und der Verhältnismäßigkeit bestimmen.

Anmerkung

Der EuGH ist den Vorschlägen der Generalanwältin Shapston, die weit weniger strenge Kriterien für den Parallelimport umgepackter Waren zugrundelegen wollte, nicht gefolgt. Der von manchen Beobachtern angesichts der Schlußanträge vom 6.4.2006 erwartete Bruch des EuGH mit der bisherigen Rechtsprechung blieb aus. Das vorliegende Urteil stellt eine Fortführung und Präzisierung der Urteile des EuGH zum Parallelimport umgepackter Arzneimittel dar; die deutsche Rechtsprechung zu den Fällen neu etikettierter Verpackungen wird aber nicht in Frage gestellt.

EuG

2. Budweiser-Marke für andere Waren als Bier

(EuG, Urt. v. 12.6.2007 – Az. T-57/04)

Leitsatz (red.)

Im französischen Recht der Ursprungsbezeichnungen verlangt der Schutz einer Bezeichnung gegen eine Nutzung für nicht-ähnliche Waren den Nachweise der Ausnutzung oder des Mißbrauchs eines Rufes der Bezeichnung.

Sachverhalt

Anheuser-Busch hatte zwischen 1996 und

1998 beim HABM die Eintragung der Wortzeichen „Budweiser“ und „Bud“ und eines umfassenden Bildzeichens, das unter anderem den Begriff „Budweiser“ umfaßte, als Gemeinschaftsmarke für verschiedene Waren, wie zum Beispiel Schreibwaren, Putzzeug, Bekleidungsstücke, feine Backwaren und Konditorwaren, beantragt. Die Anmeldung des Bildzeichens benannte darüber hinaus auch die Waren der Klasse 32 (Bier, Ale, Porter sowie alkoholische und alkoholfreie Malzgetränke). Budejovicky Budvar erhob gegen die Eintragung Widersprüche, die sich gegen alle beantragten Waren richteten. Zur Begründung der Widersprüche machte die Brauerei unter anderem ältere, nach dem Lissabonner Abkommen für „Bier“ registrierte Ursprungsbezeichnungen und eine für „Biere aller Art“ eingetragene internationale Wortmarke „Budweiser“ geltend.

Die Widersprüche gegen die Anmeldung der Gemeinschaftsmarken, soweit sie andere Waren als Bier betrafen, wurden vom HABM zurückgewiesen. Dem Widerspruch gegen die Eintragung des Bildzeichens für Bier gab das HABM statt. Gegen die stattgebende Entscheidung erhob Anheuser-Busch, gegen die Zurückweisung des Widerspruchs Budejovicky Budvar Beschwerde zum HABM. Die Beschwerden wurden von der zweiten Beschwerdekammer des HABM zurückgewiesen. Beide Parteien erhoben Klage zum EuG.

Urteil und Urteilsgründ

Das EuG bestätigte die Entscheidung des HABM, soweit sie die Zurückweisung des Widerspruch Budvars betraf. Die Ursprungsbezeichnungen nach dem Lissabonner Abkommen sind nach Auffassung des EuG nur für Bier und ähnliche Erzeugnisse geschützt. Zwar sei nach französischem Recht (Code rural) ein umfassender Schutz möglich. Gehe es, wie hier, um verschiedenartige Waren, hätte Budvar zur Inanspruchnahme dieses erweiterten Schutzes nachweisen müssen, daß die Benutzung der streitigen Zeichen durch Anheuser-Busch geeignet ist, den Ruf der Rede stehenden Ursprungsbezeichnung in Frankreich zu mißbrauchen oder zu schwächen. Dies sei Budvar nicht gelungen.

Die Klage Anheuser-Buschs hingegen hat sich mittlerweile erledigt, da Anheuser seinen Antrag auf Eintragung des Bildzeichens als Gemeinschaftsmarke für Waren der Klasse 32 zurückgenommen hat. Die Klage sei hiermit, so das EuG, gegenstandslos geworden.

Anmerkung

Dem Lissabonner Ursprungsabkommen gehören nur sechs EU-Staaten an. Es gewährt ein gegenüber dem MHA gesteigertes Schutzniveau, da es für den Schutz von Ursprungsbezeichnungen nicht auf eine Irreführungsgefahr ankommt. Deutschland ist dem Abkommen nicht beigetreten.

Das Konzept der Ursprungsbezeichnungen ist vornehmlich in Frankreich entwickelt worden. Ursprungsbezeichnungen werden im französischen Recht nach Spezialvorschriften des „Code rural“ und des „Code de la consommation“ geschützt. Im vorliegenden Verfahren hatte Budvar erst nach der Entscheidung der Beschwerdekammer die Anwendung des französischen Code rural gerügt und statt dessen das französische Gesetz über das geistige Eigentum für (allein) anwendbar gesehen. Das EuG hat zwar die erstmalige Rüge der Anwendung des Code rural für zulässig erachtet, erläuterte jedoch, daß Art. 8 Abs. 4 GMV verlange, daß aus einem älteren nationalen Recht die Befugnis aus nationalen Recht erwachsen müsse, die Benutzung einer jüngeren Marke und nicht die Eintragung einer Marke zu untersagen. Insofern sei der code rural anwendbar. Zudem seien die Vorschriften des code rural als Regelung des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen speziell gegenüber dem Code de la propriété intellectuelle.

Was den Schutz von Ursprungsangaben gegenüber einer Verwendung für nicht-ähnliche Waren angeht, so vergleicht das EuG die Formulierung des LUA mit jener der VO 2081/92. Der Wortlaut der entsprechenden Vorschriften ähnele sich. Für einen Schutz im Fall nicht-ähnlicher Waren enthalte Art. 13 Abs. 1 lit. a) der VO eine Sonderregelung, die im LUA in dieser Form fehle. Der Schutz gegen nicht-ähnliche Warennutzungen, der dem code rural zu entnehmen sei, sei wiederum an den Beweis eines Rufs und der Ausnutzung desselben durch die Nutzung der Bezeichnung gebunden.

Nach seinem Erfolg in der Markensache Bitburger Brauerei/HABM sieht sich Anheuser mit der Entscheidung des EuG nunmehr auch gegen die Brauerei Budvar erfolgreich. Seit einhundert Jahren tragen beide Budweiser-Brauereien international Kennzeichenrechtsstreitigkeiten aus. Mitte vergangenen Jahres wurde berichtet, daß es zur Zeit vierzig Gerichtsverfahren um die Bezeichnung Budweiser gebe.

Weitere Informationen

EuG: Bitburger Brauerei Th. Simon gegen HABM (Bit/Bud): [CIPR 2007, S. 9.](#)

BGH:**3. Durchfuhr ist keine Markenverletzung**

(BGH, Urt. v. 21.3.2007 – I ZR 66/04)

Leitsatz

Auf die ungebrochene Durchfuhr von nicht im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachten Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche – unabhängig vom Bestimmungsland der im Durchfuhrverkehr befindlichen Waren – keine Verletzung der inländischen Marke dar.

Sachverhalt

Die Klägerinnen sind Inhaber und Lizenznehmer von Marken für Parfümeriewaren und Körperpflegemittel. Eine amerikanische Firma kaufte Originalwaren der Klägerinnen, die mit deren Zustimmung mit der Marke versehen und in Rußland vertrieben wurden, in Rußland auf und beabsichtigte, die Kosmetika in den USA zu vertreiben. Der Transport von Rußland nach Miami sollte im ungebrochenen Transit erfolgen, zunächst durch Verbringung auf dem Luftweg von Rußland zum deutschen Flughafen Frankfurt-Hahn, dann auf dem Landweg vom Flughafen nach Bremen, von dort auf dem Seeweg nach Miami. Der Zoll hat die Kosmetika am Flughafen Hahn im Jahr 2000 wegen Verdachts einer Markenverletzung beschlagnahmt. Das Landgericht hat den auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten sowie auf Vernichtung der beschlagnahmten Kosmetika gerichteten Klagen stattgegeben, die Berufung der Beklagten zum OLG Koblenz hat zur Abweisung der Klagen geführt.

Urteil und Urteilsgründe

Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des OLG Koblenz bestätigt. Eine bloße ungebrochene Durchfuhr stellt ohne das Hinzutreten weiterer rechtsverletzender Umstände keine Rechtsverletzung dar. Allein die Möglichkeit,

daß die Waren auf dem Versandweg durch das Inland in den inländischen Verkehr geleitet werden könnten, rechtfertigt ein Verbot nicht. Dies gilt auch dann, wenn das Zielland der Ware ein Drittstaat ist, in dem der Markeninhaber Markenschutz innehat. Auch für das Vorliegen einer Erstbegehungsgefahr für das Inland müßen weitere tatsächliche Anhaltspunkte für ein unbefugtes Inverkehrbringen im Inland bestehen.

