



NEWSLETTER

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT JURISTISCHE FAKULTÄT

Aufsatz

Patentrecht

Patentanwalt Dr. Harald Springorum
Softwarepatente - Wie geht es weiter?

Seite

1

Aktuelles

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

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

International

WIPO-Committee beschäftigt sich mit neuen Markenformen

9

Europa

1. Neuer Vorschlag für strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorgelegt 9
2. Gemeinschaftsmarke auf kyrillisch – Der Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur EU 9
3. Elektronischer Widerspruch gegen Gemeinschaftsmarke möglich 9
4. EU-Kommission mit Arbeitsprogramm für 2007 10
5. Hohe Resonanz auf .eu-Domain 10

Deutschland

1. DPMA: Markenbereich mit neuem EDV-System 10
2. Piraterieschutz einmal anders: DPMA bildet Chinesen aus 10

Rechtsprechung - von: Martin Momtshilow, Wiss. Mit.

EuGH

1. Verkehrsdurchsetzung in einem mehrsprachigen Hoheitsgebiet 11
2. Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft relevanter Zeitpunkt 11

BGH

1. Warenähnlichkeit bei eingeschränkter Nutzung 13
2. Zeichenähnlichkeit bei zusammengesetzten oder komplexen Marken 14
3. Angesprochenes Publikum und Verkehrsverständnis von der betrieblichen Herkunft bei Seifenspendern und entsprechend einsetzbare Produkte 14

Patentrecht - von: Felix Klopmeier, Wiss. Mit.

Entwicklung

Reform des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens

16

Rechtsprechung

1. Strahlungssteuerung 16
2. Laufkranz 16
3. Deckenheizung 16

Urheberrecht - von: Philipp Runge, Wiss. Mit.

Entwicklung

Reform der Urheberrechtsvergütungen

17

Rechtsprechung

1. Laserdisken 17
2. Störerhaftung für Filesharing 18
3. Irreführende Covergestaltung 18
4. Veröffentlichung von Fotos auf einer Homepage 18
5. DVD mit unautorisiertem Konzertmitschnitt des Künstlers Prince 18

Unternehmensrecht - von: Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit.

Entwicklung

1. Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) 20
2. GmbH-Reform – Referentenentwurf MoMiG 20
3. Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 21

Neue Veröffentlichungen unserer Dozenten

22

Softwarepatente

- Wie geht es weiter?¹ -

Patentanwalt Dr. Harald Springorum*

I. Die politische Situation

Der Richtlinienentwurf der Kommission zu „computerimplementierten Erfindungen“ wurde nach einem äußerst kontrovers verlaufenen Verfahren (Änderungsvorschläge des Parlaments in erster Lesung, weitere Änderungen durch den Rat nach einem sehr langwierigen Abstimmungsprozedere) am 6.7.2005 durch das Parlament abgelehnt. Der Entwurf ist damit gescheitert. Nach Aussage der Kommission will diese derzeit auch keinen neuen Richtlinienentwurf zu diesem Thema einbringen. Damit bleibt es einstweilen bei der bestehenden Rechtslage, mithin dem *status quo ante*.

Die Gegner einer Patentierung computerimplementierter Erfindungen feierten die Ablehnung des Richtlinienentwurfs zunächst recht euphorisch, gleichwohl ist ihnen jedoch bekannt, dass dieser Status quo letztlich nicht ihren Intentionen entspricht. Es wird daher von dieser Seite immer wieder versucht, das Thema aktuell zu halten. Derzeit dient vor allem das sog. EPLA (European Patent Litigation Agreement), welches als mögliche Alternative zu einer sich derzeit wohl nur schwierig umzusetzenden Gemeinschaftspatentverordnung diskutiert wird, den Gegnern der Patentierung computerimplementierter Erfindungen als neue Diskussionsplattform, obschon diese Themen nicht unmittelbar zusammenhängen². Gleichwohl, so wird angeführt, bestünde hier die Gefahr, dass hierdurch die bisherige Rechtsprechung zu computerimplementierten Erfindungen, insbesondere die der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, welche von diesen Kreisen als nicht in Übereinstimmung mit der bestehenden Rechtslage empfunden wird, perpetuiert werde. Vor diesem aktuellen politischen Hintergrund richtet sich damit die Aufmerksamkeit nun vor allem auf die Rechtsprechung, deren Bedeutung damit auch für die zukünftige politische Entwicklung für das Gebiet der computerimplementierten Erfindungen zugenommen hat. Hier kommt es nach Auffassung des Verfassers darauf an, dass von den auf diesem Gebiet berufenen Gerichten (auf europäischer Ebene damit den Beschwerdekammern des EPA) tragfähige

und vor allem auch für die (Fach-)Öffentlichkeit der Informationstechnik nachvollziehbare Entscheidungen getroffen werden, wobei insbesondere

- die Frage der möglichst klaren Abgrenzung zwischen solchen computerimplementierten Lehren, die dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich sind und solchen, die ihm nicht zugänglich sind,
- die Frage der nachvollziehbaren Beurteilung erfinderischer Tätigkeit im IT-Bereich und
- die Frage eines angemessenen Erfindungsschutzes im Verhältnis zur tatsächlich offenbarten Lehre

im Vordergrund stehen sollten. Gelingt dies in überzeugender Weise, so dürfte auch die Akzeptanz des Patentrechts in diesem Bereich (wieder) erreichbar sein. Gelingt es nicht, erhält die bereits dargestellte Kritik frischen Nährboden, auf dem sie gedeihen und womöglich auch ihre politischen Früchte ernten kann.

II. Die sich nach dem Stand der Rechtsprechung derzeit ergebende Rechtslage zur Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen auf europäischer wie deutscher Ebene

Die Erfahrung zeigt: Wer sich mit der Frage der Patentfähigkeit computerimplementierter Lehren befasst, der ist, gleich ob er nun rechtskundig im Patentrecht oder fachkundig in der Informationstechnik ist, in aller Regel und insbesondere auch oder gerade nach Befassung mit einschlägiger Literatur oder Entscheidungen auf diesem Gebiete erst einmal gründlich verwirrt und zunächst geneigt, Rechtsprechung und Fachliteratur der Rabulistik zu zeihen.

Meist eröffnet erst eine mühsame längere und intensivere Beschäftigung mit dem Thema die Perspektive für die Strukturen und Entwicklungslinien der Rechtsprechung und der Literatur auf diesem Gebiet, die es dann gestattet, die aktuelleren Ansätze hierzu zu verstehen und richtig einzuordnen; ein Problem, dem sich auch die Politiker, die über den Richtlinienentwurf der Kommission zu entscheiden hatten, ausgesetzt sahen und das den Patentgegnern - vielleicht nicht immer ganz unberechtigterweise - bei der Bekämpfung des Richtlinienentwurfs

fes in die Hände gespielt hat.

Es gilt daher zunächst diesen Problembereich und seine Lösungsansätze zu betrachten. Hinsichtlich der Frage, ob computerimplementierte Lehren dem Patentschutz zugänglich sind, kommt es auf zwei Voraussetzungen an, nämlich:

- auf den technischen Charakter einer solchen Lehre sowie
- die Bedeutung des hierzu in Wechselwirkung stehenden Patentierungsausschlusses nach § 1 III Nr. 3, IV PatG oder Art. 52 II lit. c, III EPÜ.

1. Der technische Charakter computerimplementierter Erfindungen

Zur Frage des technischen Charakters einer computerimplementierten Lehre entspricht es der beinahe ausnahmslos herrschenden Lehre und auch ständiger Rechtsprechung auf deutscher³ wie europäischer Ebene⁴, dass es auf dieses Erfordernis jedenfalls **notwendigerweise** ankommt, um Patentschutz erlangen zu können. Abgesehen von wenigen Ausnahmemeinungen, die bislang keine Stütze in der Rechtsprechung finden konnten, stellt sich hier allenfalls die Frage, wie dieses Erfordernis dogmatisch einzuordnen ist, nämlich ob es als dem Erfindungsbegriff innewohnend oder als selbständiges, von diesem losgelöstes Erfordernis einzuordnen ist⁵. Was jedoch unter dem technischen Charakter (Technizität) einer Erfindung zu verstehen ist, ist streitig. Höchst verschiedene Auffassungen wurden und werden hierzu vertreten.

Historischer Ausgangspunkt der Betrachtung für die deutsche Sichtweise soll hier der Versuch des Bundesgerichtshofes einer Definition des Technikbegriffs aus dem Jahre 1969 sein. Das Wesen einer technischen Erfindung, also einer Erfindung im Sinne des Patentrechts liegt danach im „*planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges.*“⁶

Der vorstehende Versuch einer Definition des Begriffs „Technik“ wurde in der Folgezeit in der deutschen Rechtsprechung oftmals zur Begründung im Ergebnis recht unterschiedlicher Entscheidungen herangezogen. So wurden hiermit im Ergebnis so gegensätzliche Entscheidungen wie

- einerseits BGH - *Walzstabteilung*, GRUR 1981, 39, 41

- und andererseits BGH - *Seitenpuffer*, GRUR 1992, 33, 35

gleichermaßen begründet, was die ungeheure Flexibilität dieser Definition deutlich macht, verlagert sie doch nur das Problem der erforderlichen Abgrenzung des Technischen vom Untechnischen auf tiefere Subsumtionsebenen ohne es wirklich einer praktikablen Lösung zuzuführen.

Oft wird die vorhergehende Technikdefinition jedoch auch nicht ganz korrekt wiedergegeben. So bezeichnete Moufang⁷ sie jüngst noch als „*planmäßigen Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur unmittelbaren Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges*“ (Hervorhebung des Verfassers). Das Kriterium der „*Unmittelbarkeit*“ findet sich jedoch in der „*Roten Taube*“ nicht wieder. Es gelangte vielmehr über Umwege⁸ in die Rechtsprechung zu computerimplementierten Erfindungen⁹ hinein, wo es allerdings noch lange nachwirkte.

Tatsächlich ist die oben angeführte Heranziehung ein und derselben Technikdefinition für höchst unterschiedliche Ergebnisse in der Frage der Patentfähigkeit wohl Ausdruck eines sich im Laufe der Zeit wandelnden Verständnisses vom Wesen der Technik. So wurde denn letztlich auch die für den Bereich der computerimplementierten Erfindungen immer wieder herangezogene Technikdefinition dahingehend (rück-)modifiziert, dass es hiernach nun (wieder) nicht mehr auf das Kriterium der Unmittelbarkeit bei der Herbeiführung des kausal übersehbaren Erfolges ankommt¹⁰. Der so entstandene an die jeweiligen Zeiterkenntnisse anzupassende dynamische Technikbegriff bildet fortan die Grundlage auch der deutschen Sichtweise.

Weitere Anhaltspunkte dafür, was nun vor diesem Hintergrund konkret technisch ist und was nicht, ergeben sich sodann wie folgt:

- Nach der Entscheidung des BGH vom 17.10.01 - *Suche fehlerhafter Zeichenketten*, GRUR Int. 2002, 323, soll es für einen technischen Charakter (wenn dort auch im Zusammenhang mit dem Patentierungsausschluss nach § 1 III Nr. 3 PatG erörtert) sprechen, wenn das der Lehre zugrunde liegende Problem herkömmlichen Bereichen der Technik entstammt, also etwa den Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder auch der Biologie.

