



# NEWSLETTER

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz  
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT JURISTISCHE FAKULTÄT

## Aufsatz

### Urheberrecht

Michael Beurskens, LL.M. (Gew. Rechtsschutz), LL.M. (Chicago), Wiss. Mit.  
[Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?](#)

Seite

1

## Aktuelles

### Gewerblicher Rechtsschutz

#### Markenrecht

*Entwicklung* - von: Sascha Vander, Dr., Wiss. Mit.

##### Europa

1. Änderung der Durchführungsverordnung über die Gemeinschaftsmarke 8
2. Änderung der Gebührenverordnung 8
3. Richtlinienvorschlag zum Schutz des geistigen Eigentums 9
4. Beschluss des Präsidenten vom 27. Juli 2005 betreffend die öffentliche Zustellung 9
5. Mitteilung Nr. 5/05 des Präsidenten vom 27. Juli 2005 über Anträge auf Verlängerung 9

##### Deutschland

1. Neue Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen 9
2. Mitteilung Nr. 25/05 über den Start von DPMakurier 10
3. Bekanntmachungen 10
4. Randnotiz – Top-Models und Markenbewertung 10

*Rechtsprechung* - von: Stefan Wittkamm, Wiss. Mit.

##### EuGH

1. EuGH billigt Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel 11
2. Unterscheidungskraft auch für Teil einer bereits eingetragenen Marke 11

##### EuG

[Zur Sittenwidrigkeit einer Gemeinschaftsmarke](#) 11

##### BGH

1. Vorlage an den EuGH: Markenrechtsschutz auch bei Warentransit? 11
2. BGH entscheidet Domain weiteren Domainstreit 12

##### BPatG

[Bundespatentgericht bestätigt teilweise Löschung der WM-Marke](#) 12

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

#### Entwicklung

[Gesetzentwurf der Bundesregierung – Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes](#) 13

#### Rechtsprechung

[BGH zu Unterlassung und Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung](#) 13

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

#### Entwicklung - Europäisches Urheberrecht

1. Kollektive Wahrnehmung von Onlinenutzungsrechten 14
2. Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum 15

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

#### Entwicklung

[Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf zur Neuregelung des Mindestkapitals der GmbH abgelehnt](#) 16

#### Rechtsprechung

[Geschäftsführer einer englischen Private Limited Company können keine Befreiung von § 181 BGB ins deutsche Handelsregister eingetragen lassen](#) 16

## Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?

Michael Beurskens

1. Einführung
2. Mittelbare Urheberrechtsverletzung im US-amerikanischen Recht
3. Der gemeinsame Lösungsansatz: „Anstiftung“ zur Rechtsverletzung
4. Einschränkung von Sony?
5. Beibehaltung von Sony?
6. Fazit

### 1. Einführung

Am 27. Juni 2005 fällte der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten nach mündlicher Verhandlung am 29. März<sup>1</sup> seine lange erwartete Entscheidung im Verfahren gegen die Tauschbörsenbetreiber Grokster und Streamcast Networks (Morpheus)<sup>2</sup>. Während sich die Filmindustrie (mit Unterstützung der Regierung) eine generelle Pflicht zum Nachweis erheblicher nicht verletzender Nutzung erhoffte, fürchteten die Unterhaltungselektronikhersteller und Softwareentwickler (insbesondere aus der Open-source-Szene) das Ende freier Entwicklung.

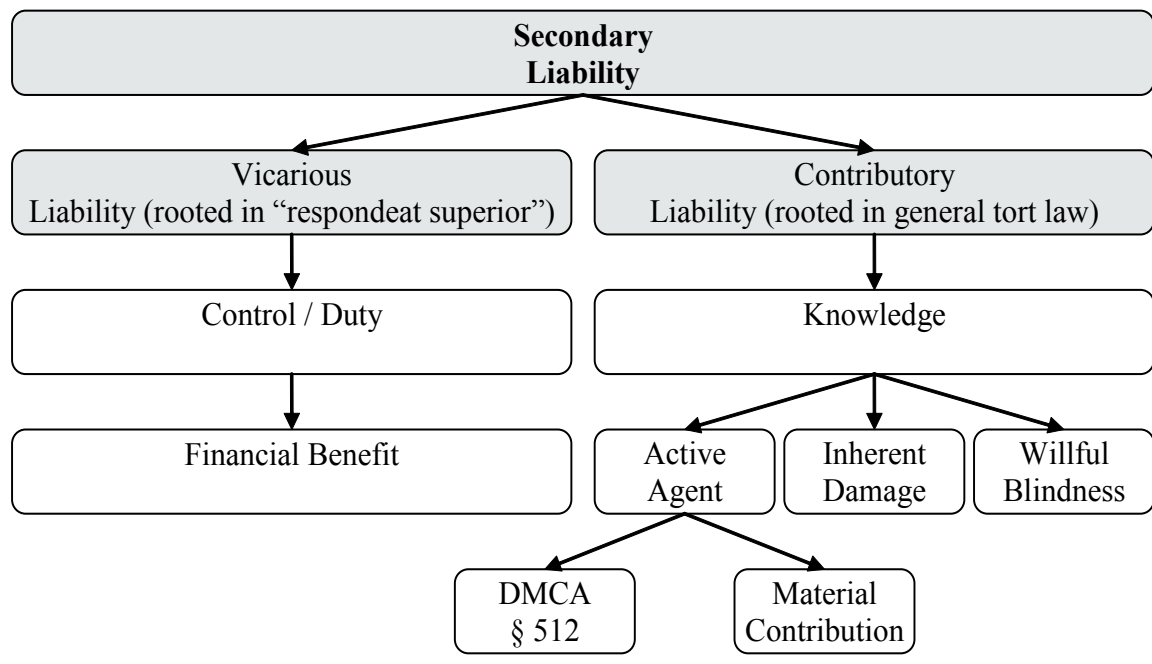
Das Gericht entschied zwar den Rechtsstreit (wie bereits nach der mündlichen Verhandlung

absehbar) im Sinne der Kläger, weigerte sich jedoch den bisher geltenden Standard für die mittelbare Urheberrechtsverletzung einzuschränken oder auch nur inhaltlich zu überprüfen. Während nun der Weg für Schadensersatz und Unterlassungsverfügung gegen die Beklagten offen ist, wurde entgegen der Anträge der Kläger keine generelle Pflicht begründet, für jedes Produkt vorab eine Prüfung des Verletzungspotentials vorzunehmen oder bereits auf dem Markt befindliche Produkte auf mögliche tatsächliche Verletzungen zu überwachen. Durch diesen rechtstechnisch beeindruckenden Balance-Akt des Gerichts erreichte letztlich keine der Parteien (respektive die dahinter stehenden Interessengruppen) ihr Ziel.

Dieser kurze Beitrag gibt einen Überblick über die mittelbare Urheberrechtsverletzung in den Vereinigten Staaten, insbesondere durch Internet-Tauschbörsen, und erläutert die wesentlichen Aspekte der Entscheidung. Dabei sollen – soweit bereits möglich – die Schwierigkeiten in der Anwendung und die Ungenauigkeiten in der Argumentation hervorgehoben werden.

### 2. Mittelbare Urheberrechtsverletzung im US-amerikanischen Recht

Im US-amerikanischen Urheberrecht werden zwei Grundformen mittelbarer Urheberrechtsverletzung unterschieden, die in der Rechtsprechung anerkannt sind, jedoch gesetzlich nicht geregelt sind<sup>3</sup>:



## Aufsatz / Michael Beurskens - Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?

- „**Contributory Infringement**“ erfasst Fälle, in denen die urheberrechtswidrigen Tätigkeit eines anderen **vorsätzlich** gefördert, verursacht oder erheblich unterstützt wird.<sup>4</sup>
- „**Vicarious Liability**“ betrifft hingegen Fälle in denen der Betreffende (sogar in Unkenntnis der Verletzung) von der direkten Urheberrechtsverletzung durch einen Dritten unmittelbar finanziell profitiert und keinen Gebrauch von der ihm zustehenden Möglichkeit macht, diese Verletzung zu beenden oder zu beschränken.<sup>5</sup>

1976 ermöglichte Sony durch die Einführung des Videorekorders in den USA erstmals das schnelle und einfache Kopieren und Archivieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten aus dem laufenden Fernsehprogramm.<sup>6</sup> Die Filmstudios fürchteten Verluste bei den Werbeeinnahmen, wenn die Zuschauer die Werbung durch Vorspulen überspringen und Filme auf Videokassetten untereinander tauschen würden, statt sie mit Werbung „live“ zu sehen.<sup>7</sup> Die Videokassettenhersteller teilten diese Ansicht nicht und betonten die legalen Nutzungsmöglichkeiten – das sogenannte „time shifting“.<sup>8</sup> Die Meinungsverschiedenheiten der Filmstudios (vertreten durch Universal Studios und Disney) einerseits und Sony andererseits endeten vor Gericht.<sup>9</sup> Nach einem Erfolg für Sony in der ersten Instanz<sup>10</sup> (in dem die Weiterverwendung aufgezeichneter Programmen als „fair use“ zugelassen wurde), wurde die Entscheidung in der zweiten Instanz<sup>11</sup> in ihr Gegenteil verkehrt.

Der Oberste Gerichtshof beabsichtigte zunächst mit deutlicher 6 zu 3 Mehrheit die Klage zugunsten der Filmindustrie gegen Sony zu entscheiden. Im letzten Moment (nach geschicktem Umformulieren der ursprünglichen „dissenting opinion“) wechselten jedoch zwei Vertreter der Mehrheit ihre Ansicht und legalisierten so den Videorekorder. Dogmatisch baute die Entscheidung<sup>12</sup> auf einer Analogie zur mittelbaren Patentverletzung auf. (vgl. 35 U.S.C. § 271 (c): „Whoever sells a component [...], constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement [...], and **not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer**“<sup>13</sup>). Das Gericht führte aus, dass eine mittelbare Urheberrechtsverletzung unter diesen Umständen

ebenfalls auszuschließen sei. Die bei Sonys Videorekorder erkennbar gegebene „**Möglichkeit**“ erheblicher nicht verletzender Nutzung genüge, um die Haftung für mittelbare Rechtsverletzung auszuschließen.