Kommentar

Anders als im Fall Montex/Diesel, in dem sich der EuGH für die Freiheit des Transits in der dort behandelten Fallkonstellation (freie Markennutzung im Zielstaat) ausgesprochen hat, handelte es sich in dem vom BGH zu entscheidenden Fall um einen solchen, in dem dem Kläger auch im Zielland Markenschutz zukommt. Während der EuGH im Diesel-Entscheid ausdrücklich die Unmaßgeblichkeit der Markenrechtslage im Ausführstaat festgestellt hat, geht der BGH jetzt noch einen Schritt weiter und hält auch jene im Zielstaat für nicht relevant bei der Beurteilung der Durchfuhrhandlung nach dem Recht des Durchfuhrlands.

In der Urteilsbegründung und dem Leitsatz stellt der BGH diese Erwägung recht allgemein und ohne Rücksicht auf den Umstand des Falls, daß es sich um vom Markeninhaber außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebrachte Originalwaren handelt, auf. Ob diese pauschale Betrachtung zwingend aus dem Judikaten des EuGH zum Transit folgt, ist jedoch fraglich. Dafür spricht zwar, daß der EuGH in *Class Unilever* die Einlagerung von nicht-erschöpften Originalmarkenwaren in einem Zollfreilager nicht für eine Markenverletzung hielt, auch wenn die spätere Destination der Waren in diesem Fall noch nicht feststand. Ganz sicher läßt sich der *Class Unilever*-Entscheidung nicht entnehmen, ob auch dann, wenn diese Absicht präzisiert wird und notwendig eine Verletzung des Ziellandmarkenrechts bedeutet, der Transit nicht eine Vermarktungsgefahr im Durchfuhrstaat begründen kann. Eine völlige Unmaßgeblichkeit der Rechtslage im Zielland hat der EuGH jedenfalls nicht postuliert.

Erst recht läßt sich aus *Class Unilver* nicht generalisieren, daß ebenfalls vom Fehlen einer Verletzung auszugehen ist, wenn es sich nicht um vom Markeninhaber in Verkehr gebrachte Originalmarkenwaren handelt. Auffällig ist jedenfalls, daß in allen vom EuGH transitfreundlich entschiedenen Fällen ein „privilegierendes

Moment“ hinzugetreten ist. Im *Diesel*-Fall hat der EuGH Wert darauf gelegt, daß es sich um eine zulässige Nutzung der Marke im Zielstaat handelte. In *Class Unilever* traf der EuGH seine Entscheidung für den Fall, daß es sich um vom Markeninhaber in Verkehr gebrachte Originalmarkenwaren handelte, bei denen die Destination zudem noch nicht feststand. In den Fällen *Kommission/Frankreich* und *Rioglass* ging es um in einem EU-Mitgliedsstaat rechtmäßig hergestellte Gemeinschaftswaren. In Fällen, in denen es an diesen privilegierenden Momenten fehlte, hat der EuGH zumindest die Einschlägigkeit der Produktpiraterieverordnung auch in Transitfällen gesehen (*Rolex* und *Polo/Lauren*), freilich mit unterschiedlicher Deutung in der Literatur, was dies nun für das materielle Markenrecht bedeutet.

Gerade unter Gesichtspunkten eines effektiven Markenschutzes im In- und Ausland hätte sich der BGH im vorliegenden Fall mit der Frage beschäftigen sollen, ob nicht eine Rechtsverletzung im Zielland der Ware ein Indiz dafür bildet, daß die Waren bereits im Durchführstaat vermarktet werden könnten. Diese Erwägung gilt sowohl für nachgeahmte Waren wie (nichterschöpfte) Originalwaren, wenngleich die Produktpiraterieverordnung wohl nur im ersten Fall (und wohl auch nur dann, wenn die Markennutzung im Zielstaat nicht frei ist) einschlägig ist. Für den Markeninhaber bleibt dann, wenn keine Indizien für eine Inlandsvermarktung vorliegen, allenfalls die Möglichkeit, den Inlandstransit bereits als Teil einer Rechtsverletzung des Ziellandrechts verbieten zu lassen. In seinen berühmten *Taeschner-Pertussin*-Entscheidungen hat der BGH vor gut vierzig Jahren nämlich die Auffassung vertreten, der Transit verletze bereits das Zielstaatsmarkenrecht und es bestehe sogar eine Zuständigkeit der inländischen Gerichte aus dem Gesichtspunkt der teilweisen inländischen Begehung der ausländischen Zeichenverletzung. Selbst wenn man dem nicht folgen möchte und nicht von einer inländischen Begehung der ausländischen Zeichenverletzung ausgeht, so bleibt die Möglichkeit der Annahme einer durch den Transit begründeten Erstbegehungsfahr für die rechtsverletzende Einfuhr nach dem Recht des Zielstaats.

Abzuwarten bleibt, ob der BGH die Generalisierung, eine ungebrochene Durchfuhr verletze nicht das Markenrecht im Durchfuhrland, auch dann beibehalten wird, wenn es sich um Waren handelt, die nachgeahmt sind und deren

Einfuhr – etwa wegen Notorietät der Marke – weltweit Markenrechte verletzen kann. Ebenfalls noch ungeklärt muß die Frage gelten, wie zu entscheiden ist, wenn es sich um nachgeahmte, aber in der Gemeinschaft hergestellte Waren handelt. Diese befinden sich nämlich in der Europäischen Union im freien Verkehr, so daß die Fiktion der Nichteinfuhr bei dem externen Versandverfahren nicht greift.

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](#)

EuGH vom 9.11.2006 (Montex/Diesel): [CIPR 2007, S. 7.](#)

OLG

4. Markennutzung für Kategorienname und Nicht-Angebot

([OLG Hamburg, Urt. v. 21.6.2007 – Az. 3 U 302/06](#))

Leitsatz

Gebraucht eine Online-Auktionshaus eine Marke als Kategorienamen, obwohl in der Kategorie keine Angebote von mit der Marke gekennzeichneten Waren eingestellt sind (Nicht-Angebote), liegt in der Verwendung des Zeichens eine markenmäßige Benutzung.

Sachverhalt

Die Antragstellerin vertreibt unter der Marke JETTE exklusive Damenoberbekleidung. Der Antragsgegner betreibt ein Online-Auktionshaus und verwendet u.a. als Kategorienamen die Markenbezeichnung der Antragstellerin. In der Kategorie selber sind jedoch keine Produkte der Markeninhaberin zum Verkauf eingestellt. Vielmehr findet sich dort lediglich der allgemeine Hinweis, es werde zur Zeit kein Markenprodukt versteigert, Interessenten könnten aber in der betreffenden Rubrik ein Markennamen-Produkt versteigern. Die Verwendung als Kategoriename führt u.a. dazu, daß bei Eingabe des Markennamens als Suchbegriff in Internetsuchmaschinen die Unterseiten des Onlineauktionshauses angezeigt werden.

Urteil und Urteilsgründe

Das OLG Hamburg betrachtet die Verwendung des Zeichens als Kategorienname als Markenrechtsverletzung, § 14 MarkenG. Es handelt sich um einen Fall der Doppelidentverletzung mit markenmäßigem Gebrauch der Bezeichnung durch den Antragsgegner zur Kennzeichnung seiner Dienstleistung „Internetversteigerung“ und zur Unterscheidung von anderen Internetversteigerern. Das Nicht-Angebot auf den Internetseiten des Antragsgegners nutzt die Suchmaschinen-Technik aus, indem Interessenten durch Eingabe der Bezeichnung JETTE planmäßig auf die Internetseiten des Antragsgegners geführt werden. Auf § 23 MarkenG kann sich der Antragsgegner nicht berufen. Zur Kategoriebezeichnung genügen verallgemeinerte Begriffe in treffender und ansprechender Form.

Anmerkung

Die Entscheidung des OLG Hamburg führt die Rechtsprechung zur Rechtsverletzung durch Metatags konsequent fort. In den Auktionshausfall ist die Bezeichnung sogar sichtbar auf den Internetseiten, so daß es auf den Streit, ob auch „unsichtbare“ Bezeichnungen eine markenmäßige Verwendung eines Zeichens darstellen, nicht ankommt.

Weitere Informationen

OLG Braunschweig vom 5.12.06 (Google AdWords): [CIPR 2007, S. 12](#).

5. Keine regionale Verkehrsgeltung bei überregionaler Tätigkeit

(OLG Köln, Beschl. v. 07.05.2007 – Az. 6 W 54/07 – ISP-Provider)

Leitsatz (red.)

Ein bloß regionaler Schutz eines Zeichens als Benutzungsmarke kann nicht entstehen, wenn ein Unternehmen (hier: Internet-Service-Provider) bundesweit tätig ist. Für den Nachweis der Verkehrsgeltung ist dann auf das Bundesgebiet abzustellen.

Sachverhalt

Ein Internetprovider bietet unter der nicht als Marke eingetragenen Bezeichnung „4E“ u.a. einen Internetzugang an. Er ist vornehmlich in zwei Landkreisen und einer Stadt tätig und be-

wirbt sein Angebot unter der Domain www.4e.de im Internet. Die Antragsgegnerin bietet neuerdings ebenfalls unter der Bezeichnung „4E“ im Internet einen Internetzugang an. Die Antragsstellerin geht davon aus, daß sie Schutz am Zeichen „4E“ als Benutzungsmarke im Sinne des § 4 Nr.2 MarkenG erlangt habe und verlangt Unterlassung der Zeichennutzung durch die Antragsgegnerin. Das Landgericht hat den Erlaß einer hierauf gerichteten einstweiligen Verfügung abgelehnt, die Antragsstellerin hat hiergegen sofortige Beschwerde eingelegt.

Urteil und Urteilsgründe

Das OLG Köln sieht keinen Unterlassungsanspruch des Internetproviders. An dem Zeichen „4E“ wurde kein markenrechtlicher Schutz durch Benutzung erworben, da es keine Verkehrsgeltung erlangt hat. Dazu müßte ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise es für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen als Herkunftshinweis zuordnen.

Zwar hat das Zeichen regional eine erhebliche Verkehrsgeltung. Das Unternehmen bietet jedoch seine Leistungen bundesweit an, so daß für einen Markenschutz bundesweite Bekanntheit vorliegen muß. Eine regionale Verkehrsgeltung kommt nur in Betracht, wenn der Gewerbetreibende seine Waren ausschließlich in einem bestimmten räumlich begrenzten Bezirk absetzt. Das bloß „vornehmliche“, nicht aber ausschließliche Angebot in einem Bezirk genügt hierfür nicht. Eine regionale Verkehrsgeltung kann allerdings auch in den Fällen entstehen, in denen ein ausschließlich stationär tätiger Anbieter für sein Angebot im Internet wirbt. Im vorliegenden Fall werden aber auch in anderen Teilen der Bundesrepublik ansässige Kunden durch die Antragstellerin versorgt. Solche Aufträge sind technisch und wirtschaftlich sinnvoll, eine regionale Beschränkung enthalte der Internetauftritt nicht. Wegen des deutlich beschreibenden Charakters der Bezeichnung wäre auch ein hoher Grad der Bekanntheit für bundesweite Verkehrsgeltung zu fordern.

Anmerkung

Die Entscheidung des OLG Köln ist von dem Bemühen getragen, konkurrierende Zeichenzuordnungen zu vermeiden, die durch die bundesweite Abrufbarkeit von Internetseiten begünstigt werden. Während der BGH-Recht-

sprechung zum WZG nicht mit letzter Sicherheit zu entnehmen war, ob bei einer hauptsächlich regionalen Tätigkeit, aber auch vereinzelt Waren-/Dienstleistungsangebot außerhalb dieser Region, das Entstehen einer regionalen Benutzungsmarke möglich ist, spricht sich das OLG Köln gegen eine solche Möglichkeit aus. Selbst wenn die WZG-Rechtsprechung fortgelten sollte, mahnt das OLG Köln eine strenge Sichtweise der Voraussetzungen solchen Schutzes an. Selbst wenn die Möglichkeit bestehen sollte, bei Aktivitäten außerhalb einer Region noch regionale Verkehrsgeltung für maßgeblich zu erachten, so setzt dies wenigstens voraus, daß die Ware oder Dienstleistung einen regionalen Bezug hat, das Schutzgebiet demnach als „einheitlicher Wirtschaftsraum“ in Bezug auf die konkrete Vertriebssituation anzusehen ist.

Weitere Entscheidungen in Leitsätzen

BGH

6. Unternehmenskennzeichen und räumliches Tätigkeitsfeld

(BGH, Urt. v. 14.08.2007 – I ZR 49/04 – Cambridge Institute)

Leitsätze

1. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule, die nur regional und nicht bundesweit tätig ist, ist auf deren räumliches Tätigkeitsfeld beschränkt.

2. Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu.

3. Berechtigte Benutzer einer geographischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und Unternehmen, die in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen.

7. Keine zeitliche Begrenzung des SE-Anspruchs durch erste Verletzungshandlung

(BGH, Urt. v. 19. Juli 2007 – I ZR 93/04 – Windsor Estate)

Leitsätze

1. Der aus einer Kennzeichenverletzung folgende Schadensersatzanspruch sowie der der Bezifferung dieses Anspruchs dienende Auskunftsanspruch sind zeitlich nicht durch die vom Gläubiger begangene erste Verletzungshandlung begrenzt (Aufgabe von BGH, Urt. v. 26.11.1987 – I ZR 123/85 – Gaby).

2. Ein Lizenznehmer, der gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG der Verletzungsklage des Lizenzgebers beitrifft, erlangt die Stellung eines einfachen Streitgenossen. Dem Lizenznehmer steht im Falle einer Markenverletzung kein eigener Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer zu.

BPatG

8. Max Mustermann ist nicht unterscheidungskräftig

(BPatG, Beschl. v. 12.06.2007 – Az. 33 W (pat) 28/06 – Max Mustermann)

Leitsatz (red.)

1. Die Bezeichnung „Max Mustermann“ weist bezüglich aller angemeldeten Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft auf, so daß ihrer Eintragung das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

2. Die Wortfolge „Max Mustermann“ wird in unterschiedlichsten Zusammenhängen als allgemein gültige Namensangabe eingesetzt. Die Anmeldemarke kommt als zu individualisierendes Synonym für den Auftraggeber oder den Erbringer der beanspruchten Dienstleistungen in Betracht. Auch wenn dadurch nicht ohne weiteres eine bestimmte Eigenschaft von ihnen unmittelbar beschrieben wird, so begründet dies nicht die Unterscheidungskraft des Zeichens.

9. GbR als Markeninhaberin

(BPatG, Beschl. v. 12.06.2007 – Az. 27 W (pat) 40/05 – Pit Bull)

Leitsätze (red.)

1. Wurde eine Marke für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts angemeldet, so ist letztere von Anfang an auch dann alleinige Markeninhaberin, wenn statt ihrer im Markenregister

die Gesellschafter eingetragen sind (entsprechend der früheren, durch BGH NJW 2001, 1056; BGH NJW 2002, 1207; BPatG GRUR 2004, 1030 geänderten Praxis, daß Gesellschaften bürgerlichen Rechts, auch wenn sie Außengesellschaften sind, nicht Zeicheninhaber sein konnten). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Eintragung noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes oder schon nach dem Markengesetz 1995 erfolgte.

2. Der von nur einem Gesellschafter für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, welche Inhaberin einer Widerspruchsmarke ist, erklärte Widerspruch ist zulässig, sofern dem handelnden Gesellschafter zur Zeit der Widerspruchseinlegung wirksam eine Einzelvertretungsmacht für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts erteilt worden war.

3. Wird die einem Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts erteilte Einzelvertretungsmacht nach Widerspruchseinlegung widerrufen, so wirkt sich dies nicht auf die Wirksamkeit des von diesem erklärten Widerspruchs aus. Auch berechtigt dies nicht die anderen Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur Rücknahme des Widerspruchs; sofern letzteren nicht wirksam eine Einzelvertretungsmacht erteilt worden ist, kann vielmehr der Widerspruch wegen der dann bestehenden Gesamtvertretungsmacht nur von allen Gesellschaftern gemeinsam zurückgenommen werden.

Patentrecht

BGH

10. Umfang der Akteneinsicht

BGH, Beschl. v. 27.06.2007, X ZR 56/06 - Akteneinsicht

Sachverhalt

In dem Beschluss stellte der BGH knapp fest, dass der Anspruch auf Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren grundsätzlich bestehe. Der Geltendmachung eines berechtigten Interesses bedürfe es hierfür ebenso wenig wie der Darlegung, für wen um Akteneinsicht ersucht werde.

Urteil und Urteilsgründe

Die Akteneinsicht erstreckte sich insbesondere

auch auf Aktenteile aus Verletzungsprozessen, die von den Parteien im Nichtigkeitsverfahren eingereicht worden seien. Eine Ausnahme bestünde allerdings dann, wenn der Nichtigkeitskläger ein schutzwürdiges Interesse daran habe, dass eine im Verletzungsprozess angegriffene und dort technisch näher erläuterte Ausführungsform einem Wettbewerber nicht durch eine uneingeschränkte Akteneinsicht offenbart werde. Von dieser Ausnahme erfasst seien außerdem hiermit untrennbar verbundene Ausführungen zum Schutzzumfang des Klagepatents.

11. Nichtigkeitsverfahren

BGH, Urte. v. 22.05.2007, X ZR 56/03

Sachverhalt

In einem Nichtigkeitsverfahren hatte das BPatG ein Patent in vollem Umfang für nichtig erklärt. Im Nichtigkeitsprozess hatte die Beklagte die Patentansprüche geändert und sich mit diesen geänderten Patentansprüchen verteidigt. Hilfsweise verteidigte sich die Beklagte mit den Patentansprüchen in ihrer ursprünglichen Fassung. Mit der Berufung – die ohne Erfolg blieb – wendete sich die Beklagte gegen die Vernichtung ihres Patents.

Urteil und Urteilsgründe

Der Senat bestätigte seine Auffassung, dass der Patentinhaber sich auch im Nichtigkeitsverfahren auf einen Gegenstand beschränken könne, der in den Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart worden sei. Hierfür maßgeblich sei die Gesamtheit des in den ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegten und sich dem fachkundigen Leser ohne weiteres aus dem Gesamthalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließe. Der Fachmann orientiere sich dabei an dem von der Erfindung vorgeschlagenen Lösungen in Bezug auf die Nachteile des Standes der Technik.

12. Patentverletzung

BGH, Urte. v. 17.04.2007, X ZR 1/05

Sachverhalt

In einem Patentverletzungsverfahren hatte das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Der BGH hob das Urteil auf und verwies die

Sache unter anderem deswegen zurück, weil die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage der Verwendung abgewandelter Mittel nicht frei von Rechtsfehlern gewesen seien.

Urteil und Urteilsgründe

Zwar sei das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Senats davon ausgegangen, dass es zur Beurteilung der Frage des Vorliegens einer Patentverletzung zunächst der Befassung mit der technischen Lehre bedürfe, die sich aus dem angeblich benutzten Patentanspruch ergebe, habe diesen Ansatz aber fehlerhaft umgesetzt. Es sei nicht beachtet worden, dass die Auslegung des Klagepatents eine Rechtsfrage sei, die nicht ausschließlich dem gerichtlichen Sachverständigen überlassen werden dürfe. Vielmehr habe das Gericht selbst mittels eines wertenden Akts zu bestimmen, wie der Patentanspruch zu verstehen sei. Dabei müsse fachmännischer Sicht in der Weise Rechnung getragen werden, dass das auf dem betreffenden Gebiet der Technik übliche allgemeine Fachwissen sowie die durchschnittlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der dort tätigen Fachwelt zur Erfassung des Wortlauts des Patentanspruchs und dessen hiermit festgelegten Sinns herangezogen würden.

13. Auslegung von Patentansprüchen

BGH, Urt. v. 17.04.2007, X ZR 72/05

Sachverhalt

Die Parteien sind Hersteller von Ziehmaschinen und Konkurrenten. Die Klägerin nahm die Beklagte im Zusammenhang mit der Ausstellung einer Raupenziehzugmaschine wegen Patentverletzung in Anspruch. In einem Nichtigkeitsverfahren hatte die Klägerin zuvor das Klagepatent eingeschränkt und sich dadurch verteidigt, dass Merkmale eines Anspruchs in den Hauptanspruch aufgenommen wurden. Das BPatG hatte das Klagepatent rechtskräftig teilweise für nichtig erklärt.

Urteil und Urteilsgründe

Der Senat nahm zunächst Stellung zu der Frage, inwieweit die Entscheidung des BPatG zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden dürfe. Jedenfalls in Bezug auf Gründe

zur (teilweisen) Klageabweisung bestehe kein Bedürfnis, die Begründung an die Stelle der Patentbeschreibung treten zu lassen, denn die Gründe erläuterten, warum das Patent bestand und die Nichtigkeitsklage keinen Erfolg habe. Insofern Entscheidungsgründe an die Stelle der Beschreibung treten könnten, wäre regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs möglich, denn dies wäre nicht einmal anhand der Beschreibung möglich. Entscheidungsgründe, die an die Stelle einer Beschreibung träten, könnten keine weiterreichende Funktion als die ursprüngliche Entscheidung haben.

Urheberrecht

BGH

14. Zusammenstellung einer Gedichttitelliste als Datenbankwerk i.S.d. § 4 Abs. 2 UrhG

BGH, (Teil-)Urteil v. 24.05.2007 - I ZR 130/04 – Gedichttitelliste I

Leitsätze

1. Für den Schutz einer Sammlung (hier: einer Gedichttitelliste) als Datenbankwerk reicht es aus, dass die Sammlung in ihrer Struktur, die durch Auswahl oder Anordnung des Inhalts der Datenbank geschaffen worden ist, einen individuellen Charakter hat.

2. Die Verkörperung der auf persönlicher geistiger Schöpfung beruhenden Konzeption in einer Datenbank ist zwar Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz als Datenbankwerk; der Urheber muss die dafür notwendigen nichtschöpferischen Arbeiten aber nicht selbst erbracht haben.

Sachverhalt

Der Kläger zu 2 (im Folgenden: Kläger) ist Professor am Deutschen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Kläger zu 1, im Folgenden: Klägerin). Im Rahmen des zweieinhalbjährigen Projekts „Klassikerwortschatz“ hat der Kläger eine Liste von 1100 Gedichttiteln zusammengestellt, die die wichtigsten Gedichte zw. 1730 und 1900 benennen sollte und nach einer bestimmten von ihm vorgegebenen Methode erarbeitet und anschließend im Internet

veröffentlicht wurde.

Die Beklagte vertreibt eine CD-Rom mit „1000 Gedichte, die jeder haben muss“. Dabei orientiert sich die Zusammenstellung der Gedichte überwiegend an der von der Klägerin veröffentlichten Liste. So kommen 856 der 1000 Gedichte in der Liste des Klägers vor.

Urteil und Urteilsgründe

Der Gerichtshof bestätigte die Ansicht des Berufungsgerichts und sah in der Vervielfältigung und Verbreitung der CD-Rom durch den Beklagten einen Eingriff in das Urheberrecht des Klägers an der Gedichttitelliste, die ein Datenbankwerk i. S. d. § 4 Abs. 2 UrhG darstellt.

Der Gerichtshof führte im Einzelnen aus, dass es dem Vorliegen einer **persönlichen geistigen Schöpfung** aufgrund der besonderen Konzeption bei der Auswahl der Titel nicht entgegenstand, dass mehr als die Hälfte der in die Gedichttitelliste aufgenommenen Titel auch in dem bibliographischen Werk von Dühmert genannt sind (Rdnr. 19). Bezüglich des notwendigen Grads an **Eigentümlichkeit** betonte der Gerichtshof, dass im Hinblick auf die Vorgaben der RL 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken für § 4 Abs. 2 UrhG nur ein bescheidenes Maß an geistiger Leistung genügend sei. Dafür reiche aus, dass die Sammlung in ihrer Struktur einen individuellen Charakter hat (Rdnr. 21).

Weiterhin stellte der Gerichtshof fest, dass es für die **Urheberschaft** an einem Datenbankwerk nicht notwendig sei, dass der Urheber neben der Konzeption, die der Datenbank zugrunde liegt und ihren urheberrechtlichen Schutz begründet, auch die für die Zusammenstellung der Datenbank notwendigen nichtschöpferischen Arbeiten selbst erbringt (Rdnr. 23).

Schließlich stellte das Gericht fest, dass eine **Verletzung** des Urheberrechts an einem Sammelwerk nur angenommen werden kann, wenn das beanstandete Werk diejenigen Strukturen hinsichtlich der Auslese und Anordnung des Stoffs enthält, die das Sammelwerk als eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 4 UrhG ausweisen. Wenn keine vollständige Übernahme des Sammelwerks vorliegt, kommt eine Urheberrechtsverletzung nur in Frage, wenn auch der entlehnte Teil den Schutzvoraussetzungen für ein Sammelwerk genügt (Rdnr. 25). Im vorliegenden Fall betrug der Anteil des übernommenen Inhalts 75% am ur-

sprünglichen Werk. Das sei ausreichend für einen gem. § 4 UrhG selbständig schutzfähigen Teil des Datenbankwerkes, in dem weitgehend die individuelle Auswahlkonzeption des Klägers zum Ausdruck kommt (Rdnr. 26).

Bezüglich des geltend gemachten **Schadensersatzes** stellte der Gerichtshof fest, dass dieser sich für den Kläger nur auf die ihm wegen der Urheberrechtsverletzung an seinem Datenbankwerk entstandenen Schäden bezieht. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts hätte der Kläger jedoch keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte ihm als Gesamtgläubiger auch Ersatz leistet für den Schaden, den die Klägerin als Datenbankherstellerin durch die Vervielfältigung und Verbreitung der CD-ROM erlitten hat. Das folge daraus, dass das Recht des Klägers an der Gedichttitelliste als einem Datenbankwerk (§ 4 Abs. 2 UrhG) und das Leistungsschutzrecht der Klägerin an der Gedichttitelliste als einer Datenbank i. S. d. § 87a UrhG unabhängig voneinander mit verschiedenem Schutzgegenstand bestehen (Rdnr. 27).

15. Auslegung des Begriffs der Entnahme i.S.d. Art. 7 Datenbankrichtlinie (RL 96/6/EG)

BGH, Beschluss v. 24.05.2007 - I ZR 130/04 – Gedichttitelliste II

Fragen zur Vorabentscheidung

Kann eine Übernahme von Daten aus einer (gem. Art. 7 Abs. 1 der Datenbankrichtlinie) geschützten Datenbank in eine andere Datenbank auch dann eine Entnahme im Sinne des Art. 7 Abs. 2 lit. a der Datenbankrichtlinie sein, wenn sie aufgrund von Abfragen der Datenbank nach einer Abwägung im Einzelnen vorgenommen wird, oder setzt eine Entnahme im Sinne dieser Vorschrift einen Vorgang des (physischen) Kopierens eines Datenbestandes voraus?

Sachverhalt

Der Sachverhalt entspricht dem in der Entscheidung „Gedichttitelliste I“ geschilderten (siehe S. 58 f.).

Beschluss und Beschlussgründe

Der Gerichtshof stellte zunächst fest, dass der Klägerin (hier die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) für die in der Gedichttitelliste

zum Ausdruck kommende Datenbank ein Recht als Datenbankherstellerin gem. § 87b UrhG zusteht. Diese Bestimmung sei jedoch im Sinne der Datenbankrichtlinie auszulegen, nach der die Klägerin das Schutzrecht sui generis gem. Art. 7 Abs. 1 genießt (Rdnr. 11, 13).

Für die Beurteilung der geltend gemachten Verletzung dieses Rechts durch die Vervielfältigung und Verbreitung der CD-ROM „1000 Gedichte, die jeder haben muss“ ist nach dem Gerichtshof die Frage von Bedeutung, ob die inhaltliche Übernahme aus der Datenbank, die sich hier als eine lediglich inhaltlich an der Gedichttitelliste der Klägerin orientierte Auswahl der Gedichte darstellt, eine **Entnahme i.S.d. Art. 7 Abs. 2 lit. a Datenbankrichtlinie** sein kann (Rdnr. 17).

Enges Verständnis: Dazu führt der Gerichtshof aus, dass nach einer Ansicht in der Literatur das hier geltend gemachte Schutzrecht nur greift, wenn der Datenbankinhalt physisch in seiner Gesamtheit oder in wesentlichen Teilen auf einen anderen Datenträger übertragen wird. Danach hätte das Recht des Datenbankherstellers, Entnahmen zu untersagen, einen anderen Inhalt als das Vervielfältigungsrecht des Urhebers, das jede körperliche Festlegung des Werkes – auch in veränderter Form – erfasst, ohne dass es darauf ankommt, ob das Vervielfältigungsstück mechanisch oder in anderer Weise hergestellt wird (Rdnr. 18). Für diese Ansicht könne der Wortlaut von Art. 7 Abs. 2 lit. a DatenbankRL sowie die Auslegung des Begriffs der Entnahme nach der EuGH-Entscheidung „BHB-Pferdewetten“ sprechen (Rdnr. 19f.).

Weites Verständnis: Demgegenüber sei nach der Rechtsprechung des EuGH der Begriff der Entnahme nach der Zielsetzung des Schutzrechts auszulegen, das den Datenbankhersteller gegen Handlungen des Benutzers schützen soll, die über dessen begründeten Rechte hinausgehen und damit der Investition des Datenbankherstellers schaden. Somit sei der Datenbankhersteller vor jeder Handlung zu schützen, die darin besteht, ohne seine Zustimmung die Ergebnisse seiner Investition anzueignen oder sie öffentlich verfügbar zu machen und ihm damit die Einkünfte zu entziehen, die es ihm ermöglichen sollen, die Kosten der Investition zu amortisieren (Rdnr. 22).

Schließlich stellt der Gerichtshof fest, dass die Auslegung des Begriffs der Entnahme letztlich davon abhängt, welchen **Schutzgegenstand**

das Schutzrecht sui generis hat.

Weites Verständnis: Nach einer Ansicht soll sich dabei das Schutzrecht sui generis auf den Inhalt der Datenbank (somit auf die gesammelten Daten selbst) beziehen, indem es die Gesamtheit dieser Daten oder wesentliche Teile davon gegen unerlaubte Entnahme schützt. Danach könne eine Entnahme i.S.d. Art. 7 Abs. 2 lit. a der Datenbankrichtlinie auch dann gegeben sein, wenn Elemente der Datenbank lediglich als Daten übernommen werden (Rdnr. 26).

Enges Verständnis: Nach anderer Ansicht soll das Schutzrecht sui generis kein Recht an den Informationen geben, die in der Datenbank gespeichert sind. Aus diesem Verständnis des Schutzgegenstands folge, dass der Schutz gegen Entnahmen ein (unmittelbares oder mittelbares) Kopieren der auf dem Trägermedium verkörperten Datenbank voraussetzt und nicht eingreift, wenn die Datenbank nur als Informationsquelle – und sei es auch in sehr erheblichem Umfang – benutzt wird (Rdnr. 27).

16. Anbieten i.S.v. § 17 Abs. 1 UrhG

BGH, Urteil v. 15.02.2007 - I ZR 114/04 – Wagenfeld-Leuchte

Leitsatz

Werden Vervielfältigungsstücke eines in Deutschland urheberrechtlich geschützten Werks der angewandten Kunst im Inland angeboten, so ist das Verbreitungsrecht des Urhebers auch dann verletzt, wenn die Veräußerung im Ausland (hier: Italien) erfolgen soll und das Werk dort urheberrechtlich nicht geschützt ist.

Sachverhalt

Kläger zu 2 ist der Testamentsvollstrecker über den Nachlass des 1990 verstorbenen Gebrauchsdesigners Wilhelm Wagenfeld, der unter anderem die Wagenfeld-Leuchte entworfen hat. Die Klägerin zu 1 ist eine ausschließliche Lizenznehmerin der urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den von Wagenfeld entworfenen Leuchten (siehe Abbildung), die von ihr produziert und vertrieben werden.

Die Beklagte ist in Italien ansässig und bringt Nachbildungen der Wagenfeld-Leuchte auf dem Markt. Sie hat sich gegenüber den Klägern strafbewehrt verpflichtet, es zu unterlassen, Nachbildungen der Wagenfeld-Tischleuchten

in Deutschland zu vertreiben oder sonst wie in den Verkehr zu bringen sowie in Deutschland für diese zu werben, ohne deutlich darauf hinzuweisen, dass das Eigentum an den Möbeln den Kunden in Italien übertragen wird. Nun bewirbt die Beklagte Nachbildungen der Wagenfeld-Leuchten auf einer deutschsprachigen Internetseite sowie in deutschen Printmedien in der Weise, dass deutsche Kunden die Leuchten durch Übereignung in Italien erwerben und sich diese entweder selbst am Sitz der Beklagten in Bologna abholen oder dafür einen Transporteur beauftragen können.

Die Kläger treten der Werbung entgegen und sind der Auffassung, dass diese den Tatbestand des öffentlichen Anbietens i.S.v. § 17 Abs. 1 UrhG erfüllt.

Urteil und Urteilsgründe

Der Gerichtshof hat entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts angenommen, dass in der Werbung der Beklagten für Nachbildungen der Wagenfeld-Leuchte, die als Werk der angewandten Kunst nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG in Deutschland urheberrechtlichen Schutz genießt, in Deutschland eine Verletzung des Verbreitungsrechts der Kläger i.S.v. § 17 Abs. 1 UrhG liegt. Insofern seien auch die von den Klägern geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz gem. § 15 Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 97 Abs. 1 Satz 1 UrhG zu Unrecht verneint worden (Rdnr. 23).

Im Einzelnen führte der Gerichtshof aus, dass auch in den Fällen, in denen im Inland zum Erwerb von Waren, die im Ausland angeboten werden, aufgefordert wird, ein **Anbieten i.S.v. § 17 Abs. 1 UrhG** vorliegt. Das Anbieten im Rahmen dieser Vorschrift sei nämlich im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen und falle nicht mit dem juristischen Begriff eines Vertragsangebots zusammen. Daher stellen auch Werbemaßnahmen, bei denen wie im Streitfall zum Erwerb der beworbenen Vervielfältigungsstücke eines Werks aufgefordert wird, ein Angebot an die Öffentlichkeit i.S.v. § 17 Abs. 1 UrhG dar (Rdnr. 27).