Aufsatz / *Harald Springorum* - Softwarepatente - Wie geht es weiter

- Nach der gleichen Entscheidung bedarf es ansonsten einer besonderen Betrachtung, ob die jeweilige Lehre unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt.
 - Ferner ergeben sich negative Abgrenzungskriterien aus dem Katalog des § 1 III PatG bzw. Art. 52 II EPÜ¹¹, nämlich:
 - Leistungen abstrakt-allgemeinen Charakters,
 - Verfahren, die das Denken selbst betreffen, und
 - Leistungen, die informationsbezogen auf geistige Vorstellungen einwirken.
- schon deshalb technisch ist, weil es zu den beim Programmablauf normalen Wechselwirkungen zwischen Computer und Software kommt,
- es hinsichtlich der Technizität des Erfindungsgegenstandes nicht auf eine absichtende Betrachtung von technischen und nicht-technischen Merkmalen ankommt (früher in Deutschland vertretene Kerntheorie) sondern auf eine - möglicherweise gewichtende - Gesamtbetrachtung und dass
 - hinsichtlich der Technizität kein Unterschied zwischen Verfahrens- und Vorrichtungsansprüchen (mehr) zu machen ist¹⁵.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass Leistungen, die informationsbezogen auf geistige Vorstellungen einwirken, nicht mit solchen - u.U. patentfähigen Lehren - verwechselt werden dürfen, die die Wiedergabe von Informationen betreffen, denen eine technische Funktion - etwa die Steuerung eines Gerätes - zukommt.

- Vgl. etwa TBK 352 d. EPA - *Datenstrukturprodukt*, GRUR Int. 2001, 167
- und jüngst auch BGH - *Aufzeichnungsträger*, GRUR 2005, 749.

Im Gegensatz zur deutschen Vorgehensweise hat sich die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA nie an eine Definition des Technikbegriffs herangewagt und stattdessen eher versucht, den Technikbegriff anhand von typisierenden Einzelfällen abzustecken¹². Negativ abgrenzend wirkt dabei auch hier der bereits angeführte Katalog des Art. 52 II EPÜ¹³. Soweit in Einzelfällen positive Abgrenzungen vorgenommen wurden, ist dabei jedoch immer wieder der Vorwurf erhoben worden, dass es sich hierbei letztlich um Tautologien handele¹⁴. Zieht man die Prüfungsrichtlinien des EPA zu Rate, so stellt man fest, dass hier jedenfalls - und dies stellt wohl eine gegenüber dem BGH etwas liberalere Haltung dar - auch solche Effekte einer Lehre als grundsätzlich technisch angesehen werden, die sich auf eine rein rechnerinterne Verbesserung der Ressourcennutzung beziehen (Stichwort: schneller, speicherplatzsparender). Einheitlich beurteilt wird jedoch - auf deutscher wie europäischer Ebene -, dass

- eine computerimplementierte Lehre nicht

2. Anforderungen an computerimplementierte Erfindungen, die über die Voraussetzung des technischen Charakters hinausgehen?

Diskutiert wird jedoch weiterhin, ob die Erfüllung des Technizitätserfordernisses auch bereits hinreichend ist, damit sich für eine computerimplementierte Lehre die Möglichkeit des Patentschutzes eröffnet.

Diese Frage hängt - wie schon angedeutet - eng mit dem bereits angeführten Verhältnis des technischen Charakters der computerimplementierten Lehre und dem Ausschlussstatbestand des § 1 III Nr. 3, IV PatG bzw. Art. 52 II lit. c, III EPÜ zusammen und kann daher nicht getrennt hiervon beantwortet werden.

Zur Frage der Bedeutung des Patentierungsausschlusses in § 1 III, IV PatG bzw. Art. 52 II, III EPÜ und seines Verhältnisses zum Technizitätserfordernis bei der Abgrenzung der Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen lassen sich in neuerer Zeit vier Theorien ausmachen, die hier - etwas technisch anmutend - wie folgt benannt werden sollen:

- die Komplementärtheorie,
- die Kumulationstheorie,
- die modifizierte Kumulationstheorie und
- die weiter modifizierte Kumulationstheorie.

a) Die Komplementärtheorie

Die Komplementärtheorie sieht in dem Datenverarbeitungsprogramm als solchem das urheberrechtlich bereits geschützte und daher - aus ihrer Sicht - dem Patentschutz nicht mehr zugängliche Computerprogramm (mithin den

Programmcode)¹⁶ und will lediglich, selbstverständlich nur im Falle des Vorliegens der weiteren patentrechtlichen Voraussetzungen, die dem einzelnen Programm zugrunde liegende technische Lehre,

- sei es als technisches Verfahren,
- sei es in Gestalt einer entsprechend programmtechnisch eingerichteten Vorrichtung

patentrechtlich geschützt wissen¹⁷.

Dogmatisch bemerkenswert ist, dass diese Theorie dem Patentierungsausschluss nach § 1 III, IV PatG bzw. Art. 52 II, III EPÜ gegenüber dem Technizitätserfordernis somit eigenständige Bedeutung zuweist.

b) Die Kumulationstheorie

Die Kumulationstheorie hingegen geht (implizit) von einem gleichzeitigen - eben kumulativen - Schutz auch von Computerprogrammen durch Patent- und Urheberrecht aus, soweit das auf einem Computer laufende/in einen Computer geladene Programm einen technischen Effekt bewirkt oder zu bewirken imstande ist, der über das normale Zusammenspiel von Hardware und Software hinausgeht. Diese Auffassung setzt somit voraus, dass es sowohl technische wie nicht-technische Programme gibt und versteht unter einem Programm als solchem nur das nicht-technische Datenverarbeitungsprogramm, welches in der nicht abschließenden exemplarischen Auflistung nicht patentfähiger, weil nicht technischer Gegenstände des § 1 III Nr. 3, 4. Alt. PatG oder Art. 52 II lit. c, 4. Alt. EPÜ u.a. aufgeführt ist¹⁸.

Die Theorie weist dem Patentierungsausschluss nach § 1 III, IV PatG bzw. Art. 52 II, III EPÜ damit gegenüber dem Technizitätserfordernis im Gegensatz zur Komplementärtheorie keine eigenständige Bedeutung zu und liegt derzeit der **europäischen Rechtsprechung** der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes zugrunde.

c) Die modifizierte Kumulationstheorie

Demgegenüber stellt jedoch die modifizierte Form der Kumulationstheorie, die ebenfalls (implizit) von einem etwaigen parallelen, also urheber- und patentrechtlichen Schutz von Computerprogrammen ausgeht, hinsichtlich der Frage, was unter einem Programm als solchem

(§ 1 IV PatG, Art. 52 III EPÜ) zu verstehen ist, nicht allein auf das Erfordernis der Technizität ab. Hierzu wird vielmehr die Auffassung vertreten, dass das Kriterium der „Technizität“ allein kein vernünftiges Abgrenzungskriterium für patentfähige Lehren auf diesem Gebiet darstellt, da einerseits bei verständiger Betrachtung Datenverarbeitung immer technisch sei, andererseits aber nach dem Willen des Gesetzgebers schließlich doch ein Anwendungsbereich für das gesetzliche Patentierungsverbot für Datenverarbeitungsprogramme als solche verbleiben müsse. Die Theorie weist dem Patentierungsausschluss nach § 1 III, IV PatG bzw. Art. 52 II, III EPÜ damit wiederum eine gegenüber dem Technizitätserfordernis eigenständige Bedeutung zu.

Nach der modifizierten Kumulationstheorie stellt sich aber die Frage, was dann unter einem Computerprogramm als solchem zu verstehen ist, wenn es nicht wie im Falle der Komplementärtheorie der Programmcode selbst ist. Mellulis¹⁹, von dem diese **deutsche Theorie** stammt, gibt hierauf die Antwort: Unter einem Programm als solchem wird der ihm zugrunde liegende, von seiner technischen Funktion noch freie Programminhalt verstanden, mithin die der Implementierung vorausgehende Konzeption, die nicht schon deshalb patentfähig sein soll, weil sie durch ein Programm verwirklicht ist. Patentfähig hingegen soll nach dieser Auffassung die spätere Implementierung der Software sein, der dann allerdings regelmäßig die erfinderische Tätigkeit fehlen soll, weil hierbei zumeist nur von ohnehin Bekanntem allenfalls in neuer, aber jedenfalls nahe liegender Kombination Gebrauch gemacht würde²⁰.

Hier ist von Seiten der Informatik Kritik angebracht: Weder ist es zutreffend, dass die der eigentlichen Implementierung vorangehenden Überlegungen und Problemlösungen grundsätzlich immer einen von seiner technischen Funktion noch freien Programminhalt darstellen²¹, noch lässt sich guten Gewissens ein allgemeiner Satz des Inhalts aufstellen, dass eine Softwareimplementierung dem Fachmann regelmäßig angesichts des Standes der Technik nahe gelegt sei. Vielmehr erscheinen diese Thesen angesichts des dem eigentlichen Implementierungsprozess von Software vorgeschalteten - oftmals auch technischen - Problemlösungsprozesses und den vielfältigen sich hernach anschließenden Implementierungsproblemen als nicht haltbar²².

Auch wirft die modifizierte Kumulationstheorie aus rechtlicher Sicht das Problem eines Wi-

Aufsatz / Harald Springorum - Softwarepatente - Wie geht es weiter

derspruchs auf, der sich daraus ergibt, dass diese Theorie dem Patentierungsausschluss nach § 1 III, IV PatG bzw. Art. 52 II, III EPÜ nicht nur eine gegenüber dem Technizitätserfordernis eigenständige, sondern im Ergebnis auch darüber i. S. einer zusätzlichen Einschränkung der patentfähigen Gegenstände hinausgehende Bedeutung zuweist, damit aber dem Erfordernis nach Art. 27 TRIPS nicht Genüge getan wäre, nachdem Patente für alle technischen Erfindungen erteilt werden müssen.

In der deutschen Rechtsprechung ist diese Form der modifizierten Kumulationstheorie daher auch nicht anzutreffen, wohl um diese Probleme letztlich zu meiden. Die europäische Rechtsprechung, die ja gerade den Anlass zu dieser, ihr gegenüber kritischen Lehre gab, macht ohnehin keinen Gebrauch von den ihr zugrunde liegenden Überlegungen. Ihr gleichwohl viel versprechender Ansatz wurde vor dem Hintergrund der vorstehend erläuterten Problemlage allerdings weiter variiert, um so zu einer gewissermaßen „weiter modifizierten Kumulationstheorie“ zu gelangen, die diese Schwierigkeiten schlüssig löst und der die weitere Aufmerksamkeit im Folgenden gelten soll.

d) Die weiter modifizierte Kumulationstheorie

Wie bereits erwähnt, macht die **deutsche Rechtsprechung**²³ von der modifizierten Kumulationstheorie in einer weiter modifizierten Form Gebrauch, und zwar wie folgt: Diese weiter modifizierte Theorie unterscheidet ebenfalls deutlich zwischen Technizitätserfordernis und Patentierungsausschluss, dabei wird jedoch nun der nur schwer handhabbare und problembeladene Begriff des von seiner technischen Funktion noch freien Programminhalts vermieden (s.o.) und stattdessen darauf abgestellt, ob denn tatsächlich ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. Der „Charme“ dieses weiter modifizierten Ansatzes liegt dabei vor allem in zwei Aspekten begründet:

- Er meidet den Widerspruch, der sich zwangsläufig zwischen der hier dargestellten Theorie und dem Erfordernis nach Art. 27 TRIPS ergeben würde, Patente grds. für alle technischen Erfindungen erteilen zu müssen, indem der so formulierte Patentierungsausschluss das Technizitätserfordernis letztlich nur konkretisiert und nicht etwa zusätzliche, im Hinblick auf eine TRIPS-konforme Auslegung womöglich unzulässige, weitere Hürden aufbaut.

- Zudem lässt er die Frage offen, ob nicht doch in der der Implementierung vorausgehenden Konzeption eines Programms ein die Patentfähigkeit begründender technischer Umstand liegen kann, worauf ja auch die BGH-Entscheidung *Logikverifikation* hindeutet²⁴.