Die praktische Folge der Sony-Entscheidung überraschte nicht zuletzt die Vertreter der Filmindustrie – der Verkauf und die Vermietung von Filmen auf Video entwickelte sich zu einer Haupteinnahmequelle für die Filmstudios. Der erzwungene Waffenstillstand dauerte jedoch nicht lange. Nach einigen Unternehmenskäufen sah sich der gewachsene Sony-Konzern<sup>14</sup> mit massenhaften Urheberrechtsverletzungen durch Computernutzer konfrontiert. Da es nicht populär ist, die eigenen (potentiellen) Kunden, also die Nutzer illegaler Filme, zu verklagen<sup>15</sup>, und die Durchsetzung der Rechte gegen unzählige direkte Verletzer praktisch kaum möglich ist<sup>16</sup>, entschied man sich gegen die Hersteller von Software zum Tausch von Musik und Filmen per Internet vorzugehen. Derartige Tauschbörsen ermöglichen zunächst den Austausch von legalen Inhalten (bei denen das Urheberrecht abgelaufen ist<sup>17</sup>, kein Urheberrecht entsteht<sup>18</sup>, oder bei denen der Urheber eingewilligt hat<sup>19</sup>). Rein praktisch hat diese legale Nutzung jedoch nur eine geringe Bedeutung und wird bei weitem durch den Tausch urheberrechtlich geschützter Inhalte ohne Einverständnis des Urhebers überragt.<sup>20</sup> Die amerikanischen Gerichte stehen derartigen Tauschbörsen dementsprechend sehr kritisch gegenüber:

- **Napster**<sup>21</sup>, oft als Urvater der Internet-Tauschbörsen bezeichnet, betrieb ein zentrales Verzeichnis von Dateien auf Computern von Endanwendern und „vermittelte“ so die Möglichkeit, Daten zwischen diesen Computern auszutauschen. Die Entwickler beriefen sich darauf, dass dieses Tauschen wie die Nutzung eines Videorekorders „fair use“ sei. Diese Argumentation war jedoch nicht erfolgreich. Der Court of Appeals for the 9th Circuit nahm an, dass Napster (möglicherweise) zu erheblicher nichtverletzender Nutzung geeignet sei. Das Gericht betonte jedoch, dass im konkreten Fall die **Kenntnis** spezifischer verletzender Inhalte nachgewiesen sei, auf die Napster hätte reagieren können und müssen. In Folge der Entscheidung erging eine Unterlassungsverfügung und eine gewaltige Schadensersatzforderung gegen Napster. Das Unternehmen wurde daraufhin von Bertels-

Aufsatz / **Michael Beurskens** - Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?

mann übernommen, welche die verbleibenden Unternehmenswerte (insbesondere den Markennamen und das dazugehörige Logo) zuletzt an Roxio, Inc., eine (börsennotierte) Tochtergesellschaft der Hardware-Firma Adaptec, Inc. verkauften. Roxio, Inc. benannte sich Ende 2004 nach Napster, Inc. um und betreibt unter dem Namen „Napster“ eine mit Apple konkurrierende Plattform für Musik-Downloads.

- **Aimster**<sup>22</sup> verwendete ein technisch erheblich komplizierteres System, bei dem die Fundstellen für Dateien ebenfalls auf einem zentralen Server verwaltet wurden, der eigentliche Austausch aber über die Messenger-Software von AOL<sup>23</sup> ausgetauscht wurden. Die einzelnen Übertragungen waren verschlüsselt und auch durch Aimster nicht zu dekodieren. Nach Ansicht des 7th Circuit hätte Aimster nachweisen müssen, dass die Kosten zur Vermeidung oder erheblichen Senkung illegaler Nutzung unverhältnismäßig hoch gewesen wären. Das Gericht betonte, dass das gezielte Verschließen vor Kenntnis als Wissen behandelt werden müsse. Insofern war Aimster für die Urheberrechtsverletzung seiner Nutzer verantwortlich.
- Vor diesem Hintergrund schien der Prozess der Film- und Musikindustrie gegen die Tauschbörsenbetreiber **Grokster und Streamcast (Morpheus)** zunächst unter einem guten Stern zu stehen. Jedoch unterschieden sich Grokster und Morpheus von Napster durch einen besonderen Kniff: Napster war für die getauschten Inhalte verantwortlich, weil man durch den zentralen Server aufgrund der Dateinamen bestimmte Inhalte vom Tausch ausschließen konnte. Grokster und Morpheus sind aber dezentralisierte Systeme – die Hersteller haben also grundsätzlich keinen Einfluss auf die getauschten Inhalte. Konsequenterweise lehnten sowohl die erste<sup>24</sup> als auch die zweite Instanz<sup>25</sup> eine Haftung dieser Tauschbörsenbetreiber aufgrund des reinen **Zurverfügungstellens der Software** in ihrer jeweils aktuellen Version ab. Die Frage des ursprünglichen Bewerbens speziell zum Austausch illegaler Inhalte wurde ausdrücklich vorbehalten.

Selbstverständlich konnte die Medienindustrie dieses Ergebnis nicht akzeptieren und erreichte letztlich eine Entscheidung des obersten Ge-

richtshof der Vereinigten Staaten. Diese Entscheidung ging allerdings den geschickten Weg, die durch Sony gesetzten Maßstäbe unangetastet zu lassen<sup>26</sup> und stattdessen Vorsatz aus bisher unbeachteten Begleitumstände abzuleiten.

### 3. Der gemeinsame Lösungsansatz: „Anstiftung“ zur Rechtsverletzung

Der allgemeine Konsens unter den neun Richtern des obersten Gerichtshofs war, dass die *Sony*-Entscheidung nur Fälle privilegieren, in denen das Verschulden durch Merkmale oder Verwendung des Produktes „**unterstellt**“ werden müsse. Ohne weitere Beweismittel für Vorsatz könne ein Gericht eine Haftung nicht allein auf das Unterlassen von Maßnahmen zur Vermeidung tatsächlicher Verletzung stützen, wenn das Produkt erhebliche verletzungsunterstützende Nutzung ermögliche.<sup>27</sup>

Jedoch würden Fälle, in denen ein Unternehmen nachweislich „unrechtmäßige Absichten“ hätte, **nicht privilegiert**. Ansatzpunkt war auch insoweit wieder das Patentrecht, welches in 35 U.S.C. § 271 (b) bestimmt: *„Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.“*<sup>28</sup>

Sony wurde vom Fall der Tauschbörsen abgegrenzt, da Sony weder die illegale Nutzung beworben noch Maßnahmen ergriffen hätte, um das Einkommen durch illegale Videoaufnahmen zu erhöhen.<sup>29</sup> Das Aufzeichnen und Sammeln eigener Videoaufnahmen per se sei zwar beworben, aber nicht *zwingend* illegal gewesen. Mangels Indizien für vorsätzliches Handeln und angesichts der erheblichen legalen Nutzungsmöglichkeit genügte das Wissen, dass (einige) Käufer den Videorekorder zur Urheberrechtsverletzung nutzen würden, nicht zur Haftungsbegründung.

Grokster und Streamcast<sup>30</sup> haben hingegen stets die Möglichkeit zum Tauschen illegaler Inhalte hervorgehoben und diese Tätigkeit aktiv unterstützt. Selbst Anfragen von Nutzern, die Hilfe beim Abspielen illegal kopierter Filme benötigten, wurden beantwortet. Ein Vorstandsmitglied von Streamcast hatte sogar öffentlich erklärt, dass es ein Ziel des Unternehmens war, verklagt zu werden, um Bekanntheit zu erreichen. Streamcast beobachtete die Zahl der kommerziellen Musikstücke und beabsichtigte laut interner Dokumente die Zahlen der Wettbewerber zu über-



*Aufsatz / Michael Beurskens - Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?*

treffen um die eigene Attraktivität zu erhalten. Morpheus erlaubte insofern die (eindeutig geschützten) Top-40-Songs herunterzuladen, während Grokster in regelmäßigen Newslettern auf populäre (geschützte) Inhalte hinwies. Schließlich lehnte sich Grokster bewusst namentlich an Napster an.

Daneben stellte das Gericht zwei fragwürdige Indizien:

- Einerseits verwies es auf die **Geschäftsmodelle** der Tauschbörsen. Da sich beide Anbieter durch Werbung (und nicht Verkauf ihrer Produkte) finanzierten, waren sie auf eine möglichst breite Nutzerbasis angewiesen, was wiederum zur Zulassung illegaler Inhalte führte, weil die meisten Nutzer vor allem an urheberrechtlich geschützten Inhalten interessiert waren. Allerdings ist letztlich jeder Hersteller an einer möglichst großen Verbreitung seiner Produkte interessiert.<sup>31</sup> Sony's Gewinne stiegen mit dem Verkauf jedes Betamax-Rekorders, genauso wie die Einnahmen aus Fotokopierern, Kassettenrekordern oder MP3-Playern mit den Verkaufszahlen stiegen. Wenn solche Geschäftsmodelle ein Indiz für beabsichtigte Urheberrechtsverletzungen wären, gäbe es kaum zulässige Produkte.
- Daneben betonte das Gericht, dass keine Beweise für Anstrengungen der Unternehmen vorlägen, die **illegale Verwendung zu erschweren**. Dieses Argument ist gerade im Hinblick auf die erklärte Absicht, die Sony-Entscheidung unangetastet zu lassen, fragwürdig. Das Gericht selber weist darauf hin, dass das Unterlassen von Vorkehrungen nur dann relevant ist, wenn der Vorsatz durch sonstige Umstände nachgewiesen worden sei. Dann ist dieses Merkmal als solches aber letztlich wertlos.

#### 4. Einschränkungen von Sony?

Eine Untergruppe von drei Richtern schloss sich der Entscheidung an, ging aber über den allgemeinen Konsens insoweit hinaus, als sie eine klare Einschränkung der Sony-Entscheidung forderte.<sup>32</sup> Zwar wollen die Vertreten dieser Ansicht nicht soweit gehen, wie es die Filmindustrie gerne hätte und stets eine gegenwärtige, tatsächliche legale Nutzung verlangen. Vielmehr wollen sie Sony durch eine Beweisregel ergänzen - wonach der potentielle mittel-

bare Verletzer verpflichtet wäre, entweder eine erhebliche gegenwärtige rechtmäßige Nutzung oder eine fundierte Prognose zukünftiger erheblicher nichtverletzender Nutzung in der Zukunft beizubringen.

Die Minderansicht stützt sich vor allem auf eine Studie der Kläger, nach der mindestens 75 % der bei Grokster verfügbaren Dateien eindeutig Urheberrechte verletzen (und weitere 15 % der getauschten Inhalte möglicherweise Rechte verletzen). Die übrigen 10 % Nutzung wären nicht „erheblich“ – ein Produkt das „überwiegend“ für Rechtsverletzungen genutzt würde, dürfe nicht privilegiert werden.

#### 5. Beibehaltung von Sony?

Eine weitere Untergruppe von ebenfalls drei Richtern bestand darauf, an der Sony-Entscheidung unverändert festzuhalten.<sup>33</sup> Ansonsten müssten Erfinder und Unternehmen in Garagen, Studentenwohnheimen, aber auch in Forschungsabteilungen oder Vorstandsetagen stets teure und unsichere Untersuchungen anstellen, bevor ihre zur Rechtsverletzung geeigneten Produkte entwickelt, hergestellt oder verbreitet werden. Eine Fehleinschätzung würde nach 17 U.S.C. § 504 (c) (1) – trotz Gutgläubigkeit – mit Schadensersatzforderungen von \$ 750 - \$ 30.000 **pro verletztem Werk** geahndet.

Bedenken äußerten die Vertreter dieser Ansicht auch an den von der Industrie behaupteten Umsatzverlusten. Andere Studien wiesen darauf hin, dass Filesharing letztlich kaum Einfluss auf den Plattenverkauf hätten.<sup>34</sup> Vielmehr wiesen sie auf Meinungen in der Literatur hin, nach denen es „*Unfug wäre anzunehmen, dass die Musik, eine Kulturform ohne die keine menschliche Gesellschaft jemals existierte, aufgrund von Tauschbörsen aus unserer Welt verschwinden würde*“.<sup>35</sup> Weiterhin haben die erheblich gesunkenen Kosten und leichtere Erreichbarkeit legaler Kopien die Vorteile illegaler Tauschbörsen stark zurückgedrängt. Einzelne Musikstücke sind für unter \$ 1 über das Internet herunterzuladen. Die größere Stabilität und das fehlende Risiko straf- und zivilrechtlicher Verfolgung führen dazu, dass viele Nutzer zu diesen kostenpflichtigen Diensten wechseln. Schließlich betonen die Richter den bereits in der Sony-Entscheidung hervorgehobenen Aspekt, dass der parlamentarische Gesetzgeber besser als die Gerichte befähigt ist, unüberschaubare Konflikte einer Vielzahl widerstreitender Interessen

Aufsatz / **Michael Beurskens** - Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?

aufzulösen.

Die Richter betonten, dass auch zur Zeit der Sony-Entscheidung nur knapp 10 % der Videoaufnahmen nachweisbar und eindeutig rechtmäßig gewesen wären (v.a. Sport und Kultursendungen), während die Legalität von Aufnahmen sonstiger Programme (Serien, Spielfilme, etc.) noch ungeklärt war. Die damalige Klage richtete sich gerade gegen das „Sammeln“ solcher Aufzeichnungen und das „Herausschneiden“ von Werbung - eine Ansicht, der das Gericht damals nicht abgeneigt war<sup>36</sup>. Auch heute ist die Fernsehindustrie noch der Ansicht, dass das Herausschneiden von Werbung eine Urheberrechtsverletzung sei.<sup>37</sup>

Zumindest theoretisch bieten Internet-Tauschbörsen das Potential zu einer erheblichen legalen Nutzung. Die Masse legal kopierbaren Materials (welches nicht zwingend auf den Tauschbörsen vorhanden war) ist schier unüberschaubar: Neben Werken, deren Schutz abgelaufen ist, betrifft dies vor allem amtliche Werke sowie neue, frei lizenzierte Werke<sup>38</sup>. Die „Geeignetheit“ im Rahmen von Sony ist allerdings als „plausibel“ zu lesen – die abstrakt-theoretische Möglichkeit genügt nicht.

## 6. Fazit

Die Entscheidung gegen Grokster und Streamcast zeigt primär die erhebliche praktische Bedeutung der Möglichkeit eines umfassenden Beweisausforschungsverfahrens („Discovery“/„Disclosure“). Das belastende (interne) Material gegen Streamcast war offensichtlich ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung. Ohne diese umfassenden Materialien wäre das Verfahren möglicherweise anders ausgegangen.

Die Richter des Supreme Court haben sich ersichtlich bemüht, die unter ihnen umstrittene Konkretisierung oder Beschränkung der Sony-Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen und stattdessen einen anderen, „einfacheren“ Weg zu suchen. Auf den ersten Blick könnten insoweit eigentlich alle (bis auf die beteiligten „bösen“ Tauschbörsenbetreiber) mit der Entscheidung zufrieden sein.<sup>39</sup> Die Urheber haben den Rechtsstreit „gewonnen“ und die rechtsverletzenden Filesharing-Anbieter dadurch in ihre Schranken gewiesen. Aber auch die am Rechtsstreit nicht beteiligten Softwareentwickler scheinen sich auch weiterhin auf

dem sicherem Boden der Sony-Entscheidung bewegen zu können, sofern ihnen kein konkreter „Schädigungsvorsatz“ vorzuwerfen ist. Bei näherem Hinsehen haben jedoch im Ergebnis **alle** Steine statt Brot bekommen:

- Beunruhigt können zunächst **Unternehmen mit rechtmäßigen Geschäftspraktiken** sein.<sup>40</sup> Soweit diese nicht stets klar darauf geachtet haben, illegale Nutzung ausdrücklich zu verbieten, besteht nun die Möglichkeit, sie zu verklagen. Alle Hersteller von MP3-Playern, CD-Kopierprogrammen oder ähnlichen Produkten sind nunmehr „verdächtig“, Schädigungsvorsatz gehabt zu haben. Da bereits das Bestehen dieses Vorsatzes jegliche Privilegierung ausschließt, käme es beim Nachweis derartiger Kenntnis nicht mehr auf die Zahl der Verletzungen oder das Potential zur legalen Nutzung an.
- Auch die **Filmindustrie** kann mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden sein. Ihr Ziel (im Rahmen der Sony-Formel statt auf die „potentielle Nutzung“ auf die „tatsächliche Nutzung“ abzustellen oder zumindest eine erhebliche Rechtfertigungslast auf den Beklagten abzuwälzen) wurde nicht erreicht. Der Nachweis von Schädigungsvorsatz mag im konkreten Fall leicht gefallen sein – bei nicht-kommerziellen Tauschbörsen oder Technologien mit anderen „Hauptzwecken“ bildet die Entscheidung keine hinreichende Basis für Klagen. Darüber hinaus werden die nunmehr vorgewarnten Unternehmen kaum entsprechendes Beweismaterial schaffen – sondern stattdessen die legale Nutzung hervorheben. Weder Morpheus noch Grokster haben zur Zeit noch erhebliche Bedeutung im Markt für Internet-Tauschbörsen – vielmehr sind sie schon durch Nachfolger und Wettbewerber abgelöst. Der Sieg gegen die Gegner der Vergangenheit ist insofern weitgehend unnütz.
- Für die **Konkurrenten von Grokster und Streamcast** steht nun die Frage der Abgrenzung im Vordergrund. Rein praktisch bedeutet dies, dass die Anbieter versuchen werden, das „belastende“ interne Material abzubauen. In Zukunft dürfte der Nachweis der vorsätzlichen (!) Beteiligung an einer fremden Urheberrechtsverletzung zumindest schwerer fallen.<sup>41</sup> Darüber hinaus heben Netzwerke wie „FreeNet“<sup>42</sup> die Bedeutung ihrer Netzwerke für die Meinungsfreiheit hervor und erwäh-

## Aufsatz / Michael Beurskens - Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?

nen die Möglichkeit zum Tausch illegaler Inhalte absichtlich nicht. Ob dies allerdings tatsächlich genügen wird, ist zumindest fragwürdig. Langfristig erscheint eine anhand von Rechtsprechung oder durch den Gesetzgeber geschaffene Liste von „Positivmerkmalen“ möglich, durch die das kaum fassbare Kriterium des Schädigungsvorsatzes konkretisiert wird.<sup>43</sup> So könnte man Vereinbarungen mit den Rechteinhabern, Verschlüsselung geschützter Inhalte, Nennung expliziter anderer Zwecke oder eine zentrale Überwachung der Inhalte fordern und für die übrigen Fälle den Vorsatz vermuten.

- Für die **Nutzer der Tauschbörsen** ändert sich schließlich überhaupt nichts. Die Haftung (oder Nichtverantwortlichkeit) eines Software- oder Hardwareherstellers als mittelbarer Verletzer schließt die Haftung des unmittelbaren Verletzers nicht aus. Wie schon vor dieser Entscheidung wird die Medienindustrie unmittelbar gegen Nutzer von Tauschbörsen vorgehen – schon allein um ihre „Kunden“ von zukünftigen Umgehungstechnologien fernzuhalten.

Letztlich beantwortet auch die von allen Seiten herbeigesehnte Grokster-Entscheidung nicht die komplexen Fragen, die Internet-Tauschbörsen aufwerfen. Es ist dem Supreme Court gelungen durch allgemeine Erwägungen zum Rechtsmissbrauch die konkreten urheberrechtlichen Probleme neuer Vervielfältigungs- und Verbreitungstechnologien offen zu lassen. Der Konflikt zwischen den Interessengruppen der Medienindustrie und der Unternehmen aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik und –software spaltet offenbar auch die Richter in den USA. Während drei Richter offenbar für die generelle Zulässigkeit von derartigen Verbreitungsformen sind, werden diese von drei Richtern strikt abgelehnt. Die übrigen drei Richter haben sich nicht einmal zu dieser eigentlichen Kernfrage geäußert. Somit scheint das Gebiet der Internet-Tauschbörsen eine ewige Grauzone zu bleiben.

## Fußnoten

<sup>1</sup> Protokoll unter <[http://www.supremecourtus.gov/oral\\_arguments/argument\\_transcripts/04-480.pdf](http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts/04-480.pdf)>.

<sup>2</sup> <[www.supremecourtus.gov/opinions/04pdf/04-480.pdf](http://www.supremecourtus.gov/opinions/04pdf/04-480.pdf)>

<sup>3</sup> Siehe Lichtman & Landes, Indirect Liability for Copyright Infringement: An Economic Perspective, 16 Harv. J. L. & Tech. 395 (2003).

<sup>4</sup> Gershwin Pub. Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F. 2d 1159, 1162 (2<sup>nd</sup> Circuit, 1971)

<sup>5</sup> Shapiro, Bernstein & Co. v. H. L. Green Co., 316 F. 2d 304, 307 (2<sup>nd</sup> Circuit 1963).

<sup>6</sup> Legendar die Aussage des Repräsentanten der Filmindustrie, Jack Valenti: “[Some say] that the VCR is the greatest friend that the American film producer ever had. I say to you that the VCR is to the American film producer and the American public as the Boston strangler is to the woman home alone.”

<sup>7</sup> Videotheken gab es zu dieser Zeit noch nicht.

