



# NEWSLETTER

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz  
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT JURISTISCHE FAKULTÄT

## Aufsätze

### Gewerblicher Rechtsschutz

Markus Peter, Wiss. Mit., RA

Die Reform des Geschmacksmustergesetzes vor dem Hintergrund der Vorgaben durch das EG-Geschmacks-musterrecht und TRIPs

Seite

1

Philipp Runge, Wiss. Mit.

Die Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum

12

## Aktuelles

### Gewerblicher Rechtsschutz

**Markenrecht** - von: Sascha Vander, Wiss. Mit.

*Entwicklung*

#### Deutschland

1. Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV)
2. Mitteilungen des Präsidenten des DPMA
3. Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamts

17

17

17

#### International

1. Trademark Law Treaty (TLT)
2. Internationale Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen
3. Verordnung zur Top Level Domain .eu

18

18

18

*Entscheidungen*

#### BGH

1. Zum Farbmarkenschutz (Milka und die Farbe Lila)
2. Zur Zeichenähnlichkeit (Mustang ./ by Mustang Inter SI Spain)
3. Zur Verwechslungsgefahr (Zwilling ./ Zweibrüder)
4. Zur fehlenden Unterscheidungskraft („Urlaub direkt“)

19

19

19

19

#### EuGH

1. Zur Schutzzfähigkeit der Bezeichnung SAT.2
2. Zur Eintragungsfähigkeit einer Farbmarke (Farbzusammenstellung)
3. Zur Bestimmung der maßgeb. Verkehrskreise zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke
4. Zum Formmarkenschutz

20

20

20

20

#### EuG

Zum Prüfungsumfang des HABM (Beschwerdekammer) im Rahmen von Art. 74, Art. 8 Abs. 1 GMV

21

**Patentrecht** - von: Felix Klopmeier, Wiss. Mit.

*Entscheidungen*

1. Umfang der Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsverfahren
2. Reichweite von Auskunft und Schadensersatz bei Patentverletzung
3. Voraussetzungen mittelbarer Patentverletzung
4. Erfindungscharakter eines geschäftlichen Zahlungsmodells

22

22

22

23

**Urheberrecht** - von: Philipp Runge, Wiss. Mit.

*Entwicklung*

Zweiter Teil der Urheberrechtsreform

24

**Unternehmensrecht** - von: Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit.

*Entwicklung*

Das Drittelbeteiligungsgesetz

25

## Veranstaltungshinweise / Rückblick

**Veranstaltungen** / Werkstattgespräche auf Mickeln - Termine bis zum 9. Februar 2005

Forum Unternehmensrecht - 10. November 2004

27

**Rückblick** / Werkstattgespräche auf Mickeln - „Neuere Rechtsprechung zum Internetrecht“

28

## Die Reform des Geschmacksmustergesetzes vor dem Hintergrund der Vorgaben durch das EG-Geschmacksmusterrecht und TRIPs

Von Markus Peter<sup>1</sup>

### 1) Einführung

Am 18. März 2004 ist das neue Geschmacksmustergesetz, zuständig für die Regelung des Schutzes von geistigem Eigentum an der ästhetischen Gestaltung von Mustern (zweidimensional) und Modellen (dreidimensional) im Bundesgesetzblatt verkündet worden.<sup>2</sup> Damit wird – mit einiger Verspätung – die Geschmacksmusterrichtlinie der EG<sup>3</sup> in nationales Recht umgesetzt. Dadurch wird das alte Geschmacksmustergesetz von 1876, zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 23.7.2002<sup>4</sup>, abgelöst. Flankierend zur Harmonisierung des Geschmacksmusterrechts durch die Richtlinie ist am 6. März 2002 die unmittelbar geltende Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung<sup>5</sup> in Kraft getreten, nach der ab 1. April 2003 ein „echtes“ Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim HABM in Alicante angemeldet werden kann.<sup>6</sup> Zudem gewährt die Verordnung Schutz auch für nicht eingetragene Muster, und zwar bereits seit Inkrafttreten der Verordnung.<sup>7</sup> Die Verordnung beruht bereits auf der Erkenntnis, dass die nunmehr umgesetzte Richtlinie die als notwendig erkannte Angleichung der Rechtsordnungen<sup>8</sup> nicht hatte leisten können.<sup>9</sup> Vor allem vor der Geschmacksmusterrichtlinie boten die einzelnen Designschutzrechte in der EG ein heterogenes Bild.<sup>10</sup>

Wie das neue deutsche Geschmacksmustergesetz sich ins europäische Geschmacksmusterrecht und – bisher weniger beachtet – in das WTO-Recht einfügt, soll nunmehr untersucht werden.

### 2) Die Reform des Designschutzes im deutschen Recht

Vor der jetzt verkündeten Novelle hatte das Geschmacksmusterrecht nur wenige Änderungen erfahren. 1986 wurde das Anmeldeverfahren neu gestaltet, wonach ab 1. Juli 1988 das Deutsche Patent- und Markenamt für die Registrierung zuständig war (statt die das Handelsregister führenden Amtsgerichte). Wesentliche Änderungen brachten die Möglichkeit der Löschung nicht rechtsbeständiger Ge-

schmacksmuster und die Einführung einer sechsmonatigen Neuheitsschonfrist. Das Gesetz zur Stärkung des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie<sup>11</sup> brachte eine Erweiterung von Vernichtungs- und Einziehungsmöglichkeiten bei Schutzrechtsverletzungen mit sich. Zudem wurden die strafrechtlichen Sanktionen verschärft.

Die EG-Richtlinie 98/71/EG des EP und des Rates bringt nun eine Definition des Musterbegriffes in Art. 1 sowie der Schutzvoraussetzungen in Art. 4 und 5, die in Art. 3 mit „Neuheit“ und „Eigenart“ benannt sind, zudem in Art. 6 die Bestimmung der Offenbarung sowie in Art. 9 und 10 Bestimmungen über Umfang und Dauer des Schutzes. Weiter werden etwa Unwirksamkeit eines Musters in Art. 7 und 8 oder Ausschlussgründe in Art. 11 geregelt.

#### a) Definition eines Geschmacksmusters

Im deutschen Recht fehlte bislang eine Definition eines Geschmacksmusters. Nur in der Rechtsprechung fand sich die Begriffsbestimmung, ein Geschmacksmuster sei eine Gestaltung, die bestimmt und geeignet ist, das geschmackliche Empfinden des Betrachters anzusprechen.<sup>12</sup> Nunmehr besteht die Legaldefinition, die auch ausdrücklich die wirtschaftlich wohl relevanteren dreidimensionalen Modelle auch begrifflich umfasst. Ein Muster ist danach eine zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses ergibt.

#### b) Schutzvoraussetzungen

Geändert haben sich die Voraussetzungen des Schutzes. § 2 des neuen Geschmacksmustergesetzes schreibt als Voraussetzungen des Schutzes Neuheit und Eigenart vor. Dies beinhaltet zweierlei Änderungen im Hinblick auf die alte Bestimmung der Schutzvoraussetzungen in § 1 II a. F., der festlegte, dass nur neue und eigentümliche Muster geschützt werden konnten.

#### (1) Eigenart und Eigentümlichkeit

Ein Muster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Muster hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Diese Voraussetzung scheint geringere Hürden für ein Schutzbegehren aufzustellen als die

*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes*

Eigentümlichkeit, die dann gegeben sein sollte, wenn das Muster in dem für die ästhetische Wirkung maßgebenden Merkmalen als das Ergebnis einer eigenpersönlichen, form- oder farbschöpferischen Tätigkeit erscheint, die über das Durchschnittskönnen eines mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebiets ausgerüsteten Mustergestalters hinausgeht.<sup>13</sup> Die Gestaltungshöhe hat aber eine sehr moderate Interpretation in der Praxis erfahren, so dass schon das Hinausgehen über das bloße handwerkliche Können eines durchschnittlichen Mustergestalters ausgereicht hat, wenn also die Gestaltung sich nicht als nahe liegend dem durchschnittlichen Mustergestalter aufgedrängt hat.<sup>14</sup> Insofern ist nicht davon auszugehen, dass in der Schutzwelle eine Herabsenkung spürbar werden wird.<sup>15</sup>

Maßstab für die Einschätzung des gestalterischen Überschusses gegenüber bekannten Mustern, auf das auch die Reichweitenbestimmung des § 38 II GeschmMG n. F. Einfluss nimmt, ist der Eindruck des „informierten Benutzers“ als vermittelnde Lösung zwischen dem kein Gespür für gestalterische Leistungen aufbringenden, ohne Designkenntnisse ausgestatteten Laien und dem erfahrenen Designexperten.

**(2) Neuheit**

Neu ist ein Muster, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster offenbart worden ist. Als identisch gilt auch ein Muster, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Ein Ausschluss von ähnlichen Mustern erfolgt also durch definitorische Gestaltung des Identitätsbegriffs. Dieser ist allerdings *relativ-objektiv*, d.h. dass auf die Fachkreise des entsprechenden Sektors abgestellt wird, und zwar im geographisch erweiterten Rahmen, nämlich europaweit.<sup>16</sup>

**(3) Kumulation oder Alternativität**

Die Diskussion, ob die Voraussetzungen kumulativ oder alternativ anzuwenden sind, ist für das nationale Recht nicht geführt worden und eher aus dem WTO-Recht bekannt.<sup>17</sup>

Doch hier hat sich zumindest eine Klärung im deutschen Recht ergeben. Die neue Formulierung, nach der Muster geschützt werden, die Neuheit und Eigenart haben, lässt keinen Zweifel darüber, dass im Einklang mit der ausdrücklich kumulativen Anordnung der Schutzvoraussetzungen in der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung<sup>18</sup> (Art. 4 I sowie Erwägungsgrund 19) die Voraussetzungen

beide vorliegen müssen. Dies war nach § 1 II a. F. des Geschmacksmustergesetzes entgegen der ganz h. M.<sup>19</sup> nicht der Fall; denn dort wurde festgeschrieben, dass nur neue und eigentümliche Muster Schutz erhalten, nicht gleichbedeutend damit, dass nur Muster, die neu und eigentümlich sind, Schutz zu gewähren sei. Vielmehr konnten sowohl neue als auch eigentümliche Muster geschützt werden. Nunmehr allerdings steht fest, dass die Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen. Wegen der definitorischen Nähe von Neuheit und Eigenart kann die Relevanz dieser Erkenntnis in Zweifel gezogen werden. Denkbar wäre aber etwa der Fall, dass ein Muster mit Eigenart nicht mehr neu ist, so dass unabhängig von einer Neuheitsschonfrist die Eintragung noch möglich wäre. Zugleich würde ein neues, aber nur sehr gering vom Vorbekanntem abweichendes Muster (ohne Abweichung würde es schon an der Neuheit fehlen) ohne Diskussion um die Gestaltungshöhe beim Begriff der Eigenart Schutz erlangen können. Dies ist jedenfalls nach dem neuen Geschmacksmustergesetz ausgeschlossen.

**c) Schutzausschlüsse: must-fit, must-match und der Wunsch nach einer Reparaturklausel**

Ausgeschlossen ist der Schutz für Design, dessen Merkmale ausschließlich durch deren technische Funktion bestimmt sind. Das Geschmacksmuster soll Schutz der ästhetischen Farb- und Formgebung gewähren und sich nicht mit technischen Schutzrechten überschneiden. Das rein technisch bedingte Design ist noch zu unterscheiden von den *must-fit*-Mustern, die von ihrer Gestaltung und Form entsprechend vorgegeben sind, da dies für die Verbindung mit einem anderen Erzeugnis alternativlos erforderlich ist. Auch für solche Muster bleibt der Schutz versagt.

Dem entgegen kann durchaus Schutz erlangt werden für eine Formgebung, die zwar nicht technisch-operativ alternativlos ist, aber wegen ihrer Bestimmung als Ersatzteil zur Herstellung eines Erscheinungsbildes eines komplexen Erzeugnisses nachfragebedingt alternativlos sind. Um dies zu vermeiden, wurde von Seiten der Ersatzteilindustrie und Verbraucherschützern eine Reparaturklausel gefordert.

Diese Forderung einer Reparaturklausel ist im Geschmacksmusterrecht indes nicht ganz neu. Dabei geht es darum, gerade beim Ersatzteil-

*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes*

markt für Automobile einen Geschmacksmusterschutz dann zu versagen, wenn es nicht um die Kopie eines Teils des geschützten Designs auf demselben Markt geht, sondern um den davon abzugrenzenden Ersatzteilmarkt, der beim Schutz von *must-match*-Mustern nicht mit den Originalherstellern konkurrieren kann, da trotz niedrigerem Preis niemand ein Ersatzteil kaufen wird, das sich optisch-gestalterisch nicht ins Original einfügt. Ein Ersatzteil in diesem Sinn ist ein Bauelement oder Bestandteil eines komplexen Erzeugnisses, das beim ersten Inverkehrbringen des Gesamterzeugnisses nicht mitveräußert wird und wegen seiner mit einem Erstattungsteil übereinstimmenden Funktion zur Auswechslung desselben bestimmt und geeignet ist.<sup>20</sup>

Der Ausschluss des Schutzes für derartige Formgebungen soll einen anderen Markt als den des geschützten Gegenstandes betreffen, so dass hierfür ein Schutz zu versagen sei.<sup>21</sup> Es müsse wie für *must-fit*-Teile auch bei *must-match* gelten: Keine Designalternative – kein Designschutz.<sup>22</sup> Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass ein Design für eine Limonadenflasche nicht den Limonadenflaschenmarkt abschottet, das Schnittmuster für eine Kollektion nicht den Modemarkt, ein Modell für ein KFZ-Einzelteil aber den vom KFZ-Markt zu unterscheidenden Ersatzteilmarkt.<sup>23</sup> Diese nicht ganz neue Diskussion ist durch die Arbeiten zur Reform des Geschmacksmusterrechts wieder belebt worden, und kritische Stimmen zum *must-match*-Schutz, die schon lange eine Reparaturklausel gefordert haben, zeigen sich verwundert darüber, dass trotz ihrer öffentlichen Wortmeldungen ihre Erkenntnis sich noch nicht in der Rechtspraxis durchgesetzt hat. Indes mag dieser Umstand darin begründet sein, dass die Argumentation der Verfechter einer Reparaturklausel nicht ganz stimmig ist.

Auch aktuell hat das Schutzrecht „Geschmacksmuster“ wieder allgemeine Medienpräsenz erlangt. Grund sind die Überlegungen auf europäischer Ebene, den spezialgesetzlichen Designschutz für sichtbare Ersatzteile aufzugeben, um gerade im Bereich des Ersatzteilmarktes mehr Wettbewerb zuzulassen.<sup>24</sup> Bundeswirtschaftsminister Clement hat sich gegen eine Abschaffung des diesbezüglichen Designschutzes gewandt,<sup>25</sup> und dies zu recht. Auch die Abschaffung des Patentrechts könnte in vielen Branchen, etwa der Pharmaindustrie, zu mehr Wettbewerb führen. Dies

würde aber mangels „Belohnung“ für den Erfinder die Forschung erheblich schädigen. Beim Geschmacksmuster ist diese Gefahr freilich abgeschwächt, jedoch darf auch hier der Wettbewerb der Originalschaffenden um das kundenattraktivste Design Vorrang genießen vor dem Wettbewerb, in der Domäne eines Originalherstellers mit Billigplagiaten Konkurrenz entstehen zu lassen.

Der gewerbliche Rechtsschutz muss sich naturgemäß im Spannungsverhältnis mit dem Kartell- und Wettbewerbsrecht bewähren. Systemimmanent sind dabei aber Ausschließlichkeitsrechte, die nicht den Markt abschotten, sondern eine Marktposition gegen Imitate schützen. Der Ersatzteilmarkt ist als solcher aber auf die Ergänzung des Marktes der Hauptprodukte bezogen, so dass die Prämisse falsch ist, es handele sich um einen anderen Markt. Konsequenterweise müsste ansonsten jeglicher Designschutz entfallen, wenn das Muster oder Modell nur in Einzelteile zerlegt und getrennt voneinander angeboten wird. Soll ein Komplettplagiat auf den Markt gebracht werden, gibt es dafür ebenfalls keine Designalternative, selbstredend kann deshalb aber nicht der Designschutz verweigert werden; dies ist gerade das Wesen des Schutzrechtes, Nachahmungen, die genau das Original ersetzen sollen, zu verhindern. Die Alternativlosigkeit entsteht erst mit dem Schutz des Musters und mit seiner Gestaltung. Ein Ausschluss wegen Alternativlosigkeit ist aber vielmehr darin zu sehen, dass kein Schutz erlangt werden soll, wenn wegen Alternativlosigkeit der gestalterisch-ästhetische Gehalt des Musters nicht erkennbar ist, wie etwa bei ausschließlich funktional bestimmten Design. Auf *must-match* übertragen führt dies aber nur zur selbstverständlichen Erkenntnis, dass der Ersatzteilhersteller keinen Schutz verlangen kann, nicht der im Vorfeld frei gestaltende Originalhersteller. Den Ersatzteilmarkt als vorgefundene Verhältnisse hinzunehmen und systemwidrigen Wettbewerbsschutz zu gewähren, kann nicht überzeugen. Freierer Wettbewerb wäre auch möglich, wenn Alternativenanbieter sich nicht etwa an den Patentschutz halten müssten. Dies ist aber gerade der Kompromiss zwischen Schutzrechten und dem Wettbewerbsrecht, die Wettbewerber auf gattungsgleiche, nicht aber identische Produkte zu verweisen. Dass es für solche identische Produkte einen Markt gibt, kann nicht die rechtliche Zulässigkeit beeinflussen.

*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes*

Allerdings wird es der Bedeutung des Geschmacksmusters als ästhetische Gestaltung im Wege der EU-Harmonisierung gerecht, nur noch Schutz für bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbare Bauelemente zu gewähren. Die im Mittelpunkt der Diskussion stehenden KFZ-Ersatzteile wie Kotflügel oder Motorhaube sind selbstredend dieser Kategorie zuzuordnen.

Die praktischen Auswirkungen sollen indessen geringer sein, als es von der rechtlichen Ausgangslage her anzunehmen wäre, da die Automobilhersteller ausdrücklich versichert haben, dass sie den Wettbewerb im Ersatzteilhandel nicht beeinträchtigen und dem freien Teilehandel nicht durch Inanspruchnahme von Schutzrechten Marktanteile streitig machen wollen.

**d) Ausschluss vom Geschmacksmusterschutz**  
Jenseits einer Prüfung der Erfassung eines Musters von den Schutzvoraussetzungen finden sich auch Bedingungen, die ein Muster von vornherein vom Schutz des Geschmacksmustergesetzes ausnehmen.

**aa) Technische Funktionalität**

Kein Schutz gewährt wird einem Muster oder Modell, dessen Gestaltung rein technisch bedingt ist. Dies bedeutet nicht, dass ein Modell keinen Schutz erlangen kann, wenn seine Gestaltung auch technischen Notwendigkeiten entspricht. Allerdings ist kein Geschmacksmusterschutz zu gewähren, wenn aufgrund von technischen Sachzwängen keinerlei Gestaltungsspielraum mehr vorhanden ist.

Diese Regelung ist nunmehr nicht neu. Sie steht im Einklang mit Art. 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung. Zu beachten ist aber die Ausnahme in § 3 Abs. 2 des neuen Gesetzes, der Art. 7 Abs. 3 der Geschmacksmusterrichtlinie umsetzt. Schutz an der Gestaltung von Verbindungselementen kann erlangt werden, wenn sie dem Zweck dienen, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Teilen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen („LEGO“-Klausel). Diese Ausnahme hatte auch die deutsche Rechtsprechung für das alte Geschmacksmusterrrecht vorgesehen.<sup>26</sup>

**bb) ordre public**

Nicht neu ist ebenfalls der Ausschluss des Schutzes für Muster, die gegen den ordre pub-

lic verstoßen. Zwingend wäre dies nicht, bedeutet doch die schutzrechtliche Zulässigkeit nicht die Rechtmäßigkeit der Nutzung nach anderen Gesetzen. Zudem hindert der Schutzausschluss gänzlich nicht die Verwendung sittenwidriger Muster, vielmehr ist ein solches dann ohne Monopol des Schutzrechtsinhabers von jedem verwendbar. Freilich steht ein nicht geschütztes Muster mangels Ausschließlichkeit wettbewerblich im Wert einem geschützten Muster deutlich nach und wird im Verkehr somit keinen Wiedererkennungswert erlangen.

**e) Schutzzinhalt**

Gem. dem neuen § 38 GeschmMG, der ebenfalls auf der EG-Richtlinie beruht, hat der Schutzrechtsinhaber das Recht, anderen die Benutzung des Musters zu verbieten. Damit sind Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein- und Ausfuhr, der Gebrauch sowie der Besitz des Musters zu einem der vorgenannten Zwecke gemeint. Vor der Reform konnte lediglich die Nachahmung untersagt werden. Da ein Nutzungsakt das Muster im gewerblichen Bereich verwendet, ist fraglich, worin der Unterschied zur Nachahmung zu sehen sein soll. Der Unterschied setzt vor der Kenntnis des Nutzers – etwa durch Abmahnung – an, da nunmehr die Verletzung des Musters auch ohne positive Kenntnis des Nutzers vom geschützten Muster gegeben ist. Der Schutz erhält also etwas mehr originalen Schutzrechtscharakter als bei Abhängigkeit von Kenntnis und damit letztlich von Unlauterkeit in einem wettbewerbsrechtlichen Sinne.

Eine Schutzrechtsverletzung ist mit einem Muster (oder Modell) möglich, das beim „informierten Benutzer“ keinen anderen Gesamteindruck hervorruft als das geschützte Muster. Der Gesamteindruck bezieht sich auf das jeweils geschützte Muster, beim Schutz eines einzelnen Bauelements somit auf dieses einzelne Element. Anknüpfungspunkt ist hier also der informierte Benutzer als goldener Mittelweg zwischen dem Designexperten und dem sich kreativen Gestaltungen völlig verschließenden Betrachter. Dies mag im Einzelfall problematisch sein, weil es entgegen dem mancherorts zu hörenden / lesenden Terminus vom (nicht) vorgebildeten Betrachter kein Wissensgebiet „Geschmacksmuster“ gibt, das Fachkenntnisse umfasst, die zu einem gesteigerten Verständnis jeglicher kreativ-gestalterischer Arbeit führen würde. Geschmacksmuster können der Malerei nahe stehende, künstlerische Verzierungen

*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes*

oder auch die Gestaltung einer Autokarosserie sein, entsprechen also nicht unbedingt einer bestimmten Vorbildungsrichtung.

Ohne die praktische Auswirkung als allzu hoch einschätzen zu wollen ist doch bemerkenswert, dass bei der Verletzungsfrage der informierte Durchschnittsbetrachter, bei der Neuheit, die bei einer verletzenden Nachahmung eben nicht gegeben wäre, aber die Sicht der betreffenden Fachkreise entscheidend ist (s. o.). Eine Verletzung wird somit eher festgestellt werden können als ein eintragungshinderndes Fehlen der Neuheit; denn Abweichungen von bekannten Mustern fallen eher Fachkreisen als undifferenziert betrachtenden Laien auf.

**f) Offenbarung**

Nach der Legaldefinition des § 5 n. F. GeschmMG ist ein Muster offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Eine Ausnahme stellt der Fall dar, dass dies in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Musters nicht bekannt sein konnte. Abgestellt wird also auf die branchenspezifischen Fachkreise. Ist denen eine bestimmte Gestaltung nicht bekannt und konnte sie nicht bekannt sein, so spricht dies nicht gegen den Schutz des angemeldeten Musters, wenn dies dem den Fachkreisen „unbekannten“ Muster entspricht. Die auf europäischer Ebene in Bezug genommenen Fachkreise setzen sich aus informierten Benutzern und den Designern des betreffenden Wirtschaftszweiges zusammen.<sup>27</sup> Da die Geschmacksmustergesetzreform auf der Vorgabe durch das europäische Recht fußt, kann diese Definition auch auf das deutsche Recht angewendet werden. Inländischen Fachkreisen ist aber mehr bekannt als nur inländische Geschmacksmuster. Einzubeziehen ist der gesamte Kulturkreis,<sup>28</sup> also für deutsche Fachkreise mindestens Europa und die USA.

Ein Muster gilt aber ausdrücklich nicht als offenbart, wenn es einem Dritten lediglich unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit bekannt gegeben wurde. Eine stillschweigende Bedingung der Vertraulichkeit wird jeweils bei enger Verflechtung persönlicher Art anzunehmen sein, bei juristischen Personen etwa im Kon-

zernverbund, bei natürlichen Personen in der Familie, aber auch unter Mitgliedern einer persönlich verbundenen Designergemeinschaft, etwa einer ARGE als „Kreativwerkstatt“, aus der aber nur ein Mitglied das fragliche Geschmacksmuster entworfen hat.

Zu beachten ist die Neuheitsschonfrist nach § 6 Satz 2 GeschmMG n. F., die gerade bei Offenbarung als Folge missbräuchlicher Handlung gegen den Entwerfer oder Rechtsnachfolger eingreift. Hat etwa trotz Geheimhaltungsvereinbarung nach § 5 der so informierte „Dritte“ das Muster treuwidrig offenbart, so besteht eine Schonfrist von 12 Monaten, innerhalb derer die Anmeldung noch erfolgen kann. Hierdurch erhält der Lauterkeitsgedanke Eingang in die Voraussetzungen für die Schutzrechtsfähigkeit.

**g) Anmelde- und Eintragungsverfahren**

Das Verfahren der Anmeldung und Eintragung ist in den §§ 11 n. F. GeschmMG geregelt. Erforderlicher Inhalt der Anmeldung beim DPMA ist ein Antrag, Angaben zur Identifizierung des Anmelders, eine zur Bekanntgabe geeignete Wiedergabe des Musters sowie Angaben der Erzeugnisse, in denen das Geschmacksmustergesetz aufgenommen, oder bei denen es verwendet werden soll.

- Das Erfordernis eines Antrags versteht sich von selbst
- Der Anmelder ist mit Name und Anschrift zu identifizieren
- Eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe wird in den meisten Fällen eine Zeichnung oder andere Abbildung erfordern, dazu eine Beschreibung, an die bei einem Geschmacksmuster aber nicht die Anforderungen einer Erfindungsbeschreibung beim Patent zu stellen sind, weil durch die ästhetisch-gestalterische Bedeutung des Geschmacksmusters hinaus keine technischen Funktionalitäten mehr zu erklären sind, die in einer Abbildung noch nicht erkennbar wären
- Die Angabe der Erzeugnisse, für die das Geschmacksmuster gedacht ist, ist nicht mit einer Einordnung in Warenklassen gleichzusetzen, dies unterliegt vielmehr einer „kann“-Vorschrift. Die Angabe der Erzeugnisse deutet aber darauf hin, dass sich der Geschmacksmusterschutz auf das konkrete Erzeugnis und nicht auf die Formidee erstrecken soll<sup>29</sup>

*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes*

In § 12 n. F. GeschmMG wird eine Sammelanmeldung vorgesehen, bei der pro Warenklasse bis zu 100 Muster in einer Anmeldung – und somit zeitsparend – angemeldet werden können. Dies hat vor allem für die Textilindustrie Bedeutung und entspricht damit letztlich (auch) WTO-Vorgaben (siehe dazu unten).

**h) Rechtsnachfolge**

Die Übertragbarkeit eines Geschmacksmusters durch Einzelrechtsnachfolge ist nicht neu,<sup>30</sup> nunmehr in § 29 Abs. 1 verortet. Eine Parallele zum Markenrecht klingt an in Abs. 2, da die aus § 27 Abs. 2 MarkenG bekannte Vermutungsregel nun auch im Geschmacksmusterrecht gilt. Eine terminologische Anpassung an das europäische Recht oder das Urhebergesetz ist in der Verwendung des Begriffs des Unternehmens statt des Begriffs des Geschäftsbetriebes zu sehen.

Die praktische Relevanz scheint auf den ersten Blick gering, da bei Unternehmenskäufen, bei denen ein bedeutender Teil des Wertes in den vorhandenen Schutzrechten liegt, meist kein Zweifelsfall gegeben sein wird, der eine Vermutungsregel resp. eine gesetzliche Fiktion<sup>31</sup> erforderlich machen könnte. In der Tat ist aber nicht ausgeschlossen, dass bei Vertragsverhandlungen über einen Unternehmenskauf andere Regelungspunkte im Vordergrund standen und eine Vereinbarung über ein geschütztes Modell fehlt. Gerade bei KMU sind oft Fragen des Erwerbs der Produktionsstätte und ähnlicher Gegenständlichkeiten stärker fokussiert, und die Beratungsintensität für vor allem kleinere KMU wird leider oft auch bei bedeutenden Transaktionen zu gering gehalten, so dass der Geschmacksmusteranwalt ggf. nicht nur beratend, sondern „reparierend“ tätig werden muss. Der § 29 II n. F. GeschmMG ist dann im Auge zu behalten.

Um aus dem Zweifel eine Gewissheit zu machen, ist – bei unstreitiger Übertragung unter den Parteien problemlos – eine Registereintragung zu empfehlen. Dies erfordert gem. Abs. 3 freilich den Nachweis gegenüber dem DPMA. Allerdings soll die Eintragung nicht konstitutiv, sondern nur deklaratorisch sein. Die Eintragung selbst zeitigt somit keine Rechtswirkung. Dies wird auch bei der Regelung des § 30 n. F. GeschmMG deutlich, der bestimmt, dass ein Geschmacksmuster verpfändet oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sowie von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein kann. Damit ist nicht nur die Verpfändung möglich, sondern auch die – registrierlose – Bestellung etwa eines Nießbrauchs an einem Geschmacksmuster. Die Erörterung damit in Zusammenhang stehender Besonderheiten würde aber an dieser Stelle zu weit führen. Jedoch sollen kurz einige Problemaspekte des Nebeneinanders von Lizenz- und Nießbrauchsoption angerissen werden.

**i) Nießbrauchbestellung oder ausschließliche Lizenz?**

Während § 31 GeschmMG die Lizenz am Geschmacksmuster beschreibt, stellt § 30 klar, dass das Geschmacksmuster Gegenstand eines dinglichen Rechts sein kann. Es kann also am Geschmacksmuster ein dingliches, also auch ein beschränkt dingliches Recht wie ein Nießbrauch bestellt werden, wobei die Nießbrauchbestellung an einem Schutzrecht als Gedanke nicht völlig neu ist.<sup>32</sup> Die Registereintragung beim DPMA ist nicht konstitutiv, kann aber die Gutgläubigkeit eines Dritten verhindern.

Statt der Nießbrauchbestellung kommt – vorrangig – auch die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in Betracht. Es fragt sich, welchen Sinn dann ein rechtsgeschäftlich bestelltes dingliches Recht neben der Lizenz haben soll. Zum einen kommt die Verwendung des Geschmacksmusters als Kreditsicherung in Betracht (Pfandrecht). Zum anderen könnte durch Nießbrauchbestellung verhindert werden, dass Miet- bzw. Pachtrecht<sup>33</sup> oder Kaufrecht<sup>34</sup> auf die Lizenz angewendet wird, wenn die Parteien die Regelungen des Nießbrauchs vorziehen, die bei der Lizenz nach hM nicht zur Anwendung gelangen. Dies lässt sich indes auch vertraglich regeln. Wissen die Vertragsparteien, dass sie die Regeln des Nießbrauchs vorziehen, können sie den Lizenzvertrag entsprechend gestalten, dies dann aber noch flexibler, als die gesetzlichen Regelungen es vorsehen, wenn auch §§ 1068, 1030 II BGB Raum für zeitliche, räumliche und inhaltliche (sachliche) Beschränkungen der Nutzung lassen.

Ein Grund für den Vorzug der Nießbrauchbestellung könnte für das Schicksal des Rechts in der Insolvenz des Geschmacksmusterinhabers liegen. Hier beunruhigte früher das Sonderkündigungsrecht des Konkursverwalters bei der Miete. Die hM hatte aber bereits die Anwendung des Sonderkündigungsrechts auf Lizenzverträge abgelehnt.<sup>35</sup> Das Sonderkündigungsrecht ist aber nicht in die InsO über-

*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes*

nommen worden. Eine Sonderregelung besteht nur noch bei Miet- und Pachtverhältnissen über Immobilien und Räume gem. § 108 InsO. Ansonsten bleibt es bei dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters gem. § 103 InsO bezüglich gegenseitiger Verträge, die im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens von keiner Seite vollständig erfüllt sind.<sup>36</sup> Problematisch wird dies gerade bei den Lizenzverhältnissen, die dem Nießbrauch am nächsten kommen, nämlich bei mit Pauschalleistungen einmal abgegoltenen ausschließlichen *buy-out*-Lizenzen. Aber auch bei klar noch nicht erfüllten Verträgen sieht sich der Lizenzgeber bei der Insolvenz des Lizenznehmers u. U. der Wahl des Insolvenzverwalters auf Erfüllung „ausgesetzt“, während die Gegenforderung zur Masseverbindlichkeit gem. § 55 I Nr. 2 InsO wird, wegen der er nicht die Einrede nach § 320 BGB hat.<sup>37</sup>

In der Insolvenz des Nießbrauchers fällt der Nießbrauch in die Insolvenzmasse,<sup>38</sup> in der Insolvenz des Bestellers kann sich der Nießbraucher aber auf sein dingliches Recht berufen.<sup>39</sup>

Bei der Frage der Zwangsvollstreckung sowie rechtsgeschäftlichen Veräußerung des Schutzrechts kommt dem Lizenznehmer der ausdrückliche Sukzessionsschutz in § 31 des neuen Geschmacksmustergesetzes, durch den eine quasidingliche Wirkung der Lizenz erreicht wird, zugute.<sup>40</sup> Parallel dazu wird dem Lizenznehmer wegen dieser Wirkung die Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO zugebilligt.<sup>41</sup>

Der Sukzessionsschutz der ausschließlichen Lizenz schützt den Lizenznehmer gegen Dritte, aber nicht unbedingt gegen den Lizenzgeber.<sup>42</sup> Trotz der Annahme (quasi-)dinglicher Wirkung ist der Lizenznehmer letztlich nicht gegen die Aufgabe des Schutzrechts durch den Geschmacksmusterrechtsinhaber geschützt. Die Aufhebung des (Mutter-)Rechts ist aber nicht ohne Zustimmung des Nießbrauchers möglich.<sup>43</sup>

Eine eingehende Diskussion der aufgeworfenen Fragen würde aber an dieser Stelle zu weit gehen und den hier gesetzten Rahmen sprengen, so dass dies anderen Foren vorbehalten bleiben soll.

**j) Wirkung gegenüber Dritten**

Vor dem Hintergrund des zuvor Gesagten muss man sich verdeutlichen, dass ein Vertrauen auf das Schweigen des Registers nicht möglich

ist. Betrachtet man diesen Umstand aus der europäischen Harmonisierungsperspektive, stellt sich dieser Umstand schon als bedenklich dar (siehe sogleich unten). Das Register dient als Informationsquelle, eine solche ist aber von eingeschränktem Wert, wenn gerade nicht der Ausschluss eines Rechts aus der Nichterwähnung im Register gefolgert werden kann. Allerdings kann ein Gutgläubensschutz durch Eintragung verhindert werden.

**k) Haftung des Unternehmers**

Bei Verletzungen eines Geschmacksmusters durch einen Angestellten eines Unternehmens haftet der Inhaber des Unternehmens gem. § 44 GeschmMG n. F. auf Unterlassung sowie Beseitigung, Vernichtung und Überlassung der entsprechenden Erzeugnisse. Dies wird dem Umstand gerecht, dass Verletzungshandlungen solche der gewerblichen Nutzung sind. Im alten Geschmacksmustergesetz entsprach dies der Regelung in § 14a GeschmMG, dies ergänzt durch § 100 UrhG. Dass aber der Schadensersatzanspruch sich nur gegen den ausführenden Arbeitnehmer richtet, wird der wirtschaftlichen Wertung einer Verletzung durch den Arbeitnehmer – der dies im Sinne, ggf. im Auftrag des Inhabers des Unternehmens tun wird – nicht gerecht. § 14 VII MarkenG lässt den Inhaber des Unternehmens hingegen haften. Dabei ist eine Markenverletzung durch den Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ggf. schwerer zu kontrollieren als die aufwendigere Kopie eines Musters oder Modells, das auch konstruktive Herausforderungen an den Verletzer stellt. Mangels Möglichkeit des Entlastungsbeweises<sup>44</sup> soll aber der Ausschluss eines Schadensersatzanspruchs den Inhaber des Unternehmens nicht mit einer wirtschaftlich erheblichen Konsequenz trotz Unverschuldensbelasten. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit der Verantwortlichkeit für das Abstellen der Verletzung der Inhaber des Unternehmens hinreichend in die Verantwortung genommen wird.

**l) Schutzdauer und Fristen**

Die Schutzdauer des Geschmacksmusterschutzes ist durch die Reform erweitert worden. Nunmehr kann ein Muster bzw. Modell 25 Jahre Schutz genießen. Diese Schutzdauererweiterung von vormals höchstens 20 Jahren (im ersten Schritt 5 Jahre) auf den jetzigen Stand entspricht der Schutzdauer eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters.



*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes***3) Das europäische Geschmacksmusterrecht**

Das europäische Geschmacksmusterrecht ruht auf zwei Säulen, der Richtlinie 98/71/EG zur Harmonisierung des mitgliedstaatlichen Rechts und der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung VO (EG) Nr. 6/2002 (GGV).

Nunmehr gibt es seit dem 6. März 2002 ein echtes europäisches Geschmacksmuster, und zwar als eingetragenes sowie als nicht eingetragenes Geschmacksmuster.<sup>45</sup>

**a) Europäischer Designschutz und europäische Vorgaben für mitgliedstaatlichen Designschutz**

Die Geschmacksmusterrechtsreform im deutschen Recht orientiert sich klar an der europäischen Vorgabe, nicht nur z. B. hinsichtlich des Schutzbereichs, etwa bezüglich der Bauelemente (s.o.) oder der Schutzdauer, sondern auch bezüglich der Neuheitsschonfrist. Gerade in der Beratung von KMU (SME) ist das nicht eingetragene Geschmacksmuster und die Neuheitsschonfrist von 12 Monaten ein hilfreiches Instrument; denn vielen kleineren und mittleren Unternehmen fehlen die finanziellen Mittel, um vor erfolgreichem Wirtschaften mit dem Geschmacksmuster dessen Anmeldung zu betreiben.

Neben dem Antrag, der Identifizierung des Anmelders sowie der Wiedergabe des Geschmacksmusters ist die Angabe der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen werden soll, erforderlich. Dies hat das deutsche Recht übernommen (s. o.). Ferner können noch Angaben beschreibender Art oder zur PVÜ-Priorität gemacht, ein Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung gestellt oder eine Klassifikation der Erzeugnisse vorgenommen werden.<sup>46</sup>

Problematisch erscheint zunächst, dass dingliche Rechte an einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster gem. Artt. 33 II, 29 GGV Dritten gegenüber erst mit Eintragung beim HABM wirksam werden. Nach deutschem Geschmacksmusterrecht bedarf es zur Drittwirkung der Übertragung dinglicher Rechte am Geschmacksmuster keiner Eintragung. Diese dem Rechtssicherheitsgedanken nicht gerade zuträgliche Regelung verstößt aber nach hier vertretener Auffassung nicht gegen Europarecht; denn umzusetzen ist die Richtlinie, die VO (EG) Nr. 6/2002 schafft ein eigenes Schutzrechtssystem, über dessen Schutzrecht

das deutsche Geschmacksmustergesetz nichts aussagt.

Hinsichtlich des Schutzes sichtbarer Ersatzteile aber fehlt es bislang an einer Harmonisierung durch europäisches Recht.

**b) Prüfungsrichtlinien**

Im Eintragungsverfahren des europäischen Geschmacksmusters wird keine materiellrechtliche Prüfung der Schutzvoraussetzungen vorgenommen. Vorliegen müssen zunächst aber die Mindestvoraussetzungen gem. Art. 36 I, 38 GGV, Art. 10 Gemeinschaftsgeschmacksmusterdurchführungsverordnung (GGDV), namentlich der Antrag auf Eintragung, Angaben zur Identifizierung des Anmelders sowie eine zur Reproduktion geeignete Wiedergabe des Geschmacksmusters. Die (einzigen) beiden materiellrechtlichen Gründe für eine Zurückweisung bestehen darin, dass der Anmeldegegenstand begrifflich nicht ein solcher der Definition des Geschmacksmusters ist oder dass das Muster bzw. Modell gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt (Art. 47 GGV). Gerade mit letzterem Versagungsgrund wird dem Prüfer freilich eine große Wertungsverantwortlichkeit aufgebürdet. Einen Anhaltspunkt für die Wertung bietet Art. 9 GGV, der sich der Natur der Sache gemäß aber auch nur in einer Generalklausel mit Bemühung bekannter Allgemeinplätze rechtlicher Fruchtbarmachung von Sittlichkeit ergeht. Die Zurückweisung muss unter Verweis auf die Auffassung der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft begründet werden. Bei Beanstandung erhält der Anmelder Gelegenheit zur Abänderung und Stellungnahme. Gegen eine sodann trotzdem erfolgende Zurückweisung ist gem. Art. 55 GGV die Beschwerde statthaft. Sie ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang der Mitteilung über die Entscheidung zu erheben. Die Beschwerde hat Suspensiveffekt.

**c) Schutz für Bauelemente**

Das europäische Recht hat in diesem Punkt Rücksicht auf die unterschiedlichen Gestaltungen in den Mitgliedsstaaten genommen. Um nicht entgegen einem nationalen Ausschluss eines Musterschutzes für Bauelemente ein solches auf europäischer Ebene mit der Folge der Auswirkung auf den Schutz im betreffenden Mitgliedsstaat zu bieten, sieht Art. 110 I der GGV vor, dass bis zum Inkrafttreten von

## Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes

Änderungen aufgrund Kommissionsvorschlag kein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für Bauelemente zu erlangen ist. Es ist jedoch schon zu beobachten, wie einzelne mitgliedsstaatliche Rechtsordnungen den Schutz von Bauelementen in ihren nationalen Musterschutz aufnehmen.<sup>47</sup>

**4) TRIPs**

Das deutsche Recht ist nicht das einzige, das in jüngerer Zeit im Bereich des Schutzes von Mustern und Modellen Veränderungen erfahren hat. Andere EU-Staaten haben ihr Recht dem europäischen ebenfalls angepasst, dies nicht nur in Angleichung an das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sondern als Folge der Umsetzung der europäischen Geschmacksmusterrichtlinie. Weniger Beachtung hat die dennoch bedeutende Frage nach der WTO-Konformität der Reform<sup>48</sup> gefunden.

**a) Schutzvoraussetzungen**

Mit der Änderung – nach herrschender Meinung allenfalls Klarstellung – der Schutzvoraussetzungen im deutschen Recht, nunmehr kumulativ Neuheit und Eigenart (zuvor zudem „nur“ Eigentümlichkeit) zu verlangen, entspricht das deutsche Geschmacksmusterrecht zwar den europäischen Vorgaben, das TRIPs-Abkommen spricht jedoch eine andere Sprache. Während auch hier, den Vorgaben wehevoller Literaturstimmen<sup>49</sup> folgend,<sup>50</sup> postuliert wurde, die Voraussetzungen Neuheit und Eigenart (*novelty, originality*) dürften zumindest in den nationalen Gesetzgebungen kumulativ verlangt werden, bietet der Normtext des Art. 25 TRIPs die Wahl zwischen dem *patent approach* (Neuheit) oder *copyright approach* (Eigenart). Dies wurde meist darauf gestützt, dass Art. 25 I 2. TRIPs eine negative Definition der Schutzvoraussetzungen enthält. Es gilt jedoch zu erkennen, dass hieraus nur zu schließen ist, dass bei fehlender Abweichung von vorbekannten Mustern und Modellen je nach *approach* Neuheit oder Eigenart auszuschließen sind. Nicht daraus zu folgern ist aber, dass zur Anerkennung des Schutzes beide Voraussetzungen verlangt werden dürfen; denn dass aufgrund der negativen Formulierung in Art. 25 I 2. TRIPs die Alternativität nicht gefolgert werden kann, bedeutet nicht, dass stattdessen die Kumulativität feststehe. Vielmehr ergibt sich aus Satz 2 nichts Weiteres für diese Frage, aus Satz 1 jedoch die Alternativität.<sup>51</sup>

Doch nicht nur der Wortlaut, auch die teleologische und historische Auslegung belegen,

dass die vielfach behauptete Gleichgültigkeit und Beliebigkeit der angeblich sehr offenen Regelung einem Zirkelschluss unterliegt. Dem klaren Wortlaut wird keine Bedeutung beigegeben, weil man der Prämisse folgt, die Norm sei äußerst offen gestaltet. Tatsächlich aber ist die Wahl der alternativen Aufstellung der Voraussetzungen aber das Ergebnis längerer Auseinandersetzungen und Verhandlungen gewesen.<sup>52</sup> Die kumulative Fassung im deutschen Recht erschwert den Schutz und verstößt damit gegen Art. 2 i.V.m. Art. 25 TRIPs.

Auch hier ist die Gefahr einer großen praktischen Auswirkung als eher gering einzustufen.

**b) Schutzdauer**

Bei der Schutzdauer ergeben sich angesichts der im TRIPs verlangten 10 Jahre (Art. 26 III) keine Schwierigkeiten. In Anlehnung an Art. 11 (1) (a) HMA kann als Beginn der Frist der Tag der Hinterlegung des Musters angesehen werden. Mit 25 Jahren geht das deutsche Recht über den Mindeststandard des TRIPs-Abkommens hinaus. Ein Konflikt ergibt sich hier also nicht.

**c) Das Problem der Sammelanmeldungen**

Die auch im deutschen Recht vorgesehenen Sammelanmeldungen dienen dem Wunsch nach zeitnahe Schutz zahlreicher, wirtschaftlich (betrieblich) zusammenhängender Muster. Das TRIPs-Abkommen verlangt in Art. 25 II einen besonders effektiven Schutz für Textilmuster. Während beim europäischen Gemeinschaftsgeschmacksmuster eine Sammelanmeldung zahlenmäßig unbegrenzt ist (Art. 37 I GGV; Art. 2 I GGDV), allerdings sämtliche Muster derselben Klasse der Locarno-Klassifikation angehören müssen,<sup>53</sup> besteht nach dem deutschen Recht eine Begrenzung auf 100 Anmeldungen. Hier besteht die Zweifelsfrage, ob nicht entgegen dem Verbot der Unterschreitung der TRIPs-Standards in Art. 2 TRIPs gegen den Standard des Art. 25 II TRIPs verstoßen wird. Wenig hilfreich ist sicherlich der Hinweis, die TRIPs-Normen seien sehr global und unscharf gefasst, so dass grundsätzlich ein sehr weiter Spielraum der Mitgliedsstaaten bestehe. Nicht zu leugnen ist aber, dass Art. 25 II TRIPs konkrete Maßnahmen nicht bestimmt, so dass eine Regelung dann hinreichend wäre, wenn sie in der konkreten Anwendung den gewünschten Beschleunigungseffekt erzielt. Bei 100 Mustern wird dies jeweils eine Kollektion, zumindest einer bestimmten Textilgruppe (Kleider, Schuhe, Anzüge,...) erfassen. Schon

*Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes*

aus diesen praktischen Erwägungen heraus ist ein Streitpunkt im konkreten Fall nicht zu erwarten.

**5) Fazit**

Hinsichtlich der Anwendung der Schutzvoraussetzungen für den Designschutz ist also durchaus ein Widerstreit zwischen deutschem Recht und dem TRIPs-Übereinkommen erkennbar. Die früher mögliche – und entgegen der hM auch richtige – Auslegung des deutschen Rechts als alternative Voraussetzungsbestimmung, Neuheit oder Eigentümlichkeit zu verlangen, ist nun ausgeschlossen. Ansonsten fügt sich das neue deutsche Geschmacksmusterrecht in die Vorgaben des TRIPs-Übereinkommens ein, dies auch ohne den TRIPs-Normen ihre Aussagekraft abzusprechen. Insgesamt hat das Geschmacksmusterrecht in Deutschland eine positive Veränderung und Aufwertung gegen den landläufigen Eindruck eines unwichtigeren, da nur auf ästhetische Formschöpfung bezogenen Schutzrechts erfahren, der das wirtschaftliche Gewicht des Schutzrechts für Betriebe ohnehin nicht richtig wiedergegeben hatte.

Die Interpendenz zwischen den einzelnen Schutzregimeebenen ist im Verhältnis zwischen nationalem Recht und europäischem Recht geklärt. Das nationale Recht hat die EG-Richtlinie umzusetzen, was mit dem neuen Geschmacksmustergesetz erfolgt ist. Die EG-Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster bietet daneben ein eigenes Schutzrecht an, so dass ein Konflikt nicht zu klären ist. Als fraglich wurde nur das Verhältnis zwischen EU und WTO angesehen, wobei hier der EuGH – was nicht verwundert – entschieden hat, für TRIPs-Fragen im „EG-relevanten Bereich“ zuständig zu sein.<sup>54</sup> Diese Frage<sup>55</sup> verlässt aber den hier gewählten Fokus auf das deutsche Geschmacksmustergesetz neuer Fassung.

Das neue Recht weist noch einige Abänderungen des bisherigen Rechts auf, von denen für den Praktiker etwa die Beweislast des Beklagten im Geschmacksmusterprozess von größerer Relevanz ist. Andere Regelungen des alten Rechts sind an anderer Stelle wieder aufgegriffen worden. Der Praktiker hat zu beachten, dass unabhängig vom Streitwert für Geschmacksmusterstreitigkeiten die Landgerichte sachlich zuständig sind, was freilich keine Neuerung darstellt, sondern nur die Nummerie-

rung ändert (§ 52 statt § 15 GeschmMG). Die Höchstdauer des Schutzes ist erweitert worden. Auch inhaltlich ist die Position des Schutzrechtsinhabers verstärkt worden; ein Untersagungsrecht besteht nunmehr auch hinsichtlich einer gewerblichen Nutzung, nicht nur in Bezug auf eine Nachahmung, löst nun also echte Sperrwirkung aus.

Insgesamt hat das Geschmacksmuster durch einen stark europäischen Impuls eine Aufwertung erfahren. Zu konstatieren ist, dass das neue Geschmacksmusterrecht EU-konform ist. Es bietet für die nationale Anmeldung vergleichbare Standards wie ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf EU-Ebene, die europäische Spezialität des nicht eingetragenen Geschmacksmuster kann dem Urheber des Musters nichtsdestotrotz zugute kommen, bedarf es hierfür ja gerade keiner Anmeldung beim HABM in Alicante. Selbstredend bietet sich für die europaweite Vermarktung eines stark vom Geschmacksmuster geprägten Produkts die europäische Anmeldung an.

Während die einzelnen Vorschriften sich in der Praxis zu bewähren haben, kann grundsätzlich aber von einer Anpassung der rechtlichen Behandlung des Geschmacksmusters an seine oft unterschätzte Bedeutung für die Wirtschaft gesprochen werden. Es ist sicher sowohl der viel konkreteren Ausgestaltung des europäischen Designschutzrechts im Vergleich zum Designschutz auf WTO-Ebene, als auch der intensiveren Wahrnehmung der europäischen Rechtslage im Vergleich zu den Inhalten des gleichwohl bedeutenden TRIPs-Abkommens geschuldet, dass die Reform sich erkennbar an den europäischen Vorgaben orientiert, die TRIPs-Konformität aber – teilweise – vernachlässigt.

**Fussnoten**

<sup>1</sup> RA Markus Peter, Wiss. Mit. am Lehrstuhl von Prof. Dr. Jan Busche, Düsseldorf.

<sup>2</sup> BGBl. 2004, S. 390.

<sup>3</sup> RL 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.10.1998 (ABl. EG Nr. L 289, S. 28)

<sup>4</sup> BGBl. I S. 2850.

<sup>5</sup> ABl. EG Nr. L 341 vom 17.12.2002, S. 28; siehe auch EuZW 2003, 163.

<sup>6</sup> Vgl. auch *Bulling* Mitt. 2002, 170; *Bulling/Langöhrig/Hellwig*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2003.

<sup>7</sup> *Rigopoulos* GRUR Int. 2003, 186.

## Aufsätze / Markus Peter - Die Reform des Geschmacksmustergesetzes

- <sup>8</sup> Siehe Erwägungsgrund (4) der VO (EG) Nr. 6/2002 vom 12.12.2001.
- <sup>9</sup> Siehe Erwägungsgrund (13) der VO (EG) Nr. 6/2002 vom 12.12.2001.
- <sup>10</sup> Siehe zu dieser Rechtslage *Cornish* GRUR Int. 98, 368; *Auteri* GRUR Int. 98, 360; *Benussi* GRUR Int. 80, 403; *Levin* GRUR Int. 98, 371; *Ruijsenaars* GRUR Int. 98, 378; *Kur* GRUR Int. 98, 353; insgesamt dazu *Suthersanen*, Design Law in Europe, 2000.
- <sup>11</sup> BGBl. I, S. 422 vom 7. März 1990.
- <sup>12</sup> BGH GRUR 80, 235.
- <sup>13</sup> BGH GRUR 69, 90 (95).
- <sup>14</sup> BGH GRUR 75, 383 (386); vgl. auch *Eichmann/v. Falckenstein*, GeschmMG, 2. Aufl. 1997, § 1 Rn. 33.
- <sup>15</sup> Vgl. aber *Berlit* GRUR 2004, 635 mit Hinweis auf die Gesetzesbegründung BT-Ds. 15/1075 vom 28.5.2003.
- <sup>16</sup> Vgl. entsprechend zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster *Bartenbach/Fock* WRP 2002, 1119 (1120); *Bulling/Langöhrig/Hellwig*, S. 7 Rn. 29.
- <sup>17</sup> Vgl. etwa *Gervais*, The TRIPs Agreement, 2. Aufl. 2003, S. 212 f.; *Suthersanen*, S. 437.
- <sup>18</sup> *Bulling/Langöhrig/Hellwig*, S. 6 Rn. 24.
- <sup>19</sup> Siehe etwa: *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, 7. Aufl. 2002, S. 245 Rn. 12 zu § 30; *Ilzhöfer*, Patent-, Marken- und Urheberrecht, 4. Aufl. 2000, S. 89; *Nirk/Kurtze*, Geschmacksmustergesetz, § 1 Rn. 129; *Stolz*, Geschmacksmuster- und markenrechtlicher Designschutz, S. 122.
- <sup>20</sup> *Pilla*, Der Schutz von Ersatzteilen, 2000, S. 49.
- <sup>21</sup> *Kur* GRUR Int. 96, 876 (884).
- <sup>22</sup> *Riehle* GRUR Int. 93, 49 (60).
- <sup>23</sup> *Kur* a.a.O.
- <sup>24</sup> Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen; vgl. auch *Runge* unter <http://www.gewrs.de/?page=aktuelles/nachricht/122>
- <sup>25</sup> Siehe etwa das Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 25./26.09.2004.
- <sup>26</sup> BGH GRUR 2000, 521 – „Modulgerüst“; BGH GRUR 64, 621 – „Klemmbausteine I“; BGH GRUR 92, 619 – „Klemmbausteine II“.
- <sup>27</sup> *Maier/Schlötterburg*, Leitfaden Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2003, S. 10.
- <sup>28</sup> So schon BGH GRUR 69, 90 (95).
- <sup>29</sup> Siehe zu dieser Tendenz bisher *Kur* 2002, 661 (662); im europäischen Ausland dazu die Entscheidung des niederländischen Hoge Raad vom 10.3.1995, abgedruckt in GRUR Int. 97, 756 („Ferrari-Friseurstuhl“).
- <sup>30</sup> *Eichmann/v. Falckenstein*, GeschmMG, § 3 Rn. 5.
- <sup>31</sup> *Berlit* GRUR 2004, 635 (639).
- <sup>32</sup> *Staudinger/Frank*, Anh. zu §§ 1068; 1069, Rn. 8; *Henn*, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, S. 64.
- <sup>33</sup> RGZ 76, 235; 90, 162; 116, 78; *Henn*, S. 60.
- <sup>34</sup> *Haedicke* GRUR 2004, 123.
- <sup>35</sup> *Klauer/Möhring*, PatG, § 9 Rn. 94; *Reimer*, PatG, § 9 Rn. 123; *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, S. 316.
- <sup>36</sup> *Gräfin von Westerholt/Joppich* ZUM 2003, 262 (263).
- <sup>37</sup> *Gräfin von Westerholt/Joppich* a.a.O., S. 268.
- <sup>38</sup> MünchKommBGB/*Pohlmann*, 4. Aufl., § 1059, Rn. 26.
- <sup>39</sup> *Soergel/Stürner*, BGB, 13. Aufl., § 1068 Rn. 1 m.w.N.
- <sup>40</sup> *Berlit* GRUR 2004, 635 (639).
- <sup>41</sup> *Bartenbach/Gennen*, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 5. Aufl. 2001, S. 141, Rn. 576.
- <sup>42</sup> Zur Lizenz in der Insolvenz siehe z. B.: *Cepl* NZI 2000, 357; *Zeisig* Mitt. 2001, 240; *Schmoll/Hölder* GRUR 2004, 743.
- <sup>43</sup> *Soergel/Stürner*, BGB, vor § 1068, Rn. 4.
- <sup>44</sup> *Nirk/Kurtze*, GeschmMG, § 14, 14a, Rn. 25.
- <sup>45</sup> *Bulling* Mitt. 2002, 170 (173 f.).
- <sup>46</sup> *Bulling/Langöhrig/Hellwig*, S. 26.
- <sup>47</sup> Vgl. etwa Art. 5<sup>quinquies</sup> der VO Nr. 1411 im **italienischen** Recht, der durch die Novelle vom 02.02.2001 eingefügt wurde; dto. im **französischen** Recht VO Nr. 2001-670 vom 25.07.2001.
- <sup>48</sup> Zum Vergleich der EG-VO und TRIPs siehe *Kur* GRUR Int. 2002, 661.
- <sup>49</sup> *Kur* GRUR Int. 95, 185 (189).
- <sup>50</sup> Etwa *Pilla*, Der Schutz von Ersatzteilen, S. 320; *Stoll/Raible* in: *Prieß/Berrisch* (Hrsg.), WTO-Handbuch (2003), 565 (587 f.).
- <sup>51</sup> Vgl. auch *Pataky* GRUR Int. 95, 653.
- <sup>52</sup> *Gervais*, TRIPs-Agreement, S. 212; *Pataky* a.a.O.; *Speyart* EIPR 10 (1997), 603 (607); siehe dazu im Vergleich GATT-Dokument 2916 vom 23.11.1990 („and“/“or“) und mit Festlegung auf Alternativität („or“, im Dokumententext nicht mehr eingeklammert) das spätere GATT-Dokument MTN.TNC/W/FA vom 20.12.1990.
- <sup>53</sup> [http://oami.eu.int/pdf/design/eurolocarno\\_de.pdf](http://oami.eu.int/pdf/design/eurolocarno_de.pdf).
- <sup>54</sup> EuGH Slg. 1998, I-3603, Rs. C-53/96 – „Hermes“; siehe dazu auch *Epiney* EuZW 99, 5.
- <sup>55</sup> Siehe insgesamt dazu *Kreibich*, Das TRIPs-Abkommen in der Gemeinschaftsrechtsordnung, 2002.

## Die Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum

Von Philipp Runge

Der Europäische Gesetzgeber hat am 29. April 2004 die Richtlinie zu Maßnahmen und Rechtsbehelfen bei der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums verabschiedet<sup>1</sup>. Mit dieser Regelung betritt die EU nach vielen Regelungen zum materiellen Immaterialgüterrecht zum ersten Male mit einem umfassenden Ansatz das Feld der Durchsetzung geistigen Eigentums. Die Richtlinie harmonisiert die Maßnahmen, die Rechteinhaber gegen Verletzer von geistigem Eigentum vor Gericht beantragen können. Die Mitgliedsstaaten haben bis zum 29. April 2006 Zeit zur Umsetzung in nationales Recht. Dieser Beitrag stellt die Richtlinie, ihr Verhältnis zum TRIPS und ihre Konsequenzen für das deutsche Recht im Überblick dar. Abschließend wird kurz auf die neuen Rechte der Musikindustrie im Kampf gegen die Internetpiraterie eingegangen.

### Regelungsziel

Das Regelungsziel der Durchsetzungsrichtlinie verdeutlicht sich anhand der Ermächtigungsgrundlage, die der Gesetzgeber für die Richtlinie gewählt hat: Art. 95 EGV (früher Art. 100 a EGV) ermöglicht es, Rechtsinstrumente zur Stärkung des Binnenmarktes zu schaffen. Die Kommission hat den Richtlinienentwurf mit den unterschiedlichen nationalen Regelungen in den Mitgliedsstaaten und Handelshemmnissen im Binnenmarkt für solche Güter begründet, an denen Rechte des geistigen Eigentums bestehen. Folge dieser Unterschiede seien Wettbewerbsverzerrungen in den EU-Mitgliedstaaten mit hohem und solchen mit niedrigem Schutzniveau. Die betroffenen Erzeugnisse würden eher in den Ländern hergestellt und vertrieben, in denen Nachahmung und Produktpiraterie weniger wirksam verfolgt werden. Die Richtlinie soll ein einheitliches Schutzniveaus in der EU schaffen und die Fragmentierung des Binnenmarktes aufheben<sup>2</sup>.

Als Länder mit niedrigem Schutzniveau galten in den Neunziger Jahren die Benelux-Staaten („Paradies für Marken- und Produktpiraten“)<sup>3</sup>. Die Entschädigung des Rechteinhabers für entgangene Gewinne ist ein Beispiel für unter-

schiedliche Regelungen in den Mitgliedsstaaten. Eine solche Entschädigung gibt es nicht in den Niederlanden, in Spanien und im Vereinigten Königreich<sup>4</sup>.

Die Literatur hat die Kommissionsbegründung des Richtlinienvorschlages scharf kritisiert. Eine Harmonisierung führe nicht zwangsläufig zu gleichen Wettbewerbsbedingungen. Entscheidend seien die Ausstattung von Ermittlungsbehörden und das Bewusstsein von Strafverfolgern und Richtern hinsichtlich der Bedeutung der Rechte an geistigem Eigentum<sup>5</sup>.

### Verhältnis zum TRIPS

Die Richtlinie ist die erste europäische, nicht aber die erste internationale Regelung der Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum. Das Abkommen der Welthandelsorganisation TRIPS<sup>6</sup> (Treaty on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) gibt seinen Vertragsstaaten Vorgaben für Durchsetzungsvorschriften. Zu den Vertragsmitgliedern gehört neben allen EU-Mitgliedern (einschließlich der zehn Beitrittsländer) seit 1994 auch die EG. Nicht nur hinsichtlich der Vertragspartner, sondern auch hinsichtlich der Bestimmungen gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Durchsetzungsrichtlinie und TRIPS. Die Gemeinsamkeiten zwischen Richtlinie und TRIPS führen dazu, dass die EG das TRIPS mittels der Richtlinie in ihren Mitgliedsstaaten umsetzt<sup>7</sup>. In einigen Fällen jedoch geht die Richtlinie deutlich über die Vorschriften des TRIPS hinaus oder führt Vorschriften ein, die dem TRIPS fremd sind (TRIPS-Plus-Bestimmungen). Einige Beispiele in der Übersicht: [siehe nächste Seite >>>](#)

### Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Durchsetzungsrichtlinie ist denkbar weit. Er umfasst sachlich alle Rechte des geistigen Eigentums, die Gemeinschaftsvorschriften oder nationalen Vorschriften unterliegen (Art. 2 Abs. 1). Anfangs sollte die Richtlinie für das Patentrecht nicht gelten<sup>8</sup>. Dann sollte der Anwendungsbereich nur solche Bestimmungen umfassen, die bereits durch europäische Regelungen normiert sind<sup>9</sup>. Nun gilt sie für alle Immaterialgüterrechte, das Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, das Markenrecht, Patentrecht, Geschmacksmusterrecht, Gebrauchsmusterrecht, die Schutzrechte an Halbleitertopographien und sui-generis-Rechte an Datenbanken. Die Mitgliedstaaten

Übersicht - Beispiel Bestimmungen der Richtlinie und des TRIPS / <<< zurück zum Artikel

Richtlinie	TRIPS
Art. 4: Recht zur Vertretung durch Verwertungsgesellschaften und Berufsorganisationen	-
Art. 6 Abs. 2: Anordnung der Übermittlung von Bank- Finanz- und Handelsunterlagen	-
Art. 8: Recht auf Auskunft zwingend	Art. 47: Recht auf Auskunft für Mitgliedsstaaten optional
Art. 8: Anspruch auch gegen Dritte	Art. 47: Anspruch nur gegen den Verletzer
Art. 11: Unterlassungsanordnung verschuldensunabhängig	Art. 44: Unterlassungsanordnung u. U. verschuldensabhängig
Art. 9 Abs. 2: Sperrung der Bankkonten von Verdächtigen und Beschlagnahme anderer Vermögenswerte	Art. 43: Anordnung zur Vorlegung von Beweismitteln
Art. 14: Gerichte müssen dem Verletzer Prozesskosten des Klägers auferlegen	Art. 48: Gerichte können dem Verletzer Prozesskosten des Klägers auferlegen
Art. 15: Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen	-

haben zudem Möglichkeit, die Bestimmungen auf unlauteren Wettbewerb auszuweiten (Erwägungsgrund EG 13). Die Richtlinie nimmt eine Reihe von Europäischen Regelungen von ihrem Anwendungsbereich aus. Dazu gehören Zugangskontrolldienste (z.B. bei Pay-TV), die nach der Richtlinie 98/84/EG einen eigenen Schutz genießen. Ausdrücklich lässt Art. 2 das TRIPS und andere Richtlinien unberührt, insbesondere Bestimmungen über die Durchsetzung von Urheberrechten nach der Informationsrichtlinie (Art. 2 Abs. 2)<sup>10</sup>.

Die Richtlinie gibt nur Vorgaben bezüglich zivilrechtlicher Maßnahmen und Verwaltungsmaßnahmen. Über strafrechtliche Sanktionen findet sich nunmehr ein bloßer Hinweis in EG 28. Die strafrechtlichen Sanktionen gehörten im Gesetzgebungsverfahren zu den umstrittensten Punkten. Der Rat der Europäischen Union vertritt die Ansicht, dass die EU nach Art. 95 EGV nicht kompetent ist, strafrechtliche Bestimmungen zu treffen. Die Kommission, die der gegenteiligen Ansicht ist, hat schließlich nachgegeben. Sie hat aber angekündigt, möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt Bestimmungen über strafrechtliche Sanktionen vorzuschlagen<sup>11</sup>. Der EuGH hat die Frage der strafrechtlichen Kompetenz noch nicht entschieden. Ein entsprechender Rechtsstreit zwischen Kommission und Rat auf dem Gebiet des Umweltrechts ist derzeit anhängig<sup>12</sup>.

In räumlicher Hinsicht gilt die Richtlinie für Waren und Dienstleistungen, die innerhalb der EU im Verkehr sind. Auf die Beschlagnahme von Waren an den Außengrenzen der EG findet die Verordnung EG/1383/2003 vom 22. Juli 2003<sup>13</sup> (vorher EG/3295/94 vom 22. Dezember 1994) Anwendung.

**Betroffene Verletzungshandlungen**

Besonders umstritten war im Gesetzgebungsverfahren die Frage, welche Verletzungshandlungen von der Richtlinie umfasst sein sollten. Die Richtlinie gilt für private und gewerbliche Verletzungen. Daraus folgt die Anwendbarkeit der Richtlinie auch auf die illegale digitale Privatkopie. Ursprünglich sollte nach dem Willen der Kommission die Richtlinie nicht für Verletzungen gelten, die keinen „nachhaltigen Schaden“ verursachen<sup>14</sup>. Wenige und seltene illegale digitale Privatkopien wären dann vermutlich nicht unter diesen Schadensbegriff gefallen. Schließlich konnte sich aber das Parlament mit seiner harten Linie durchsetzen<sup>15</sup>. Im EG 14 ist die „gewerbliche Rechtsverletzung“ definiert: „Rechtsverletzungen, die zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen werden. Dies schließt in der Regel Handlungen aus, die in gutem Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden.“ Die Richtlinie nimmt nun private

*Aufsätze / Philipp Runge - Die Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum*

Verletzungshandlungen nur noch von besonders scharfen Sanktionen aus, beispielsweise in Art. 6 Abs. 2, 9 Abs. 2.

**Antragsbefugnis**

Nach der Richtlinie sollen folgende Personen befugt sein, bei Gericht Anträge auf Maßnahmen zu beantragen: Rechteinhaber, Lizenznehmer, Verwertungsgesellschaften und Berufsorganisationen (Art. 4). Die Richtlinie unterscheidet anders als das deutsche Recht nicht zwischen Inhabern ausschließlicher und Inhabern einfacher Lizenzen<sup>16</sup>.

Hinsichtlich der Verbandsklagen für Verwertungsgesellschaften und Berufsorganisationen lässt die Richtlinie den Mitgliedsstaaten Spielraum. Die Mitgliedsstaaten müssen Verbandsklagen ermöglichen, soweit dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist und mit ihnen im Einklang steht (Art. 4, c, d). Bislang sind Verbandsklagen in Deutschland nur in Ausnahmefällen möglich<sup>17</sup>.

Für die Antragsbefugnis normiert die Richtlinie die Urhebervermutung (Art. 5). Diese gilt sowohl für Inhaber von Urheberrechten als auch für Inhaber von verwandten Schutzrechten. Mit der Umsetzung ins deutsche Recht ist damit der Streit, ob die Urhebervermutung nach § 10 UrhG in analoger Anwendung auch für Inhaber verwandter Schutzrechte gelten soll, erledigt<sup>18</sup>.

**Vorgaben der RL an die Mitgliedsstaaten**

Die Richtlinie sieht folgende Maßnahmen vor, die Verletzte gegen Verletzer und teilweise auch gegen Dritte ergreifen können: Maßnahmen der Beweissicherung (Art. 6, 7), einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen (Art. 9), das Recht auf Auskunft (Art. 8), Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche (Art. 11, 13), Vernichtung von Waren, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen und von Materialien, die der Herstellung dieser Waren dienen (Art. 10), die Bekanntmachung von Urteilen (Art. 15), Ersatzmaßnahmen wie Zahlungen von Abfindungen (Art. 12).

Weiterhin sieht die Richtlinie vor, dass die Mitgliedsstaaten Unternehmen ermuntern, Verhaltenskodizes auszuarbeiten, beispielsweise hinsichtlich der Anbringung optischer Speicherplatten auf Konsumgütern wie CDs oder DVDs (Art. 17). Diese Vorrichtungen sollen die Herkunft von Werkstücken nachvollziehbar

machen. Schließlich sollen die Mitgliedsstaaten Korrespondenzstellen einrichten, um einen grenzüberschreitenden Informationsaustausch bei der Bekämpfung von Piraterie zu gewährleisten (Art. 19).

**Konsequenzen für das deutsche Recht**

Das deutsche Recht kennt die meisten der vorgesehenen Maßnahmen bereits grundsätzlich. Die Richtlinie erweitert die in einzelnen Rechtsgebieten bestehenden Maßnahmen auf andere Rechtsgebiete. Ein Beispiel sind die Ersatzmaßnahmen nach Art. 12. Das deutsche Recht kennt diese Ersatzmaßnahmen im Urheberrecht, § 101 UrhG, im Patentrecht, § 139 Abs. 2 PatG (bei leichter Fahrlässigkeit) und im Geschmacksmusterrecht, § 45 GeschmMG. Nach Art. 12 kann Deutschland solche Rechte nun beispielsweise auch für das Markenrecht einführen. Ein weiteres Beispiel betrifft die Sanktion der Bekanntmachung des Urteils nach Art. 15. Das deutsche Recht kennt diese Regelung im Urheberrecht, § 103 UrhG, im Geschmacksmusterrecht, § 47 GeschmMG, im Patentrecht und im Gebrauchsmusterrecht jedoch nur mit Bezug auf Strafurteile, § 142 Abs. 6 PatG, § 25 Abs. 6 GebrMG. Art. 15 verpflichtet Deutschland, diese Sanktion auf alle Urteile, auch Zivilurteile auszuweiten.

Die Richtlinie führt als Methode der Schadensersatzberechnung die dreifache Schadensberechnung ein. Diese ist in Deutschland nicht ausdrücklich geregelt, sondern in der Rechtsprechung seit langem anerkannt<sup>19</sup>. Zur Umsetzung der Richtlinie wird eine gesetzliche Regelung nach dem EuGH erforderlich sein. Die Mitgliedsstaaten sind zur Umsetzung von Richtlinien in innerstaatliche Vorschriften verpflichtet, die den Erfordernissen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit genügen. Auch eine höchstrichterliche Rechtsprechung weist nach dem EuGH aber nicht die gleiche Klarheit und Bestimmtheit auf, wie eine ausdrückliche gesetzliche Regelung<sup>20</sup>.

**Der Auskunftsanspruch gegen Dritte, insbesondere gegen Internetserviceprovider**

Eine weitere Änderung des deutschen Rechts erfordert Art. 8. Das Recht auf Auskunft richtet sich hier nicht nur gegen den Verletzer, sondern auch gegen Dritte. In Deutschland ermöglichen die entsprechenden Vorschriften keinen Auskunftsanspruch gegen Dritte, §§ 101 a UrhG, 140 b PatG, 24 b GebrMG, 46

*Aufsätze / Philipp Runge - Die Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum*

GeschmMG, 19 MarkenG. Eine analoge Anwendung dieser Ansprüche gegen Dritte ist umstritten<sup>21</sup>. Relevant wird das Auskunftsrecht gegen Dritte insbesondere bei der Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen im Internet. Die Richtlinie hat zur Konsequenz, dass Urheber, Musikproduzenten oder Verwertungsgesellschaften von Internetservice Providern (ISP) Auskunft über deren Kunden verlangen können. Art. 8 ermöglicht den Auskunftsanspruch gegen dritte Personen, die nachweislich rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaße erbracht haben<sup>22</sup>. Der Auskunftsanspruch muss im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums stehen. Ein isolierter Auskunftsanspruch ist also ausgeschlossen. Ein Kläger muss somit eine Klage gegen Verletzer erheben, die er noch nicht kennt und deswegen nicht näher bezeichnen kann. Die Richtlinie erfordert somit eine Änderung des § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO<sup>23</sup>. Weiterhin macht sie die Schaffung eines zivilprozessualen Rahmens für ein Zwischenverfahren notwendig, in dem der Kläger den drittgerichteten Auskunftsanspruch geltend machen kann<sup>24</sup>. Schließlich müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, wonach die ISP Daten über Nutzer an Rechteinhaber weitergeben dürfen<sup>25</sup>. Für die ISP gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des TDDSG. Nach § 6 Abs. 5 TDDSG ist eine Weitergabe von Nutzerdaten, die für die Abrechnung erforderlich sind, aber nur dann zulässig, soweit dies zur Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich ist.

Es bleibt abzuwarten, ob die schärferen Waffen, die die Richtlinie den Rechteinhabern an die Hand gibt, von diesen auch genutzt werden. Gegenwärtig sind neben Klagen der Verbände gegen Internetpiraten auch Tendenzen sichtbar, nach denen die Musikindustrie versucht, die illegalen Aktivitäten in Online-Tauschbörsen nicht nur durch Repression, sondern auch durch Ausweitung des legalen Musikangebots im Netz einzudämmen. Der französische Verband der Tonträgerhersteller „Syndicat National des Editeurs Phonographiques“ kündigte zum Beispiel am 28. Juli 2004 an, im Kampf gegen die Tauschbörsen bis zum Ende des Jahres 2004 die Zahl der legal im Internet verfügbaren Musiktitel von 300.000 auf 600.000 zu erhöhen<sup>26</sup>.

**Fazit**

Die Durchsetzungsrichtlinie bringt eine Verschärfung der Maßnahmen mit sich, mit denen Rechteinhaber gegen Verletzer von Rechten des geistigen Eigentums vorgehen können. Sie erfordert keine grundlegenden Änderungen des deutschen Rechts. Eine wesentliche Neuerung ist der Auskunftsanspruch gegen Dritte.

**Fussnoten**

<sup>1</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 S. 45.

<sup>2</sup> Richtlinien vorschlag der Kommission vom 31. 1. 2003, KOM (2003) 46 endg.

<sup>3</sup> So wörtlich Prins / Dauwe in Harte-Bavendamm, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, S. 207.

<sup>4</sup> Mitteilung der Kommission zum Richtlinien vorschlag vom 31. 1. 2003, MEMO/03/20, S. 2.

<sup>5</sup> Cornish, Drexl, Hilty, Kur, E.I.P.R. 2003, S. 447, 448; Massa, Strowel, E.I.P.R. 2003, S. 244; zustimmend Ellard, CRI, 2004, S. 65.

<sup>6</sup> Abrufbar unter <[http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)>

<sup>7</sup> Ellard, CRI, 2004, S. 65, 66.

<sup>8</sup> Richtlinien vorschlag der Kommission vom 31. 1. 2003, KOM (2003) 46 endg.

<sup>9</sup> Bericht des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt des Europäischen Parlaments vom 5. 12. 2003, A5-0468/2003, Änderungsantrag 5 zu Erwägung 13.

<sup>10</sup> Art. 2 bis 6 und 8 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001, ABl. L 167 S. 10.

<sup>11</sup> Presseerklärung der Kommission vom 26. April 2004, IP/04/540.

<sup>12</sup> Rs. C-176/03, ABl. 2003, C 135, S. 21.

<sup>13</sup> Verordnung EG/1383/2003 vom 22. Juli 2003, ABl. L 196 S. 7.

<sup>14</sup> Art. 2 des Kommissionsentwurfs vom 31. 1. 2003, KOM (2003) 46 endg.

<sup>15</sup> Bericht des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt des Europäischen Parlaments vom 5. 12. 2003, A5-0468/2003, Änderungsantrag 13 zu Art. 2 Abs. 1 des Kommissionsentwurfs; s. Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz vom 15. 12. 2003 <[www.gewrs.de/?page=aktuelles/nachricht/77](http://www.gewrs.de/?page=aktuelles/nachricht/77)>

<sup>16</sup> Kritisch Frey / Rudolph, ZUM 2004, S. 522, 527.

<sup>17</sup> § 13 b I, II WahrnG; § 8 Abs. 3 Nr. 2 - 4 UWG.



*Aufsätze / Philipp Runge - Die Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum*

<sup>18</sup> Übersicht zum Streit bei Wandtke/Bullinger/Thum, UrhG, § 10 Rn. 40.

<sup>19</sup> RGZ 126, 131 f.; 130, 109; 156, 167; BGHZ 20, 353.

<sup>20</sup> Rs. C-144/99, Kommission/Niederlande, Slg. 2001, I-3541, Rn. 19 ff.

<sup>21</sup> Für eine analoge Anwendung von § 101 a UrhG s. Czychowski, MMR 2004, S. 514, 517 m. w. Nachw.; dagegen Kitz, GRUR 2003, S. 1014, 1017.

<sup>22</sup> Kritisch zum Tatbestandsmerkmal „gewerbliches Ausmaß“ Frey / Rudolph, ZUM 2004, S. 522, 525.

<sup>23</sup> Frey / Rudolph, ZUM 2004, S. 522, 525.

<sup>24</sup> Frey / Rudolph, ZUM 2004, S. 522, 525.

<sup>25</sup> Kitz, GRUR 2003, S. 1014, 1018.

<sup>26</sup> La Charte d'engagements pour le développement de l'offre légale de musique en ligne

<[http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiqués/charte\\_musique\\_en\\_ligne.pdf](http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiqués/charte_musique_en_ligne.pdf)>

*Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung***I. Deutschland**

(Sascha Vander)

**1. Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV)**

Vor dem Hintergrund der Ratifizierung des [Trademark Law Treaty \(TLT\)](#) (Markenrechtsvertrag der WIPO vom 27.10.1994; [deutschsprachige Übersetzung](#)) wurde die Markenverordnung vom 30.11.1994 (BGBl. I 1994 S. 3555), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 01.09.2003 (BGBl. I 2003 S. 1701), durch die [Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes \(Markenverordnung – MarkenV\)](#) vom 11.05.2004 ersetzt. Sie ist am 1. 6. 2004 in Kraft getreten.

Durch die Neufassung der Markenverordnung ergeben sich wichtige Änderungen bei der Marken Anmeldung.

- Als wesentliche Neuerung wird in § 20 Abs. 3 MarkenV bestimmt, dass Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klasseneinteilung einzureichen sind. Weitere Einzelheiten hierzu enthält die [Mitteilung Nr. 9/04](#) des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die Einführung der Gruppierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bei Markenmeldungen vom 21.04.2004 (BIPMZ 2004, 173).
- Zudem ist das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis gemäß § 20 Abs. 4 MarkenV in doppelter Ausfertigung einzureichen.
- Ferner ist nach § 43 Abs. 1 MarkenV für den Antrag auf internationale Registrierung einer in das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des Madrider Markenabkommens beim Deutschen Patent- und Markenamt die Verwendung des vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen [Formblatts](#) nunmehr zwingend vorgeschrieben.

Als Hilfsmittel für die richtige Klassifizierung stehen dem Anmelder die [Anlage 1](#), [Anlage 2](#) sowie [Anlage 3](#) der MarkenV zur Verfügung, welche die amtliche Klasseneinteilung und die alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen enthalten. Diese Anlagen entsprechen inhaltlich der 8. Ausgabe der [Klassifikation von Nizza](#).

Auf die wesentlichen Änderungen der MarkenV wird in der [Mitteilung Nr. 15/04](#) des Präsidenten des Patent- und Markenamts vom 24.05.2004 aufmerksam gemacht.

**2. Mitteilungen des Präsidenten des DPMA**

Anlässlich der erfolgten Änderungen der Markenverordnung sowie des Geschmacksmusterreformgesetzes hat der Präsident des DPMA folgende amtlichen Mitteilungen veröffentlicht:

***Mitteilung Nr. 16/04 über die zu verwendenden Formblätter in Markensachen***

Mit der [Mitteilung Nr. 16/04](#) vom 19.05.2004 wurde der vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebene und gemäß § 2 Abs. 1 MarkenV für die Anmeldung und Eintragung einer Marke zu verwendende [Vordruck](#) bekannt gemacht.

***Mitteilung Nr. 22/04 über die Verkürzung von Zahlungsfristen bei internationaler Registrierung und Schutzerstreckung von Marken auf einen Monat***

Durch [Mitteilung Nr. 22/04](#) vom 07.06.2004 wurde darauf hingewiesen, dass durch das [Geschmacksmusterreformgesetz](#) vom 12.03.2004 (BGBl. I 2004, 390) die Vorschriften der §§ 109, 111, 121 und 123 MarkenG über die Zahlungsfrist für die nationale Gebühr bei Anträgen auf internationale Registrierung und Schutzerstreckung nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und nach dem Protokoll zu diesem Abkommen geändert wurden. Die Zahlungsfrist beträgt jetzt *einen Monat* nach Fälligkeit.

**3. Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamts**

Das [Deutsche Patent- und Markenamt \(DPMA\)](#) hat den Jahresbericht für das Jahr 2003 fertig gestellt und diesen auf seiner Website zum [Download](#) bereitgestellt.

Nach Angaben des DPMA ist die Anzahl der neu angemeldeten Marken nach den rückläufigen Zahlen in den Jahren 2001 und 2002 wieder um 8% auf insgesamt ca. 62.000 gestiegen. Der Zuwachs der Anmeldezahlen verteilte sich gleichmäßig auf alle Waren- und Dienstleistungsklassen, lediglich im den Bereichen Hard- und Software, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Telekommunikation (Warenklassen 9, 38 und 42) blieben die Zahlen im Bereich des Vorjahres.

*Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung*

Ende 2003 waren in Deutschland mehr als 1 Million Marken geschützt. Diesem Bestand liegt folgende Aufteilung zugrunde:

- Nationale Marken (700.000)
- Gemeinschaftsmarken (200.000)
- International registrierte Marken (240.000)

Das DPMA weist in seinem Jahresbericht auf das umfangreiche Serviceangebot seiner Website hin. Das *Internet-Angebot* des DPMA umfasst zum jetzigen Zeitpunkt folgende Schwerpunktbereiche:

- Bereitstellung von [Formularen und Merkblättern](#)
- Suche nach angemeldeten und/oder eingetragenen deutschen Marken ([DPINFO](#))
- Informationen zum aktuellen Verfahrensstand ([DPINFO](#))
- Recherche nach benötigten [Waren- oder Dienstleistungsbegriffen](#)
- Wöchentliche, elektronische Veröffentlichung aller eingetragener Marken (<http://publikationen.dpma.de>) (seit 1.1.2004)

**II. International**

(Sascha Vander)

**1. Trademark Law Treaty (TLT)**

Am 16.10.2004 tritt der [Trademark Law Treaty \(TLT\)](#) (Markenrechtsvertrag der WIPO vom 27.10.1994; [deutschsprachige Übersetzung](#)) in Deutschland in Kraft. Deutschland hat den TLT am 18.02.2002 ratifiziert (Gesetz zum Markenrechtsvertrag vom 27.10.1994, BGBl. II 2002 S. 174) und am 16.07.2004 die Ratifikationsurkunde bei der [World Intellectual Property Organization \(WIPO\)](#) in Genf hinterlegt.

Der TLT war ursprünglich als materielles Abkommen zum Markenrecht geplant. Infolge Widerstände besonders aus nichteuropäischen Ländern wurden materielle Bestimmungen nach und nach wieder aus dem Vertragstext entfernt. Nun enthält der Vertragstext vom 27.10.1994 in erster Linie Verfahrensvorschriften. Die Schutzdauer für eine Marke sowie die Verlängerungsfrist werden international auf jeweils zehn Jahre festgelegt. Der TLT erleichtert zudem die Eintragungs- und Rechtsbehelfsverfahren vor den nationalen Markenämtern.

Weiterführende Informationen über den TLT

sind auf den Websites der WIPO unter <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/index.html> abrufbar.

**2. Internationale Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen**

Das [Europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt \(HABM\)](#), das [amerikanische Patent- und Markenamt \(USPTO\)](#) sowie das [Japanische Patentamt \(JPO\)](#) haben sich darauf geeinigt, eine gemeinsame Liste von Klassifikationen für Waren und Dienstleistungen zu erstellen. Die drei Ämter werden entsprechende Datenbanken auf ihren Websites öffentlich zugänglich machen, sobald diese fertig gestellt sind.

**3. Verordnung zur Top Level Domain .eu**

Die Europäische Kommission hat eine [Verordnung über das Verfahren der Registrierung von Domainnamen unter der Top Level Domain .eu \(Verordnung \(EG\) Nr. 874/2004\)](#) erlassen. Die Verordnung wurde am 30.04.2004 im Amtsblatt der EU (ABl. EU L 162/40 vom 30.04.2004) veröffentlicht und ist am gleichen Tage in Kraft getreten. Die Verordnung konkretisiert die Regelungen der zugrunde liegenden [Verordnung \(EG\) Nr. 733/2002](#).

Hervorzuheben ist zum einen, dass die Verordnung besonderen Wert auf die Wahrung der Vielsprachigkeit des Registers legt. Das Register darf gemäß Art. 6 der Verordnung seine Arbeit erst aufnehmen, wenn die Bereitstellung von Anträgen und Mitteilungen über Registrierungsentscheidungen in allen Gemeinschaftssprachen sichergestellt ist. Hinzuweisen ist zum anderen auf den Mechanismus der gestaffelten Registrierung und die Möglichkeit einer bevorzugten Registrierung gemäß Artt. 10 ff. Während einer bestimmten Frist (sog. *sunrise-period*) ist eine bevorzugte Registrierung für solche Gruppen vorgesehen, die sich auf privilegierende Rechte (insbesondere Markenrechte) berufen können.

**Hinweis:** Ein knapper Überblick findet sich in *GRUR Int.* 2004, 530 f.

*Aktuelles / Markenrecht - Entscheidungen***I. BGH****1. Zum Farbmarkenschutz (Milka und die Farbe Lila)**

Urteil des BGH vom 07.10.2004 – I ZR 91/02

Der BGH hat mit Urteil vom 07. Oktober 2004 über den Schutz der abstrakten Farbmarke Lila des Herstellers Milka entschieden. Hiernach werde das Recht aus einer abstrakten Farbmarke durch die Verwendung der geschützten Farbe verletzt, wenn diese als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen benutzt wird. Eine auf der Verpackung der Ware verwendete Farbe werde zwar nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten vom Verkehr gewöhnlich nicht als Herkunftshinweis verstanden. Im Falle der abstrakten Farbmarke des Herstellers Milka sei dies jedoch anders zu beurteilen, da die geschützte Farbe Lila nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zum Inbegriff von Milka-Schokoladenerzeugnissen geworden sei und über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge.

*Hinweis:* Die Entscheidungsgründe liegen bislang nicht vor. Bis zur Veröffentlichung der Entscheidungsgründe sei auf die [Pressemitteilung des BGH](#) hingewiesen.

**2. Zur Zeichenähnlichkeit (Mustang ./ by Mustang Inter SI Spain)**

BGH, Urteil vom 22.07.2004 – Az.: I ZR 204/01

Nach einem Urteil des BGH vom 22.07.2004 verletzt die Marke „by Mustang Inter SI Spain“ die Marke „Mustang“. Die Richter lehnten zwar eine unmittelbare Zeichenähnlichkeit ab, bejahten jedoch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Eine derartige Verwechslungsgefahr sei zu bejahen, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen zwar erkenne, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehe.

**3. Zur Verwechslungsgefahr (Zwilling ./ Zweibrüder)**

BGH, Urteil vom 29.04.2004 – Az.: I ZR 191/01

In einem Urteil des BGH vom 29.04.2004 hat sich dieser auf den Standpunkt gestellt, dass sich eine Verwechslungsgefahr in besonders gelagerten Fällen auch aus einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben könne, wenn sich für die maßgeblichen Teile des Verkehrs aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind. Im Gegensatz zur Vorinstanz lehnte der BGH einen solchen Ausnahmefall ab. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs sei trotz des nahezu identischen Geschäftsfeldes eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben.

*Hinweis:* Die Entscheidung ist abgedruckt in *MarkenR 2004, 348*

**4. Zur fehlenden Unterscheidungskraft („Urlaub direkt“)**

BGH, Urteil vom 22.04.2004 – Az.: I ZR 189/01

Der BGH hat mit Urteil vom 22.04.2004 entschieden, dass die Wort-/Bildmarke „Urlaub direkt“ für den Bereich Tourismus keine Unterscheidungskraft aufweist. Die Wortkombination als solche habe keine Unterscheidungskraft und könne keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken.

*Hinweis:* Die Entscheidung ist abgedruckt in *GRUR 2004, 778*

*Aktuelles / Markenrecht - Entscheidungen***II. EuGH****1. Zur Schutzfähigkeit der Bezeichnung****SAT.2**

EuGH, Urteil vom 16.09.2004 – C 329/02P

Nach einem Urteil des EuGH vom 16.09.2004 kann der Sender SAT.1 die Bezeichnung „SAT.2“ als europäische Gemeinschaftsmarke für Dienstleistungen der Medien-, Informations- und Unterhaltungsbranche schützen lassen. Das Gericht widersprach damit einer Entscheidung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM), welches den Antrag des Senders mit der Begründung zurückgewiesen hatte, die Bezeichnung „SAT“ sei in Verbindung mit Satellitenfernsehen allgemein gebräuchlich und erfüllendeshalb nicht die Funktion, Verbraucher auf die Herkunft einer Dienstleistung hinzuweisen. Der EuGH bemängelte insbesondere, dass das HABM den Namen „SAT.2“ bei der Prüfung seiner Schutzfähigkeit in die Bestandteile „SAT“ und „2“ zerlegt habe. Auch wenn es richtig sei, dass die Nebeneinanderstellung eines sprachlichen Bestandteils wie „SAT“ und einer Zahl wie „2“ keinen besonders hohen Grad an Erfindungsreichtum ausdrücke, hänge die Eintragung eines Markenzeichens nicht von der Feststellung seines Niveaus oder seiner künstlerischen Kreativität ab. Entscheidend für die Unterscheidungskraft der Marke seien zudem nicht ihre Bestandteile, sondern die Gesamtheit der Wortkombination.

**2. Zur Eintragungsfähigkeit einer Farbmarke (Farbzusammenstellung)**

EuGH, Urteil vom 24.06.2004 – C-49/02 (BPatG)

Der EuGH nahm in seiner Entscheidung vom 24.06.2004 auf eine Vorlage des BPatG zur Vorabentscheidung gemäß Art. 234 EGV vom 22.01.2002 zur Frage der Eintragungsfähigkeit einer Farbmarke Stellung. Das Gericht stellte klar, dass eine Farbmarke als Marke im Sinne von Art. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 eintragungsfähig sein könne. Der EuGH betonte allerdings gleichzeitig, dass auch im Falle der Erfüllung der Voraussetzungen des Art. 2 durch eine Farbzusammenstellung die übrigen Voraussetzungen der Richtlinie (das Gericht betonte insbesondere Art. 3) gegeben sein müssten.

*Hinweis: Die Entscheidung ist abgedruckt in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2004, 367*

**3. Zur Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke (Auslegung von Art. 12 Abs. 2 lit. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988)**

EuGH, Urteil vom 29.04.2004 – Rs. C-371/02 – Björnkulla

Nach Ansicht des EuGH ist Art. 12 Abs. 2 lit. a dahin auszulegen, dass – wenn beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten Ware an den Verbraucher oder Endabnehmer Zwischenhändler beteiligt sind – die maßgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware aus sämtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden bestehen.

*Hinweis: Die Entscheidung ist abgedruckt in MarkenR 2004, 336 sowie GRUR 2004, 682*

**4. Zum Formmarkenschutz**

EuGH, Urteil vom 29.04.2004 – verb. Rs. C-456/01P und C-457/01P – Waschmitteltabs

Mit Entscheidung vom 29.04.2004 hat der EuGH die Klagen zurückgewiesen, die von verschiedenen Herstellern von Waschmitteln in Tablettenform gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz eingelegt worden waren. Das HABM sowie das EuG hatten in unterschiedlicher Form und unterschiedlicher farblicher Gestaltung eingereichte Markenmeldungen wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der EuGH bestätigte die Auffassungen des HABM sowie des EuG und stellte sich auf den Standpunkt, dass eine dreidimensionale Marke, die aus der Ware selbst besteht und aus einer Kombination nahe liegender und für die fragliche Ware typischer Gestaltungselemente besteht, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht erlaubt, die beanspruchten Waren von solchen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden, nicht

*Aktuelles / Markenrecht - Entscheidungen*

unterscheidungskräftig sei.

*Hinweis: Die Entscheidung ist abgedruckt in MarkenR 2004, 224*

**III. EuG****Zum (beschränkten) Prüfungsumfang des HABM (Beschwerdekammer) im Rahmen von Art. 74, Art. 8 Abs. 1 GMV**

[EuG, Urteil vom 22.06.2004 – Rs. T-185/02 – Picasso/PICARO](#)

Das EuG stellte klar, dass die Beschwerdekammer eine Entscheidung über eine Beschwerde, mit der eine ein Widerspruchsverfahren abschließende Entscheidung angefochten wurde, nur auf die von dem betreffenden Verfahrensbeteiligten geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse und die von ihm hierzu vorgetragenen Tatsachen und beigebrachten Beweise stützen kann. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Beschwerdekammer neben den von den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen offenkundige Tatsachen (allgemein bekannte Tatsachen bzw. Tatsachen aus allgemein zugänglichen Quellen) berücksichtigt.

*Hinweis: Die Entscheidung ist abgedruckt in MarkenR 7-8/2004, 305*

*Aktuelles / Patentrecht - Entscheidungen***1. Umfang der Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsverfahren**

BGH Urteil vom 17.02.2004 – X ZR 48/00 (BPatG) (Tintenstandsdetektor)

Der X. Senat des BGH hat in dieser Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, nach der es die beschränkte Verteidigung eines Patents vor dem BPatG nicht ausschließt, dass der Patentinhaber das Patent mit der Berufung wieder in der geltenden Fassung verteidigt. Die beschränkte Verteidigung wird dabei wie eine Beschränkung des Schutzrechts in dem dafür vorgesehenen patentrechtlichen Beschränkungsverfahren behandelt. Dort kann die Beschränkungserklärung bis zu einer bestandskräftigen Entscheidung über das Schutzrecht jederzeit zurückgenommen werden. Im Nichtigkeitsverfahren kann nach Ansicht des X. Senats nichts anderes gelten (BGH GRUR 1965, 480; BGH GRUR 1996, 757 [758]; BGHZ 128, 149 [154]).

Anders verhält es sich bei der teilweisen Zurücknahme der Berufung. Hier kann der Rechtsinhaber nicht mehr zum alten Gegenstand des Patents zurückkehren, weil eine solche Rücknahme nach ihrem Wirksamwerden nicht rückgängig gemacht werden kann (BGH GRUR 1956, 317 [318]; BGHZ 128, 149 [154]; BGHZ 135, 58 [63]).

**2. Reichweite von Auskunft und Schadenersatz bei Patentverletzung**

BGH, Urteil vom 4. 5. 2004 - X ZR 234/02 (OLG Karlsruhe) (Taxameter)

Der Senat hatte die Frage zu entscheiden, inwieweit ein Patentverletzer auch wegen solcher Handlungen in Anspruch genommen werden kann, die er über den Schluss der mündlichen Verhandlung hinaus begeht.

Dies soll jedenfalls dann möglich sein, wenn den Klageanträgen entnommen werden kann, dass die gewünschten Angaben auch hinsichtlich der erst nach der letzten mündlichen Verhandlung in den Tatsacheninstanzen des Vorprozesses begangenen, im Unterlassungsantrag des Klägers näher bezeichneten Verletzungshandlungen gemacht werden sollen. Der Rechnungslegungsantrag ist als Teil eines umfassenden Rechtsschutzbegehrens aufzufassen, welches an die Verletzungshandlung unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Begehung anknüpft. Daher ist der Rechnungslegungsantrag, welcher anerkannter-

maßen ein Hilfsanspruch zur Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs ist, dahingehend auszulegen, dass mit dem Rechnungslegungsantrag die Möglichkeit zur Bezifferung des Schadens ausgeschöpft wird und daher ebenfalls künftige Verletzungshandlungen erfasst sein müssen. Der Schluss der mündlichen Verhandlung gibt dem Beklagten nämlich grundsätzlich noch keinen Anlass, die angegriffenen Handlungen, welche er als rechtmäßig verteidigt, einzustellen, insbesondere wenn zu diesem Zeitpunkt ein Urteil noch nicht ergeht. Klageanträge, die den Zeitraum nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung nicht erfassen, entsprechen daher regelmäßig nicht dem erkennbaren Interesse des Klägers. Dieses Ergebnis ist nicht unvereinbar mit § 259 ZPO, da die künftigen Handlungen nicht als anspruchsbegründend herangezogen werden, sondern vielmehr im Sinne einer Fälligkeitvoraussetzung den auf die begangene Verletzungshandlung gegründeten Anspruch aktualisieren.

Eine entsprechende Klage zur Feststellung der Reichweite des Titels ist zulässig, da bestehende Zweifel an der materiellen Rechtskraft anderweitig nicht behebbar sind und dem Titelgläubiger infolgedessen eine zuverlässige Grundlage zur Durchsetzung seines Titels fehlt.

**3. Voraussetzungen mittelbarer Patentverletzung**

BGH, Urteil vom 4. 5. 2004 - X ZR 48/03 (OLG Frankfurt a.M.) (Flügelradzähler)

§ 10 I PatG ist ein selbständiger Tatbestand, der keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den Belieferten als „Haupttat“ erfordert (BGH GRUR 2001, 228 [231]). Voraussetzung des Eingreifens von § 10 I PatG ist, dass die Lieferung zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des PatG erfolgen muss, da sie ansonsten nicht geeignet ist, das Verbotungsrecht des Patentinhabers aus § 9 PatG zu gefährden. Das Verbot ist auf solche Mittel beschränkt, die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand nach sich zu ziehen. Dies kann grundsätzlich auch allgemein im Handel erhältliche Mittel erfassen, doch verschärft § 10 II PatG die subjektiven Anforderungen derart, als der Dritte den Abnehmer bewusst veranlassen muss, in einer nach § 9 S. 2 PatG verbotenen Weise zu handeln. Einem Anbieter ist nämlich nicht zuzumuten, die Verwendungsabsichten seiner Abnehmer zu kontrollieren.

*Aktuelles / Patentrecht - Entscheidungen*

Ferner bezieht sich ein Mittel nach Ansicht des Senats dann auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Für die Bestimmung der Eignung des Mittels, mit einem wesentlichen Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, liefert das Urteil allerdings keine Anhaltspunkte.

**4. Erfindungscharakter eines geschäftlichen Zahlungsmodells**

BGH, Urteil vom 24.5. 2004 - X ZB 20/03 (BPatG) (Elektronischer Zahlungsverkehr)

Der Senat bestätigt nochmals seine Ansicht, dass ein Verfahren, welches der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts dient nicht bereits deshalb patentierbar ist, weil es bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert (BGHZ 149, 68 [73f.]). Auch das Vorliegen weiter Anweisungen, die für das Verfahren bestimmend sein sollen, reicht für sich genommen noch nicht aus (BGHZ 146, 68). Vielmehr müssen diese weiteren Anweisungen die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Dies setzt das Vorliegen eines konkreten technischen Problems voraus. Eine Aufgabe, die sich im Rahmen geschäftlicher Tätigkeit stellt, ist für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern.



*Aktuelles / Urheberrecht - Entwicklung***Zweiter Teil der Urheberrechtsreform**  
(Philipp Runge)

Das Bundesministerium der Justiz hat am 29. 9. 2004 den [Referentenentwurf](#) (Ref-E) zum zweiten Teil der Urheberrechtsreform veröffentlicht. Mit der Reform soll die [EU-Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft](#) vom 22. 5. 2001 umgesetzt werden. Der erste Teil der Reform war am 13. 9. 2003 in Kraft getreten.

Eine wesentliche Änderung ist die vorgesehene Möglichkeit der Einräumung oder der Verpflichtung zur Einräumung von Rechten für unbekanntete Nutzungsarten unter der Voraussetzung der Schriftform, § 31 a Abs. 1 Ref-E. Der Urheber kann nach dem Ref-E diese Rechtseinräumung oder die Verpflichtung hierzu widerrufen, solange der Lizenznehmer noch nicht begonnen hat, das Werk in der neuen Nutzungsart zu nutzen. Die Vergütung für unbekanntete Nutzungsarten soll sich nach § 32 c Ref-E richten. Danach hat der Urheber Anspruch auf eine besondere angemessene Vergütung, wenn der Vertragspartner eine neue Art der Werknutzung aufnimmt, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart, aber noch unbekannt war. Der Vertragspartner hat den Urheber über die neue Werknutzung unverzüglich zu unterrichten (§ 32 c Abs. 1 Ref-E). Zweck dieser Regelungen ist es, Archive mit urheberrechtlich geschützten Werken der Verwertung durch neue Techniken stärker zu öffnen. Der Nacherwerb von Rechten z. B. an Werken in Rundfunkarchiven kann nach vielen Jahren, vor allem bei Produktionen, an denen viele Urheber beteiligt waren, sehr schwierig sein.

Der Ref-E betrifft insbesondere die Regelung der digitalen Privatkopie. Nach geltendem Recht ist die digitale Privatkopie grundsätzlich zulässig. Maßgeblich ist, dass zur Vervielfältigung nicht eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet wird (§ 53 Abs. 1 S. 1 UrhG). Der Ref-E sieht dagegen vor, dass die Vorlage nicht offensichtlich rechtswidrig hergestellt „oder öffentlich zugänglich“ gemacht ist.

Stellt jemand eine digitale Privatkopie seiner legal erworbenen CD (rechtmäßig hergestellte Vorlage) in einer Musiktaschbörse zur Verfügung, ermöglicht er die rechtswidrige Vervielfältigung durch Dritte. Die Vorlage ist

dann zwar nicht rechtswidrig hergestellt, jedoch rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht: Der Tauschbörsenbenutzer stellt die Vorlage öffentlich zur Verfügung (§ 19 a UrhG), ohne eine Lizenz eingeholt zu haben. Die Schranke des § 53 UrhG gilt für die Zugänglichmachung nach § 19 a UrhG nicht.

Die illegale digitale Privatkopie soll aber nicht strafbar sein. § 106 Abs. 1 S. 2 Ref-E bestimmt: „Nicht bestraft wird, wer rechtswidrig Vervielfältigungen nur in geringer Zahl und ausschließlich zum eigenen privaten Gebrauch herstellt.“

Umstritten sind die Fragen der Pauschalvergütung und der technischen Schutzmaßnahmen. Die Bundesregierung beabsichtigt, an der Pauschalvergütung durch Geräteabgaben neben der individuellen Lizenzierung festzuhalten. Die Höhe der Abgaben auf CD-Brenner, Tonbandgeräte und CD-Rohlinge soll aber davon abhängig sein, inwieweit technische Schutzmaßnahmen nach § 95 a UrhG auf die betreffenden Werke oder Schutzgegenstände angewendet werden (§ 54 a Abs. 1 Ref-E).

Hinsichtlich der Umgehung technischer Maßnahmen, z. B. von Kopierschutzvorrichtungen, wird seit der ersten Reform vor einem Jahr heftig kritisiert, dass die digitale Privatkopie zwar grundsätzlich zulässig ist, der private Nutzer jedoch keinen Anspruch auf Umgehung der technischen Maßnahmen gegen Rechteinhaber hat. Die Bundesregierung will das nicht ändern. § 95 b UrhG zählt denjenigen, der nach § 53 UrhG eine digitale Privatkopie herstellen will, nicht zu den Anspruchsberechtigten. Will also jemand eine legal erworbene CD mit Kopierschutz zum eigenen Gebrauch vervielfältigen, kann er vom Hersteller nicht verlangen, ihm Mittel zur Umgehung des Kopierschutzes zur Verfügung zu stellen.

## Das Drittelbeteiligungsgesetz

(Jutta Lommatzsch)

Das Thema der nächsten Veranstaltung des **Forums Unternehmensrecht**, welche am 10.11.2004 um 18 Uhr s.t. stattfindet (Einzelheiten unter <http://www.gewrs.de/?page=veranstaltungen/ankuendigung/1>) lautet „**Mitbestimmung im Aufsichtsrat – Fluch oder Segen?**“. Als Hintergrundinformation soll an dieser Stelle ein Überblick über das Drittelbeteiligungsgesetz gegeben werden.

Das Recht der Arbeitnehmer zur Mitbestimmung im Aufsichtsrat hat durch das zweite Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil 1 Nr. 25 vom 27. Mai 2004, S. 974, Leseversion unter [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) eine neue Grundlage bekommen. Für die Wahl von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat von Gesellschaften, die zwischen 500 und 2000 Arbeitnehmer beschäftigen, galten bis zum 30. Juni 2004 die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 (BetrVG 1952). Das BetrVG 1952 ist vom Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) abgelöst worden.

Im Wesentlichen handelt es sich nicht um inhaltliche Änderungen, sondern um eine redaktionelle Neufassung, die das bisherige Recht vollständig und systematischer gliedert.

Der **Anwendungsbereich** des DrittelbG bleibt gegenüber dem BetrVG 1952 weitestgehend unverändert. Nach § 1 DrittelbG werden Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften, GmbHs, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, erfasst. Eine spezielle Regelung für den Konzern findet sich in § 2 DrittelbG.

§ 3 DrittelbG verweist zur **Begriffsbestimmung für Arbeitnehmer** auf § 5 BetrVG. Eine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist mit der Neufassung aber nicht vorgesehen. Insbesondere sind die leitenden Angestellten weiterhin vom aktiven Wahlrecht - anders als im Mitbestimmungsgesetz - ausgeschlossen. Für die **Bestimmung des Betriebsbegriffs** verweist § 3 Abs. 2 DrittelbG ebenfalls auf das

Betriebsverfassungsgesetz, § 4 BetrVG.

Die **Zusammensetzung des Aufsichtsrats** bleibt nach der Neufassung des Gesetzes unverändert. Der neue § 4 DrittelbG entspricht insofern dem bisherigen § 76 Abs. 1 und 2 BetrVG 1952. § 4 Abs. 3 DrittelbG enthält in Anlehnung an § 7 Abs. 3 Mitbestimmungsg eine Regelung zu den persönlichen Wählbarkeitsvoraussetzungen. Nunmehr besteht das Erfordernis einer 1-jährigen Unternehmenszugehörigkeit. Maßgeblich ist die 1-jährige Unternehmenszugehörigkeit in dem Unternehmen, dessen Aufsichtsrat neu gewählt wird. Ausreichend ist aber auch die 1-jährige Zugehörigkeit zu einem anderen Unternehmen, dessen Arbeitnehmer gem. § 2 DrittelbG an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unternehmens teilnehmen. Frauen und Männer sollen nach § 4 Abs. 4 DrittelbG entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im Unternehmen vertreten sein. Anders als in § 15 Abs. 2 BetrVG 2001 hat der Gesetzgeber jedoch auf eine zwingende Mussvorschrift verzichtet. Die Sollvorschrift bewirkt, dass Verstöße nicht zur Ungültigkeit eines Wahlvorschlages führen und auch keine Anfechtbarkeit der Wahl begründen.

§ 5 DrittelbG regelt **allgemeinen Wahlgrundsätze** und das **aktive Wahlrecht**. Wie auch schon nach dem BetrVG 1952 findet die Wahl nach dem Mehrheitswahlrecht statt. Auch Leiharbeiter sind durch den ausdrücklichen Verweis auf § 7 Satz 2 BetrVG 2001 wahlberechtigt, wenn sie mehr als 3 Monate im Unternehmen eingesetzt werden.

**Wahlvorschläge** können bisher auch gem. § 6 DrittelbG von den Betriebsräten und den Arbeitnehmern erfolgen. Anders als noch im BetrVG 1952 ist nun auch die Wahl von Ersatzmitgliedern ausdrücklich in § 7 DrittelbG geregelt. Die Vorschrift des § 17 Mitbestimmungsg wurde entsprechend angewandt.

Die **Veröffentlichungspflicht** ist nun, anders als im BetrVG 1952, ausdrücklich in § 8 DrittelbG geregelt. Die Bekanntmachung hat durch das zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ in den Betrieben des Unternehmens und im **elektronischen Bundesanzeiger** zu erfolgen.

§ 9 DrittelbG regelt den Schutz von Aufsichts-

*Aktuelles / Unternehmensrecht - Entwicklung*

ratsmitgliedern vor Benachteiligung bei der beruflichen Entwicklung. Der Wahlschutz ist in § 10 Absätze 1 und 2 DrittelbG normiert. Die Pflicht des Unternehmens, die Wahlkosten zu tragen, findet sich in § 10 Abs. 3 DrittelbG.

Das im BetrVG 1952 nicht geregelte, dennoch in Rechtsprechung und Literatur **anerkannte Anfechtungsrecht** ist nun ausdrücklich in § 11 DrittelbG aufgenommen worden.

Die **Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern** in § 12 DrittelbG entspricht der Altregelung des § 76 Abs. 5 BetrVG 1952; lediglich der Begriff *Widerruf* ist durch *Abberufung* ersetzt worden. Grundlage für das **Wahlverfahren** ist neben dem DrittelbG die aufgrund der Ermächtigungsnorm in § 13 DrittelbG erlassene Rechtsverordnung zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nach dem DrittelbG (WODrittelbG). Sie löst die Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz 1952 (WO 1952) ab. Die Wahlordnung vom DrittelbG enthält gegenüber dem bisherigen Recht nur wenige materielle Änderungen, ist detaillierter und systematischer und wurde eng an die Wahlordnungen zum Mitbestimmungsgesetz angelegt.

**Übergangsregelungen** finden sich in § 15 DrittelbG. Das DrittelbG findet generell auf Wahlen oder Abberufungen von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer Anwendung, die ab dem 1. Juli 2004 eingeleitet werden.

**Fazit:** Durch das DrittelbG ist die Mitbestimmung durch Arbeitnehmer im Aufsichtsrat zwar inhaltlich im Wesentlichen unverändert geblieben, aber erfreulicherweise vereinfacht und an das MitbestG, welche 2002 ebenfalls vereinfacht wurde, angeglichen worden.

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

## 1. Forum Unternehmensrecht

Mittwoch, 10. November 2004, 18:00 Uhr s.t.  
Hörsaal 6 A, Gebäude 26.11

### „Mitbestimmung im Aufsichtsrat – Fluch oder Segen?“

Referenten:  
Prof. Dr. Gerd Krieger, Hengeler Müller,  
Düsseldorf

Dr. Roland Köstler, Referatsleiter der  
Abteilung Mitbestimmungsförderung,  
Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf

Interessierte können sich per E-Mail an die  
Adresse [jutta.lommatzsch@uni-duesseldorf.de](mailto:jutta.lommatzsch@uni-duesseldorf.de)  
für diese Veranstaltung anmelden.

## 2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 17. November 2004, 18:00 Uhr

### „Wettbewerbsrecht und allgemeines Zivilrecht“

Referenten: VorsRiOLG Karl Kotzian-  
Marggraf, Vizepräsident des Thüringer OLG,  
Jena

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

## 3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 15. Dezember 2004, 18 Uhr

### „Plagiat oder Neuschöpfung? Fotografie im Grenzbereich zwischen abhängiger Bearbeitung und freier Benutzung“

Referent: RA Dr. Wolfgang Maaßen,  
Düsseldorf

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

## 4. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 12. Januar 2005, 18 Uhr

### „Die Besichtigung im Patentrecht – eine Bestandsaufnahme zwei Jahre nach Faxkarte“

Referent: VorsRiLG Dr. Thomas Kühnen,  
Düsseldorf

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

## 5. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 9. Februar 2005, 18 Uhr

### „Irreführung und Aufklärungspflicht im Wettbewerbsrecht“

Referent: Rechtsanwalt Andreas Auler,  
Siebecke Lange Wilbert, Düsseldorf

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

*Rückblick /* **Zentrum****Werkstattgespräche auf Mickeln**

(Sascha Vander)

Dienstag, 14.07.2004, 18.00 Uhr

**„Neuere Rechtsprechung zum Internetrecht“**

Referent:

RADr. Wolfgang Kellenter, LL.M., [Rechtsanwälte Hengeler Mueller](#), Düsseldorf

Am Dienstag, den 14.07.2004, lud das Zentrum im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Werkstattgespräche zu einem Vortrag von Herrn Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Kellenter auf Schloss Mickeln.

Herr Dr. Kellenter berichtete über maßgebliche und aktuelle Entscheidungen im Bereich des Internetrechts. Dabei legte er einen Schwerpunkt auf die Bereiche Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Online-Auktionen. Daneben behandelte er auch Aspekte des Urheberrechts und sprach abschließend noch kurz die Internationalität des Internets an.

**Markenrecht**

Einen wesentlichen Teil des Vortrags nahm die Darstellung wichtiger markenrechtlicher Entscheidungen ein, die sich in die Bereiche Domainrecht sowie sonstige Markenverletzungen im Internet unterteilte.

Im Bereich des Domainrechts nahm das Recht der Gleichnamigen einen Schwerpunkt ein. Vorgestellt wurden unter anderem auch Entscheidungen, die sich mit der Schutzfähigkeit von Pseudonymen und der Schutzfähigkeit wegen Verkehrsgeltung beschäftigten. Besonderer Aufmerksamkeit wurde zudem der Frage nach einem Übertragungsanspruch bei

Markenverletzungen durch Domains gewidmet, der nach aktueller Rechtslage abzulehnen sei.

Nach Beleuchtung des Domainrechts erfolgte eine Beschäftigung mit sonstigen Fällen von Markenverletzungen im Internet. Von besonderem Interesse war hier die Reichweite der Haftungsprivilegierung des § 11 TDG.

Gegenstand des Vortrages bildeten auch Fragen von Markenverletzungen durch Fan- bzw. Kritiker-Websites sowie aktuelle Probleme der rechtlichen Bewertung von Meta-Tags und dem Key-Advertising. Im Ergebnis lassen sich einschlägige Fälle weniger mit marken-, als mit wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen lösen.

**Wettbewerbsrecht**

Einen wichtigen Teil des Vortrags bildeten die Ausführungen zum Wettbewerbsrecht. In diesem Rahmen untersuchte Herr Dr. Kellenter unter Heranziehung einschlägiger Urteile ein breites Spektrum möglicher Problemfälle von Cybersquatting, Gattungsbegriffen als Domains, Exit-Pop-up-Fenstern, Mousetrapping, (deep) Linking, Framing bis hin zu Webwashern und Spam.

**Online-Auktionen**

Im dritten Teil seines Vortrags legte Herr Dr. Kellenter das Augenmerk auf den Bereich der Online-Auktionen. Neben grundsätzlichen Fragen, wie etwa der Gewerbepflicht, wurde ein Schwerpunkt auf Spezialfragen rings um dieses Geschäftsmodell (z. B. Sniper-Software, umgekehrten Versteigerungen und Powershopping) gelegt.

***Hinweis:** Der vollständige Bericht inkl. einer Rechtsprechungsübersicht kann auf den Seiten des Zentrums unter der Rubrik „[Werkstattgespräche](#)“ abgerufen werden.*

**Impressum**

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

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

**Text:** Felix Klopmeier, Jutta Lommatzsch, Markus Peter, Philipp Runge, Sascha Vander

**Layout:** Martin Momtschilow

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

**Internet:** [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)

**E-Mail:** [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)