Es bleibt allerdings auch hier wieder zu fragen, was denn nun die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln ausmacht. Die Antwort gibt wiederum die Entscheidung des BGH *Logikverifikation* mit der Formel vom planmäßigen Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges. Auslegungshilfen, was hierunter im konkreten Einzelfall zu verstehen sei, geben dabei die Überlegungen und Ansätze, die hier bereits vorstehend zu II.1. dargelegt wurden. Es bedarf somit zur Entscheidung dieser Frage einer von grundsätzlichen dogmatischen Erwägungen ausgehenden und sich dann anhand positiver wie negativer Tatbestände vorantastenden Erwägung im Einzelfall.

e) Beurteilung der verschiedenen Ansätze

Insgesamt kann damit gesagt werden:

- Der Ansatz der Komplementärtheorie spielt in der Praxis derzeit keine Rolle mehr, wohingegen die beiden anderen Theorien einerseits die europäische und andererseits die deutsche Rechtsprechung bestimmen.

- Der **deutsche Ansatz** nach der hier sog. *weiter modifizierten Kumulationstheorie* führt dabei zu einer zweistufigen Prüfung, nämlich

1. auf Technizität einerseits und
2. das Vorliegen eines Patentierungsausschlusses andererseits, wobei letzterer bei genauerer Betrachtung in Gestalt der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln letztlich jedoch nichts anderes als eine Konkretisierung des Technizitätserfordernisses darstellt, was zugleich aber die TRIPS-Konformität dieser Vorgehensweise sichert.

- Demgegenüber ist die der einfachen *Kumulationstheorie* folgende **europäische Praxis** hier liberaler, indem sie nur einen nach der Gesamtbetrachtungslehre irgendwie gearte-

ten technischen Charakter verlangt, der über das normale Zusammenspiel von Hard- und Software hinausgeht, was i.d.R. leicht darzulegen ist.

3. Die sich aus dem Charakter der Erfindung ergebenden besonderen Probleme der erfinderischen Tätigkeit

Mit der womöglich positiven Beantwortung der Frage, ob denn einer computerimplementierten Lehre nach den vorgenannten Kriterien der Patentschutz eröffnet werden kann, ist damit jedoch selbstverständlich noch nichts über die individuellen Voraussetzungen insbesondere der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gesagt.

Im Hinblick auf die Patentfähigkeit derartiger Lehren ist dabei vor allem der Fall solcher Gegenstände von Interesse, die eine Mischung technischer wie nicht-technischer Merkmale aufweisen, da hier fraglich ist, welche Merkmale welchen Typs die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit zu begründen vermögen. Diese Frage ist insbesondere im europäischen Patentrecht von Interesse, da hier die Hürde des Art. 52 EPÜ nach dem Vorgesagten nun zunächst recht einfach zu nehmen ist. Korrektiv für diese nun „tiefer gelegte Latte“ des Art. 52 EPÜ ist der zunächst in der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern vorzufindende Ansatz, nach dem bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur noch die Merkmale zu berücksichtigen sind, die einen technischen Beitrag zur (möglicherweise nur vermeintlichen) Erfindung leisten²⁵.

Dieser Ansatz ist grundsätzlich zu begrüßen. Es gilt allerdings zu beachten, dass hierbei die einzelnen Merkmale des beanspruchten Gegenstandes nicht nur isoliert im Hinblick auf einen technischen Beitrag betrachtet werden. Dies hieße nämlich nicht nach einem technischen Beitrag zu forschen, sondern nur nach isolierten technischen Merkmalen. Vielmehr gilt es, das Augenmerk auch auf Wechselwirkungen zwischen Merkmalen, und zwar technischen wie nicht-technischen, zu richten, da auch hierdurch ein technischer Beitrag geleistet werden kann. Was die Frage des technischen Charakters der einzelnen Merkmale, sowie die des technischen Charakters eines durch sie - möglicherweise erst im Wege der Wechselwirkung - erbrachten Beitrages anbelangt, so sei auch hier wiederum auf die bereits anfänglich dargelegten Auffassungen zur Frage verwiesen, was den technischen Charakter denn nun ausmacht (s.o. zu II.1.). Auch die neuere deutsche Rechtspre-

chung scheint diesem Ansatz näher zu treten, worauf etwa die BGH-Entscheidung *Elektronischer Zahlungsverkehr*²⁶ und die Entscheidung des Bundespatentgerichts *Preisgünstigste Telefonverbindung*²⁷ hindeuten.

Als dogmatisch höchst fragwürdig abzulehnen ist in diesem Zusammenhang jedoch der von Anders²⁸ vertretene Ansatz, hierbei auf jedwede feste Prüfungsreihenfolge verzichten zu wollen und ggf. sogleich mit der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu beginnen, dies nicht zuletzt auch aus verfahrensrechtlichen Erwägungen²⁹.

III. Ergebnis

Im Ergebnis kann derzeit gesagt werden: Die Rechtsprechung in Deutschland und Europa ist - nach einigen Irrläufern - auf gutem Wege grundsätzlich nachvollziehbare Kriterien für die Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen zu entwickeln. Die dabei maßgeblichen Gesichtspunkte sind aber leider - nicht zuletzt angesichts der Komplexität der Materie - einer breiteren Öffentlichkeit nur schwer zu vermitteln. Insbesondere dürfte dies in den von Seiten der Informatik her an der Thematik interessierten Kreisen schwer fallen.

Positiv in diesem Zusammenhang ist jedoch der Umstand zu bewerten, dass die hier skizzierten Wege jedenfalls diejenigen Patentanmeldungen, deren Nicht-Patentfähigkeit auf einen breiten Konsens stößt, nämlich die sog. Geschäftsmethoden-Patente, nun wirkungsvoll zu verhindern scheinen und zwar ohne dass hierzu tatsächlich technischen Lösungen der Patentschutz ebenfalls versagt werden müsste; dies eine Wirkung, die sich sicher besser kommunizieren lässt.

Unterschiede in Frage der Beurteilung des „Technischen“, die nach wie vor an vielen Stellen der hier skizzierten Prüfungsaufbauten aufscheint, existieren nach wie vor zwischen der liberaleren europäischen und der restriktiveren deutschen Haltung. Dies äußert sich in der Praxis insbesondere bei solchen Gegenständen, die „nur“ computerinterne „technische“ Effekte zeigen. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA sind diese Gegenstände zumeist als dem Patentschutz zugänglich anzusehen. Auf nationaler Ebene können diese jedoch mit einem erheblichen Nichtigkeitsrisiko belastet sein. Ein „Aufeinanderzubewegen“ - womöglich auch um den Preis einer etwas restriktiveren europäischen Spruchpraxis auf europäischer Ebene - wäre hier im Sinne der Rechtssicherheit und Systemakzeptanz wohl wünschenswert, wenngleich es hierzu eines -

Aufsatz / Harald Springorum - Softwarepatente - Wie geht es weiter

bislang noch fehlenden - dogmatisch überzeugenden Ansatzes bedarf.

Ein anderer Ansatz bestünde darin, dieses Problem unter Zugrundelegung der eher liberaleren europäischen Sichtweise dadurch zu lösen, dass den weiteren Schwierigkeiten, also insbesondere

- der Frage der nachvollziehbaren Beurteilung erfinderischer Tätigkeit im IT-Bereich außerhalb der Frage des technischen Beitrages und
- dem Problem eines angemessenen Erfindungsschutzes im Verhältnis zur tatsächlich offenbarten Lehre

mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, statt diese in Abrede zu stellen, wie dies immer noch geschieht³⁰.

¹ Ausgearbeitete Fassung des gleichnamigen Vortrags am 2.11.2005 auf Schloss Mickeln. Der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten.

* Kiani & Springorum, Patent- und Rechtsanwälte, Düsseldorf.

² Vgl. hierzu etwa die „Heise-News“-Meldung vom 28. September 2006 „EU-Binnenmarktkommissar kündigt umfassende Patentoffensive an“, s. auch <<http://www.heise.de/newsticker/meldung/78834>>.

³ BGH - *Dispositionsprogramm*, GRUR 1977, 96, 98, dort zu lit. bb); BGH - *Logikverifikation*, GRUR 2000, 498.

⁴ TBK 351 d. EPA - *Kodierte Kennzeichnung*, Abl. EPA 1986, 226; TBK 351 d. EPA - *Controlling Pension Benefits System*, Abl. EPA 2001, 441.

⁵ Vgl. hierzu auch Kraßer, *Patentrecht*, 5. Aufl., 2004, 137.

⁶ BGH - *Rote Taube*, BGHZ 52, 74 ff.

⁷ In: Kur/Luginbühl/Waage (Hrsg.), *Festschrift für Gert Kollé und Dieter Stauder*, 2005, 225, 231.

⁸ BGH - *Buchungsblatt*, GRUR 1975, 549, 550; BGH - *Kennungscheibe*, GRUR 1977, 152, 153.

⁹ BGH - *Walzstabteilung*, GRUR 1981, 39, 41.

¹⁰ BGH - *Logikverifikation*, GRUR 2000, 498, 501, vgl. dort zu II.4.h); s. auch Hössle, *Mitt.* 2000, 343 ff.

¹¹ Vgl. hierzu Moufang, *FS Kollé und Stauder*, 225, 233 f.

¹² Vgl. auch Steinbrenner in: Haesemann/Genen/Bartenbach B./Bartenbach A. (Hrsg.), *Festschrift für Kurt Bartenbach*, 2004, 313, 325.

¹³ BK 351 d. EPA - Zwei Kennungen, mitunter auch als SIM-Card bezeichnet, *Mitt.* 2003, 123.

¹⁴ Vgl. auch Moufang, *FS Kollé und Stauder*, 225, 231; Kraßer, *Patentrecht*, 140.

¹⁵ BGH - *Anbieten interaktiver Hilfe*, *Mitt.* 2005, 78; BGH - *Rentabilitätsermittlung*, GRUR 2005, 143; TBK 351 d. EPA - *Auktionsverfahren*, Abl. d. EPA 2005, 575; vgl. auch Steinbrenner, *FS Bartenbach*, 313, 328.

¹⁶ Diesem *komplementären* Ansatz des unterschiedlichen Schutzrechtsregimes des Urheberrechts einerseits und des Patentrechts andererseits entstammt die hier gewählte Bezeichnung *Komplementärtheorie*.

¹⁷ Vgl. zur Komplementärtheorie in der Literatur: von Raden, GRUR 1995, 451; Tauchert, *Mitt.* 1999, 248; aus der Rechtsprechung hierzu sind anzuführen: BK 351 d. EPA - *Computermanagementsystem*, CR 1995, 208, 212; BPatG - *Digitales Speichermedium*, BPatGE 43, 35.

¹⁸ Vgl. zur Kumulationstheorie in der Literatur: Steinbrenner, *FS Bartenbach*, 313, 328, 329; aus der Rechtsprechung hierzu: BK 351 d. EPA - *Computerprogrammprodukt*, GRUR Int. 1999, 1053, 1058; BK 351 d. EPA, [1999] R.P.C. 861, 877.

¹⁹ Melullis, GRUR 1998, 843.

²⁰ So Melullis a.a.O.; krit. hierzu Kraßer, *Patentrecht*, 176, dort zu Nr. 5.

²¹ Man denke hier in der Vergangenheit nur an die vielfältigen Methoden der künstlichen Intelligenz, die etwa vermittelt des Ansatzes der Nachbildung neuronaler Strukturen ganz erstaunliche und unerwartete Fortschritte z.B. auf dem Gebiet der automatischen Schrifterkennung gebracht haben. Der Fehler der hier diskutierten Theorie scheint dem Verfasser aber eher in einer unzureichenden Differenzierung des Softwareentwicklungsprozesses zu liegen: Mellullis versäumt es, die der eigentlichen Implementierung vorgeschalteten Überlegungen voneinander logisch zu trennen. Er spricht wohl - und dies ist dann auch berechtigt - von der Idee zu einem Programm, welche noch weit von der tatsächlichen Realisierung entfernt beheimatet ist. Allerdings schließt sich an diese Schöpfung einer Idee - und das noch vor der Implementierung - erst einmal die Konzeptionsphase an, nämlich die konkreten Vorüberlegungen, die die vorgestellte Idee erst mit den Methoden der Informatik realisierbar machen. Vgl. hierzu auch BGH - *Logikverifikation*, GRUR 2000, 498, 501 a.E.

Aufsatz / Harald Springorum - Softwarepatente - Wie geht es weiter

- ²² Vielfach sind Implementierungen von Software von Effizienzüberlegungen geleitet, mit denen sich das der Informatik entstammende wissenschaftliche Teilgebiet der Komplexitätstheorie befasst. Dabei werden oftmals Fragen aufgeworfen, deren Lösung alles andere als dem Fachmann nahe liegend zu bezeichnen sind.
- ²³ BGH - *Suche fehlerhafter Zeichenketten*, GRUR Int. 2002, 323; BGH - *Elektronischer Zahlungsverkehr*, GRUR 2004, 667; BGH - *Anbieten interaktiver Hilfe*, Mitt. 2005, 78; BGH - *Rentabilitätsermittlung*, GRUR 2005, 143.
- ²⁴ Vgl. Fn. 21 a.E.
- ²⁵ BK 351 d. EPA - *Steuerung e. Pensionsystems*, Abl. d. EPA 2001, 441; BK 351 d. EPA - *Zwei Kennungen* (auch *SIM-Card*), Mitt. 2003, 123; BK 351 d. EPA - *Auktionsverfahren*, Abl. d. EPA 2004, 575.
- ²⁶ BGH - *Elektronischer Zahlungsverkehr*, GRUR 2004, 667.
- ²⁷ BPatG - *Preisgünstigste Telefonverbindung*, Mitt. 2004, 363.
- ²⁸ Anders, GRUR 2004, 461.
- ²⁹ Führt dies doch im Falle eines erfolgreich verfolgten Rechtsmittels entweder zur Zurückverweisung und damit zu ungebührlicher Verzögerung der Sache oder aber zum Instanzverlust hinsichtlich der weiteren entscheidungserheblichen Fragen.
- ³⁰ So etwa Pagenberg, FS Kollé und Stauder, 251.

I. Internationales

WIPO-Committee beschäftigt sich mit neuen Markenformen

Vom 13. bis 17. November 2006 kommt in Genf wieder der ständige Ausschuss für Markenrechtsfragen der WIPO zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Diskussionen zu den Themen „Neue Markenformen“, pharmazeutische Bezeichnungen, Widerspruchsverfahren in Markensachen, das Verhältnis von Marken zu literarischen und künstlerischen Werken und Fragen der Registrierung von Geschmacksmustern. Das Programm der 16. Sitzung des Ausschusses findet sich unter http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983

II. Europa

1. Neuer Vorschlag für strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorgelegt

Am 26. April 2006 hat die Kommission erneut einen Vorschlag zur Harmonisierung der strafrechtlichen Sanktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen vorgelegt (KOM(2006) 168 endg.). Entsprechende Vorschläge in der Form einer Richtlinie sowie eines Rahmenbeschlusses gab es bereits im Juli 2005. Sie waren jedoch wieder zurückgezogen worden, nachdem sich der EuGH in einem anderen, das Umweltstrafrecht betreffenden Fall zur gemeinschaftsrechtlichen Kompetenz im Hinblick auf den Erlass strafrechtlicher Maßnahmen geäußert hatte (Rs. C-176/03). Nach dieser Entscheidung fallen solche Maßnahmen, soweit sie erforderlich sind, um die volle Wirksamkeit der gemeinschaftsrechtlich erlassenen Rechtsnormen zu gewährleisten, in den der EG zugewiesenen Kompetenzbereich, so daß eine Regelung in Form eines Rahmenbeschlusses der EU nicht in Betracht kommt. Bei dem jetzt vorgelegten Vorschlag wurden daher die zuvor im Rahmenbeschuß enthaltenen Bestimmungen über den Strafrahmen sowie über die erweiterten Einziehungsbefugnisse in den Text der Richtlinie aufgenommen. Änderungen gegenüber dem im Juli 2005 vorgelegten Text ergeben sich dabei nicht, mit Ausnahme der in Art. 5 des Rahmenbeschlusses enthaltenen Bestimmung über die Zuständigkeit und Koordinierung der Strafverfolgung.

2. Gemeinschaftsmarke auf kyrillisch – Der Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur EU

Nach der Empfehlung der Europäischen Kommission von Mai 2006 sollen Bulgarien und Rumänien zum 1. Januar 2007 in die Europäische Union aufgenommen werden. Der Beitritt steht unter der Bedingung eines positiven Zwischenberichts der Kommission im Oktober 2006. Die Beitrittsverträge selbst wurden bereits am 25. April 2005 durch beide Länder unterzeichnet.

In zeichenrechtlicher Hinsicht stellt sich der Beitritt ähnlich wie bei der letzten große EU-Erweiterung im Mai 2004, bei Gemeinschaftsmarken- und -geschmacksmusterregime schon in Kraft war, dar. Gemeinschaftsmarken, sofern diese zum Beitrittszeitpunkt bereits eingereicht wurden, und Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden in ihrer Geltung automatisch auf das Gebiet Bulgariens und Rumäniens erstreckt. Ältere Rechte erhalten Bestandsschutz. Entsprechend wurde die Liste der Mitgliedsstaaten in Art. 159a (1) GMV und Art. 110a (1) GGDV geändert. Ein ausnahmsweises Widerspruchsrecht besteht im Hinblick auf Gemeinschaftsmarken, wenn deren Anmeldungen zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 31. Dezember 2006 eingereicht wurden. Nach Art. 159a (3) können gegen die Gemeinschaftsmarkeneintragungen prioritätsältere Rechte im Gebiet der Beitrittsländer geltend gemacht werden.

Der Beitritt bringt für das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt auch die Notwendigkeit mit sich, zwei neue Sprachen in das Gemeinschaftsmarkensystem einzubeziehen. Zwar werden die erstreckten Gemeinschaftsmarken nicht in die neuen Sprachen übersetzt, neue Anmeldungen können aber in bulgarisch und rumänisch eingereicht werden. Schwierigkeiten bereitet dies dem Amt deswegen, weil die bulgarische Sprache das kyrillische Alphabet benutzt. Das HABM ist aber zuversichtlich, alle Maßnahmen getroffen zu haben, um den sonstigen Geschäftsbetrieb normal abwickeln zu können.

3. Elektronischer Widerspruch gegen Gemeinschaftsmarke möglich

Widersprüche gegen Gemeinschaftsmarken können ab sofort auch elektronisch beim HABM eingereicht werden. Das elektronische Formblatt kann direkt auf der Website des Amtes abgerufen werden. Für registrierte Nutzer

Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung - (Christian Rütz)

steht es über das sog. [MYPAGE-Konto](#) bereit. Sobald der Widerspruch elektronisch eingereicht wurde, wird diesem eine Widerspruchsnummer zugeordnet. Das Elektronische Formblatt findet sich unter <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/eoentry.htm>

4. EU-Kommission mit Arbeitsprogramm für 2007

Der EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Charlie McCreevy, hat im Juni 2006 vor dem Rechtsausschuß des Europäischen Parlaments das Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2007 vorgestellt. McCreevy ging insbesondere auf die Vorhaben im Gewerblichen Rechtsschutz und im Urheberrecht ein. Dabei stehen das Patent- und Urheberrecht im Vordergrund. Markenrechtliche Reformvorhaben nannte der Kommissar nicht. Lediglich für das Geschmacksmusterrecht bedauerte McCreevy, daß hinsichtlich der Reform des Geschmacksmusterschutzes für Autoersatzteile bislang noch keine Einigung zustande gekommen sei. Ein abgeschwächter Musterschutz könnte hier zu mehr Wettbewerb und niedrigeren Preisen führen, ohne die Sicherheit von Autos zu beeinträchtigen. Im September 2004 hatte die Kommission vorgeschlagen, den Markt für sichtbare Autoersatzteile zu öffnen.

5. Hohe Resonanz auf .eu-Domain

Seit dem 7. April 2006 steht die Registrierung von .eu-Domains für die Allgemeinheit offen. Innerhalb der ersten vier Stunden wurden über 700000 neue Domain-Namen registriert. Die ersten Namen waren „decoration.eu“, „buchung.eu“, „tankstellen.eu“, „exhibitionist.eu“ und „eurorechner.eu“. Die Top Level Domain (TLD) .eu fußt auf der Verordnung (EG) Nr. 733/2002, nach deren Vorschriften Unternehmen mit Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der EU, in der Gemeinschaft niedergelassene Organisationen und natürliche Personen mit Wohnsitz innerhalb der Gemeinschaft einen Domain-Namen unter dieser TLD beantragen können. Der Öffnung der Registrierung neuer Domains für die Allgemeinheit war seit Dezember 2005 eine so genannte *sunrise-period* vorausgegangen. Während dieser Phase konnten ausschließlich Inhaber von früheren Rechten, vor allem von Marken, Geschäftsbezeichnungen oder Familiennamen, Domain-Namen für sich beanspruchen. Verwaltet werden

die Domain-Namen unter der TLD .eu von EURid, einer von der EU-Kommission beauftragten Nonprofit-Organisation. EURid hat mehr als 1000 Registrierstellen zugelassen, über die Interessenten ihre Domain registrieren lassen können

III. Deutschland

1. DPMA: Markenbereich mit neuem EDV-System

Seit Ende Mai 2006 verfügt der Markenbereich des Deutschen Patent- und Markenamts über ein neues DV-System. Es löst die bisher eingesetzte EDV-Anwendung, die aus dem Jahr 1995 stammt, ab. Durch maßgeschneiderte Anwendungen können jetzt Markendaten von der Erfassung der Anmeldung über die Prüfung und Eintragung bis hin zur Verwaltung der Markenverfahren vollständig elektronisch bearbeitet werden. Das neue DV-System findet zunächst im Bereich nationaler Marken Anwendung, bietet aber Erweiterungsmöglichkeiten, etwa für eine zukünftige Einbindung des Bereiches der internationalen Registrierung von Marken, der elektronischen Markenmeldung oder die Einführung der „elektronischen Akte“.

2. Piraterieschutz einmal anders: DPMA bildet Chinesen aus

Um in Zukunft verstärkt gegen den Diebstahl geistigen Eigentums vorzugehen, wird das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in den nächsten Jahren chinesische Prüfer ausbilden und Fachleute austauschen. DPMA-Präsident Jürgen Schade sagte, die chinesischen Behörden würden in den nächsten Jahren sehr viele Personen einstellen, um die bestehenden Gesetze in China zum Schutz des geistigen Eigentums umzusetzen. Daß auch westliche Unternehmen den Wert einer Schutzrechtsanmeldung in den Herkunftsländern von Piraterieware erkannt haben, zeigt ein Bericht der chinesischen State Administration of Industry and Commerce (SACI). Hiernach gibt es einen rasanten Anstieg bei den Markenmeldungen durch ausländische Unternehmen. Im Jahr 2005 wurden insgesamt 706.000 Markenmeldungen ausländischer Unternehmen verzeichnet. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr beträgt 17,1%.

I. EuGH**1. Verkehrsdurchsetzung in einem mehrsprachigen Hoheitsgebiet****Sachverhalt:**

Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wurde seitens des Gerichtshofs Den Haag ein Vorlageentscheidungsersuchen im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem niederländischen Unternehmen Bonvenij Verzekeringen NV (Bonvenij) und dem Benelux-Markenamt (BMA) vorgelegt.

Ausgang des Rechtsstreits war die seitens Bovemij für die Dienstleistungsklassen 36 und 39, die unter anderem das Versicherungswesen betreffen, zur Eintragung angemeldeten Wortmarke „EUROPOLIS“. Das BMA hatte sich mit folgender Begründung geweigert die Marke einzutragen. Das Zeichen EUROPOLIS wäre lediglich aus der gängigen Vorsilbe „EURO“ und dem im Niederländischen für einen Versicherungsvertrag gebräuchlichen Gattungsbegriff „POLIS“ zusammengesetzt, so dass ihm jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die in der Beschwerde vorgebrachte Verkehrsdurchsetzung wurde nicht angenommen und das BMA lehnte endgültig die Eintragung ab.

Bovemij wandte sich daraufhin an den Gerichtshof Den Haag, der sich bezüglich der fehlenden Unterscheidungskraft der Beurteilung des BMA anschloß und im Hinblick auf die hilfsweise vorgebrachte Verkehrsdurchsetzung feststellte, dass die Parteien sich über das zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung relevante Gebiet uneinig waren. In diesem Zusammenhang legte der Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor.

(1) Mit seinen ersten beiden Fragen wollte der Gerichtshof im Wesentlichen wissen, welches Gebiet bei der Beurteilung der Frage zu berücksichtigen ist, ob ein Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 3 Abs. 3 MarkenRL in einem Mitgliedstaat oder in einer Gruppe von Mitgliedstaaten erworben hat, die wie die Beneluxstaaten ein gemeinsames Markenrecht besitzen.

(2) Mit seiner dritten Frage wollte der Gerichtshof im Wesentlichen wissen, inwiefern Sprachgebiete in einem Mitgliedstaat oder gegebenenfalls im Beneluxgebiet bei der Beurteilung der Frage zu berücksichtigen sind, ob eine Marke, die aus einem oder mehreren Wörtern einer Amtssprache eines Mitgliedstaats oder des Beneluxgebiets besteht, infolge Benutzung Unter-

scheidungskraft erlangt hat.

Entscheidung:

Bezüglich der ersten beiden Fragen **(1)** machte der EuGH zunächst darauf aufmerksam, dass das Beneluxgebiet dem Gebiet eines Mitgliedstaates gleichzustellen sei, da Art. 1 MarkenRL die dort eingetragenen Marken denen eines Mitgliedstaates gleichstelle. Weiterhin führte der EuGH aus, dass es zur Beurteilung der Frage, ob die genannten Eintragungshindernisse infolge Benutzung weggefallen sind, es alleine auf die Lage in dem Teil des Hoheitsgebietes ankomme, in dem sie festgestellt worden sind (Rn. 22).

Folglich könne die Marke auf Grundlage des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL nur eingetragen werden, wenn sie nachweislich im gesamten Teil des Beneluxgebiets Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben hat, in dem ein Eintragungshindernis besteht (Rn. 23).

Hinsichtlich der dritten Frage **(2)** wies der EuGH zunächst darauf hin, dass die festgestellten Eintragungshindernisse lediglich in dem Teil des Beneluxgebiets bestehen, in dem Niederländisch gesprochen wird. Daher sei bei der Frage nach dem Erwerb der Unterscheidungskraft auf diesem Teil des Beneluxgebiets abzustellen (Rn. 25 ff.).

Folglich müsse bei einer Marke, die aus einem oder mehreren Wörtern einer Amtssprache eines Mitgliedstaats oder des Beneluxgebiets besteht, wenn das Eintragungshindernis nur in einem Sprachgebiet des Mitgliedstaats oder im Fall des Beneluxgebiets in einem von dessen Sprachgebieten vorliegt, festgestellt werden, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft in diesem gesamten Sprachgebiet erworben hat. In dem so definierten Sprachgebiet sei zu prüfen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise die fragliche Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen.

[EuGH, Urt. v. 7. September 2006 – C-108/05 – Gerichtshof Den Haag \(EUROPOLIS\)](#)

2. Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft relevanter Zeitpunkt**Sachverhalt:**

Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wurde von der Cour de cassation (Belgien) ein Vorlageentscheidungsersuchen im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Levi Strauss & Co.

(Levi Strauss) und der Casucci SpA (Casucci) vorgelegt.

Die Klägerin – Levi Strauss – ist Inhaberin einer Bildmarke, die für die Kleidung der Klasse 25 eingetragen ist und aus einer doppelten, in der Mitte nach unten geschwungenen Steppnaht besteht, die sich in der Mitte der Zeichnung der Naht einer fünfeckigen Tasche befindet (Bild 1).



Bild 1

Die Beklagte – Casucci – brachte in den Beneluxstaaten Jeanshosen mit einem Zeichen auf den Markt, das aus einer doppelten, in der Mitte nach oben geschwungenen Steppnaht besteht und auf den Gesäßtaschen angebracht ist (Bild 2).

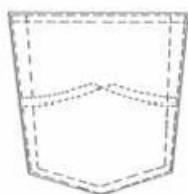


Bild 2

Daraufhin erhob Levi Strauss Klage mit dem Antrag, Casucci zur Unterlassung jeder Benutzung des betreffenden Zeichens für

die von ihr vermarkteten Kleidungsstücke und zur Zahlung von Schadensersatz zu verurteilen. Die Klage wurde in der ersten Instanz und in der Berufung mit der Begründung abgewiesen, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund der durch Verwässerung der Marke geschwächten Unterscheidungskraft nicht bestehe. Levi Strauss legte diesbezüglich Beschwerde bei der Cour de cassation ein. In seiner Begründung verwies das Unternehmen darauf hin, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf den Zeitpunkt abgestellt werden müsse, zu dem die Benutzung des verletzenden Zeichens begonnen habe. Der Cour de cassation hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

(1) Mit seinen ersten beiden Fragen wollte der Cour de cassation im Wesentlichen wissen, ob das Gericht zur Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke, die gemäß Art. 5 Abs. 1 RL 89/104 ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen muss, zu dem die Benutzung des die betreffende Marke verletzenden Zeichens begann, zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach diesem Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt seiner Entscheidung.

(2) Mit seiner dritten Frage möchte das Gericht wissen, ob es in der Regel gerechtfertigt ist, die Unterlassung der Benutzung des betref-

fenden Zeichens anzuordnen, wenn festgestellt wird, dass dieses Zeichen die geschützte Marke zu dem Zeitpunkt verletzte, zu dem seine Benutzung begann.

(3) Schließlich wollte das Gericht mit seiner vierten Frage im Wesentlichen wissen, ob die Anordnung, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen, gerechtfertigt ist, wenn die Marke ihre Unterscheidungskraft nach dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzung dieses Zeichens begann, ganz oder teilweise verloren hat, und dieser Verlust ganz oder teilweise auf ein Tun oder Unterlassen des Markeninhabers zurückzuführen ist.

Entscheidung:

Bezüglich der ersten beiden Fragen (1) hat der EuGH ausgeführt, dass das Recht des Markeninhabers in der Praxis wirkungslos wäre, wenn es ihm nicht erlaubte, die Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die Benutzung des verletzenden Zeichens begann (Rn. 17). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu einem späteren Zeitpunkt könnte dem Verletzer einen ungerechtfertigten Vorteil aus seinem eigenen rechtswidrigen Verhalten verschaffen, indem er sich auf eine Schwächung der Bekanntheit der geschützten Marke beruft, für die er selbst verantwortlich wäre oder zu der er selbst beigetragen hätte (Rn. 18). Daher sei Art. 5 Abs. 1 RL 89/104 dahin auszulegen, dass das Gericht zur Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke, die ordnungsgemäß aufgrund ihrer Unterscheidungskraft erworben wurde, die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise zu dem Zeitpunkt berücksichtigen müsse, zu dem die Benutzung des verletzenden Zeichens begann (Rn. 20).

Zur Dritten Frage (2) stellte der EuGH fest, dass es Sache des zuständigen Gerichts sei, bei einer festgestellten Verletzung einer Marke durch ein anderes Zeichen Maßnahmen zu ergreifen, die nach den Umständen des Einzelfalls am geeignetsten erscheinen, das Recht des Markeninhabers aus Art. 5 Abs. 1 RL 89/104 zu gewährleisten. Diese Maßnahmen können insbesondere die Anordnung einschließen, die Benutzung des betreffenden Zeichens zu unterlassen.

Schließlich hat der EuGH zur vierten Frage ausgeführt, dass die Unterlassung der Benutzung des betreffenden Zeichens nicht anzuordnen sei, wenn festgestellt worden ist, dass die fragliche Marke ihre Unterscheidungskraft infolge eines Tuns oder Unterlassens ihres Inhabers verloren

hat, so dass sie zu einer gebräuchlichen Bezeichnung i.S.v. Art. 12 Abs. 2 RL 89/104 geworden und deshalb verfallen ist.

[EuGH, Urt. v. 27. April 2006 – C-145/05 \(Möwe-Steppnaht\)](#)

II. BGH

1. Warenähnlichkeit bei eingeschränkter Nutzung

Sachverhalt:

Die Klägerin vertreibt als mittelständisches pharmazeutisches Unternehmen unter der Bezeichnung „**Ichthyol**“ einen Rohstoff als Rezeptursubstanz und eine Salbe als rezeptfrei erhältliches Fertigarzneimittel. Diese Bezeichnung wird zudem für weitere Präparate in Form des als Wort-/Bildmarke geschützten Firmenlogos verwendet. Darüber hinaus ist die Klägerin Inhaberin zweier Wortmarken „Ichthyol“ und benutzt diese Bezeichnung auch als verkürzten Bestandteil ihrer Firma im täglichen Gebrauch.

Die Beklagte, ein amerikanisches Pharmazieunternehmen, meldete die Marke „**Ethylol**“ für in der Krebsbehandlung in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie zu verabreichende therapeutische Arzneimittel an, deren Warenverzeichnis nach dem Widerspruch der Klägerin beschränkt wurde auf „therapeutische in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie mittels Injektion zu verabreichende, verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Krebsbehandlung“. Außerdem meldete die Beklagte die Marken „**Eth-YOL Essex Pharma**“, „**Eth-YOL U.S. Bioscience**“ und „**Eth-YOL**“ für in Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie bei der Behandlung von Krebs zu verabreichende pharmazeutische Erzeugnisse an.

Die Klägerin hat sich aus den Marken „Ichthyol“ sowie ihrem Firmenschlagwort **(1)** gegen die Benutzung der Bezeichnung „Ethylol“ in jeder Schreibweise gewandt **(2)** und Rücknahme der Markenmeldung der Beklagten begehrt sowie beantragt, **(3)** die Beklagte zur Rechnungslegung und Ersatz des entstandenen oder künftig entstehenden Schäden zu verurteilen.

Entscheidung:

Das Berufungsgericht hat **(1)** einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG mangels Verwechslungsgefahr, die es anhand der Wechselwirkung der maßgeblichen Gesichtspunkte der Zeichen- und Warenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der

Klagemarke untersucht hat, abgelehnt.

Dem hat sich der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs angeschlossen (Rn. 17) und zum Gesichtspunkt der Warenähnlichkeit ausgeführt, dass zu deren Beurteilung im vorliegenden Fall im Hinblick auf die klar erkennbaren unterschiedlichen Indikationsgebiete nicht auf den übereinstimmenden Oberbegriff „Arzneimittel“ abgestellt werden könne (Rn. 20). Auch sei die für das Lösungsverfahren entwickelte Rechtsprechung zur Einschränkung von Oberbegriffen nicht auf das Markenverletzungsverfahren anwendbar. Vielmehr gebiete der Sinn und Zweck des Benutzungszwangs, die Marke in Kollisionsfällen nach Ablauf der Schonfrist so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren eingetragen (Rn. 22).

Der Zivilsenat hat weiterhin bezüglich des fraglichen Bekanntheitsgrad der Marke im Hinblick auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausgeführt, dass die Beurteilung, ob die Feststellung der Verkehrsauffassung kraft eigener richterlicher Sachkunde möglich ist oder eine Beweisaufnahme erfordert, vorrangig trichterlicher Natur sei. Daher sei sie auch in der Revisionsinstanz nur darauf zu überprüfen, ob der Trichter den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft und seine Beurteilung der Verkehrsauffassung frei von Widersprüchen mit Denkgesetzen und Erfahrungssätzen vorgenommen hat (Rn. 27).

Schließlich hat der Zivilsenat klar gestellt, dass für die die Verwechslungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG betreffende Gesamtabwägung eine – wie auch immer geartete – Gefährdung des guten Rufs der von der Markeninhaberin vertriebenen Produkte keine Bedeutung zukomme (Rn. 31).

Hinsichtlich des Schutzes aus § 15 MarkenG und der bei der Beurteilung der Branchennähe mit zu berücksichtigenden Ausweitungstendenzen hat der Zivilsenat dem Berufungsgericht folgend darauf hingewiesen, dass diese schon bei der Feststellung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen angemessen zu berücksichtigen sei. Andererseits sei es nicht erforderlich, dass die vertriebenen Produkte den Begriff der Warenähnlichkeit im markenrechtlichen Sinne erfüllen. Erforderlich sei jedoch, dass sich die Parteien mit ihren Produkten auf dem Markt auch tatsächlich begegnen (Rn 38).

Auch die begehrte Rücknahme der Markenmeldung **(2)** sowie die geltend gemachten Auskunfts- und Schadensersatzansprüche **(3)** blieben laut dem Zivilsenat aus denselben vor-

stehenden Gründen ohne Erfolg.

[BGH, Urt. v. 29. Juni 2006 – I ZR 110/03 – OLG Hamburg \(Ichthyol II\)](#)

2. Zeichenähnlichkeit bei zusammengesetzten oder komplexen Marken

Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer hat den Schriftzug „Lazarus“ oberhalb eines mit der Form eines Wappenschildes umrahmten und auf weißem



Bild 1



Bild 2

Hintergrund platzierten achtspitzigen Kreuzes (Bild 1) als Kollektivmarke angemeldet, die in den Farben grün und weiß eingetragen und veröffentlicht wurde.

Der Inhaber einer eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke (Bild 2), die aus einem mit der Form eines Wappenschildes umrahmten und auf schwarzem Hintergrund platzierten achtspitzigen weißen Kreuz besteht, hat bezüglich der Eintragung Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle des Dt. Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Widerspruch zurückgewiesen.

Der Widersprechende hat Rechtsbeschwerde eingelegt und verfolgt sein Löschungsbegehren weiter.

Entscheidung:

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache an diesem wieder zurückverwiesen.

Der Zivilsenat hat dazu ausgeführt, dass vom Bundespatentgericht innerhalb der Prüfung einer möglichen Verwechslungsgefahr bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken nicht bedacht wurde, dass bei einer zusammengesetzten oder komplexen Marke nicht nur die den Gesamteindruck prägenden Bestandteile zu berücksichtigen seien, sondern auch solche, die in dieser Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten. Soweit diese Bestandteile mit der entgegengehaltenen Marke ähnlich oder mit dieser identisch sind, könnten die angesprochenen Verkehrskrei-

se annehmen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Rn. 18). Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts hänge die vom Verkehr einem Bildbestandteil beigemessene selbstständig kennzeichnende Stellung nicht davon ab, ob einem anderen Bestandteil der Marke eine prägende Wirkung zukommt. Vielmehr könne sie auch dann vorliegen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird (Rn. 21).

Weiterhin hat der Zivilsenat ausgeführt, dass ausgenommen in den Fällen, in denen bei einer Wort-/Bildkombination das Bildelement lediglich eine nichts sagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung darstellt, kein Erfahrungssatz bestehe, nach dem der Verkehr auch sonst bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in erster Linie den Wort- und nicht den Bildbestandteil in seine Erinnerung aufnimmt. Daher sei es in einzelnen Fällen möglich, dem Bildbestandteil einer Wort-/Bildmarke eine prägende Bedeutung beizumessen (Rn. 30). Zur Beurteilung der prägenden Stellung des Bildelements einer Wort-/Bildmarke sei, soweit dieses mit der Widerspruchsmarke identisch oder ähnlich ist, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (Rn. 31).

Schließlich hat der Zivilsenat darauf aufmerksam gemacht, dass bei einem schwarz-weiß eingetragenen Bildzeichen auch dann eine kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen könne, wenn die Nutzung überwiegend in einer anderen Farbe erfolgt ist. Dies setze jedoch voraus, dass sich die Charakteristik der Marke in der anderen Farbgestaltung nicht ändert (Rn. 34).

[BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 – I ZB 28/04 – Bundespatentgericht \(Malteserkreuz\)](#)

3. Angesprochenes Publikum und Verkehrsverständnis von der betrieblichen Herkunft bei Seifenspender und entsprechend einsetzbare Produkte

Sachverhalt:

Die Klägerin vertreibt unter den Marken „Stockhausen“ und „STOKO“ als führendes Unternehmen auf diesem Markt Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel sowie dazugehörige Spendersysteme für den Einsatz in Waschräumen. Die mit den Marken der Klä-

gerin gekennzeichneten Metallspender werden den Kunden leihweise überlassen.

Die Beklagte vertreibt Softflaschen mit Hautreinigungsmittel, die in die Spender der Klägerin eingesetzt werden können, wobei das Kennzeichen der Beklagten durch eine Aussparung auf der Vorderseite der Spender sichtbar bleibt.

Die Klägerin sah durch Einsetzen der Flaschen der Beklagten in ihren Spendensysteme ihre Markenrechte verletzt und nahm die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch und hat zugleich die Feststellung ihrer Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz beantragt.

Entscheidung:

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich der Beurteilung des Berufungsgerichts angeschlossen und eine seitens der Klägerin geltend gemachte Markenverletzung verneint.

Er hat dazu ausgeführt, dass entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts als angesprochenes Publikum im Streitfall nicht nur die unmittelbar über die Nachfrage entscheidenden in Betracht kommen, sondern auch die Verkehrskreise, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden und daher in der Lage sind, den positiven Eindruck einer bestimmten Qualität mit der Marke zu verbinden (Rn. 12 f.).

Zur Verwechslungsgefahr hat der Zivilsenat anlehnd an die Entscheidung des Berufungsgerichts ausgeführt, dass aufgrund der Feststellung, dass das Zeichen auf den Spendern im konkreten Fall nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der eingesetzten Softflaschen zu verstehen ist, angenommen werden könne, dass der Verkehr erkenne, dass das in den Spendern eingesetzte Reinigungsmittel durchaus von einem anderen Hersteller stammen könne (Rn. 15).

Weiterhin weist der Zivilsenat daraufhin, dass im vorliegenden Fall auf den Gesichtspunkt der Zweitmarke bzw. auf eine zwischen den Parteien bestehende Handelsbeziehung nicht einzugehen gewesen ist, da der Betrachter gar nicht erst auf den Gedanken komme, den Metallspender als Verpackung des Hautreinigungsmittels anzusehen, weil bereits die darin erkennbare Softflasche als Verpackung des Reinigungsmittels wahrgenommen werde (Rn. 17 f.).

[BGH, Urt. v. 16. März 2006 – I ZR 51/03 – OLG Köln \(Seifenspender\)](#)

I. Entwicklung:

Reform des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens

Wie bereits im Newsletter vom Februar 2006 angekündigt, trat zum 1. Juli 2006 das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes in Kraft. Damit ist das DPMA seit dem 1. Juli 2006 wieder für die Entscheidung über Einsprüche zuständig. Im Einspruchsverfahren findet eine Anhörung auf Antrag eines Beteiligten statt, oder wenn die Patentabteilung dies für sachdienlich hält (§ 59 Abs. 2 PatG). Eine Teilung des Patents im Einspruchsverfahren ist seit der Novellierung nicht mehr möglich. Der Beschwerdesenat des BPatG entscheidet fortan auf Antrag eines Beteiligten nach § 61 Abs. 2 PatG über den Einspruch, wenn kein anderer Beteiligter innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung des Antrags widerspricht und mindestens 15 Monate seit Ablauf der Einspruchsfrist vergangen sind, sofern nicht bereits innerhalb von 3 Monaten nach Zugang des Antrags des Beteiligten eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch durch das DPMA zugestellt wurde.

Mit Ausnahme der Zuständigkeitsvorschriften gelten die neuen Regelungen auch für Einspruchsverfahren, die bereits vor dem 1. Juli 2006 anhängig waren.

II. Rechtsprechung:

1. Strahlungssteuerung

Der Beschwerdeführer wendete sich gegen Entscheidungen des BPatG und des BGH, die eine Nichtigkeitsklage des Beschwerdeführers gegen einen Konkurrenten unter Hinweis auf § 81 Abs. 2 PatG deswegen abgewiesen hatten, weil ein europäisches Einspruchsverfahren anhängig sei. Der Beschwerdeführer war der Ansicht, in seinem Recht auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) verletzt zu sein, weil das Verfahren vor dem EPA von unangemessener Dauer sei. Das BVerfG stellte zunächst seine grundsätzliche Entscheidungskompetenz fest, um anschließend festzustellen, dass die vom Beschwerdeführer aufgestellten Behauptungen nicht ausreichten, um Zweifel daran zu wecken, dass das Niveau des vom Grundgesetz gewährleisteten Grundrechtsschutzes auch im Einspruchsverfahren vor dem EPA strukturell erreicht wird.

BVerfG, Besch. v. 05.04.2006, 1 BvR 2310/05 – Strahlungssteuerung

2. Laufkranz

Der Erwerber einer patentgeschützten Vorrichtung erstand ein Verschleißteil nicht von dem Zulieferer des ursprünglichen Herstellers der Vorrichtung, sondern ließ das Ersatzteil von einem Dritten herstellen. Die daraufhin erhobene Klage wegen mittelbarer Patentverletzung gegen den Hersteller des Ersatzteils wies der BGH ab. Der dem Erwerber einer patentgeschützten Vorrichtung gestattete bestimmungsgemäße Gebrauch umfasse regelmäßig auch den Austausch von Verschleißteilen, solange nicht die technische Wirkung gerade in dem ausgetauschten Teil in Erscheinung trete, insbesondere sich auf dessen Funktionalität und Lebensdauer auswirke. Demnach liege keine Lieferung an eine zur Nutzung nicht berechnigte Person vor. An einer Neuherstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung fehle es, weil lediglich eine statthafte Reparatur im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs vorliege. **BGH, Urt. v. 03.05.2006, X ZR 45/05 – Laufkranz (Abgrenzung zu „Flügelradzähler“)**

3. Deckenheizung

Der BGH hatte einen Fall zu entscheiden, in dem es um die Erfüllung des Tatbestandes der mittelbaren Patentverletzung durch einen Lieferanten ging. Der erkennende Senat stellte fest, dass bei der Beurteilung des Vorliegens einer mittelbaren Patentverletzung auf die Erwartung des Lieferanten abzustellen sei und nicht auf eine Bestimmung des Abnehmers. Danach sei eine mittelbare Patentverletzung zu bejahen, wenn der Lieferant oder Anbieter weiß oder den Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentverletzender Weise verwenden wird. Nicht erforderlich sei hingegen, dass der Abnehmer bereits vor der Lieferung die Bestimmung getroffen habe auch für die Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu verwenden. Die Bestimmung der dem Anbieter oder Lieferanten obliegenden Vorsorgemaßnahmen, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung sowohl zum erfindungsgemäßen als auch zu anderem Gebrauch geeigneter Waren auszuschließen, obliege unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls dem Tatrichter.

BGH, Urt. v. 13.06.2006, X ZR 153/03 - Deckenheizung

I. Entwicklung

Reform der Urheberrechtsvergütungen

Die EU-Kommission erwägt eine Reform der Urheberrechtsvergütung. Die Reform ist Bestandteil des Arbeitsprogramms der Kommission für 2006 und beruht auf einer Konsultation der Mitgliedstaaten und der beteiligten Kreise ([Fragebogen und Antworten der Mitgliedstaaten](#)). Im Herbst 2006 will die Kommission einen Vorschlag veröffentlichen.

Auf dem Prüfstand stehen die Abgaben auf Speichermedien und Vervielfältigungsgeräte. Das System dieser Abgaben ist in den EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Fünf Mitgliedstaaten erheben keine Abgaben (Vereinigtes Königreich, Irland, Luxemburg, Zypern, Malta). Die Unterschiede in den Abgabensystemen führen zu Handelshemmnissen und Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt für Speichermedien und Vervielfältigungsgeräte. Betroffen sind insbesondere die Hersteller und Importeure von Computern und Computerzubehör. Die Urheberrechtsabgaben sind zudem im Hinblick auf die zunehmende Verbreitung von Digital Rights Management (DRM) reformbedürftig. DRM wird als technische Maßnahme nach Art. 6 der Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft 2001/29/EG besonders geschützt. DRM eröffnet die Möglichkeit individueller Vergabe von Rechten und die Kontrolle der vertragsgemäßen Werknutzung. Problematisch ist die Abstimmung zwischen DRM und den pauschalen Abgaben. Der europäische Gesetzgeber hat die Mitgliedstaaten insofern aufgefordert, bei der Anwendung der Ausnahme oder Beschränkung für Privatkopien die technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen gebührend zu berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf die digitale Privatkopie und auf Vergütungssysteme. Entsprechende Ausnahmen oder Beschränkungen sollten weder den Einsatz technischer Maßnahmen noch deren Durchsetzung im Falle einer Umgehung dieser Maßnahmen behindern (EG 39 der [Richtlinie 2001/29/EG](#)). Eine zusätzliche Schwierigkeit bei einer annähernd gerechten Belastung der Abgabepflichtigen ist die fortschreitende technische Konvergenz. Mehr und mehr Datenverarbeitungsgeräte erfüllen unterschiedliche Funktionen, beispielsweise Spielkonsolen mit integrierten DVD-Playern und Internetzugängen sowie Mobiltelefone mit Digitalkameras und MP3-Playern.

Die Kommission sieht im Ergebnis drei gesetzgeberische Möglichkeiten ([Roadmap 2006/MARKT/008](#)): Die erste ist, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen und die Entwicklung dem Markt zu überlassen. Die zweite Möglichkeit ist eine Änderung der Richtlinie 2001/29/EG, insbesondere die Bestimmung über die kompensatorische Vergütung für private Vervielfältigungen, Art. 5 Abs. 2 lit. b. Insoweit könnte die Flexibilitätsklausel aufgehoben werden, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Art und die Höhe der angemessenen Vergütung festzulegen. Die dritte Möglichkeit besteht darin, im Wege einer Empfehlung Kriterien zu entwickeln, um die Mitgliedstaaten bei der Einschätzung der Nutzungsintensität von DRM zu unterstützen und Transparenz bei der Anwendung, der Einnahme und der Verteilung der Abgaben durch Verwertungsgesellschaften zu erreichen. Es ist zu erwarten, dass sich die Kommission für eine Empfehlung entscheiden wird. Die politischen Chancen für die Harmonisierung der Vergütungssysteme wird skeptisch beurteilt (s. Reinbothe in [Newsletter 1/2005](#), S. 9).

II. Rechtsprechung

1. Laserdisken

Dem Vorabentscheidungsverfahren liegt ein Rechtsstreit zwischen der dänischen Handelsgesellschaft Laserdisken und dem dänischen Kulturministerium zugrunde. Laserdisken verkauft Vervielfältigungsstücke von Filmwerken an Privatkunden. Sie reichte gegen das Kulturministerium eine Klage auf Feststellung der Unanwendbarkeit einer Bestimmung des dänischen Urhebergesetzes über die Verbreitung ein, die Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft 2001/29/EG umsetzt. Die geänderte Bestimmung legt für das dänische Urheberrecht das Prinzip der gemeinschaftsweiten Erschöpfung und nicht der internationalen Erschöpfung fest. Die Klägerin bringt dagegen u. a. vor, dass die Richtlinie zu Unrecht auf Grundlage des Art. 47 Abs. 2, 55 und 95 EG erlassen worden sei und dass die Erschöpfungsregel des Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie gegen EG-Wettbewerbsrecht und gegen die Meinungsfreiheit nach Art. 10 der EMRK verstoße. Das befasste dänische Gericht hat dem EuGH deswegen die Fragen vorgelegt, ob (1.) Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie ungültig sei und ob (2.) diese Bestimmung einen Mitgliedstaat da-

ran hindere, den Grundsatz der internationalen Erschöpfung in seinem Recht beizubehalten.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG gültig ist. Insbesondere habe die Gemeinschaft die Richtlinie auf einer geeigneten Rechtsgrundlage erlassen, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten und den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes vor Verzerrungen zu schützen. Die Erschöpfungsregel verstoße auch nicht gegen das EG-Wettbewerbsrecht, da die Gemeinschaft nicht zur Herstellung eines freien Wettbewerbs über den Europäischen Wirtschaftsraum hinaus verpflichtet sei. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie verstoße im Übrigen nicht gegen die Meinungsfreiheit, da die angebliche Beschränkung der Freiheit, Informationen zu empfangen, durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sei, die Rechte des geistigen Eigentums zu schützen, die unter das Eigentumsrecht fallen.

Hinsichtlich der zweiten Frage hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Richtlinie 2001/29/EG den Mitgliedstaaten keine Möglichkeit lasse, eine andere Erschöpfungsregel als die der Gemeinschaftserschöpfung vorzusehen. Das Nebeneinander von internationaler Erschöpfung und Gemeinschaftserschöpfung führte nämlich zu unausweichlichen Behinderungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs.

EuGH, Urt. v. 12.09.2006, Rs. C-479/04 - Laserdisken

2. Störerhaftung für Filesharing

Das LG Hamburg präzisiert die Voraussetzungen für die Störerhaftung bei einer Rechtsverletzung durch das öffentliche Zugänglichmachen von Werken in Filesharingssystemen. Der Antragsgegner hatte seiner 15 Jahre alten Tochter den Internetanschluss und den Rechner zur Verfügung gestellt, die zum Filesharing benutzt worden waren. Ausgehend von der Rechtsprechung des BGH zu zumutbaren Prüfungspflichten (GRUR 2004, 860, 864 – Störerhaftung des Internetauktionshauses bei Fremdversteigerungen) entschied das LG, dass dieses Verfügbarmachen adäquat kausal für die Schutzrechtsverletzungen gewesen sei. Das Überlassen eines Internetzuganges an einen Dritten berge die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass von dem Dritten solche Rechtsverletzungen begangen würden. Das gelte im Zweifel für die Überlassung an jeden Dritten, nicht nur an Minder-

jährige. Es sei dem Antragsgegner zuzumuten gewesen, Benutzerkonten mit unterschiedlichen Befugnissen und Passwörtern einzurichten, um so ein Herunterladen von Filesharingsoftware auf bestimmten Konten zu verhindern. Auch die Einrichtung einer Firewall wäre möglich und zumutbar gewesen.

LG Hamburg, Besch. v. 21.04.2006, 308 O 139/06 – Störerhaftung (noch nicht rechtskräftig), ZUM 2006, S. 661

3. Irreführende Covergestaltung

Kläger waren die Autoren von zahlreichen Werken über Mondrhythmen und –phasen, die Beklagte war der Verlag der Kläger. Die Kläger wandten sich gegen die Verbreitung nicht von ihnen stammender Werke zu dem gleichen Themenkreis mit einer Covergestaltung, die bei nicht unerheblichen Teilen des Verkehrs den Eindruck erweckte, dass die Werke von ihnen stammten. Insbesondere unterließ es die Beklagte, die Autoren auf den nicht von den Klägern stammenden Werken zu nennen. Die Parteien hatten im Vorfeld Verträge über das räumlich getrennte Bewerben der betroffenen Werke in den Programmvorschauen des Verlags vereinbart. Das LG München hat einen Unterlassungsanspruch aus Gesetz gemäß §§ 97 Abs. 1 UrhG wegen der Verletzung des negativen Urheberpersönlichkeitsrechts aus § 13 UrhG anerkannt. Der Anspruch ergebe sich auch aus Vertrag gemäß §§ 241 Abs. 2, 280 Abs. 1, 1004 BGB, da aus den geschlossenen Verträgen die vertragliche Nebenpflicht abzuleiten sei, das negative Urheberpersönlichkeitsrecht der Kläger nicht zu beeinträchtigen. Die Verträge ließen im Übrigen nicht den Schluss auf eine konkludente Genehmigung der Covergestaltung der nicht von den Klägern stammenden Werke zu.

LG München I, Urt. v. 08.06.2006, 7 O 17592/04 – Irreführende Covergestaltung, ZUM 2006, S. 664

4. Veröffentlichung von Fotos auf einer Homepage

Gegenstand des Rechtsstreits war u. a. die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches einer Bild- und Medienagentur gegen einen minderjährigen Beklagten, der Fotos auf seine Homepage gestellt und über einen E-Card-Service zu Verfügung gestellt hatte, ohne die notwendigen Rechte zu erwerben. Das Amtsgericht erkannte einen Anspruch gemäß §§ 97 Abs. 1, 3

UrhG, 823 BGB an. Der Beklagte habe zumindest fahrlässig gehandelt. Er sei verpflichtet gewesen, sich über die an den Fotos bestehenden Rechte zu informieren. Die Bilder auf der Website der Klägerin seien zwar als frei („free“) bezeichnet worden, allerdings im Kontext mit der Downloadmöglichkeit für den eigenen Desktop oder das eigene Mobiltelefon, worauf schon die Namen der entsprechenden Webseiten („Wallpaperbase“, „Sexydesktop“) hindeuteten. Dass diese Bilder „frei“, also unentgeltlich, heruntergeladen werden konnten, habe auch bei einem juristisch Ungebildeten nicht den Eindruck zu erwecken vermocht, er dürfe diese seinerseits einer unbegrenzten Zahl von Personen auf seiner eigenen Internetpräsenz zur Verfügung stellen. Das Gericht berechnete im Übrigen den Schadenersatzanspruch nach der Theorie der Lizenzanalogie und sprach der Klägerin einen Verletzerzuschlag in Höhe von 50 % des Ersatzanspruches zu.

AG Hamburg, Urt. v. 28. 3. 2006, 36A C 181/05 (nicht rechtskräftig), ZUM 2006, S. 586

5. DVD mit unautorisiertem Konzertmitschnitt des Künstlers Prince

Die Klägerin hält die Rechte an der DVD „Prince and the Revolution – The Homecoming 1983“. Die DVD enthält einen illegalen Konzertmitschnitt aus dem Jahre 1983 und wird von der Beklagten vertrieben. Der US-amerikanische Künstler Prince hatte alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Vervielfältigung und Verbreitung dieser DVD an die Klägerin abgetreten. Die Klägerin beehrte, der Beklagten zu untersagen, die DVD herzustellen und zu verbreiten.

Das LG Berlin anerkannte einen Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Herstellung und Vervielfältigung der DVD gemäß §§ 97 Abs. 1, 77 Abs. 2, 125 Abs. 5 S. 1 UrhG i. V. m. Art. 13, 14 Abs. 1, 5 TRIPS. Hinsichtlich der Verbreitung ergebe sich der Anspruch gemäß §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB i. V. m. Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. § 22 KUG. Der Künstler Prince sei zwar eine absolute Person der Zeitgeschichte, so dass der Allgemeinheit gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG ein berechtigtes Interesse an einer bildlichen Darstellung zuzubilligen sei. Andererseits bestehe ein berechtigtes Interesse des Künstlers Prince, nicht zu einem Objekt der wirtschaftlichen Interessen desjenigen zu werden, der sich des Bildes bediente. Hierbei sei zu

berücksichtigen, dass Prince nicht wirtschaftlich an der von der Beklagten vertriebenen DVD beteiligt sei. Der Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verbreitung ergebe sich nicht gemäß § 125 Abs. 5 S. 1 UrhG i. V. m. Art. 14 Abs. 1 TRIPS, da dieser kein Verbreitungsrecht gewähre. Die Folge davon sei, dass ein ausländischer ausübender Künstler sich in Deutschland weder auf das Verbreitungsrecht nach § 77 Abs. 2 S. 1 Alt. 2 UrhG noch auf das Verwertungsverbot gemäß § 96 UrhG berufen könne. Der Inländerbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 S. 1 TRIPS gelte für ausübende Künstler gemäß Art. 3 Abs. 1 S. 2 nicht uneingeschränkt, sondern nur in Bezug auf die durch dieses Übereinkommen vorgesehenen Rechte. Der Anspruch ergebe sich im Übrigen auch nicht gemäß §§ 125 Abs. 6 i. V. m. 75 UrhG. Denn allein der Umstand, dass es sich bei der DVD um einen technisch unzulänglichen Konzertmitschnitt handle, lasse die Aufzeichnung noch nicht zu einer Entstellung oder Beeinträchtigung der Darbietung i.S.d. § 75 UrhG werden. Der Zuhörer und Zuschauer könne erkennen, dass nicht eine mangelhafte künstlerische Leistung, sondern eine schlechte Aufnahmequalität für die Mängel verantwortlich ist.

LG Berlin, Urt. v. 9. 5. 2006, 16 O 235/05 - DVD mit unautorisiertem Konzertmitschnitt des Künstlers Prince, [JurPC Web-Dok. 90/2006](#), Abs. 1 – 37

Entwicklung:

I. Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

Der Deutsche Bundestag hat am 28.09.2006 das Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) beschlossen (s. dazu den Beitrag im Newsletter 01/2006 (http://www.gewrs.de/files/Newsletter_2006-01.pdf)).

II. GmbH-Reform – Referentenentwurf MoMiG

Nachdem im letzten Newsletter 02/2006 (http://www.gewrs.de/files/Newsletter_2006-02.pdf) verschiedene Ideen zur GmbH-Reform angesprochen wurden, soll nunmehr der im Juni 2006 vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (**MoMiG**) vorgestellt werden.

Diskutiert wurden die Reformvorschläge auf dem **Deutschen Juristentag in Stuttgart**, der vom 19. - 22.09. stattfand. In der [wirtschaftsrechtlichen Abteilung](#) des Deutschen Juristentages (Thema: Gläubigerschutz bei Kapitalgesellschaften) wurden die im [MoMiG](#) vorgesehenen Änderungen weitestgehend begrüßt. Skepsis besteht gegenüber der Cash-Pool-Regelung. Vermisst wurde eine Bereinigung der Vorschriften und Richterrechtsregeln über die Kapitalaufbringung. Diskutiert wurde, ob man neben oder auch anstatt der GmbH-Reform eine neue Rechtsform – eine [Unternehmergesellschaft](#) schaffen soll.

Bei dem MoMiG handelt es sich nicht lediglich um eine Reform des GmbH-Rechts, sondern es geht in den meisten Bereichen genauso um die Aktiengesellschaft und am Rande auch um Auslandsgesellschaften.

Für die GmbH ein Überblick über die wesentlichen geplanten Änderungen:

1. Gründungserleichterungen

a) Herabsetzung des Mindeststammkapitals
Das Mindeststammkapital soll von 25 000 € auf 10 000 € gesenkt werden. Es bleibt bei dem Erfordernis, dass das Mindestkapital zur Hälfte vor der Anmeldung der GmbH zur Eintragung eingezahlt sein muss, § 7 Abs. 2 S. 2 GmbHG. Damit kann künftig eine GmbH mit 5 000 € gegründet werden.

b) Beschleunigung im Falle des Erfordernisses öffentlich-rechtlicher Genehmigungen

Eine GmbH soll eingetragen werden können, obwohl etwa erforderliche öffentlich-rechtliche Genehmigungen (z.B. bei einer Gaststätte nach §§ 2, 3 GaststättenG oder für Makler, Bauträger und Baubetreuer nach § 34 c GewO) noch nicht vorliegen. Der Nachweis kann durch die Versicherung ersetzt werden, dass die Genehmigung bei der zuständigen Stelle beantragt worden ist. Wird die Erteilung der Genehmigung nicht innerhalb von drei Monaten oder einer vom Gericht gesetzten anderen Frist nach der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister nachgewiesen, so wird die Gesellschaft von Amts wegen gelöscht, §§ 8 Abs. 1 Nr. 6, 60 Nr. 7 GmbHG-E.

c) Ein-Mann-GmbH

Leichter soll insbesondere auch die Gründung einer Ein-Mann-GmbH werden. Die bisher geltende Regelung, dass eine Eintragung ins Handelsregister erst erfolgen kann, wenn der Gesellschafter für den noch nicht erbrachten Teil der Stammeinlage eine Sicherung bestellt hat (§ 7 Abs. 2 S. 3 GmbHG), soll entfallen.

2. Geschäftsanteile

a) Stückelung

Die Stammeinlage soll künftig frei bestimmt werden können. Nach geltendem Recht muss sie mindestens 100 € betragen und durch fünfzig teilbar sein. Diese restriktive Regelung wird komplett gestrichen. Der Betrag muss lediglich auf volle € lauten, § 5 Abs. 2 GmbHG-E.

b) Mehr Transparenz

Die Gesellschafterliste wird aufgewertet. Dadurch soll mehr Transparenz bei den Geschäftsanteilen geschaffen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach dem Entwurf als Gesellschafter nur, wer in der Liste eingetragen ist, § 16 Abs. 1 GmbHG-E.

c) Gutgläubiger Erwerb

Die Gesellschafterliste wird auch gebraucht, um mit ihr einen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsanteilen zu ermöglichen, § 16 Abs. 3 GmbHG-E.

d) Verwaltungssitz im Ausland

Bislang konnte eine GmbH aufgrund der Regelung des § 4 a Abs. 2 GmbHG keinen Verwaltungssitz im Ausland haben. Durch Streichung dieser Norm soll es nunmehr deutschen Ge-

sellschaften ermöglicht werden, einen Verwaltungssitz zu wählen, der nicht notwendig mit dem Satzungssitz übereinstimmen muss und auch im Ausland liegen kann.

3. Verhinderung von Missbräuchen

a) Erleichterung von Zustellungen

Im Handelsregister soll künftig eine zustellungsfähige Geschäftsanschrift eingetragen sein. Kann dort nicht zugestellt werden, kann unter erleichterten Bedingungen eine öffentliche Zustellung im Inland erfolgen.

b) Erweiterte Gesellschafterpflichten und -haftung bei Führungslosigkeit

Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags trifft nach dem Vorschlag des Entwurfs nicht mehr nur die Geschäftsführer, sondern bei Führungslosigkeit der Gesellschaft die *Gesellschafter*. Dies gilt auch schon dann, wenn der Aufenthalt der Geschäftsführer unbekannt ist, § 64 Abs. 1 S. 2 und 3 GmbHG-E.

c) Erweiterung der Geschäftsführerhaftung in der Krise

Die vorgesehene Ergänzung des § 64 Abs. 2 GmbHG erweitert die Haftung des Geschäftsführers. Künftig soll es bereits ein Zahlungsverbot geben für „Zahlungen an Gesellschafter/Aktionäre“, die zum Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit führen, es sei denn diese Folge war bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes nicht erkennbar.

4. Sicherung des Cash-Pooling

Das bei einer Konzernfinanzierung international gebräuchliche Cash-Pooling soll auf eine gesicherte rechtliche Grundlage gestellt werden. Beim Cash-Pooling werden Mittel von der Tochtergesellschaft auf ein Konto der Muttergesellschaft zu einem gemeinsamen Cash-Management geleistet. Der Tochtergesellschaft steht ein Rückzahlungsanspruch zu. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung zur Zulässigkeit der Darlehensgewährung an Gesellschafter, die nicht aus Rücklagen oder Gewinnvorträgen, sondern zulasten des gebundenen Vermögens der GmbH erfolgen, und damit eine verbotene Auszahlung iSd § 30 GmbHG auch bei Vollwertigkeit des Rückzahlungsanspruches darstellen (BGH NJW 2004, 1111 = BGHZ 157, 72), entstanden Zweifel an der Zulässigkeit dieser Finanzierungsmethode. Nunmehr ist vorgesehen, die vom BGH vorgesehene Ausnahme zur Zulässigkeit eines Gesellschafterdarlehens zulasten des Stammkapitals gesetzlich festzuschreiben,

in dem keine verbotene Auszahlung vorliegt, wenn die Leistung im Interesse der Gesellschaft liegt.

5. Neues Eigenkapitalersatzrecht

Das Eigenkapitalersatzrecht betrifft die Frage, ob Kredite, die Gesellschafter der GmbH geben als Darlehen oder Eigenkapital behandelt werden. Es ist durch eine umfassende Rechtsprechung geprägt und sogar für Spezialisten kaum noch überschaubar (Römermann, GmbHR 2006, 673, 677). Durch das MoMiG soll es grundlegend vereinfacht und im Wesentlichen in die Insolvenzordnung überführt werden (s. dazu etwa Römermann a.a.O., Noack DB 2006, 1475, 1480 ff). Die Differenzierung zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Darlehen soll aufgegeben werden. Vorgesehen ist eine strikte insolvenzrechtliche Einordnung der Nachrangigkeit von Gesellschafterdarlehen.

III. Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften

Der Bundesrat hat am 22.09.2006 den Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften beim Deutschen Bundestag eingebracht, mit dem die Finanzierungsmöglichkeiten mittelständischer Unternehmen erleichtert und der Markt für Wagniskapitalbeteiligungen an innovativen Firmen belebt werden sollen. Ziel ist es, unnötige Beschränkungen und Hemmnisse für die Beteiligungsgesellschaften zu beseitigen und die geltende Rechtslage an Entwicklungen bei eigenkapitalähnlichen Finanzierungsformen und bei europäischen Rechtsformen anzupassen.

Dazu erweitert der Entwurf einerseits den Begriff der Wagniskapitalbeteiligung und streicht andererseits rechtsformabhängige Beschränkungen für Kapitalanlagen. In größerem Umfang als bisher sollen Beteiligungen an verschiedenen Rechtsformen möglich sein. Darlehen der Beteiligungsgesellschaften sollen von den Regeln über den Eigenkapitalersatz befreit werden.

Die Länderinitiative wird der Bundesregierung zugeleitet, die sie innerhalb von sechs Wochen an den Deutschen Bundestag weiterleitet. Dabei soll sie ihre Auffassung darlegen.

Skeptisch äußert sich Prof. Dr. Noack in seinen „Unternehmensrechtlichen Notizen“ (<http://www.jura.uni-duesseldorf.de/dozenten/noack/notizen/default.aspx>).

Neue Veröffentlichungen unserer Dozenten

Marken und andere Kennzeichen
Einführung in die Praxis

Von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Hildebrandt

2006, 567 Seiten, kartoniert

[Carl Heymanns Verlag](#)

ISBN 3-452-25540-9

Euro 88,00



Dr. