



NEWSLETTER

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT JURISTISCHE FAKULTÄT

Mitteilungen

Düsseldorfer Entscheidungen im Patentrecht

Seite

1

Aufsatz

Wettbewerbsrecht

Markus Peter, RA

Feste feiern oder fallen – Der Begriff des „Jubiläums“ in der Werbung nach der Reform des UWG

2

Aktuelles

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

Entwicklung - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.

Europa

1. Gebührenerkung für die internat. Anmeldung von Marken nach dem PMMA für den Bereich der EU 7
2. Änderung der Handhabung der „Schlichtungsphase“ gem. Regel 18 Abs. 1 VO (EG) Nr. 2868/95 (GMDVO) 7
3. 40.000 Markenverlängerungen erwartet – die elektronische Verlängerung als günstige Alternative 7
4. Keine Barzahlung oder Checkeinreichung für die Entrichtung der Gemeinschaftsmarkengebühren mehr 7

Deutschland

Bekanntmachung über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen i. S. v. § 35 Abs. 2 MarkenG 8

Rechtsprechung - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.

EuGH

1. Teilkklärung der Transit-Frage 9
2. Hinzufügung einer Unternehmensbezeichnung zu fremder Marke 9

EuG

1. Eintragung von Flasche als 3-D-Marke und von Tabletten als Bildmarke abgelehnt 9
2. Eintragungsfähigkeit einer Ortsbezeichnung als Dienstleistungsmarke 10

BGH und Instanzgerichte

1. „Lotto“ ist beschreibende Angabe 10
2. Autos als 3-D-Marke eintragungsfähig – wenn sie schon auf dem Markt sind 10
3. Entwarnung für Rosenmontags-Jecken 10

Patentrecht - von: Felix Klopmeier, Wiss. Mit.

Entwicklung

1. „Fachanwalt Gewerblicher Rechtsschutz“ 11
2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes 11

Rechtsprechung

BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 (X ZR 76/04 – Seitenspiegel) 11

Urheberrecht - von: Philipp Runge, Wiss. Mit.

Entwicklung - Urheberrecht

Zweiter Korb der Urheberrechtsreform - Der neue Referentenentwurf 12

Rechtsprechung

1. LG München, Urt. v. 15.12.05, „Börsenverein des Deutschen Buchhandels u. a. ./ Subito Dokumentlieferservice“ 13
2. LG München, Urt. v. 10.11.2005, „Angemessene Vergütung“ 13

Unternehmensrecht - von: Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit.

Entwicklung

Entwurf eines Gesetzes über elektronische Handels- und Unternehmensregister (EHUG) 14

Rechtsprechung

BGH 16.1.2006, II ZR 75/04 - Zur Wirksamkeit einer Kapitalaufbringung bei der GmbH im Rahmen eines so genannten Cash-Pool-Verfahrens 14

Forum Unternehmensrecht

Kurzbericht über die Veranstaltung vom 01.02.2006 zur „Bilanzkontrolle“ 15

Mitteilungen / **Felix Klopmeier** - Düsseldorf Entscheidungen im Patentrecht

Liebe Leser,

in den letzten Jahren haben wir damit begonnen, im Rahmen unseres Online-Projekts „VAMP“, dem „Virtuellen Archiv für Marken- und Patentrecht“, auch aktuelle und ansonsten unveröffentlichte Entscheidungen des Patentsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf und der Patentkammern des Landgerichts Düsseldorf zu publizieren.

Mit der Zeit hat sich unser Bestand an Urteilen derart erweitert, dass eine Nutzung in der herkömmlichen Darstellungsweise nicht mehr sinnvoll möglich ist. Daher wurden die vergangenen Wochen dazu genutzt, die Veröffentlichung der Urteile der Düsseldorfer Gerichte auf eine neue technische Grundlage zu stellen. Ein großer Teil der bisherigen Bestände wurde bereits in das neue System integriert, dessen Umfang nach und nach vervollständigt werden wird.

Das neue System bietet nun (neben einer angenehmeren Darstellung):

- ▶ integrierte Volltextsuche
- ▶ Druckansicht
- ▶ größere Übersichtlichkeit

und insbesondere die Möglichkeit aktiver Beteiligung der Nutzer:

Autoren (gesonderte, nicht automatisierte Registrierung) können Leitsätze und Beiträge zu den veröffentlichten Entscheidungen verfassen, sowie selbst Urteile zur Veröffentlichung anbieten.

Insgesamt ist damit neben einer stark verbesserten Nutzung in Zukunft auch die Gelegenheit gegeben, die Inhalte der Datenbank aktiv mitzugestalten.

Sollten Sie Interesse an einer Mitwirkung als Autor haben, bitten wir um entsprechende Nachricht an klopmeie@uni-duesseldorf.de.

Unseren neuen Webauftritt finden Sie unter: <http://www.duesseldorfer-entscheidungen.de> und unter http://www.uni-duesseldorf.de/ge-ws/ddorf_entscheidungen/

Mit freundlichen Grüßen
Ihr VAMP-Team



<http://www.duesseldorfer-entscheidungen.de>

Aufsatz / **Markus Peter** - Feste feiern oder fallen – Der Begriff des „Jubiläums“ in der Werbung nach der Reform des UWG

Feste feiern oder fallen – Der Begriff des „Jubiläums“ in der Werbung nach der Reform des UWG

Von Markus Peter¹

1) Einführung

Der wettbewerbsrechtliche Umgang mit dem Begriff „Jubiläum“ war vor der UWG-Reform², die am 1.8.2004 in Kraft getreten ist, von der Thematik der Sonderveranstaltung iSd § 7 UWG a. F. geprägt. Die Fragestellung kreiste um besondere Aktionen, bei denen der Kunde aufgrund eines Jubiläums (25jährigen Firmenbestehens) mit herabgesetzten Preisen zu besonderem Kaufinteresse veranlasst werden soll. Spätestens mit der Abschaffung des § 7 UWG a. F. ist diese Fragestellung erledigt. Die Frage der Verwendung des Begriffs „Jubiläum“ ist seitdem nicht weiter problematisiert worden. Richtig ist, dass sie letztlich nur im Rahmen des § 5 UWG n. F. eine Rolle spielt, wenn durch die Verwendung eine Irreführung des Verbrauchers erfolgt.³ Wann dies der Fall sein kann, ist jedoch noch ungeklärt.⁴

2) Problemfälle

Unter den vielen denkbaren Konstellationen interessieren zwei Extremfälle als Ausgangskordinaten und sodann ein konkreter Problemfall. Bringt ein Unternehmen zum 20jährigen Jahrestag seiner Gründung eine Werbung heraus, in der es sein Jubiläum herausstellt und Sonderpreise anlässlich dieses Jubiläums einrichtet, so ist dies nach neuem Wettbewerbsrecht unbedenklich. Ohne weiteres lässt sich auch der Fall lösen, in dem ein Unternehmen mit seinem 20jährigen Jubiläum wirbt, obwohl es erst drei Jahre am Markt ist. Hier geriert sich der Wettbewerber einer größeren Beständigkeit und Solidität, als er tatsächlich aufzuweisen hat. Die Relevanz der Irreführung für die Nachfrageentscheidung des Verbrauchers könnte problematisiert werden, aber kaum mit Erfolg,⁵ das Verdikt der relevanten Irreführung gem. § 5 II Nr. 3 UWG ist nicht mehr abzuwenden. Das angegebene Jubiläum muss tatsächlich gegeben sein.⁶

Besonderer Betrachtung soll im folgenden ein Problemfall unterzogen werden: Die Verwendung des Begriffs „Jubiläum“ in einem „Jubiläumskatalog“ für hochpreisige Waren ohne

Hinweis auf ein tatsächliches (kleines) Jubiläum, ohne Bezugnahme auf die Preise und ohne Gewährung eines tatsächlichen Preisnachlasses. Die Einräumung von Sonderpreisen wird wohl gemerkt auch nirgends im Prospekt behauptet. Weder findet sich dort der Begriff der Jubiläumspreise, noch sind die Preise besonders hervorgehoben. Dieser Fall liegt nicht so eindeutig und fordert zur Ausrichtung eines altbekannten Werbeansatzes an neuen Gegebenheiten aufgrund gesetzlicher Änderungen auf. Es geht demnach sehr reduziert um den Begriff des Jubiläums als solchen und seine Wirkung auf den Verbraucher.

3) Der Tatbestand der Irreführung

Der Ansatz des Irreführungsverdachts beruht auf der Besorgnis, mit dem Begriff des „Jubiläums“ assoziiere der Verbraucher besonders günstige Preise, also die Sonderveranstaltung früherer Verwendungen des Jubiläumsbegriffs, wodurch in der Bezeichnung „Jubiläum“ eine Angabe zum Anlass des Verkaufs und zum Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, zu sehen wäre (§ 5 II Nr. 2 UWG).

(a) Anlass des Verkaufs

Liegt kein Jubiläum vor, könnte in der Bezeichnung „Jubiläum“ eine falsche Angabe zum Anlass des Verkaufs liegen. Nach Wegfall des § 7 UWG a. F. kommt aber zwar eine Falschangabe über das konkrete Jubiläum in Betracht, letztlich jedoch keine Fehlleitung des Betrachters der Werbung, der ohne Angabe eines konkreten Jubiläums den Begriff „Jubiläum“ zur Kenntnis nimmt. Konnte auch schon nach altem Recht ein 28jähriges Jubiläum begangen werden,⁷ so steht nach neuem Recht nichts entgegen, z. B. auch ein sechseinhalbjähriges Jubiläum zu feiern. Was das Unternehmen zum Anlass für eine (auch bloß interne) Feier nimmt, bleibt dem Unternehmen überlassen. Das Verschweigen des genauen Jubiläums könnte nur dann problematisch werden, wenn eine Aufklärungspflicht anzunehmen sei.⁸ Das Wettbewerbsrecht verlangt nicht durchweg vollständige Angaben zu den in Bezug genommenen Waren oder Umständen.⁹ Hier könnte eine Aufklärungspflicht nur in wettbewerbsrechtlicher Ingerenz liegen, wenn zuvor der Eindruck erweckt würde, es handele sich um ein bestimmtes Jubiläum. Wie dies erfolgen soll, ist jedoch kaum konstruierbar. Abzustellen ist auf den Gesamteindruck

Aufsatz / Markus Peter - Feste feiern oder fallen – Der Begriff des „Jubiläums“ in der Werbung nach der Reform des UWG

der ganzen Werbung.¹⁰ Wird ein falsches Jubiläum angekündigt, hilft auch keine Konstruktion mit einem Sternchenverweis, der zur Richtigstellung verweist.¹¹ Ansonsten fehlt es eben schlicht an einer Angabe, der Verbraucher mag sich schlecht informiert fühlen, wird jedoch nicht irregeführt. Eine Aufklärung wäre aber auch dann erforderlich, wenn ansonsten eine die Kaufentscheidung beeinflussende Tatsache fälschlicherweise suggeriert würde;¹² die Kaufentscheidung fällt aber nicht wegen Unkenntnis von der Jahreszahl positiv aus, sondern eher dann, wenn mit der Information auf eine bestimmte Bestehensdauer geschlossen werden kann. Da es auch keineswegs verpflichtend ist, ein Jubiläum immer mit einer besonderen Aktion zu begehen, ist die kommentarlose Verwendung des Begriffs Jubiläum keine Fehlinformation zum Anlass des Verkaufs.

(b) Preis oder Art und Weise seiner Berechnung

Im beschriebenen Problemfall sind die Preisangaben ohne graphische Hervorhebung äußerst sachlich gehalten und keinen anderen Preisen – ob eigenen früheren (§ 5 IV UWG) oder solchen der Wettbewerber (§ 6 UWG) – gegenübergestellt. Gefragt werden kann aber nach der Art und Weise seiner Berechnung. Genau genommen ist aber die Berechnung des Preises vorliegend keinerlei intendierten Mutmaßungen des Verbrauchers unterworfen, allenfalls die Motive des Unternehmens zur Preisgestaltung, sprich: ob der Verbraucher annehmen kann, es handele sich wegen des Begriffs Jubiläum um besonders günstige Preise.

Da oftmals Jubiläen mit Sonderpreisveranstaltungen begangen werden, liegt diese Gefahr nicht fern. Jedoch wirken sich auch die Änderungen der Rechtslage, zumindest soweit sie in der interessierten Öffentlichkeit diskutiert werden, auf das Bewusstsein des Verbrauchers aus.¹³ Wenn dem so ist, dann entschärft die UWG-Reform die Jubiläums-Problematik auch in einer über § 7 UWG a. F. hinausgehenden Hinsicht, nämlich insoweit, als dass früher der Sinn der Jubiläumswerbung darin bestand, Sonderveranstaltungen zu ermöglichen,¹⁴ was heute – auch nach Abschaffung des RabattG und der ZugabeVO – ohne weiteres möglich ist, so dass der Sinn der Jubiläumswerbung eher in der Alters- bzw. Beständigkeitswerbung zu sehen ist, eine Sonderveranstaltung also nicht mehr automatisch erwartet wird.

Auch vor der Reform war dies bereits nicht ohne

weiteres anders zu werten. Unterschiedlich der Prospekt nicht von den sonstigen Prospekten des Anbieters, war nicht zwingend von einer Suggestion besonders günstiger Sonderpreise auszugehen.¹⁵ Nach den obig herausgestellten Änderungen ist nunmehr erst recht nicht von einer Suggestion besonders günstiger Preise auszugehen, wenn wohlgemerkt nicht von Jubiläumspreisen die Rede ist. Es ist aber der Zusammenhang der Werbeaussage zu beachten,¹⁶ der hier nicht im Kontext mit der Preisgestaltung besteht. Dies ließe sich allenfalls noch vor dem Hintergrund eines Verbraucherleitbildes vom flüchtigen Verbraucher¹⁷ annehmen.¹⁸

(c) Der Aspekt der zeitlichen Nähe

Ein weiterer Aspekt besteht in der Frage, in welchem zeitlichen Rahmen die Jubiläumswerbung auftauchen darf. Ist eine Sonderpreiswerbung wegen eines 20jährigen Jubiläums elf Monate nach dem Zeitpunkt des 20jährigen Bestehens noch zulässig? Ein strenger Maßstab ist hierbei jedenfalls nicht anzulegen, allerdings soll eine zeitliche Nähe zum Anlass erkennbar bleiben.¹⁹ Rechtlicher Ansatzpunkt ist auch hier § 5 II Nr. 2 UWG, die eventuelle Täuschung über den Anlass des Verkaufs. Obwohl sich der Wortlaut der Norm an der Vorgabe aus Art. 3 I der Richtlinie 84/450/EWG orientiert, war der Punkt des Anlasses des Verkaufs in ABl. EG Nr. L 250/17 noch nicht aufgenommen. Die Richtlinie wurde durch ABl. EG Nr. L 290/18 geändert. In § 3 a. F. UWG hieß es noch „Anlass und Zweck“ des Verkaufs.

Eine unzulässige Alterswerbung liegt in der beschriebenen Werbung nicht, weil eher eine noch größere (um ein weiteres Jahr gestärkte) Solidität des Unternehmens unberücksichtigt bleibt. Fraglich ist aber, ob das Unternehmen längere Zeit seine Jubiläumswerbung aufrechterhalten darf. Wenn also nicht etwa mehrere Monate nach einem Jubiläum das Unternehmen die Jubiläumswerbung startet (und damit einen nicht mehr aktuellen Anlass des Verkaufs suggeriert), sondern zum Jubiläum eine ganzjährige Werbung schaltet, die auch Monate nach dem eigentlichen Jubiläum nur fortgesetzt wird. In diesem Fall wird der Anlass exzessiv ausgenutzt, aber nicht über ihn getäuscht. Wie das Gesetz auch nicht mehr die zeitliche Terminierung von Sonderveranstaltungen vorschreibt, so besteht auch kein Anlass, die Dauer des Feierns anlässlich eines Jubiläums zu begrenzen.

Da die Ratio der Norm durch Irreführung hervor-

Aufsatz / **Markus Peter** - Feste feiern oder fallen – Der Begriff des „Jubiläums“ in der Werbung nach der Reform des UWG

gerufene Kaufentscheidungen ins Visier nimmt, ist dann auf eine zeitliche Nähe zum Jubiläum zu achten, wenn ansonsten ein nicht mehr gegebener Fortbestand einer Sonderveranstaltung suggeriert würde. Ansonsten bleibt das Verbot der Täuschung über den Anlass ein Fremdkörper, weil der Anlass zum Verkauf nicht einhergeht mit der Veranlassung zum Kauf durch den Verbraucher, es sei denn, der Anlass selbst (fehl-)motiviert den Verbraucher zum Kauf. Auch hier besteht die Ratio der Untersagung im Schutz vor der fälschlichen Annahme, es werde ein besonders günstiger Preis aufgrund des Anlasses geboten.²⁰ Die Täuschung über den Anlass ist also ein Unterfall der Irreführung zur Annahme eines Sonderpreises. Wird aber kein besonders günstiger Preis suggeriert, entfällt damit auch die Relevanz des Anlasses, so dass nicht allgemein von der Notwendigkeit einer zeitlichen Nähe zum Jubiläum gesprochen werden kann.²¹ Die gegebene Information über ein – ganzjährig begangenes – Jubiläum ist für die Kaufentscheidung des Verbrauchers in diesem Fall nicht relevant.²² Wird der Verbraucher nicht darin irregeführt, wie solide das Unternehmen ist und welche Preiskategorien geboten werden, so gibt es nach der Ratio der Norm keinen Anlass, eine anlassbezogene Werbung in ihrer zeitlichen Ausweitung einzuschränken. Für eine solche Wiedereinführung von Schlussverkäufen gleichen limitierten Sonderveranstaltungen durch die Hintertür besteht keinerlei wettbewerbsrechtliche Notwendigkeit.

4) Verbraucherleitbild

Das europäische Verbraucherleitbild²³ hat das Bild vom schlafwandlerisch in jede Werbefalle tappenden Verbrauchers abgeschafft. Seit der EuGH-Entscheidung *Gut Springenheide* hat sich die Rechtsprechung damit angefreundet, dass auch der deutsche Verbraucher Angebote vergleicht und seine Spontaneität bei der Kaufentscheidung nicht regelmäßig unvernünftig übertreibt. Abzustellen ist daher auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und mündigen (verständigen) Verbraucher.²⁴ Dies gilt ausweislich der Begründung des Regierungsentwurfs auch für das neue UWG.²⁵ Dem Verbraucher mag vom Begriff „Jubiläumspreise“ ein Sonderangebot suggeriert werden,²⁶ nicht allein jedoch von dem Begriff „Jubiläumskatalog“.

Der englische und der französische Text der EuGH-Entscheidung in *Gut Springenheide* ge-

ben keinen Anlass, vom verständigen Verbraucher zu sprechen, sondern vom Durchschnittsverbraucher, der normal informiert ist und mit angemessener Aufmerksamkeit und Umsicht handelt²⁷ (*average consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect; consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé*). Dies beinhaltet zwar, dass – völlig zu recht – auch der schwächere Verbraucher geschützt wird, allerdings situationsbezogen und mit der Erwartung, sich angemessen (*reasonable*) zu verhalten, also die für die Situation und die Bedeutung der Kaufentscheidung vernünftige Aufmerksamkeit walten zu lassen. Entsteht bei dem weniger verständigen Verbraucher aufgrund unangebrachter Leichtfertigkeit ein Irrtum, ist dies nicht auf eine Irreführung zurückzuführen. Mit dem etwas frei übersetzten Begriff vom verständigen Verbraucher sind daher das Schutzniveau und die Eigenverantwortlichkeit des Verbrauchers nicht ganz falsch wiedergegeben.²⁸

Ein weiterer Aspekt führt zur Verneinung einer Irreführung: Im hier betrachteten Fall soll es sich um recht hochpreisige Güter handeln, Waren, die an Endverbraucher zu vierstelligen Preisen veräußert werden. Es ist davon auszugehen, dass unabhängig davon, wie marginal die Unterschiede in den Preisen der Anbieter sind, die absolute Preishöhe solcher Waren bereits dazu führt, dass der Verbraucher größere Aufmerksamkeit und Sorgfalt walten lässt und erst nach reiflicher Überlegung entscheidet.²⁹ Hier wird die Relevanz von *reasonably observant* deutlich: Die Situationsabhängigkeit³⁰ der Anforderung an Aufmerksamkeit, die der Durchschnittsverbraucher vernünftigerweise (etwa aufgrund der Höhe der finanziellen Investition) walten lässt. Dies führt freilich nicht zu einer objektivierbaren Personengruppe, weist den Richter jedoch an, bei seiner Einschätzung der Wirkung der Werbung auf einen Verbraucher, wie er ihn sich als verständig und durchschnittlich informiert vorstellt, diese in die Situation der konkreten Nachfrageentscheidung einzuordnen.³¹ Danach kann aber bei der bloßen Verwendung des Begriffs „Jubiläum“ ohne Bezugnahme oder Herausstellung der Preise keine Irreführung vorliegen.

5) Mehrdeutigkeit

Der Durchschnittsverbraucher hat angemessen vernünftig die Werbung zu betrachten, nicht überdurchschnittlich sorgfältig, skeptisch und

Aufsatz / **Markus Peter** - Feste feiern oder fallen – Der Begriff des „Jubiläums“ in der Werbung nach der Reform des UWG

sprachlich spitzfindig zu analysieren und die am wenigsten versprechende Interpretation zugrunde zu legen. Gibt es unter mehreren Interpretationsmöglichkeiten auch eine solche, die vor dem Hintergrund der tatsächlichen Gegebenheiten irreführend wäre, so muss der Werbende diese für ihn wettbewerbsrechtlich ungünstige Interpretationsmöglichkeit gegen sich gelten lassen,³² es muss deshalb jede in Frage kommende Verständnismöglichkeit zu einer wahren Aussage führen.³³ Damit könnte es nicht ausreichen, dass die Werbung mit „Jubiläumskatalog“ zweifellos anders als ein Hinweis auf einen Sonderpreis oder ein bestimmtes Jubiläum verstanden werden kann. Wird der durchschnittliche (umsichtige, aber nicht notwendigerweise verständige) Verbraucher den Begriff zumindest auch als Hinweis auf eine Sonderpreisgestaltung verstehen? Dies wäre für die Frage der Irreführung durchaus relevant. Es muss jedoch eine alternative Interpretationsmöglichkeit für den Durchschnittsverbraucher sein, der *reasonably observant and circumspect* ist. Es ist bereits herausgestellt worden, dass im Beispielsfall nicht missverständliche, sondern für eine umfassende Information zu wenige Angaben gemacht werden. Eine solche (neutrale) Minderinformation stellt aber im Gegensatz zur Fehlinformation keine Irreführung dar.³⁴ Wenn Preise keine Erwähnung finden, keine Hervorhebung erfahren und nicht inhaltlich in Zusammenhang mit der Besonderheit der Katalog als Jubiläumskatalog gestellt werden, wird diese Interpretationsmöglichkeit der Sonderpreise ausscheiden.

6) Fazit

Die Bezeichnung des Katalogs als Jubiläumskatalog in unserem Beispielsfall ist wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Dies darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass der Verbraucher auch nach der UWG-Reform davor zu schützen ist, durch Begriffe wie „Jubiläumspreise“ – ggf. mit unzureichendem aufklärendem Zusatz – zu der Annahme verleitet zu werden, es werde über den Preis der Kunde ins Feiern einbezogen. Der ohne Bezug zu den Preisen aufgeführte Begriff des Jubiläums ist nach den hier gewonnenen Erkenntnissen aber auch dann unbedenklich, wenn keine Jahreszahl eines Jubiläums genannt wird, solange keine falsche Zahl vorgegeben wird. Wenn diese Freiheit Unternehmen und Kunden zugestanden – und zugetraut – wird, ist dies ein Grund zum Feiern.

Fußnoten

¹ Markus Peter ist Rechtsanwalt in der Kanzlei *Dr. Schless, Gnielinski, Herr & Partner* in Kassel.

² Siehe BT-Ds. 15/1487.

³ Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm*, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 5 Rdn. 7.8.

⁴ Siehe insgesamt zur Frage der Irreführung *Omsels* GRUR 2005, 548.

⁵ Zur Bedeutung der Tradition eines Wettbewerbers vgl. auch BGH GRUR 1992, 66 – „Königl. Bayerische Weisse“.

⁶ Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm*, § 5 Rdn. 6.7.

⁷ BGH WRP 1998, 982 – „Geburtstagswerbung III“.

⁸ BT-Ds. 15/1487, S. 19, re. Sp.

⁹ Vgl. BGH GRUR 99, 1125 – „EG-Neuwagen“; BGH GRUR 97, 672 – „Sonderpostenhändler“; siehe auch Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm*, a.a.O., Rdn. 2.111.

¹⁰ BGH GRUR 2003, 361 – „Sparvorwahl“; BGH GRUR 2003, 800 – „Schachcomputerkatalog“.

¹¹ Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm*, a.a.O., Rdn. 2.105.

¹² *Ekey/Klippel/Kotthoff/Meckel/Plaf*, Wettbewerbsrecht, § 5 Rdn. 10; *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, UWG, § 5 Rdn. 131, 192).

¹³ Siehe auch Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm*, a.a.O., Rdn. 2.89.

¹⁴ Vgl. etwa BGH WRP 1998, 296 – „Der M.-Markt packt aus“; BGH GRUR 1999, 1116 – „Wir dürfen nicht feiern“.

¹⁵ BGH WRP 1998, 982 (983) – „Geburtstagswerbung III“; so auch BGH WRP 1997, 439; BGH GRUR 1980, 1000; BGH WRP 1977, 706; OLG Stuttgart NJW-RR 1987, 1131; *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, UWG, § 5 Rdn. 211.

¹⁶ BGH GRUR 2003, 800 (803) – „Schachcomputerkatalog“.

¹⁷ So die ältere Rechtsprechung, zuletzt noch BGH GRUR 1988, 459 – „Teilzahlungsankündigung“; BGH WRP 1993, 108 – „Teilzahlungspreis II“; BGH GRUR 1991, 546 – „...aus Altpapier“; BGH GRUR 1992, 450 – „Beitragsrechnung“.

¹⁸ Siehe dazu sogleich unter 4).

¹⁹ Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm* a.a.O., Rdn. 6.7.

²⁰ Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm* a.a.O. Rdn. 6.2.

²¹ Auch diesbezüglich hat BGH WRP 1998, 982 – „Geburtstagswerbung III“ entsprechende Aussagekraft.

²² Zur Relevanz: Baumbach/Hefermehl/*Bornkamm* a.a.O. Rdn. 2.72.

²³ EuGH Slg. 1998, I – 4657 – „Gut Springenheide“.

²⁴ BGH WRP 1999, 90 – „Handy für 0,00 DM“; BGH WRP 1999, 94 – „Handy-Endpreis“; BGH GRUR 2000, 619 – „Orient-Teppichmuster“; BGH GRUR 2003, 247 (248) – „THERMAL BAD“; BGH GRUR 2004, 244 – „Marktführerschaft“; BGH GRUR 2004, 249 – „Umgekehrte Versteigerung im Internet“; vgl. auch OLG Hamburg GRU-RInt. 1999, 780 – „Oldies“; vgl. auch *Ekey/Klippel*

Aufsatz / Markus Peter - Feste feiern oder fallen – Der Begriff des „Jubiläums“ in der Werbung nach der Reform des UWG

Kotthoff/Meckel/Platz, Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 2005, § 5 Rdn. 6).

²⁵ BT-Drucksache. 15/1487, S. 19.

²⁶ Letzteres wäre freilich zur Irreführung geeignet, vgl. hierzu auch *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, UWG, § 5 Rdn. 577.

²⁷ Vgl. *Lettl* GRUR 2004, 449 (458); *Helm* in: Gloy/Loschelder, Hdb. d. Wettbewerbsrechts, § 53 Rdn. 22.

²⁸ A.A. scheinbar *Helm* a.a.O.

²⁹ So etwa BGH WRP 1998, 727 – „Schmuck-Set“; BGH WRP 1998, 857 – „1.000,- DM Umwelt-Bonus“.

³⁰ Vgl. insoweit auch *Helm* a.a.O., Rdn. 23.

³¹ Siehe hierzu auch *Omsels* GRUR 2005, 548 (554 f.).

³² BGH GRUR 63, 539 (541) – „Echt Skai“; *Ekey u. a.*, Wettbewerbsrecht, § 5 Rdn. 161.

³³ *Baumbach/Hefermehl/Bornkamm* a.a.O., Rdn. 2.109.

³⁴ BGH GRUR 2003, 247 (248 f.) – „THERMAL BAD“; *Baumbach/Hefermehl/Bornkamm* a.a.O., Rdn. 2.110.

I. Europa

1. Gebührenerkung für die internationale Anmeldung von Marken nach dem PMMA für den Bereich der EU ab dem 8. Februar 2006

Nach einem Antrag der Europäischen Kommission gem. Art. 8 Abs. 7 (a) PMMA werden mit Rücksicht auf die Europäische Union die Gebühren für die internationale Markenmeldung bis drei Waren- bzw. Dienstleistungsgruppen von 2.229 SFR auf 1.845 SFR gesenkt. Demgegenüber steigt die Gebühr für die Anmeldung jeder weiteren Waren- bzw. Dienstleistungsgruppe von 461 SFR auf 615 SFR. Bei den Kollektivmarken bleibt die Anmeldegebühr bis drei Waren- bzw. Dienstleistungsgruppen bei 4.151 SFR. Die Anmeldung jeder weiteren Waren- bzw. Dienstleistungsgruppe steigt jedoch auch hier von 923 SFR auf 1.230 SFR.

Hinweis: Einzelheiten können dem Newsletter des HABM [01-2006-Alicante News](#) oder der [Meldung der WIPO](#) entnommen werden.

2. Änderung der Handhabung der „Schlichtungsphase“ gem. Regel 18 Abs. 1 VO (EG) Nr. 2868/95 (GMDVO) ab März 2006

Die vom HABM so genannte *cooling off period*, die wohl mangels eines Pendantes im Deutschen Markensystem am besten mit *Schlichtungsphase* bezeichnet werden kann, hat sich laut dem Direktor der Gemeinschaftsmarkenabteilung, Hans Jakobsen, seit ihrer Einführung 1996 bestens bewährt. So sollen sich die Parteien in ca. 75 % aller Fälle, in denen gegen den Eintragungsantrag Widerspruch eingelegt wird, während dieser Phase einvernehmlich einigen.

Das Verfahren gem. Regel 18 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) Nr. 2868/95 (GMDVO) sieht vor, dass das Widerspruchsverfahren zwei Monate nach Empfang der Benachrichtigung über den als zulässig befundenen Widerspruch beginnt. Die Parteien haben die Möglichkeit diesen Zeitraum um weitere 22 Monate auf insgesamt 24 Monate zu verlängern, Regel 18 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 2868/95 (GMDVO). Sinn und Zweck des Verfahrens ist einerseits den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, sich vor Beginn des Widerspruchsverfahrens zu einigen und sich so weitere Kosten zu ersparen, und andererseits den Verwaltungsaufwand zu minimieren.

Über die Höhe der Fristverlängerung konnten die Parteien bis jetzt selbst entscheiden. Dieses soll ab März 2006 dahingehend geändert werden, dass bei einem Verlängerungsantrag seitens einer Partei die Frist direkt um weitere 22 Monate auf die Maximalfrist von 24 Monate verlängert wird. Möchte dagegen ein Beteiligter die Schlichtungsphase beenden, so benachrichtigt das Amt die Gegenseite und leitet das Widerspruchsverfahren ein.

Hinweis: Für Einzelheiten siehe [Interview mit Hans Jakobsen](#).

3. Das HABM stellt sich auf ca. 40.000 Markenverlängerungen in den nächsten zwei Jahren ein – die elektronische Verlängerung als günstige Alternative

Nach der unerwarteten Flut von ca. 20.000 Anmeldungen mit der Aufnahme der Tätigkeit des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt am 1. April 1996 steht jetzt eine Welle von Verlängerungen bevor. So erwartet das Amt in den nächsten zwei Jahren ca. 40.000 Verlängerungsanträge.

Hinweis: Einzelheiten zu den Fakten können dem Newsletter des HABM [11-2005-Alicante News](#) entnommen werden.

Um die Bewältigung dieser Menge zu erleichtern wurde die Möglichkeit der **elektronischen Verlängerung** eingerichtet. Dabei wurden für die Inhaber einiger weniger Marken einerseits und für die Inhaber eines größeren Markenportfolios andererseits jeweils diese Tatsache berücksichtigende elektronische Formulare vorbereitet und so den entsprechenden Bedürfnissen Rechnung getragen.

Die elektronische Verlängerung hat neben dem Vorteil der unbürokratischen Handhabung auch den Vorzug der entgegenkommenden Verlängerungsgebühren. So sind im elektronischen Verlängerungsverfahren anstatt 1.500,- Euro nur 1.350,- Euro zu entrichten.

4. Keine Barzahlung oder Scheckeinreichung für die Entrichtung der Gemeinschaftsmarkengebühren mehr

Die Gemeinschaftsmarkengebührenverordnung (GMGebVO - VO (EG) Nr. 2869/95) wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1687/2005 vom

14.10.2006 (ABl. 2005 L 271, S. 14 ff.) geändert. Die Änderungen traten gem. Art. 3 VO (EG) Nr. 1687/2005 zum 22.10.2006 in Kraft.

Neben den bereits angekündigten Gebührensenkungen (siehe auch [CIP-Newsletter 2005/3](#)) wurden zudem die akzeptierten Zahlungsarten gem. Art. 5 VO (EG) Nr. 2869/95 geändert. Die bislang gem. Art. 5 Abs. 1 (b), (c) VO (EG) Nr. 2869/95 a. F. akzeptierte Scheckeinreichung und Barzahlung wurden abgeschafft. In Zukunft sind die Gebühren mittels Überweisung zu entrichten bzw. aus einem beim Amt bestehenden Konto zu begleichen.

Hinweis: Das Amt hat eine *konsolidierte Fassung* (in Englisch) der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 bereitgestellt (vgl. Dokument S. 6).

II. Deutschland

Bekanntmachung über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen i. S. v. § 35 Abs. 2 MarkenG

In Hinblick auf den gem. § 35 Abs. 1 MarkenG um bis zu sechs Monaten vor der Anmeldung verlagerten Schutz von Marken, die bei Ausstellungen für die angemeldete Waren- oder Dienstleistungsgruppe verwendet werden (Ausstellungspriorität), wurden vom Bundesjustizministerium bevorstehende für die Vorverlagerung der Priorität relevanten Ausstellungen in folgende Bundesgesetzblätter bekannt gegeben (§ 35 Abs. 2 MarkenG).

Bekanntmachungen in: BGBl. 2005 Teil I Nr. 70, S. 3169 f. vom 18.11.2005; BGBl. 2005 Teil I Nr. 75, S. 3669 ff. vom 28.12.2005; BGBl. 2006 Teil I Nr. 5, S. 275 vom 30.01.2006.

I. EuGH

1. Teilkklärung der Transit-Frage

Im Verfahren um die Marke „Aquafresh“ hat der EuGH eine Teilkklärung der Streitfrage, ob der reine Warentransit rechtsverletzend im Sinne des harmonisierten Markenrechts ist, herbeigeführt. Nach Auffassung der Luxemburger Richter kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke der im Rahmen des Zollverfahrens des externen Versand- oder Zollagerversfahrens erfolgten bloßen Verbringung von mit der Marke versehenen Original-Zahnpasten aus Südafrika in die Gemeinschaft nicht widersprechen, auch wenn die Waren vorher nicht mit Zustimmung des Markeninhabers in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Die Überführung solcher Waren in die Zollverfahren kann nicht davon abhängig gemacht werden, dass zum Zeitpunkt ihrer Verbringung in die Gemeinschaft bereits ein endgültiger Bestimmungsort in einem Drittland festgelegt wurde. Ausdrücklich stellt der EuGH fest, dass für eine rechtsverletzende „Einfuhr“ im Sinne des Art. 9 Abs. 2 lit. c) GMV bzw. Art. 5 Abs. 3 lit. c) MRRL die bloß physische Verbringung nicht ausreicht und es insoweit schon an einer Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr fehlt. Eine „Einfuhr“ setze die Verbringung zum Zweck des Inverkehrbringens in der Gemeinschaft voraus; dieses läge wiederum nur bei einer Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr i.S.v. Art. 24 EG vor. Ebenfalls komme eine Markenrechtsverletzung durch das „Anbieten“ der Waren nicht in Betracht, wenn die Waren mit Bestimmungsort in einem Drittland zum Verkauf angeboten werden und damit kein Inverkehrbringen der Waren in der Gemeinschaft „notwendig impliziert“ ist.

Anm.: Die EuGH-Entscheidung lässt erwarten, dass die deutschen Vorlagefragen („DIESEL“) zum Transit ebenfalls dahingehend beantwortet werden, dass die reine Durchfuhr von Markenware zulässig ist. Möglicherweise gilt dies vor dem Hintergrund der Entscheidungen des EuGH zur PrPVO allerdings nur für Originalwaren. Auch lässt sich die Prognose nicht mit Sicherheit für Fallgestaltungen treffen, in denen es um den Transit von Gemeinschaftswaren geht. Deren Durchfuhr kann zwar wegen Art. 28 EG nicht auf Grundlage des Markenrechts verhindert werden. Offen ist aber auch hier, ob für nachgeahmte Waren etwas anderes zu gelten hat.

EuGH, Urteil vom 18.10.2005, Az. C-405/03 (Aquafresh)

2. Hinzufügung einer Unternehmensbezeichnung zu fremder Marke

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 b MRRL kann auch dann bestehen, wenn ein Zeichen aus einem Unternehmenskennzeichen und einer fremden, älteren Marke zusammengesetzt wird. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Vorabentscheidungsverfahren auf Vorlage des Oberlandesgerichts Düsseldorf entschieden, daß bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr von sich gegenüberstehenden Zeichen möglich ist, wenn die ältere Marke (hier: „LIFE“) zwar nicht den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens (hier: „THOMSON LIFE“) allein prägt, in dem zusammengesetzten Zeichen aber eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Eine andere Auffassung, wie sie der BGH mit der „Prägetheorie“ vertritt, gewährleiste nicht den Schutz der Herkunftsfunktion, wie sie in der zehnten Begründungserwägung der Markenrichtlinie hervorgehoben ist. Der Bundesgerichtshof hatte für die Annahme einer Verwechslungsgefahr noch gefordert, daß der übereinstimmende Teil das zusammengesetzte Zeichen derart prägt, daß die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck weitgehend in den Hintergrund treten. Ob die übernommene Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten hat, spielte nach Auffassung des BGH keine Rolle.

EuGH, Urteil vom 06.10.2005, Az. C-120/04 (LIFE/THOMSON LIFE)

II. EuG

1. Eintragung von Flasche als 3-D-Marke und von Tabletten als Bildmarke abgelehnt

In zwei Urteilen hat das Europäische Gericht erster Instanz die Eintragung von angemeldeten Marken verworfen. Dies betraf einmal eine dreidimensionale Marke in Form einer Limonadenflasche, die für Kräuterlimonaden eingetragen worden war. Das EuG bescheinigte der Flasche, die gegenüber der üblichen Gestaltung von Limonaden-Glasflaschen keine Besonderheit aufwies, fehlende Unterscheidungskraft und damit fehlende Eintragungsfähigkeit. Im zweiten entschiedenen Fall wohnte der Darstellung einer rechteckigen Tablette als Bildmarke für Wasch- und Geschirrspülmittel keine Unterscheidungskraft inne. Das Bildzeichen

entspreche der nächstliegenden Form für ein in Gestalt einer Tablette vertriebenes Spülmittel. Die Unterscheidungskraft werde auch nicht dadurch herbeigeführt, daß die Anmeldemarke zwei Schichten und einen andersfarbigen ovalen Kern aufweise. Der Verbraucher sei nämlich nicht gewohnt, in der Form und den Farben der Ware einen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft zu sehen.

EuG, Urteile vom 30.11.2005, Az. T-12/04, und vom 17.01.2006, Az. T-398/04

2. Eintragungsfähigkeit einer Ortsbezeichnung als Dienstleistungsmarke

Der Eintragungsfähigkeit der Wortmarke „Cloppenburg“ für Dienstleistungen des Einzelhandels steht das absolute Eintragungshindernis der geographischen Herkunft, Art. 7 I lit. c GMV, nicht entgegen. Dies liegt u.a. darin begründet, dass die Stadt Cloppenburg in den maßgeblichen Verkehrskreisen nur eine geringe oder allenfalls mittlere Bekanntheit aufweist und weder aktuell mit Dienstleistungen des Einzelhandels in Verbindung gebracht wird, noch dies vernünftigerweise zu erwarten ist.