<sup>8</sup> Etwa in der Werbung für Sony’s Videorekorder: “Now you don’t have to miss ‘Kojak’ because you’re watching ‘Columbo’ (or vice versa).”

<sup>9</sup> Vgl. die Darstellung von Sony <<http://www.sony.net/Fun/SH/1-31/h1.html>>

<sup>10</sup> Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America, 480 F. Supp. 429 (C.D. Cal. 1979)

<sup>11</sup> Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America, 659 F.2d 963 (9th Cir. 1981).

<sup>12</sup> Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).

<sup>13</sup> Ähnlich § 10 Abs. 2 PatG: „Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt“

<sup>14</sup> Inzwischen Eigentümer von Metro-Goldwyn-Mayer (Filme) und Sony BMG (Musik).

<sup>15</sup> Inzwischen ist dieses vormalige “Tabu”, welches den Endnutzer privilegierte, allerdings weitgehend aufgeweicht – wovon nicht zuletzt Werbekampagnen wie „Raubkopierer sind Verbrecher“ (in Deutschland) oder „You can click – but you can’t hide“ (USA) zeugen.

<sup>16</sup> In re Aimster Copyright Litigation, 334 F. 3d 643, 645.646 (7th Circuit 2003)

<sup>17</sup> Insbesondere alte Romane, Gedichte oder Theaterstücke, etwa 16.000 Werke beim Projekt Gutenberg, <[www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)>.

<sup>18</sup> Etwa Gerichtsentscheidungen, Gesetzestexte, etc. – obwohl die meisten Verlage und Betreiber kostenpflichtiger Onlinedatenbanken wie LexisNexis und Westlaw dies nur ungern zur Kenntnis nehmen.

<sup>19</sup> Etwa Aufnahmen so genannter Garage-Bands, die hierdurch eine größere Bekanntheit erlangen wollen.

<sup>20</sup> Eine Studie der Kläger in MGM v. Grokster geht von etwa 90 % illegalen Inhalten aus.

<sup>21</sup> A & M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F. 3d 1004 (9<sup>th</sup> Cir. 2001)



Aufsatz / **Michael Beurskens** - Internet-Tauschbörsen: Ewige Grauzone?

- <sup>22</sup> In Re Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643 (7<sup>th</sup> Cir. 2003).
- <sup>23</sup> AOL Instant Messenger = AIM.
- <sup>24</sup> *MGM Studios Inc., et al v. Grokster, Ltd.*, 259 F. Supp. 2d 1029 (C.D. Cal. 2003)
- <sup>25</sup> *MGM Studios Inc., et al v. Grokster, Ltd.*, 380 F.3d 1154 (9<sup>th</sup> Cir. 2004).
- <sup>26</sup> „...we do not revisit Sony further; as MGM requests, to add a more quantified description of the point of balance between protection and commerce when liability rests solely on distribution with knowledge that unlawful use will occur...“ at p. 17
- <sup>27</sup> Explizit Fußnote 12.
- <sup>28</sup> Siehe § 10 Abs. 2 PatG a.E.: „es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.“ – der Gedanke erinnert auch an die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB.
- <sup>29</sup> *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 438 (1984).
- <sup>30</sup> Vor allem durch Entwürfe für Werbekampagnen, etwa *“Napster Inc. has announced that it will soon begin charging you a fee. That’s if the courts don’t order it shut down first. What will you do to get around it?”*, *“#1 alternative to Napster”*, *“[w]hen the lights went off at Napster – where did the users go?”*.
- <sup>31</sup> Schon allein deshalb, weil die anfänglichen Investitionen in Forschung und Entwicklung nach einer bestimmten Zahl verkaufter Produkte rentiert haben und die laufenden Kosten – insbesondere bei Software – extrem gering sind.
- <sup>32</sup> <[www.supremecourtus.gov/opinions/04pdf/04-480](http://www.supremecourtus.gov/opinions/04pdf/04-480)>, Concurring Opinion of Justice Ginsburg, Chief Justice Rehnquist & Justice Kennedy (S. 30 der PDF-Datei).
- <sup>33</sup> <[www.supremecourtus.gov/opinions/04pdf/04-480](http://www.supremecourtus.gov/opinions/04pdf/04-480)>, Concurring Opinion of Justice Breyer, Justice Stevens & Justice O’Connor (S. 38 der PDF-Datei).
- <sup>34</sup> F. Oberholzer & K. Strumpf, The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis, p. 24 (Mar. 2004), [www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing\\_March2004.pdf](http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf) McGuire, Study: File-Sharing No Threat to Music Sales (Mar. 29, 2004), <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A34300-2004 Mar29?language=printer>
- <sup>35</sup> Benkler, Sharing Nicely: On Shareable Goods and the Emergence of Sharing as a Modality of Economic Production, 114 Yale L. J. 273, 351.352 (2004),
- <sup>36</sup> Siehe aber BGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. I ZR 26/02 – Fernsehfee: „Das Berufungsgericht hat mit Recht auch einen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin verneint. Es kann dahinstehen, ob dem aus redaktionellen und werbemäßigen Beiträgen bestehenden Programm der Klägerin Werkschutz zukommt. Das Verhalten der Beklagten stellt jedenfalls keinen Eingriff in ein urheberrechtliches Verwertungsrecht dar.“; ebenso zuvor KG MMR 2002, 486 – Werbeblocker „Fernsehfee“: „Unterlassungsanspruch aus §§ 97 Abs. 1, 4 Abs. 2 UrhG scheidet aus. Die Bekl. greift nicht widerrechtlich in ein Urheberrecht der Kl. ein. Zwar mag ihr Programm insgesamt (redaktionell und Werbeteil) eine „Datenbank“ i.S.d. § 4 Abs. 2 UrhG sein. Es fehlt aber ein widerrechtlicher Eingriff. Denn die Kl. erlaubt es den Zuschauern vorbehaltlos, ihr Programm beliebig ein- und auszuschalten. Wie erörtert, sind es letztlich die Zuschauer, die mit Hilfe der Bekl. (Gerät und Signalgebung) sich jeweils im Programm der Kl. aus- und einblenden.“
- <sup>37</sup> „[Skipping commercials is] theft. Your contract with the network when you get the show is you’re going to watch the spots. Otherwise you couldn’t get the show on an ad-supported basis. Any time you skip a commercial . . . you’re actually stealing the programming.“ – “there’s a certain amount of tolerance for bathroom breaks.” (Jamie Kellner, Chairman and CEO of the Turner Broadcasting division of AOL-TimeWarner). Die Frage wird zur Zeit im Rahmen des Rechtsstreits *Paramount Pictures Corp. et al. v. ReplayTV & SonicBlue* (District Court Central District of California) entschieden.
- <sup>38</sup> Etwa unter der Creative Commons License, <<http://creativecommons.org/>>
- <sup>39</sup> Streamcast hat angekündigt, in der neuen Verhandlung in der ersten Instanz das Fehlen der Schädigungsabsicht zu beweisen.
- <sup>40</sup> *Read in light of today’s opinion, for instance, a lawyer should translate Apple’s “Rip. Mix. Burn.” into a simple “Sue. Me. Now.”* - <[http://picker.typepad.com/picker\\_mobblog/2005/06/one\\_line\\_grokst.html](http://picker.typepad.com/picker_mobblog/2005/06/one_line_grokst.html)>
- <sup>41</sup> „College students will be pretty good at finding those Shakespeare-sharing networks and using them to swap more modern fare.“ <[http://picker.typepad.com/picker\\_mobblog/2005/06/lichtman\\_everyo.html](http://picker.typepad.com/picker_mobblog/2005/06/lichtman_everyo.html)>
- <sup>42</sup> <<http://freenet.sourceforge.net/>>
- <sup>43</sup> [http://picker.typepad.com/picker\\_mobblog/2005/06/one\\_line\\_grokst.html](http://picker.typepad.com/picker_mobblog/2005/06/one_line_grokst.html)



## I. Europa

### 1. Änderung der Durchführungsverordnung über die Gemeinschaftsmarke

Die [Verordnung \(EG\) Nr. 1041/2005](#) der Kommission zur Änderung der [Verordnung \(EG\) Nr. 2868/95](#) zur Durchführung der [Verordnung \(EG\) Nr. 40/94](#) des Rates über die Gemeinschaftsmarke wurde am 29. Juni 2005 angenommen und am 5. Juli 2005 im [Amtsblatt der Europäischen Union \(ABl. L 172, S.4\)](#) veröffentlicht. Die Änderungen sind 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung, am 25. Juli 2005, in Kraft getreten.

Die Änderungen der Durchführungsverordnung sind im Zusammenhang mit der Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu sehen, die mit der [Verordnung \(EG\) Nr. 422/2004](#) des Rates vom 19. Februar 2004 zur Änderung der [Verordnung \(EG\) Nr. 40/94](#) über die Gemeinschaftsmarke erfolgte. Einige der in der Verordnung Nr. 422/2004 enthaltenen Änderungen treten erst nach Erlass von Durchführungsbestimmungen in Kraft und werden daher erst jetzt mit der Änderung der Durchführungsverordnung und der Gebührenverordnung wirksam (vgl. [Bekanntgabe, ABl. EG C 163/8](#)).

Die Änderung der Durchführungsverordnung betrifft eine ganze Reihe einzelner Vorschriften, von denen an dieser Stelle nur einige ausgewählte und bedeutsamere Änderungen bzw. Anpassungen skizziert werden können.

#### **Wiedergabe der Marke**

Die neue Durchführungsverordnung stellt klar, dass bei der Anmeldung einer Farbmarke per se die Möglichkeit besteht, die Farbe anhand eines international anerkannten Farbcodes zu benennen (Regel 3 Abs. 5 n. F.). Außerdem wird bei Hörmarken die Möglichkeit bestehen, einer elektronischen GM-Anmeldung eine Datei anzuhängen, die die klangliche Wiedergabe enthält (Regel 3 Abs. 6 n. F.).

#### **Widerspruchsverfahren**

Umfangreiche Änderungen haben die Regelungen über das Widerspruchsverfahren erfahren. Die betreffenden Regeln 15 – 22 wurden vollständig überarbeitet.

Neu ist etwa die sofortige Übermittlung der Widerspruchsschrift an den Anmelder, d.h. der Anmelder wird bereits vor Abschluss der Zulässigkeitsprüfung über den Widerspruch infor-

miert. Sobald feststeht, dass der Widerspruch zulässig ist, wird die *Cooling-off*-Frist in Gang gesetzt, und an die Verfahrensbeteiligten ergeht, wie bisher, die Aufforderung, ihre Beweismittel und Argumente vorzubringen. Ebenso neu ist die Beschränkung der *Cooling-off*-Frist auf höchstens 24 Monate.

Eine ebenfalls neue Regel stellt klar, dass das Amt Tatsachen und Beweismittel außer Acht lässt, die nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Fristen vorgebracht wurden. Es wird auch festgelegt, dass das Amt nicht verpflichtet ist, die Verfahrensbeteiligten nach Feststellung der Zulässigkeit des Widerspruchs darauf hinzuweisen, welche Unterlagen noch fehlen oder noch vorgebracht werden könnten.

#### **Übermittlungen per Fax**

Es wird klargestellt, dass das HABM zwischen der Zustellung per Fax und der Postzustellung wählen kann (vgl. Regel 61 Abs. 3 n. F.). Außerdem wird verdeutlicht, dass ein von einem Verfahrensbeteiligten direkt vom Computer aus übermitteltes Fax (ein so genanntes elektronisch generiertes Fax) als elektronische Übermittlung gilt, die nicht unterschrieben werden muss.

#### **Weiterbehandlung**

Das Amt kann nunmehr auch Weiterbehandlung gewähren, d.h. eine versäumte Frist gilt als gewahrt, wenn die versäumte Handlung nachgeholt wird und eine Gebühr in Höhe von 400,- EUR gezahlt wird. Die Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der versäumten Frist beantragt werden. Bestimmte Fristen sind hiervon jedoch ausgenommen.

**Hinweis:** Das Amt hat für die Öffentlichkeit eine [konsolidierte Fassung](#) (in englischer Sprache) bereitgestellt (vgl. Dokument S. 1 – 64).

### 2. Änderung der Gebührenverordnung

Ebenfalls am 29. Juni 2005 hat die Europäische Kommission die [Verordnung \(EG\) Nr. 1042/2005](#) vom 29. Juni 2005 zur Änderung der [Verordnung \(EG\) Nr. 2869/95](#) über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren ([ABl. L 172, S. 22](#)) erlassen.

**Hinweis:** Das Amt hat eine [konsolidierte Fassung](#) (in englischer Sprache) bereitgestellt (vgl. Dokument S. 57 – 64).

*Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung - (Sascha Vander)*

In diesem Zusammenhang ist auf einen aktuellen [Entwurf der Kommission](#) hinzuweisen. Das Harmonisierungsamt in Alicante hat angekündigt, dass die Gebühren für Marken Anmeldung und -verwaltung ab November 2005 sinken werden. Von entsprechenden Änderungen bzw. Anpassungen betroffen sind insbesondere die Anmeldegebühr (die Grundgebühr für die Anmeldung einer Einzelmarke sinkt von 975,- auf 900,- Euro), die Eintragungsgebühr (die Grundgebühr für die Eintragung einer Einzelmarke wird von 1.100,- auf 850,- Euro herabgesetzt) sowie die Verlängerungsgebühr (die Grundgebühr für die Verlängerung einer Einzelmarke fällt von 2.500,- auf 1.500,- Euro). Die formale Umsetzung durch die Europäische Kommission steht aber noch aus. Die Veröffentlichung im [Official Journal of the European Union](#) ist für Anfang November 2005 geplant.

*Hinweis: Die Einzelheiten der Änderungen können einer [Informationsseite des HABM](#) entnommen werden, auf der eine Gegenüberstellung der alten und neuen Gebührensätze sowie häufig gestellte Fragen eingesehen werden können.*

### 3. Richtlinienvorschlag zum Schutz des geistigen Eigentums

Die Europäische Kommission hat am 12. Juli 2005 einen [Richtlinienvorschlag und einen Vorschlag für einen Rahmenbeschluss](#) angenommen, mit denen Verletzungen geistigen Eigentums Einhalt geboten werden soll. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind auf eine effektive Annäherung des Strafrechts der Mitgliedstaaten sowie auf eine engere europaweite Zusammenarbeit gerichtet.

Der Regelungsvorschlag soll für alle Arten von Schutzverletzungen gelten, dürfte jedoch insbesondere für den Bereich der Marken von erheblicher Bedeutung sein, welche in hohem Maße von Produktpiraterie betroffen sind.

Im Rahmenbeschlussvorschlag wird der Strafrahmen festgelegt. Es können Freiheitsstrafen im Höchstmaß bis zu vier Jahren verhängt werden. Die Höhe der Geldstrafen beträgt mindestens 100.000,- bis 300.000,- Euro, wenn die Straftat im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangen wurde oder wenn von dieser Straftat eine schwere Gefährdung der Gesundheit oder Sicherheit von Personen ausgeht. Die Mitgliedstaaten können über diesen Strafrahmen zusätzlich hinausgehen.

*Hinweis: Weitere Einzelheiten sind der [Pressemittteilung der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland](#) zu entnehmen.*

### 4. Beschluss des Präsidenten vom 27. Juli 2005 betreffend die öffentliche Zustellung

Mit [Beschluss EX05-6](#) vom 27. Juli 2005 hat der Präsident des Amtes für die öffentliche Bekanntmachung nach den Vorschriften der Regeln 61 Abs. 2 sowie 66 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung der Verordnung (EG) 40/94 festgelegt, dass entsprechende Bekanntgaben über die Website des Amtes in einem speziell dafür vorgesehenen Unterabschnitt erfolgen.

*Hinweis: Weitere Einzelheiten können dem [Beschluss](#) entnommen werden.*

### 5. Mitteilung Nr. 5/05 des Präsidenten vom 27. Juli 2005 über Anträge auf Verlängerung

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung sieht die Verlängerung der Eintragungen von Gemeinschaftsmarken (GM) zehn Jahre nach dem Anmeldetag vor. Die ersten Verlängerungen von Gemeinschaftsmarken stehen Ende April 2006 an. Für diese Marken beginnt der Zeitraum für die Entrichtung der Verlängerungsgebühren ohne Zuschlag (Artikel 47 Absatz 3 Satz 1 GMV) im November 2005. Ab September 2005 unterrichtet das Amt gemäß Artikel 47 Absatz 2 GMV die Inhaber der Gemeinschaftsmarken über den bevorstehenden Ablauf der Eintragung von Gemeinschaftsmarken. Unterbleibt die Unterrichtung, so hat dies keine Auswirkung auf den Ablauf der Eintragung, wenn die Marke nicht verlängert wird.

*Hinweis: Weitere Einzelheiten zur Verlängerung sind der [Mitteilung Nr. 5/05](#) zu entnehmen.*

## II. Deutschland

### 1. Neue Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen

Die [Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen \(Richtlinie Markenmeldungen\)](#) wurde grundlegend überarbeitet und ist in ihrer Neufassung am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Sie ersetzt die bisherige Fassung vom 27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378 ff.) und ist auf alle Markenverfahren anzuwenden.

Die Richtlinie erörtert die Praxis der Markenstellen im Prüfungsverfahren und gibt einen

*Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung - (Sascha Vander)*

Überblick über die wesentlichen Prüfungsgrundsätze. Der Anmelder findet wichtige Hinweise für die richtige und vollständige Abfassung und Zusammenstellung der Anmeldeunterlagen und kann durch die Beachtung dieser Hinweise zu einer raschen Bearbeitung beitragen. Die Markenstellen orientieren sich an der Richtlinie, so dass eine sachgerechte und vor allem einheitliche Durchführung des Prüfungsverfahrens in Markensachen gewährleistet wird.

Die Richtlinie verweist soweit erforderlich auf die gesetzlichen Vorschriften, wiederholt ihren Inhalt aber nur schwerpunktmäßig. Das Prüfungsverfahren wird in seinen wesentlichen Schritten dargestellt, ohne dass in dem hier gewählten Rahmen alle Einzelfragen der Praxis erschöpfend behandelt werden können. In jedem Einzelfall sind die aktuelle Rechtsprechung und Fachliteratur zu berücksichtigen.

**Hinweis:** Die Richtlinie ist auf den Seiten des DPMA unter <http://www.dpma.de/formulare/richtlinie.pdf> abrufbar. Vgl. auch die [Mitteilung Nr. 22/05 des Präsidenten vom 13. Juni 2005 über das Inkrafttreten der Richtlinie](#).

## 2. Mitteilung Nr. 25/05 über den Start von DPMAkurier

Durch [Mitteilung Nr. 25/05](#) vom 15. September 2005 hat der Präsident des HABM auf den neuen und kostenfreien Internetdienst [DPMAkurier](#) hingewiesen, welcher am 11. Oktober 2005 in Betrieb genommen wurde. Dieser Dienst soll insbesondere der effektiveren Informationsversorgung klein- und mittelständischer Unternehmen dienen.

DPMAkurier stellt eine erweiterte Anwendung auf der Grundlage der amtlichen Publikationsplattform DPMApublikationen dar, die es erlaubt, das elektronische Patent-, Marken- und Geschmacksmusterblatt als Gesamtheit oder in fest definierten Teilen zu abonnieren sowie eine automatisierte Überwachung für publikationspflichtige Rechts- und Verfahrensstände für Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Geschmacksmuster anhand von vorher in begrenzter Anzahl zu hinterlegenden Aktenzeichen durchzuführen.

**Hinweis:** DPMAkurier erfordert eine einmalige Registrierung zur Hinterlegung der erforderlichen E-Mail-Adresse und ist unter dem Portal <http://publikationen.dpma.de> zu erreichen.

## 3. Bekanntmachungen

Durch die Bekanntmachungen über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen vom 8. August ([BGBl. 2005 I S. 2421](#)) sowie vom 24. August 2005 ([BGBl. 2005 I S. 2567](#)) wurde die Gewährung des zeitweiligen Schutzes von Mustern und Marken für die in den Bekanntmachungen aufgeführten Ausstellungen publik gemacht.

**Hinweis:** Zum Erfordernis der Bekanntmachung vgl. § 15 Abs. 2 GeschmacksmusterG, § 35 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG

## 4. Randnotiz – Top-Models und Markenbewertung

Eine Markenbewertung der etwas anderen Art hat die im Bereich der Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten tätige [BBDO Germany](#) im Sommer dieses Jahres bekannt gegeben. Das Unternehmen führte erstmalig eine Markenbewertungsstudie von Top-Models durch. Mit 42,6 Millionen Euro verfügt das tschechische Model *Karolina Kurkova* über den höchsten Markenwert unter den weltweit erfolgreichsten Top-Models. Auf Platz 2 folgt mit 36,5 Millionen Euro Markenwert *Julia Stegner*. Den 3. Platz belegt *Heidi Klum* mit einem Markenwert von 28,3 Millionen Euro. Die weiteren Plätze können dem von [BBDO Germany](#) bereitgestellten [Ranking](#) entnommen werden.

Nach Angaben von [BBDO Germany](#) demonstriert die Studie zum ersten Mal, dass die so genannte BEVA-Methode (*Brand Equity Valuation for Accounting*) auch für schwieriger zu konkretisierende Marken wie etwa Personen eingesetzt werden kann. Das ist besonders relevant, da sich in den letzten Jahren zahlreiche Models zu eigenständigen Marken entwickelt haben und für Unternehmen eine erhebliche Investition darstellen. Zur Ermittlung des Rankings wurden sowohl verhaltenswissenschaftliche Daten wie Markenbekanntheit, Markenimage, Markensympathie und Markenloyalität als auch finanzwirtschaftliche Daten wie markenbezogene Umsätze und Kosten, Umsatzwachstumsrate und strategische Geschäftsziele herangezogen.

**Hinweis:** Zu den Einzelheiten vgl. die [Pressemitteilung der BBDO Germany vom 21.07.2005](#).



## I. EuGH

### 1. EuGH billigt Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel

Der Europäische Gerichtshof hat den Weg für die Eintragung einer Dienstleistungsmarke freigegeben. Das Gericht entschied im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens nach Vorlage durch das Bundespatentgericht am 7. Juli 2005, dass für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Einzelhandel erbracht werden, ein Markenschutz beantragt werden kann. Die Richter verwarfen die noch vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgebrachten Bedenken, der Begriff „Einzelhandel“ bezeichne keine selbständigen Dienstleistungen von eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung, sondern betreffe nur den Vertrieb von Waren als solchen. Neben dem Verkauf umfasse der Handel auch Dienstleistungen, die den Verbraucher anregen sollten, den betreffenden Unternehmer einem Wettbewerber vorzuziehen. Die Anforderungen an eine entsprechende Eintragung konkretisierte das Gericht dahin gehend, dass für die Umschreibung der Dienstleistungen auch allgemeine Formulierungen ausreichen, während die Waren, auf deren Absatz sich diese beziehen, hinreichend bestimmt sein müssten.

[EuGH, Urteil vom 07.07.2005 - Az.: C-418/02](#)

### 2. Unterscheidungskraft auch für Teil einer bereits eingetragenen Marke

Die Werbebotschaft „Have a break... have a KitKat“ genießt markenrechtlichen Schutz. Der englische Court Of Appeal hatte zu beurteilen, ob auch lediglich den Worten „Have a break“, welche bisher nicht als eigenständige Marke benutzt worden waren, die für den Markenschutz notwendige Unterscheidungskraft zukommt. Die Richter legten im Zuge dessen dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob auch aus der Benutzung eines Zeichens als Teil oder in Verbindung mit einer geschützten Marke diese Unterscheidungskraft erwachsen könne. Der EuGH bejahte dies: Erforderlich sei, dass infolge der Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen. Dies setze jedoch nicht zwingend voraus, dass das Zeichen eigenständig benutzt worden sei.

[EuGH, Urteil vom 07.07.2005 - Az.: C-353/03](#)

## II. EuG

### Zur Sittenwidrigkeit einer Gemeinschaftsmarke

Die fehlende Erlaubnis zum Anbieten und Bewerben einer Dienstleistung in einem Mitgliedsstaat führt nicht zur Sittenwidrigkeit einer entsprechenden Gemeinschaftsmarke. Dies hat das Europäische Gericht Erster Instanz in einem Verfahren zur Nichtigkeitsklärung eines Gemeinschaftskennzeichens im Zusammenhang mit Werten aller Art festgestellt. Zwar werde eine Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt, wenn sie (auch nur in einem Teil der Gemeinschaft) gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoße. Diese absoluten Eintragungshindernisse bezögen sich jedoch auf Eigenschaften des Zeichens, nicht jedoch des Anmeldeverhaltens. Die fehlende Erlaubnis, die in Rede stehenden Dienstleistungen in einem der Mitgliedsstaaten anzubieten, beziehe sich jedoch nicht auf die Gemeinschaftsmarke selbst und stelle daher kein Eintragungshindernis dar.

[EuG, Urteil vom 13.09.2005 - Az.: T-140/02](#)

## III. BGH

### 1. Vorlage an den EuGH: Markenrechtsschutz auch bei Warentransit?

Der Bundesgerichtshof hat zu beurteilen, ob eine eingetragene Marke ihrem Inhaber auch das Recht gewährt, die bloße Durchfuhr von Waren mit dem im Transitland geschützten Zeichen zu verbieten. Die Karlsruher Richter hegen Zweifel, dass es für die Begründung einer rechtsverletzenden Benutzung der im Durchfuhrstaat geschützten Marke genügt, dass eine theoretische Möglichkeit besteht, dass die Ware missbräuchlich in den Verkehr des Transitlandes gebracht werden könne. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass Transitverfahren allgemein zur Umgehung genutzt würden. Allerdings gebe die Rechtsprechung des EuGH zur Beschlagnahme von Produktpirateriefällen Anlass, diese Ansicht auf die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere der EG-Verordnung 3295/04, in Luxemburg klären zu lassen.

[BGH, Beschluss vom 02.06.2005 - Az.: I ZR 246/02](#)



## 2. BGH entscheidet Domain weiteren Domainstreit

Zwei Krankenhausbetreiber stritten vor dem Ersten Zivilsenat um das Recht an der Second-Level-Domain „hufeland.de“. Sowohl die bundesweit werbende Klägerin mit Sitz in Baden-Württemberg wie auch die regional tätige, in Thüringen ansässige Beklagte, führen die Bezeichnung „hufeland“ in ihrer Firma und taten dies auch schon Jahre vor der Wiedervereinigung. Die Klägerin ist Inhaberin der Registermarke „Hufeland“, die Beklagte ist seit 1999 Inhaberin der Domain „hufeland.de“. Der BGH urteilte, dass beide Parteien wie Gleichnamige zu behandeln seien. Denn bereits im Zeitpunkt der Deutschen Wiedervereinigung hätten beide Kennzeichenrechte an der Bezeichnung „hufeland“ erlangt, die seit der Deutschen Einheit nun mit unterschiedlichen Schutzbereichen nebeneinander stünden. Dies gelte auch weiterhin, so lange die Beklagte ihren regionalen Tätigkeitsbereich nicht ausweite. Somit komme auch hier bei der Frage nach dem besseren Recht an der Domain der Grundsatz „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ zur Anwendung. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der Tatsache, dass die entsprechende Internetseite auch überregional abgerufen werden könne.

[BGH, Urteil vom 23.06.2005 - Az.: I ZR 288/02](#)

## IV. BPatG

### Bundespatentgericht bestätigt teilweise Löschung der WM-Marke

Das BPatG hat im Streit um die Löschung des Zeichens „(Fußball-) WM 2006“ entschieden. Demnach wird der Löschung für Waren und Dienstleistungen, die im unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausrichtung einer (Fußball-) Weltmeisterschaft stünden, statt gegeben. Für Produkte, die nicht in einem solch gearteten unmittelbaren Zusammenhag stehen, genießt die FIFA als Inhaberin der Marke jedoch Kennzeichenschutz. Durch die teilweise Löschung ist es anderen Verbänden und Organisationen, die im Jahre 2006 eine Weltmeisterschaft ausrichten möglich, für Ihre Veranstaltungen zu werben.

[BPatG, Entscheidung vom 3. August 2005, Az.: 32 W \(pat\) 237/04 \(„Fussball WM 2006“\) sowie Az.: 32 W \(pat\) 238/04 \(„WM 2006“\).](#)

## **Aktuelle Entwicklung:**

### **Gesetzentwurf der Bundesregierung – Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes**

Der vorgelegte Gesetzentwurf werden Folgerelungen für die zum 30. Juni 2006 auslaufenden Übergangsvorschriften für den Einspruch gegen vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilte Patente vorgeschlagen. Daneben werden kostenrechtliche Vorschriften für den gewerblichen Rechtsschutz geändert oder ergänzt.

Nach dem Entwurf soll grundsätzlich das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) über den Widerruf und die Aufrechterhaltung von Patenten entscheiden. Gleichzeitig sollen die Vorschriften so verändert und ergänzt werden, dass eine im öffentlichen Interesse gebotene zügige Entscheidung über den Bestand oder Nichtbestand eines Patents ermöglicht wird.

Hierzu soll insbesondere die Möglichkeit der Beteiligten dienen, sich bei innerhalb eines Jahres nicht hinreichend geförderten Verfahren, ohne Sachentscheidung des DPMA, direkt an das Bundespatentgericht zu wenden.

Kostenüberwälzungen durch die Einführung neuer Gebührentatbestände im Patentkostengesetz werden nicht ausgeschlossen. Die teilweise Neuregelung des Einspruchsverfahrens gegen erteilte Patente soll hingegen für die Wirtschaft und Private kostenneutral gestaltet werden.

## **Rechtsprechung:**

### **BGH zu Unterlassung und Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung**

Der Senat hatte zu beurteilen, ob dem Kläger ein Unterlassungsanspruch wegen mittelbarer Patentverletzung zustand. In der Entscheidung wird zunächst betont, dass es nicht Sinn und Zweck des § 10 PatG ist, den durch den Patentanspruch definierten immateriellen Schutzgegenstand zu erweitern, sondern dass die Norm vielmehr dazu dient, den Patentinhaber im Vorfeld einer Verletzung zu schützen.

Um dieses Ziel sicherzustellen, schränkt der Senat die „Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen“ auf sol-

che ein, die mit weiteren Mitteln, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Im konkreten Fall wurde das Vorliegen eines solchen Mittels angenommen.

Problematisch war die Beurteilung, ob der Angebotsempfänger auch den patentverletzenden Einsatz des Mittels beabsichtigte. Dieser Handlungswille des Angebotsempfängers oder Belieferten muss zum Zeitpunkt der Vornahme der mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten vorliegen. Der Nachweis einer entsprechenden Intention ist allerdings entbehrlich, wenn das Bestimmtheits der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensichtlich ist, etwa wenn der Anbieter eine klagepatentgemäße Verwendung empfiehlt. Diese Offensichtlichkeit wurde vorliegend verneint, da sich das angebotene Mittel auch zu einer patentfreien Verwendung eignete.

Der BGH stellt klar, dass der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG von einer unmittelbaren Patentverletzung des Belieferten unabhängig ist. Vielmehr ist Anknüpfungspunkt der Norm allein der Wille der Abnehmer, die Mittel patentverletzend zu gebrauchen. Wenn aber sowohl patentgemäße als auch patentfreie Benutzung möglich sind, lässt sich ein solcher Wille nicht ohne Weiteres feststellen. Etwas anderes ergibt sich auch dann nicht zwingend, wenn in der Beschreibung des Anbieters auch ein Hinweis auf die patentgemäße Verwendung der Mittel findet. Dies gilt jedenfalls solange, wie auch die patentfreie Benutzung beschrieben ist und nicht anzunehmen ist, dass die patentfreie Benutzung von den Angebotsempfängern und Belieferten von vornherein außer Acht gelassen wird.

In Bezug auf den ebenfalls geltend gemachten Schadensersatzanspruch nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 I und III EPÜ stellte der Senat fest, dass hierfür zumindest eine unmittelbare Verletzung erforderlich ist. Allein die mittelbare Patentverletzung begründet nach Ansicht des BGH keinen ersatzfähigen Schaden, weil § 10 PatG dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung vermittelt.

**BGH – Urteil vom 25. Juli 2005 – Az. X ZR 247/02 – Antriebsscheibenaufzug**

## Entwicklung - Europäisches Urheberrecht

### 1. Kollektive Wahrnehmung von Onlinenutzungsrechten

Die Europäische Kommission hat am 12. Oktober eine **Empfehlung** für die länderübergreifende kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten und Leistungsschutzrechten für Onlinenutzungen veröffentlicht. Hintergrund der Empfehlung ist die relativ schwache Dynamik der Onlinemusikmärkte in der Europäischen Union. Zwar wächst laut einer am 7. Juli 2005 von der EU-Kommission veröffentlichten **Studie** der Onlinemusikmarkt in der EU, bleibt jedoch in seinem Umfang deutlich hinter dem in den USA zurück. In 2004 waren demnach die Gewinne an den Onlinemusikmärkten in den USA achtmal höher als in Westeuropa. Bis zum Jahr 2008 wird die Größe der Onlinemusikmärkte in den USA auf 1, 27 Mrd. €, in Westeuropa auf lediglich 559 Mio. € geschätzt. Die Kommission sieht in einer einfacheren und effizienteren Verwertung von Onlinenutzungsrechten den Schlüssel zur Förderung des Onlinemusikvertriebs in Europa. Notwendige Bedingung für die verbesserte Verwertung von Onlinenutzungsrechten sei der Wettbewerb unter den europäischen Verwertungsgesellschaften. Die Rechtsinhaber müssten in die Lage versetzt werden, die Verwertungsgesellschaft zu wählen, die sie mit der Wahrnehmung ihrer Rechte betrauen wollten.

Bislang besteht zwischen den Verwertungsgesellschaften innerhalb des Europäischen Binnenmarktes kaum Wettbewerb. Verwerter und Rechtsinhaber sind zwar berechtigt, zwischen den Verwertungsgesellschaften auszuwählen, entscheiden sich aber aus praktischen Gründen oft für die Gesellschaft ihres Landes. Die Europäische Gemeinschaft hat die Regelung der Verwertungsgesellschaften ausdrücklich den Mitgliedstaaten überlassen. Die Verwertungsgesellschaften sind also nach nationalem Recht verpflichtet und berechtigt, Urheber- und Leistungsschutzrechte wahrzunehmen. Jede Verwertungsgesellschaft kann nur für ihr jeweiliges nationales Verwaltungsgebiet Lizenzen vergeben. Das System der kollektiven Verwertung steht also im Gegensatz zu den Bedürfnissen der Onlineanbieter, die mit möglichst wenig Aufwand Lizenzen für möglichst viele Ländern erwerben wollen. Die Verwertungsgesellschaften koope-

rieren zwar mittels internationaler Gegenseitigkeitsvereinbarungen. Mit einer Ausnahme, dem „Simulcast-Abkommen“, ermöglichen diese Vereinbarungen aber keine multiterritoriale Lizenz, sondern nur Lizenzen mit Geltung für das jeweilige Verwaltungsgebiet einer Verwertungsgesellschaft. Zudem werfen die Gegenseitigkeitsvereinbarungen im Verhältnis der Verwertungsgesellschaften zu den Lizenznehmern kartellrechtliche und mißbrauchsrechtliche Fragen auf.

Die Empfehlung der EU-Kommission enthält Vorschläge für eine größere Transparenz der kollektiven Wahrnehmung, etwa für eine Rechenschaftspflicht der Verwertungsgesellschaften gegenüber den direkt und über Gegenseitigkeitsvereinbarungen vertretenen Rechtsinhabern (Nr. 14). Kern der Empfehlung ist jedoch eine dreifache Wahlfreiheit der Rechtsinhaber: Erstens sollen sie ihre Onlinenutzungsrechte der Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl anvertrauen können (Nr. 3). Zweitens sollen sie festlegen können, für welche Onlinerechte sie der Verwertungsgesellschaft einen Wahrnehmungsauftrag erteilen (Nr. 5 a). Drittens sollen sie festlegen können, für welches geografische Gebiet sie den Wahrnehmungsauftrag erteilen (Nr. 3, 5 b).

Die Empfehlung basiert somit auf der zweiten und der dritten von drei Optionen, die die EU-Kommission in der Studie vom 7. Juli in Betracht gezogen hatte, um die kollektive Wahrnehmung zu verbessern. Die erste Option, keine gesetzgeberischen Maßnahmen zu erlassen, hatte die EU-Kommission verworfen, da dies ungerechtfertigte Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs im Europäischen Binnenmarkt bedeute. Die zweite Option war es, Maßnahmen vorzuschlagen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Verwertungsgesellschaften zu verbessern, insbesondere gebietsbeschränkende und diskriminierende Bestimmungen zu beseitigen. Nach der dritten, von der EU-Kommission befürworteten Option, sollte jede Verwertungsgesellschaft Rechte für den gesamten Europäischen Binnenmarkt lizenzieren können.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Mitgliedstaaten der Empfehlung folgen werden. Die Deutsche Bundesregierung reagierte in einer **Stellungnahme** skeptisch auf das Modell einer grenzüberschreitenden Lizenzierung. Die Reaktionen unter den am Lizenzgeschäft Beteiligten

*Aktuelles / Urheberrecht - Entwicklung - (Philipp Runge)*

sind gemischt. Im September veröffentlichte die Kommission die [Stellungnahmen](#) von 77 Interessenverbänden, Unternehmen und Verwertungsgesellschaften. Die Bertelsmann AG befürwortet einen Wettbewerb der Verwertungsgesellschaften. Sie betont, dass die Rechtsinhaber die Wahl haben sollten, manche Rechte kollektiv wahrnehmen zu lassen und andere, insbesondere Onlinenutzungsrechte, individuell wahrzunehmen. Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) bezeichnet den Vorschlag der Kommission als „revolutionär“. Ihrer Ansicht nach ist es notwendig, vor einer Einführung des Wettbewerbs zwischen den Verwertungsgesellschaften die Rahmenbedingungen für die kollektive Wahrnehmung zu harmonisieren, insbesondere hinsichtlich der Aufsicht und der Tarifgestaltung. Im Übrigen warnt sie vor einer Schwächung der Verwertungsgesellschaften angesichts der Marktmacht mancher Medienkonzerne. Die „Association Européenne des Radios“ (AER) bemängelt, dass die Kommission in erster Linie auf den Wettbewerb zwischen den Verwertungsgesellschaften auf Rechtsinhaberseite und nicht auf Verwerterseite abstelle, so dass die Marktstellung der Rundfunksender geschwächt werde.

## 2. Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum

Die EU-Kommission hat am 12. Juli 2005 eine [Richtlinie](#) zu Strafvorschriften für die Verletzung geistigen Eigentums vorgeschlagen. Zusammen mit dem Richtlinienentwurf hat die EU-Kommission den Entwurf eines Rahmenbeschlusses des Rates der EU zur Abstimmung der strafrechtlichen Vorschriften in den Mitgliedstaaten veröffentlicht.

Die vorgeschlagenen Regelungen gelten für Verletzungen aller Rechte des geistigen Eigentums, die auf europäischer und nationaler Ebene normiert sind (Art. 1 RL-E). Art. 2 RL-E zufolge gilt als Straftat jede vorsätzliche, in gewerblichem Umfang begangene Rechtsverletzung, ihr Versuch sowie die Beihilfe und Anstiftung dazu. Neben Geld- und Freiheitsstrafen (Art. 4 Abs. 1 RL-E) sieht Art. 4 Abs. 2 RL-E in angemessenen Fällen u. a. die Veröffentlichung von Gerichtsbeschlüssen, die Verweigerung öffentlicher Subventionen sowie die Zwangsliquidation als Sanktionen vor.

Im Rahmenbeschlussvorschlag wird der Straf-

rahmen festgelegt: Es können Freiheitsstrafen im Höchstmaß von vier Jahren verhängt werden, zumindest wenn die Straftat im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangen wurde oder wenn von dieser Straftat eine Gefährdung der Gesundheit oder Sicherheit von Personen ausgeht. Die Höhe der Geldstrafen beträgt mindestens 100 000 bis 300 000 €, wenn die Straftat im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangen wurde oder wenn von dieser Straftat eine schwere Gefährdung der Gesundheit oder Sicherheit von Personen ausgeht. Die Mitgliedstaaten können über diesen Strafrahmen hinausgehen.



## Entwicklung

### Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf zur Neuregelung des Mindestkapitals der GmbH abgelehnt

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23.9.2005 den Gesetzentwurf zur Neuregelung des Mindestkapitals der GmbH (MindestkapG – s. dazu unseren Newsletter 2/2005 [http://www.gewrs.de/files/newsletter\\_2005\\_02.pdf](http://www.gewrs.de/files/newsletter_2005_02.pdf) S. 15) abgelehnt. Der Bundesrat hält die geplante Absenkung des Mindestkapitals auf 10.000 Euro für willkürlich.

Er teilt nicht die Ansicht der Bundesregierung, dass die vorgesehene Absenkung des Mindestkapitals die Gründungen von GmbH's erleichtere. Der angestrebte Wettbewerb ließe sich eher durch einen Paradigmenwechsel von der überkommenen Sitz- zur Gründungstheorie erreichen.

Durch eine Änderung der Mindestkapitalziffer nehme die Zahl unterkapitalisierter Gesellschaften und die Anwendung des Eigenkapitalersatzrechts zu. Dies verschlechtere den Schutz der Gläubiger. Voraussichtlich steige auch die Zahl der Insolvenzverfahren, wovon auf Gläubigerseite insbesondere der Mittelstand und die dort tätigen Arbeitnehmer maßgebend betroffen wären.

Der Bundesrat sieht Reformbedarf vielmehr bei den folgenden Gesichtspunkten:

- Vornahme von Rechtsgeschäften vor Eintragung,
- verdeckte Sacheinlagen,
- Beschaffung von Genehmigungen als Eintragungsvoraussetzung und
- Eigenkapitalersatzrecht bei bestehenden Gesellschaften.

Der Beschluss des Bundesrates ist abrufbar unter [http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2005/0619\\_2D05B.property=Dokument.pdf](http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2005/0619_2D05B.property=Dokument.pdf)

## Rechtsprechung

Im Anschluss an die Veranstaltung des Forums Unternehmensrechts vom 29.01.2004 „Wozu inspiriert Inspire Art? - Die Niederlassungs-

freiheit von Gesellschaften nach der jüngsten Rechtsprechung des EuGH“ (Bericht unter <http://www.gewrs.de/?page=veranstaltungen/rueckblick/24>) erscheint folgendes Urteil interessant:

**Geschäftsführer einer englischen Private Limited Company können keine Befreiung von § 181 BGB ins deutsche Handelsregister eingetragen lassen;** OLG München 17.8.2005, 31 Wx 049/05; ZR-Report-Datenbank

Die Zweigniederlassung einer englischen Private Limited Company kann nicht beantragen, dass für ihren Geschäftsführer der Zusatz „Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit“ ins deutsche Handelsregister eingetragen wird. Auf Grund der unterschiedlichen Regelungen in deutschem und englischem Recht kann die Vertretungsbefugnis eines Geschäftsführers einer englischen Private Limited Company nicht mit der eines von der Beschränkung des § 181 BGB befreiten deutschen Geschäftsführers gleichgesetzt werden.

### Sachverhalt:

Beschwerdeführerin ist ein Private Limited Company mit Sitz in England. Sie beantragte beim Registergericht die Eintragung der Errichtung einer Zweigniederlassung in das deutsche Handelsregister. Des Weiteren wollte sie die Befreiung des Geschäftsführers der Gesellschaft von den Beschränkungen des § 181 BGB eintragen lassen. Die zweite Eintragung lehnte das Registergericht ab.

### Gründe:

Das OLG München verweist zur Begründung seiner Entscheidung auf die Rechtsprechung des EuGH (EuGH Urteil vom 5.11.2002, Rs. C-208/00 „Überseering“, NJW 2002, 3614). Danach ist die in einem Vertragsstaat nach dessen Vorschriften wirksam gegründete Gesellschaft in einem anderen Vertragsstaat unabhängig von dem Ort ihres tatsächlichen Verwaltungssitzes in der Rechtsform anzuerkennen, in der sie gegründet wurde.

Die Vertretungsbefugnis der Beschwerdeführerin richte sich daher nach englischem Recht. Eine Private Limited Company wird von einem oder mehreren Geschäftsführern vertreten. Im englischen Recht fehlt aber eine Parallelregelung zu § 181 BGB. Das englische Recht kennt kein allgemeines gesetzliches Verbot von In-

sich-Geschäften der rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Vertreter.

Aufgrund der unterschiedlichen Regelungen im deutschen und englischen Recht verbiete sich eine Gleichsetzung der Vertretungsbefugnis eines Geschäftsführers einer englischen Private Limited Company mit der eines von der Beschränkung des § 181 BGB befreiten deutschen Geschäftsführers. Das OLG München ist der Ansicht, eine Eintragung einer Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot für den Geschäftsführer einer Private Limited Company würde die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse falsch wiedergeben. Es würde der unzutreffende Anschein erweckt, dass die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers der englischen Private Limited Company deutschem Recht unterläge. Eine derartige Eintragung sei mit dem Zweck des Handelsregisters, die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zuverlässig und vollständig darzustellen, nicht vereinbar.

#### Anmerkung:

Zutreffend verweist das OLG München auf die Entscheidung „Überseering“ (EuGH NJW 2002, 3614). In der folgenden Entscheidung „Inspire Art“ (EuGH NJW 2003, 3331) urteilte der EuGH, dass es mit europäischem Recht unvereinbar sei, wenn ein Mitgliedsstaat die Errichtung einer Zweigniederlassung von Voraussetzungen abhängig macht, die im innerstaatlichen Recht für die Gründung von Gesellschaften bezüglich des Mindestkapitals und der Haftung der Geschäftsführer vorgesehen sind. Im Anschluss an diese Urteile ist es umstritten, inwieweit auf Gesellschaften aus EU-Mitgliedsstaaten deutsches Gesellschaftsrecht anwendbar ist. Teilweise wird eine grundsätzliche Unanwendbarkeit deutschen Rechts befürwortet (so etwa *Bayer* BB 2004, 1, 4; *Ulmer* NJW 2004, 1201, 1209; *Palandt/Heldrich* Anh zu EGBGB 12 (IPR) Rn 6). Andere differenzieren: die Organisationsverfassung sei nach dem Gründungsrecht zu beurteilen. Hingegen seien tätigkeitsbezogene deutsche Verkehrspflichten des deutschen Rechts, die die korporative Struktur der ausländischen Gesellschaft unangetastet lassen, auch auf diese anwendbar (so etwa *Eidenmüller/Rehm* ZGR 2004, 159, 168; *Koch* JuS 2004, 755, 756; *Habersack*, Europäische Gesellschaftsrecht Rn 28).

Hinsichtlich der Vertretungsbefugnis ist nach beiden Ansichten auf Gesellschaften aus anderen europäischen Mitgliedsstaaten das Recht

des Gründungsstaates anzuwenden. Fraglich ist allerdings, inwiefern dies auch für § 181 BGB und die Eintragung einer Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens im Handelsregister gilt. § 181 BGB ist eine Interessenskollisionen vermeidende Regelung, die für jegliches Rechtsgeschäft Geltung beansprucht (grundlegend zum Zweck des § 181 BGB für Gesellschaften BGHZ 56, 97, 101). Für den Geschäftsführer einer GmbH bedeutet das, dass dieser bei einem mit ihm abzuschließenden Geschäft die GmbH nicht vertreten (Selbstkontrahieren iS) kann. Desgleichen untersagt § 181 BGB die Vertretung bei einem Geschäft der GmbH mit einem Dritten, den er ebenfalls vertritt, sei es als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter, sei es als Organ (sog. Mehrvertretung). Die Unwirksamkeit des Inlichgeschäfts greift nach § 181 BGB nicht ein bei vorgängiger Gestattung des Selbstkontrahierens (Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens). Dabei handelt es sich um die Erklärung der Einwilligung des Vertretenen zu vom Vertreter abgeschlossenem Geschäft (Baumbach/Hueck/Zöllner § 35 GmbHG Rn 75). Die Gestattung kann – von vornherein oder nachträglich – in der Satzung oder auch – insofern nicht ganz unumstritten – durch das Bestellungsorgan erfolgen (s. dazu Baumbach/Hueck/Zöllner § 35 GmbHG Rn 75). Für den Einmann-Gesellschafter gilt die Beschränkung der Vertretungsmacht nach § 181 BGB in gleicher Weise, § 35 Abs. 4 S. 1 GmbHG (vgl. i.e. Baumbach/Hueck/Zöllner § 35 GmbHG Rn 78). Die Gestattung des Selbstkontrahierens ist, sofern sie sich nicht auf ein konkretes Geschäft beschränkt, eine nach § 39 GmbHG eintragungspflichtige Tatsache. Die fehlende Eintragung löst daher die Rechtswirkungen des § 15 I HGB aus.

Diese Grundsätze beschränken sich nicht auf die GmbH. So wird bei einer GmbH & Co KG die Befreiung des Geschäftsführers einer Komplementär-GmbH von den Beschränkungen des § 181 BGB im Verhältnis zur GmbH & Co. KG als eintragungsfähig angesehen (BayObLG NJW-RR 2000, 562; BayObLG NJW-RR 2000, 1479). Das könnte darauf hindeuten, dass für die Eintragungsfähigkeit die interne Organisation der Gesellschaft keine Rolle spielt. Man könnte die Einhaltung des Verbots von Inlichgeschäften mit der Möglichkeit der Befreiung als generell in Deutschland geltenden Rechtsgrundsatz ansehen, der eine tätigkeitsbezogene Verkehrspflicht iSd zweiten Ansicht zur Geltung

deutschen Rechts für ausländische Gesellschaften begründet und deren Niederlassungsfreiheit nicht beeinträchtigt.

Dagegen spricht aber, dass im hinsichtlich der Vertretung anwendbaren englischen Gesellschaftsrecht, gerade die Vertretungsbefugnis nicht entsprechend § 181 BGB beschränkt ist. Insofern kann jedenfalls keine Eintragungspflicht einer Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens bestehen, denn die Befreiung wird nicht speziell durch Einwilligung des Vertretenen erteilt, sondern besteht generell. Um der vom OLG München zu recht konstatierten Irreführungsgefahr zu entgehen, ist es dann aber auch sachgerecht, die Eintragungsfähigkeit zu verneinen. Es würde ansonsten der unzutreffende Eindruck erweckt, die englische Private Limited Company hätte ihrem Geschäftsführer eine rechtsgeschäftliche Befreiung vom einen auch in England geltenden Verbot des Selbstkontrahierens erteilt. Damit ist der Entscheidung des OLG Münchens zuzustimmen. Auch dieses Urteil zeigt, wie schwierig es ist festzulegen, welches Recht für eine in Deutschland niedergelassene englischen Private Limited Company im Einzelfall gilt.

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

## 1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 02. November 2005, 18:00 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Softwarepatente - Wie geht es weiter?“

Referent: Dr. Harald Springorum, Patentanwalt, 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.

## 2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 07. Dezember 2005, 18:30 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Unlauterer Wettbewerb durch Rechtsbruch und unlauteres Abwerben von Arbeitskräften – zwei traditionelle Fallgruppen nach der UWG-Novelle 2004“

Referent: RA Ulf Doepner, Freshfields Bruckhaus Deringer 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.

## 3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 11. Januar 2006, 18:00 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Rechtstatsächliche Grundlagen richterlicher Erfahrungssätze“

Referent: RiOLG Joachim von Hellfeld, Oberlandesgericht Köln

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, 08. Februar 2006, 18:00 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Von Prognosen ex post, Hooligans und bösgläubigen Anmeldern - Probleme des markenrechtlichen Löschungsverfahrens vor dem HABM“

Referentin: Dr. Christiane Hoffrichter-Daunicht, HABM – Markenrecht, Alicante

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

## Impressum

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

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

**Text:** Michael Beurskens, Felix Klopmeier, Jutta Lommatzsch, Philipp Runge, Dr. Sascha Vander, Stefan Wittkamm

**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)