Weiterhin lege entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ein Anbieten i.S.v. § 17 Abs. 1 UrhG auch dann vor, wenn im Inland zum Erwerb im Ausland aufgefordert wird und der im Auslandsstaat stattfindende Veräußerungsvorgang dort kein Urheberrecht verletzt. Das folge daraus, dass das Anbieten gegenü-

ber dem Inverkehrbringen eine eigenständige Verbreitungshandlung ist. Der Grund dafür sei, dass das Ausschließlichkeitsrecht auch im Vorfeld der anderen Verletzungshandlungen greifen soll. Das Verbot des Anbietens solle der bereits im Angebot selbst liegenden Gefährdung der wirtschaftlichen Chancen des Rechtsinhabers entgegentreten (Rdnr. 29). Durch das an Inländer gerichtete Angebot werde das Ausschließlichkeitsrecht des inländischen Schutzrechtsinhabers beeinträchtigt, da es ihm Kunden entziehen und sich dadurch auf die wirtschaftliche Verwertung des Urheberrechts im Schutzland auswirken kann. Die bereits im Angebot liegende Beeinträchtigung des Verwertungsinteresses des Rechtsinhabers bestehe unabhängig davon, ob die Veräußerung des Vervielfältigungsstücks vor oder nach dem Import in das Schutzland erfolgt (Rdnr. 31).

Dieser Beurteilung steht dem Gerichtshof nach auch nicht **Art. 4 der RL 2001/29/EG** zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft entgegen. Um die Ziele der RL zu erreichen sei es nämlich unerlässlich, den in Art. 4 Abs. 1 enthaltenen umfassenden Begriff der Verbreitung an die Öffentlichkeit „in beliebiger Form durch Verkauf oder auf sonstige Weise“ dahin auszulegen, dass er das Anbieten von Vervielfältigungsstücken umfasst (Rdnr. 33).

Diese Auslegung sei auch mit **Art. 28, 30 EG** vereinbar, da Beschränkungen des freien Warenverkehrs zum Schutz des geistigen Eigentums einschließlich des Urheberrechts zulässig sind, solange sie nicht zu einer künstlichen Abschottung der Märkte führen. Dabei seien Verschiedenheiten in den nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums, die zu Beschränkungen des innergemeinschaftlichen Handels führen, gerechtfertigt, wenn sie auf den Unterschieden der Regelungen beruhen und diese untrennbar mit dem Bestehen der ausschließlichen Rechte verknüpft sind, was vorliegend der Fall sei. Zudem sei die Einbeziehung von Angeboten im Inland zum Erwerb im Ausland zur Erreichung eines wirksamen und hohen Schutzniveaus des Urheberrechts geboten und stelle daher weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Maßnahme zur Beschränkung des Handels i.S.v. Art. 30 Satz 2 EG dar (Rdnr. 35 f.).

Schließlich wies der Gerichtshof darauf hin, dass eine Vorlage an den Gerichtshof der Eu-

ropäischen Gemeinschaften gem. Art. 234 EG nicht geboten sei, da sowohl die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29/EG als auch die aufgeworfenen Fragen hinsichtlich der Beschränkung des freien Warenverkehrs zum Schutz des geistigen Eigentums geklärt seien (Rdnr. 37).

17. Urheberrechtliches Verbreitungs- und Benennungsrecht

BGH, Urteil v. 24.05.2007 - I ZR 42/04 – Staatsgeschenk

Leitsätze

1. Ein Eingriff in das urheberrechtliche Verbreitungsrecht aus § 17 Abs. 1 UrhG ist nicht gegeben, wenn bei einer öffentlichen Veranstaltung das Original oder ein Vervielfältigungsstück des geschützten Werkes nur symbolisch übergeben wird.

2. Wird bei einer öffentlichen Veranstaltung, bei der keine urheberrechtliche Nutzungshandlung stattfindet, auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk der bildenden Kunst (hier: ein ohne Zustimmung des Eigentümers auf Segmenten der Berliner Mauer angebrachtes Gemälde) in besonderer Weise hingewiesen, hat der Urheber jedenfalls dann keinen Anspruch auf Benennung nach § 13 UrhG, wenn er sich selbst zuvor nicht zu seinem Werk bekannt hat (etwa durch Anbringung einer Urheberbezeichnung).

Sachverhalt

Der Kläger, ein bildender Künstler, hat 1995 drei zusammenhängende Elemente der Berliner Mauer bemalt. Sein Werk betitelte er mit „Ost-West-Dialog“ und signierte es nicht. Das Land Berlin, das der Bemalung nicht zugestimmt hatte und in dessen Eigentum das Grundstück stand, mit dem die Mauersegmente fest verbunden waren, schenkte im Rahmen eines Festakts die bemalten Mauerteile dem deutschen Bundestag, der sie seinerseits an die UNO schenkte. Sie wurden später an die UNO übergeben und in New York im Park der Vereinten Nationen zusammen mit einer 55 x 55 cm großen Tafel aufgestellt, die die Aufschrift enthielt: „This graffiti was created after the fall of the Wall. Artist: K.“

Der Kläger wendet sich gegen die Bundesrepublik Deutschland und macht Schadensersatz

wegen Verletzung seines urheberrechtlichen Verbreitungsrechts und seines Rechts auf Urheberbenennung geltend. Er führt an, dass die Beklagte sein Werk im Wege der Veräußerung erstmals in den Verkehr gebracht habe, und dass beim Festakt nicht und später auf der Tafel nicht ausreichend auf ihn als Urheber hingewiesen worden sei.

Urteil und Urteilsgründe

Der Gerichtshof stellte fest, dass das Recht des Klägers auf Urheberbenennung (§ 13 UrhG) und sein Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG) nicht verletzt seien und daher Schadensersatzansprüche vom Berufungsgericht zu Recht verneint worden sind.

Bezüglich des **Verbreitungsrechts** führte der Gerichtshof aus, dass dieses gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1, § 17 UrhG, die Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29/EG umsetzen, das Recht beinhaltet, Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Dabei sei von einem **Inverkehrbringen** regelmäßig auszugehen, wenn das Original aus der internen Betriebsphäre durch Überlassung des Eigentums oder des Besitzes der Öffentlichkeit zugeführt wird. Der Bezug zur Öffentlichkeit in § 17 Abs. 1 UrhG hätte den Zweck, die bloße private Weitergabe an Dritte, mit denen eine persönliche Beziehung besteht, vom Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers auszunehmen. Auch rein konzerninterne Warenbewegungen und die Weitergabe zum Vertrieb an ein konzernangehöriges Unternehmen würden noch kein Inverkehrbringen darstellen (Rdnr. 27). In diesem Zusammenhang würden die Übergabe an der Beklagten durch das Land Berlin und der anschließende Transport außer Landes nicht ein Inverkehrbringen darstellen, weil dadurch das Werkstück nicht der Öffentlichkeit zugeführt wurde, sondern im Besitz der öffentlichen Hand blieb (Rdnr. 30). Entsprechendes gelte auch für die Schenkungen am Tag des Festaktes, da diese lediglich symbolischen Charakter gehabt habe (Rdnr. 28).

Des Weiteren sei das Werkstück auch nicht **der Öffentlichkeit angeboten** worden, weil es im Rahmen des Festaktes nur gezeigt worden war. Damit wäre keine Aufforderung zum Eigentums- oder Besitzerwerb gegenüber der Öffentlichkeit verbunden gewesen. Das bloße Zurschaustellen des Werkes sei keine Weiterverbreitung des Werkstücks (Rdnr. 29).

Die Handlungen in New York haben nach dem Gerichtshof außer Betracht zu bleiben, weil damit zumindest das deutsche Urheberrecht nicht verletzt worden sei. Für dieses gelte nämlich das Territorialitätsprinzip, wonach für eine Verletzung des inländischen Urheberrechts eine zumindest teilweise im Inland begangene Handlung erforderlich wäre (Rdnr. 31).

Im Hinblick auf das **Recht auf Urheberbenennung** nach § 13 UrhG führte der Gerichtshof aus, dass dieses einerseits das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und andererseits auf das Bestimmen beinhaltet, ob das Werk mit der Bezeichnung des Urhebers zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. Bei einem Werk der bildenden Kunst werde dieses Recht in erster Linie mit der Signierung des Werkes wahrgenommen (Rdnr. 33 f.). Da mit dem Festakt der Schenkungen keine Nutzung des Werkes verbunden war und der Kläger zugleich es selbst unterlassen hat, von seinem Recht Gebrauch zu machen, stünde ihm auch kein Anspruch zu, bei der Veranstaltung genannt zu werden. Es bestehe nämlich keine Rechtspflicht der Beklagten, sich vor der Veranstaltung bei dem Kläger zu erkundigen, ob er als Urheber benannt werden wolle (Rdnr. 35).

Unternehmensrecht

BGH

18. Existenzvernichtender Eingriff ist vorläufige sittenwidrige Schädigung

BGH, Urt. v. 16.07.2007, II ZR 3/04 - TriHotel

Leitsätze

a) An dem Erfordernis einer als „Existenzvernichtungshaftung“ bezeichneten Haftung des Gesellschafters für missbräuchliche, zur Insolvenz der GmbH führende oder diese vertiefende kompensationslose Eingriffe in das der Zweckbindung zur vorrangigen Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger dienende Gesellschaftsvermögen wird festgehalten.

b) Der Senat gibt das bisherige Konzept einer eigenständigen Haftungsfigur, die an den Missbrauch der Rechtsform anknüpft und als Durchgriffs(außen)haftung des Gesellschafters gegenüber den Gesellschaftsgläubigern ausgestaltet, aber mit einer Subsidiaritätsklausel im

Verhältnis zu den §§ 30, 31 GmbHG versehen ist, auf. Stattdessen knüpft er die Existenzvernichtungshaftung des Gesellschafters an die missbräuchliche Schädigung des im Gläubigerinteresse zweckgebundenen Gesellschaftsvermögens an und ordnet sie – in Gestalt einer schadensersatzrechtlichen Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft – allein in § 826 BGB als eine besondere Fallgruppe der sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung ein.

c) Schadensersatzansprüche aus Existenzvernichtungshaftung gemäß § 826 BGB sind gegenüber Erstattungsansprüchen aus §§ 31, 30 GmbHG nicht subsidiär; vielmehr besteht zwischen ihnen – soweit sie sich überschneiden – Anspruchsgrundlagenkonkurrenz.

Sachverhalt

Der Beklagte hatte als Gesellschafter, Geschäftsführer und später Prokurist, für die Klägerin (eine GmbH) mehrere Maßnahmen (Abschluss von Geschäftsbesorgungs- und Leasingverträgen) getroffen, die zu deren Insolvenz geführt haben. Der Gesellschaft fehlte das nötige Kapital, um ihre Geschäfte zu erfüllen, obwohl sie noch im Rechtsverkehr aktiv agierte. Die Einzelheiten, insbesondere die Einschaltung der Ehefrau und der Mutter des Beklagten, sind im Ergebnis für die Entscheidung aber ohne Bedeutung. Der Insolvenzverwalter der Klägerin begehrt nunmehr vom Beklagten Zahlung in Höhe aller zur Insolvenztabelle angemeldeten und anerkannten Gläubigerforderungen von 713.996,51 €.

Urteil und Urteilsgründe

Der BGH stellt zunächst die Entwicklung vom qualifiziert faktischen Konzern zum existenzvernichtenden Eingriff (Entscheidungen „Bremer Vulkan“ und „KBV“) dar. Unter Hinweis auf die Literatur meint er, dass diese im Haftsystem unverzichtbar sei. „Dabei handelt es sich namentlich um solche Eingriffe des Gesellschafters, die als solche oder deren Folgen in der für § 30 GmbHG maßgeblichen Stichtagsbilanz zu fortgeführten Buchwerten nicht oder nur ungenügend abgebildet werden, so dass die Schutzfunktion der Kapitalerhaltungsvorschriften von vornherein versagt; ferner geht es um solche Eingriffe, bei denen eine Rückgewähr nach § 31 GmbHG allein die Insolvenz nicht mehr zu beseitigen vermag.“

Sodann erklärt er, dass die bisherige Konzeption nunmehr (erneut) ersetzt werden soll. Maßgeblich ist nunmehr nicht mehr eine ungeschriebene Pflicht entsprechend §§ 30 f. GmbHG, sondern vielmehr die deliktsrechtliche Generalklausel des § 826 BGB. Dies hat die unmittelbare Folge, dass das bereits vorher umstrittene Subsidiaritätsdogma der Existenzvernichtungshaftung gegenüber der Kapitalerhaltung aufgegeben wird.

Nun führt § 826 BGB allerdings im Gesellschaftsrecht grundsätzlich zu einer Außenhaftung der Organwalter gegenüber den Gläubigern, was sie erheblich von §§ 30 f. GmbHG (Innenhaftung der Gesellschafter) bzw. § 43 GmbHG (Innenhaftung der Geschäftsführer) unterscheidet. Hier erklärt der BGH, dass die Gläubiger ohnehin keine direkte Haftung erwarten konnten, sondern nur eine angemessene Partizipation am Gesellschaftsvermögen. Die Pflichtverletzung der Gesellschafter liegt darin, dass sie dieses Vermögen für sich selbst, und nicht wie vom Gesetz vorgesehen „zur vorrangigen Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger während der Lebensdauer der GmbH“ verwenden (anders wäre es nur bei ordnungsgemäßer Liquidation). Demnach ist es nur folgerichtig, dass der Ersatz für die Verletzung dieser Pflicht nicht in der direkten Haftung der Gesellschafter gegenüber den Gläubigern, sondern nur in der Wiederauffüllung des Gesellschaftsvermögens liegen kann. „Das Schutzmodell zur Lückenschließung hat an dem durch den Verstoß gegen diese Rücksichtnahmepflicht verletzten Schutzobjekt, d.h. an dem namentlich im Gläubigerinteresse gebundenen Gesellschaftsvermögen selbst - und nicht etwa bei den „mittelbar“, d.h. reflexartig durch den Haftungsfonds geschützten Forderungen des einzelnen bzw. der Vielzahl der Gläubiger - anzusetzen.“

Durch die Neuorientierung der Rechtsprechung hat der BGH nun ein Instrument geschaffen, durch welches im Einzelfall ungerechtfertigt erscheinende Privilegierungen durch die mit dem MoMiG geplanten Änderungen des § 30 (Stichwort: „Hin- und Herzahlen“) wieder korrigiert werden können. Ergänzend wird demnächst wohl auch die vom Gesetzgeber geplante Haftung des Geschäftsführers für zur Zahlungsunfähigkeit führende Zahlungen (§ 64 S. 3 GmbHG-E i.d.F. des MoMiG) eingreifen, die einen verwandten Fall regelt.

Lesenswert ist die Entscheidung allerdings nicht nur wegen der oben dargestellten rechts-

dogmatischen Neuordnung, sondern auch, weil der BGH die Feststellungen der Untergerichte im Hinblick auf das Vorliegen eines „existenzvernichtenden Eingriffs“ aufhebt. Denn das schlichte Vorliegen (wirtschaftlich) nachteiliger Handlungen genügt nicht, vielmehr sind darüber hinausgehende Umstände im Einzelfall erforderlich.

Zur Vertiefung

Weller DStR 2007, 1166; Jacob, GmbHR 2007, 796 (alte Rechtslage)

OLG

19. Bareinlage in Bar für Einmann-GmbH

OLG Oldenburg, vom 26.07.2007 - 1 U 8/07

Leitsätze

1. Eine Bareinlage kann auch bei Gründung einer Einmann-GmbH grundsätzlich durch Barzahlung erbracht werden. Für eine solche Einlagezahlung reicht es aber nicht aus, dass der Gründungsgesellschafter, der gleichzeitig als Geschäftsführer der zu gründenden GmbH bestellt ist, einen der zu erbringenden Einlage entsprechenden Bargeldbetrag dem Notar anlässlich der notariellen Beglaubigung der Anmeldung der GmbH zum Handelsregister vorzeigt und die Nummern der vorgezeigten Geldscheine festgehalten werden. Für eine wirksame Erbringung der Einlage ist vielmehr erforderlich, dass der zur Einlagezahlung bestimmte Bargeldbetrag aus dem Privatvermögen des Gründungsgesellschafters (und Geschäftsführers) weggegeben wird, der Bargeldbetrag in das Sondervermögen der zu gründenden GmbH gelangt und die Zugehörigkeit zum Vermögen der zu gründenden GmbH für einen Außenstehenden objektiv erkennbar wird.

2. Die von der Rechtsprechung entwickelten besonderen Haftungsgrundsätze bei Aktivierung einer Vorrats-GmbH, nach denen die Aktivierung einer Neugründung gleichzustellen ist, lassen eine nach dem Gesetz sich ergebende Haftung des Gründers der Vorrats-GmbH für die Kapitalaufbringung (nach §§ 9a Abs. 1, 16 Abs.3, 22 Abs.1 GmbHG) unberührt.

3. Zum Hin- und Herzahlen, das die Erfüllung der Einlageverpflichtung ausschließt. Ein solches Hin- und Herzahlen kann auch in einem

„Zahlungskarussell“ liegen, bei dem der Gründungsgesellschafter nach Anteilsveräußerung die geschuldete Einlage noch auf ein Konto der GmbH einzahlt, der Anteilserwerber (und neue Geschäftsführer der GmbH) den Einlagebetrag am Folgetag nahezu vollständig bar abhebt, seinerseits hierfür der GmbH Anlagegüter liefert und in einer der Einlagezahlung nahezu entsprechenden Höhe in Rechnung stellt und am gleichen Tag den Kaufpreis für den Anteilserwerb an den Gründungsgesellschafter zahlt, der damit einen seiner Einlagezahlung entsprechenden Gegenwert zurückerhält.

Sachverhalt

Der Beklagte gründete im Januar 2004 als Alleingesellschafter die Klägerin als Vorratsgesellschaft mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 €. In der Anmeldung zur Handelsregistereintragung vom 13.1.2004 hatte der Beklagte als Geschäftsführer erklärt, dass ihm das Stammkapital von 25.000,00 € zur freien Verfügung stehe. Zum Nachweis dafür habe er dem Notarvertreter 50 im Einzelnen und mit ihren Nummern aufgeführte Fünfhunderteuroscheine vorgelegt. Durch notariellen Vertrag vom 28.5.2004 veräußerte der Beklagte die Geschäftsanteile der Klägerin zum Kaufpreis von insgesamt 28.526,11 €, worin von den Erwerbenden übernommene Kosten enthalten waren. Mit am gleichen Tag erfolgter außerordentlicher Gesellschafterversammlung wurden u.a. Firma und Firmensitz der GmbH geändert, der Beklagte als Geschäftsführer abberufen und der Anteilserwerber zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. Am 1.6.2004 zahlte der Beklagte auf ein inzwischen eingerichtetes Konto der Klägerin 24.750 € und 250 € Euro ein. Der Anteilserwerber stellte der Insolvenzschuldnerin am 1.6.2004 für den Erwerb verschiedener Maschinen und Geräte einen Betrag in Höhe von 24.426,12 € in Rechnung. Am Folgetagen (2.6.2004) wurde vom neuen Geschäftsführer ein Betrag von 24.000 € vom Konto der Insolvenzschuldnerin in bar abgehoben, nach Darlegung des Klägers zur Bezahlung der Rechnung über die übernommenen Maschinen. Am 2.6.2004 hat der Beklagte vom Anteilserwerber einen Betrag von 24.750 € als Kaufpreis für den übertragenen Geschäftsanteil erhalten. Im November 2004 wurde über das Vermögen der GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter begehrt Zahlung der Stammeinlage

Urteil und Urteilsgründe

Nach § 16 Abs. 3 GmbHG haftet der Veräußerer eines Geschäftsanteils auch nach der Veräußerung seines Anteils weiter für die Einlageleistung, wenn er diese nicht erbracht hat. Nach dem Gesellschaftsvertrag der GmbH vom 13.1.2004 war die Stammeinlage von 25.000 € sofort in voller Höhe fällig. Die danach bestehende Verpflichtung zur Einlagezahlung ist nicht im Zusammenhang mit der Anmeldung zum Handelsregister erfüllt worden.

Die Einlagezahlung ist nicht dadurch wirksam erfolgt, dass der Beklagte als einzahlungspflichtiger Gesellschafter und gleichzeitiger Geschäftsführer der zu gründenden GmbH bei der notariellen Beglaubigung der Handelsregisteranmeldung dem mit der Sache befasst gewesenen Notarvertreter 50 Fünfhunderteuroscheine gezeigt hat, die als Einlage gezahlt worden sein sollen. Denn dies war keine Leistung, die „sich endgültig in der freien Verfügung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer befindet“ (vgl. §§ 8 Abs. 2 S. 1, 7 Abs. 2, 3 GmbHG). Bei einer Einpersonengesellschaft, bei der Geschäftsführer und Gesellschafter identisch sind, ist dies nicht gewährleistet, wenn der Gesellschafter – wie im vorliegenden Fall – den Betrag zur notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrags bzw. Beglaubigung der Handelsregisteranmeldung in bar mitbringt und vorzeigt, ihn anschließend aber wieder mitnimmt und anderweitig verwenden kann. Vielmehr ist zu fordern, dass der Einmanngründer die Einlageleistung nachweislich aus seinem Vermögen ausscheidet und nach außen objektiv erkennbar in das Vermögen der zu gründenden GmbH überführt. Dies ist beispielsweise bei Einlagezahlung auf ein Konto der Vor-GmbH der Fall. Wenn bereits Geschäftsräume bzw. eine Kasse der zukünftigen GmbH vorhanden sind, kann ein eingezahlter Barbetrag dort aufbewahrt werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Verpflichtung zur Kapitalaufbringung genüge getan wird. Der Beklagte behauptete zwar, das Geld später in einem Tresor verwahrt zu haben. Dies hielt das Gericht jedoch für unglaubwürdig. *„Es erscheint bereits fernliegend, dass bei den hier vorhandenen Verhältnissen mit Bezug zum kaufmännischen Geschäftsverkehr größere Geldbeträge von 25.000 € über Monate unproduktiv weggelegt und nicht einer durchaus möglichen sicheren (Fest) Geldanlage zugeführt werden.“*

Zwar hatten die Anteilserwerber am 1.6.2004

24.750 € und 250 € auf das Konto der Klägerin eingezahlt. Auch bei der nachträglichen Erfüllung der ausstehenden Einlageverpflichtungen muss die Zahlung allerdings zur endgültigen freien Verfügung der Gesellschaft bzw. ihres Geschäftsführers erbracht werden. Dies ist nicht gewährleistet, wenn ein Hin- und Herzahlen erfolgt und die Einlageleistung wieder an den betreffenden Gesellschafter zurückfließt. Dabei geht die Rechtsprechung davon aus, dass ein sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen der Einzahlung und einer entsprechenden Auszahlung eine Vermutung begründet, dass dies von vornherein geplant bzw. abgestimmt war. Hier wurde bereits am Folgetag (2.6.2004) ein dem Einzahlungsbetrag weitgehend entsprechender Betrag wieder bar abgehoben und stand dann dem Anteilserwerber zur freien Verfügung. Insoweit lag ein Hin- und Herzahlen vor und die Einlage wurde nie vollständig erbracht.

Eine dauerhafte Wertzuführung in das Vermögen der GmbH lag allenfalls in der Übertragung der in der Rechnung vom 1.6.2004 aufgeführten Maschinen und Geräte an die GmbH. Dies war aber gerade keine Bareinlage (wie sie eigentlich erforderlich gewesen wäre), sondern eine Sachleistung. Insoweit ist von einer „verdeckten Sacheinlage“ auszugehen, die im Gesellschaftsvertrag nicht nach § 5 Abs. 4 S. 1 GmbHG vorgesehen war. Diese Umgehung der Vorschriften über die Sachgründung lässt nach der Rechtsprechung entsprechend § 19 Abs. 5 GmbHG die Einlageverpflichtung nicht entfallen.

Der Fall ist insbesondere deshalb interessant, weil sowohl die Fallgruppe des „Hin- und Herzahlens“ als auch diejenige der verdeckten Sacheinlage durch das MoMiG einer Neuregelung zugeführt werden sollen. In Zukunft wird keine erneute Pflicht zur Einbringung der Einlage in voller Höhe (!) bestehen, sondern nur noch eine Differenzhaftung. Hierdurch wäre in diesem Fall die Ersatzpflicht erheblich reduziert worden.

Zur Vertiefung

OLG Hamburg NZG 2002, 53; BayObLG GmbHR 1994, 329 (Bargründung durch Einpersonengeschafter).

BGH NJW 2003, 825; BGHZ 125, 141, 143 (Hin- und Herzahlen).

1. Forum Unternehmensrecht

Die nächste Veranstaltung des Forums Unternehmensrecht findet am **18. Oktober 2007 um 18.00 Uhr s.t.** zum derzeit vieldiskutierten Thema der **Anwendung der IFRS für den Mittelstand** statt.

Veranstaltungsort: Juridicum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Geb. 24.91), Raum 01.05.

Es tragen Prof. Dr. Joachim Hennrichs, Institut für Gesellschaftsrecht, Abt. 2: Kapitalgesellschaften, Bilanzrecht, Universität zu Köln: „Kritische Anmerkungen zur Anwendung von IFRS im deutschen Mittelstand“; und WP/StB Dr. Paul J. Heuser, Karl Berg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf: „IFRS für den deutschen Mittelstand: Eine lösbare Aufgabe“ vor.

Bei Interesse, bitten wir Sie um Ihre **Anmeldung bis zum 15. Oktober 2007**, per E-Mail an iur@uni-duesseldorf.de. Eine Anmeldebestätigung wird nicht verschickt.

2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 24. Oktober 2007, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Rechtsfragen beim Wissenstransfer

Referent: Dr. Lorenz Kaiser, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München

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

3. 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: VorsRi Wilhelm Berneke Oberlandesgericht - 20. Zivilsenat Düsseldorf

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

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, Felix Klopmeier, 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