EuG, Urteil vom 25. 10. 2005, Az. T 379/03 (Peek & Cloppenburg KG/HABM)

III. BGH und Instanzgerichte

1. „Lotto“ ist beschreibende Angabe

Ohne Erfolg blieb die vom Deutschen Lottoblock bei dem Bundesgerichtshof eingelegte Rechtsbeschwerde gegen die Löschung der Marke „Lotto“ durch das Patent- und Markenamt. Der Erste Zivilsenat des BGH entschied, dass der Begriff „Lotto“ nicht für die staatliche Lotterie reserviert sei und daher als Marke für Lotterieg Glücksspiele und andere im Zusammenhang stehende Waren und Leistungen gelöscht werden müsse. Die Löschung der Marke war von einer privaten Gesellschaft nach § 50 Abs. 1 MarkenG begehrt worden. Der BGH folgte im wesentlichen deren Auffassung, dass der Eintragung der Bezeichnung „Lotto“ als einer beschreibenden Sachangabe für bestimmte Glücksspiele ein Eintragungshindernis entgegenstehe. Es handle sich bei „Lotto“ um einen Begriff, der die wesentlichen Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe. Das Eintragungshindernis werde auch nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden. Zur

Begründung verwies das Gericht auf von den Parteien vorgelegte Verkehrsbefragungen. Zu Recht habe die Vorinstanz nicht allein auf das Verständnis der Lottospieler, sondern auf alle Verbraucher, an die sich das Angebot derartiger Lotteriespiele richte, abgestellt. Auch müssten für eine Überwindung des Eintragungshindernisses überwiegende Teile der angesprochenen Verkehrskreise in dem Begriff einen Hinweis auf die Herkunft des Spiels von einem bestimmten Veranstalter und nicht auf das veranstaltete Spiel sehen. Selbst wenn Verbraucher „Lotto“ mit den staatlichen Lotteriegesellschaften in Verbindung brächten, sei bei dieser Assoziation das staatliche Monopol zur Veranstaltung derartiger Lotteriespiele zu berücksichtigen. Allein die Assoziation sei noch kein Beweis eines Bedeutungswandels von einem Gattungsbegriff hin zu einem Herkunftshinweis.

BGH, Beschluss vom 19.01.2006, Az. I ZB 11/04

2. Autos als 3-D-Marke eintragungsfähig – wenn sie schon auf dem Markt sind

Auch wenn nach Auffassung des Bundesgerichtshofs an der Form von Automobilen grundsätzlich ein Freihaltebedürfnis besteht, haben die Karlsruher Richter die Eintragung der dreidimensionalen Marke „Porsche Boxster“ in Form des Autos gebilligt. Kfz-Hersteller seien zwar darauf angewiesen, bei der Gestaltung von Automobilen auf Formenvielfalt zurückgreifen zu können. Das Interesse an der Formenvielfalt trete aber zurück, wenn es um die Form eines Automobils geht, das bereits in den Markt eingeführt worden ist. Auch fehle es dem Porsche Boxster nicht an Unterscheidungskraft.

BGH, Beschluss vom 15.12.2005, Az. I ZB 33/04 (Porsche Boxster)

3. Entwarnung für Rosenmontags-Jecken

Markenrechtliche Entwarnung für die Jecken: Der Inhaber der Marken „Rosenmondnacht“ und „Närrisches Bermudadreieck“ hat seinen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen einen Karnevalsverein, der diese Zeichen schon seit mehreren Jahren für Rosenmontagsveranstaltungen benutzt, verwirkt, weil er trotz seiner Kenntnis bislang nicht gegen die Nutzung vorgegangen ist.

OLG Koblenz, Urteil vom 17.11.2005, Az. 6 U 407/05

Aktuelle Entwicklung:

1. „Fachanwalt Gewerblicher Rechtsschutz“

Die Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer hat am 07. November 2005 beschlossen, den Fachanwalt „Gewerblicher Rechtsschutz“ einzuführen. Sollte das Bundesministerium der Justiz die Neuregelung der Fachanwaltsordnung (FAO) nicht beanstanden, wird mit einem Inkrafttreten für Mitte 2006 gerechnet. Voraussetzungen sind eine dreijährige Anwaltszulassung und Tätigkeit innerhalb sechs Jahren vor Antragsstellung, sowie besondere theoretische Kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen. Die theoretischen Kenntnisse werden in der Regel durch Lehrgänge beim Deutschen Anwaltsverband (DAV) oder beim Deutschen Anwaltsinstitut (DAI) erworben. Die praktische Erfahrung wird durch die persönliche und weisungsfreie Bearbeitung von 80 Fällen aus mindestens drei verschiedenen Bereichen des Gewerblichen Rechtsschutzes (§ 14h Nr. 1-5 FAO) innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragsstellung nachgewiesen.

2. Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

Für den Einspruch gegen Patenterteilungen gelten bis zum 30. Juni 2006 Übergangsregelungen. Mit dem Gesetzentwurf werden Nachfolgeregelungen ab dem 01. Juli 2006 vorgeschlagen. Wesentliche Änderung ist die (Wieder-)Begründung der Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) für Entscheidungen über Aufrechterhaltung und Widerruf von Patenten. Vorgesehen ist weiterhin, dass Beteiligte das Bundespatentgericht ohne Entscheidung des DPMA mit der Sache befassen können, sobald das Verfahren nicht innerhalb von 15 Monaten nach Ablauf der Einspruchsfrist hinreichend gefördert wird. Außerdem ist auf Antrag eines Beteiligten zwingend eine mündliche Anhörung anzuberaumen. Ferner soll die Möglichkeit einer Teilung des Patents im Einspruchsverfahren aufgehoben werden. Ziel des Entwurfs ist neben einer zügigeren Erledigung der Verfahren auch eine Stärkung der Position der Verfahrensbeteiligten.

Durch die ebenfalls vorgesehene Änderung des Patentkostengesetzes wird eine höhere Kostenbelastung für die Wirtschaft erwartet. Insbe-

sondere wird klargestellt, dass in bestimmten Verfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht bei einer gemeinsamen Antragstellung von mehreren Beteiligten oder bei einer gemeinsamen Einlegung eines Rechtsbehelfs oder eines Rechtsmittels, Gebühren von jedem Beteiligten zu zahlen sind.

Rechtsprechung:

Das Klagepatent betrifft die Ausbildung und Anordnung eines Seitenrückspiegels für ein Kraftfahrzeug. Der Schwerpunkt der Entscheidung lag in der Beantwortung der Frage, inwieweit sich ein mit der Entscheidung befasstes Gericht bei der Auslegung des Streitpatents auf die Ausführungen eines gerichtlichen Sachverständigen zurückziehen darf.

Hierzu stellte der BGH fest, dass dem Tatrichter die richterliche Aufgabe der Auslegung des Patentanspruchs zukomme. Diese dürfe nicht dem gerichtlichen Sachverständigen dergestalt überlassen werden, dass das Gericht davon ausgehe, dass der gerichtliche Sachverständige das Patent als „Durchschnittsfachmann“ auslege. Das Verständnis des Fachmanns bilde nur die Grundlage der Auslegung, denn das Verständnis des Patentanspruchs durch den Durchschnittsfachmann selbst sei unmittelbarer Feststellung regelmäßig entzogen. Die Ausführungen des Sachverständigen seien daher nicht als Feststellungen zum Inhalt des Patentanspruchs zu behandeln, mit der Folge, dass sie wie tatrichterliche Feststellungen nur noch einer Kontrolle auf Rechtsfehler unterzogen würden.

Vielmehr seien die sachverständigen Ausführungen vom Tatrichter eigenverantwortlich daraufhin zu untersuchen, inwieweit Angaben gemacht würden, die Aufklärung im Hinblick auf entscheidungserhebliche und allein vom erkennenden Gericht zu beantwortende Fragen enthielten.

Nach dieser Entscheidung kann und muss also das erkennende Gericht ggf. einen Sachverständigen hinzuziehen, wird dadurch aber nicht von der Aufgabe entbunden, das Verständnis des Patentanspruchs durch den Durchschnittsfachmann selbst festzustellen.

BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 (X ZR 76/04 – Seitenspiegel)

Entwicklung:

Zweiter Korb der Urheberrechtsreform - Der neue Referentenentwurf

Am 26. Januar fand im Bundesministerium der Justiz die öffentliche Anhörung zum zweiten Korb der Urheberrechtsreform statt. Gegenstand der Anhörung war der neue [Referentenentwurf](#) (UrhG-E) vom 3. 1. 2006 ([Eckpunkte des Entwurfs](#)). Der erste Referentenentwurf vom 27. 9. 2004 konnte wegen der vorgezogenen Bundestagswahlen nicht mehr in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Teilnehmer der Anhörung waren Interessenverbände der Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen wie Bibliotheken ([Stellungnahmen](#)).

Die Reform dient der Umsetzung der [Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft](#) 2001/29/EG vom 22. Mai 2001. Der erste Korb der Reform war am 13. 9. 2003 in Kraft getreten. Ziel des zweiten Reformschrittes ist insbesondere die Reform des Pauschalabgabensystems auf Speichermedien und Vervielfältigungsgeräte sowie der Bestimmung über die digitale Privatkopie.

Ein Streitpunkt bei der Regelung der digitalen Privatkopie ist die Einführung einer Bagatellklausel, wonach gesetzwidrige Vervielfältigungen nicht strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie nur in geringer Zahl und ausschließlich zum eigenen privaten Gebrauch oder zum privaten Gebrauch von mit dem Täter persönlich verbundenen Personen vorgenommen werden. Dies gilt nach § 106 UrhG-E nicht für die Vervielfältigungen von Computerprogrammen nach § 69 a UrhG. Der [Bundesbeauftragte für Kultur und Medien](#) Bernd Neumann sowie [Vertreter der Filmwirtschaft](#) haben sich gegen eine solche Bagatellklausel ausgesprochen. Das Bundesjustizministerium begründet die Strafausschließung mit rechtspolitischen Erwägungen: „Die Schulhöfe sollen nicht kriminalisiert werden“. Aus ähnlichen praktischen Gründen hält das Bundesjustizministerium entgegen vereinzelter Forderungen auch generell an dem Recht der digitalen Privatkopie fest.

Das Pauschalabgabensystem in § 54 ff. UrhG soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Rechtsinhaber zunehmend individuell durch Digital Rights Management (DRM) mit den Verbrauchern abrechnen. Pauschale und indivi-

duelle Vergütung sollen aufeinander abgestimmt werden. Laut Erwägungsgrund 35 der Richtlinie 2001/29/EG sollen die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Höhe des gerechten Ausgleichs den Grad des Einsatzes technischer Schutzmaßnahmen in vollem Umfang berücksichtigen. In bestimmten Fällen, in denen dem Rechtsinhaber nur ein geringfügiger Nachteil entstünde, könne sich sogar keine Zahlungsverpflichtung ergeben. § 54 a UrhG-E greift diese Maßgabe in Abs. 1 auf. Im Übrigen setzt er einen pauschalen Vergütungsanspruch in Höhe von maximal 5 Prozent des Verkaufspreises pro Vervielfältigungsgerät oder Speichermedium fest. Für Gerätetypen mit mehreren Funktionen ist dieser Anspruch entsprechend geringer, wenn die Gerätetypen weit überwiegend nicht für Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1-3 UrhG verwandt werden (§ 54 a Abs. 4 UrhG-E).

Des weiteren soll nach dem Referentenentwurf der Kopienversand auf Bestellung ausdrücklich normiert werden, auch im Hinblick auf die digitale Vervielfältigung (§ 53 a UrhG-E). Nach dem Referentenentwurf ist die Vervielfältigung und Verbreitung in elektronischer Form ausschließlich als grafische Datei und nur dann zulässig, wenn die Beiträge oder kleine Teile eines Werkes von Mitgliedern der Öffentlichkeit nicht von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl mittels einer vertraglichen Vereinbarung erworben werden können. Für die Vervielfältigung und Übermittlung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen (§ 53 a Abs. 2 UrhG-E). Der Entwurf schränkt damit die Rechte von Kopienversanddiensten gegenüber der neuesten Rechtsprechung deutlich ein (s. u. Rechtsprechung). Im übrigen kodifiziert der Entwurf die Rechtsprechung des BGH. Der BGH hatte in der Entscheidung „Kopienversand“ (Az.: I ZR 118/96) den Kopienversand auf Bestellung durch öffentliche Bibliotheken als zulässig erachtet. Allerdings habe der Rechtsinhaber einen Vergütungsanspruch aufgrund rechtsanaloger Anwendung des § 27 Abs. 2 und 3 UrhG (Bibliothekstantieme), des § 49 Abs. 1 UrhG (Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare) sowie des § 54a Abs. 2 i. V. m. § 54h Abs. 1 UrhG (Betreibervergütung).

Rechtsprechung:

1. LG München, Urt. v. 15. 12. 2005, „Börsenverein des Deutschen Buchhandels u. a. / Subito Dokumentlieferservice“ (Az.: 7 O 11479/04), noch nicht rechtskräftig.

Das LG überträgt die Grundsätze der „Kopienversand“-Entscheidung (Az.: I ZR 118/96) des BGH, nach der die inländische Lieferung von Vervielfältigungen durch Post und Fax durch öffentliche Bibliotheken erlaubt aber vergütungspflichtig ist, auf die elektronische Dokumentenübermittlung. Soweit die Klage Dokumentenlieferungen ins Ausland betrifft, ist sie noch nicht entscheidungsreif.

Im Einzelnen entschied das LG München, dass die Lieferung von Dokumenten auf Bestellung durch an eine E-Mail angehängte Grafikdatei und durch eine FTP-Übertragung keine öffentliche Zugänglichmachung nach § 19 a UrhG sei, da sie sich nicht an eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit sondern individuell an den Besteller richte. Die digitale Übermittlung sei im Übrigen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG a. F. und § 53 Abs. 2 Nr. 4 a n. F. UrhG gerechtfertigt. Voraussetzung sei, dass sich an die digitale Übermittlung nur eine analoge Nutzung anschließe, § 53 Abs. 2 S. 3 i. V. m. S. 2 Nr. 1, 2 UrhG.

Ungerechtfertigt nach § 53 Abs. 6 UrhG sei es jedoch, wenn die elektronische Übermittlung der Dokumente die anschließende Weitergabe an Dritte bezwecke, wenn also eine beauftragende Bibliothek die Vervielfältigungsstücke an ihre Nutzer weitergebe. Für die Übermittlung per Fax oder Post sei dies zwar auch nicht nach § 53 UrhG gerechtfertigt, jedoch gewohnheitsrechtlich anerkannt. Aufgrund einer analogen Anwendung der §§ 17 Abs. 2, 27 Abs. 2 UrhG erhielten die Rechtsinhaber hier eine ausreichende Vergütung.

Hinweis: Die Entscheidung kann abgerufen werden unter: <http://www.gewrs.de/files/urteil-11479-04.pdf>

2. LG München, Urt. v. 10.11.2005, „Angemessene Vergütung“ Az.: 7 O 24552/04, abgedr. in ZUM 2006, S. 73.

Gegenstand des Urteils ist eine Klage zweier Übersetzer, die auf Anpassung ihrer Übersetzerverträge und eine Absatzbeteiligung klagten. Das LG bejahte den Anspruch auf Absatzbetei-

ligung aufgrund des Rechts auf angemessene Vergütung nach § 32 Abs. 2 S. 2 UrhG. Nach dem Gesetz ist die Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.

Das LG entschied, dass eine Branchenübung nur dann redlich sei, wenn neben der Interessen der Verwerter auch die Interessen der Urheber gleichberechtigt berücksichtigt werden. Es spreche nicht der Redlichkeit, die Übersetzer an den Einnahmen aus Nebenrechten in keiner Weise zu beteiligen. Das LG entschied, dass zusätzlich zum Normseitenhonorar für eine Hardcoverausgabe eine absatzbezogene Vergütung in der Höhe von 1 % vom Nettoladenverkaufspreis bis zum 50.000ten Exemplar und 2 % ab dem 50.000ten Exemplar sowie für die Taschenbuchausgabe 0,5 % vom Nettoladenverkaufspreis bis 20.000 Exemplare, 1 % ab 20.000 Exemplare, 1,5 % ab 40.000 Exemplare und 2 % ab 100.000 Exemplare angemessen seien. Das LG orientierte sich dabei an den gemeinsamen Vergütungsregeln für Autoren belletristischer Werke in deutscher Sprache.

Entwicklung:**Entwurf eines Gesetzes über elektronische Handels- und Unternehmensregister (EHUG)**

Im Rahmen des Forums Unternehmensrecht fand bereits am 27.01.2003 eine Veranstaltung zum „Online-Unternehmensregister“ statt. (<http://www.gewrs.de/odb/?page=veranstaltungen/rueckblick/45>).

Nunmehr hat das Bundeskabinett am 14.12.2005 den Entwurf eines Gesetzes über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) beschlossen (abrufbar unter: <http://www.bmj.bund.de/media/archive/1083.pdf>)

Die **Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister** sollen spätestens ab dem 1.1.2007 auf den **elektronischen Betrieb** umgestellt werden. Zuständig für die Führung der Register bleiben die Amtsgerichte. Die Unterlagen sollen nur noch in elektronischer Form eingereicht werden. Die Bundesländer können allerdings Übergangsfristen vorsehen und noch bis Ende 2009 das Einreichen von Unterlagen in Papierform erlauben.

Für die Anmeldungen zur Eintragung in das Register ist weiterhin eine öffentliche Beglaubigung erforderlich.

Handelsregistereintragungen können künftig auch elektronisch bekannt gemacht werden. Die Bundesländer können allerdings für einen Übergangszeitraum vorschreiben, dass die Bekanntmachung wie bisher auch in Tageszeitungen erfolgen muss.

Eine weitere Änderung betrifft die **Veröffentlichung der Jahresabschlüsse**: Für diese sind künftig nicht mehr die Amtsgerichte zuständig, sondern der elektronische Bundesanzeiger.

Es soll ein **zentrales Unternehmensregister** geschaffen werden. Unter <http://www.unternehmensregister.de/> sollen künftig alle wichtigen veröffentlichungspflichtigen Unternehmensdaten zentral abgerufen werden können („one stop shopping“). Die Reform führt zu einem schnelleren und leichteren Zugriff auf Unternehmensdaten.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat den im Gesetzentwurf vorgesehenen Wegfall der Pflichtveröffentlichung

von Handelsregisteranzeigen in Tageszeitungen stark kritisiert.

Die Stellungnahme des Rechtsausschusses des Bundesrates ist abrufbar unter: http://www.jura.uni-duesseldorf.de/dozenten/noack/Texte/RA_BR.pdf.

Rechtsprechung:**BGH 16.1.2006, II ZR 75/04 - Zur Wirksamkeit einer Kapitalaufbringung bei der GmbH im Rahmen eines so genannten Cash-Pool-Verfahrens**

GmbH-Gesellschafter können ihre auf Grund einer Kapitalerhöhung bestehende Einlageschuld nicht erbringen, wenn der eingezahlte Betrag im Rahmen eines so genannten Cash-Pool-Verfahrens sofort wieder vom Konto der Gesellschaft abgebucht wird. In einem solchen Fall liegt regelmäßig ein unwirksames Umgehungsgeschäft in Form einer verdeckten Sacheinlage vor.

Sachverhalt:

Im zu entscheidenden Fall betrieb die X-GmbH zusammen mit anderen Unternehmen eines Konzernverbundes bei einer Großbank ein Cash-Management-System. Täglich wurden zugunsten bzw. zulasten des Zentralkontos der D-GmbH die „Quell- und Nebenkonto“ der anderen Konzerngesellschaften „auf Null gestellt“. Die D-GmbH erbrachte die Bareinlage der Gesellschafter der X-GmbH zunächst durch Zahlung auf ein Termingeldkonto der X-GmbH, es erfolgte dann aber eine Umbuchung auf ein in das Cash-Pool-System eingebundenes Nebenkonto. Dementsprechend floss das Geld im Wege des konzernweit praktizierten Cash-Pool-Systems zeitnah an die D-GmbH zurück, wodurch sich die Darlehensverbindlichkeit der X-GmbH gegenüber der D-GmbH verringerte.

Rechtliche Würdigung:

Die Einlageschuld wurde nach Ansicht des BGH nicht wirksam getilgt. Der Zahlungsvorgang stelle ein Umgehungsgeschäft in Form einer verdeckten Sacheinlage dar.

Eine verdeckte Sacheinlage liegt vor, wenn zwar die Zahlung einer Bareinlage vereinbart wird, die Gesellschaft aber vom Einleger auf Grund einer im Zusammenhang mit der Übernahme der Einlage getroffenen Absprache lediglich ei-

nen Sachwert erhalten soll. Die Leistung einer verdeckten Sacheinlage hat sowohl die Nichtigkeit des schuldrechtlichen als auch des dinglichen Rechtsgeschäfts zur Folge.

Beim Cash-Pooling sind die Beziehungen zwischen den Konzerngesellschaften und der Betreibergesellschaft als wechselseitige Darlehensverträge einzuordnen (vgl. Sieger/Wirtz ZIP 2005, 2277 mwNw).

Durch das Hin- und Herzahlen hat die X-GmbH keinen Barbetrag erhalten, sondern nur anteilige Befreiung von einer Darlehensverbindlichkeit.

Bewertung:

Diese Entscheidung des BGH zu den Anforderungen an die *Kapitalaufbringung* durch Bar-einlagen ist konsequent. Im Bereich der *Kapitalerhaltung* hatte der BGH bereits entschieden, dass eine Darlehensgewährung an einen Gesellschafter als verbotene Auszahlung im Sinne von §§ 30, 31 GmbHG auch bei vollwertigem Rückzahlungsanspruch anzusehen ist (BGH NJW 2004, 1111 = BGHZ 157, 72).

Eine andere Frage ist die, inwiefern es in Anbetracht der durch die EuGH-Entscheidungen Überseering und Inspire Art eröffnete Konkurrenz der Gesellschaftsformen und der aktuellen Diskussion um eine Reform des GmbH-Rechts sinnvoll ist, die Grundsätze zur Kapitalaufbringung noch weiter zu verschärfen, wie es durch das vorliegende Urteil praktisch geschehen ist.

Forum Unternehmensrecht:

Kurzbericht über die Veranstaltung vom 01.02.2006 zur „Bilanzkontrolle“

Nach der gut besuchten [Veranstaltung zum Bilanzrecht](http://www.gewrs.de/content/view/17/77/) im Oktober letzten Jahres (s. dazu <http://www.gewrs.de/content/view/17/77/>) fand auch die zweite Veranstaltung des von **Prof. Dr. Johanna Hey**, **Prof. Dr. Ulrich Noack** und **Prof. Dr. Ulrich Prinz** geleiteten Forums Unternehmensrecht aus dem Bereich der Rechnungslegung vor sehr gut gefüllten Rängen statt.

Das Thema des Vortrags von **Herr WP/StB Prof. Dr. Naumann**, Sprecher des Vorstands des [Instituts der Wirtschaftsprüfer](http://www.gewrs.de/) (Düsseldorf) lautete **„Institutionelle Rahmenbedingungen und Implikationen des neuen deutschen Enforcementverfahrens im europäischen Kontext“**. Prof. Dr. Naumann gab einen gelungenen Überblick über die **zwei Stufen** des neu-

en - durch das BilKoG eingeführten – Enforcementverfahrens (privatrechtliche Überprüfung der Abschlüsse durch die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR); öffentlich-rechtliche Überprüfung durch die BaFin).

Herr WB/StB/RA Dr. Welf Müller, Linklaters Oppenhoff und Rädler (Frankfurt) trug vor zum Thema **„Die Bewertung des neuen zweistufigen Enforcementverfahrens (Bilanzkontrolle) aus der Sicht des Rechtsberaters“**.

Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung finden Sie unter: <http://www.gewrs.de/content/view/85/77/>.

Die **nächsten Veranstaltungen des Forums Unternehmensrechts** sind schon geplant: Mitte April wird eine Veranstaltung zur „Unternehmenssteuerreform“ stattfinden, bei der u.a. Frau Prof. Dr. Johanna Hey vortragen wird. Mitte Juni wird ein Abend zur „Umwandlung über die Grenzen – Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie“ folgen. Als Referent konnte bereits Herr Ministerialrat Dr. Hans-Werner Neye, Referatsleiter, Bundesministerium der Justiz, Berlin, gewonnen werden. Einladungen werden rechtzeitig verschickt. Sofern Sie in unseren Verteiler neu aufgenommen werden möchten, schicken Sie doch bitte eine E-Mail an jutta.lommatzsch@uni-duesseldorf.de.

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

Werkstattgespräche auf Mickeln

Wie gewohnt werden auch im nächsten halben Jahr die Werkstattgespräche auf Mickeln stattfinden. Folgende Termine stehen bereits fest:

- ▶ Mittwoch, 10. Mai 2006, Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 14. Juni 2006, Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 05. Juli 2006, Schloss Mickeln, Blauer Salon

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

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

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, Martin Momtschilow, Markus Peter, Philipp Runge, Christian Rütz

Layout: Martin Momtschilow

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

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1862-3344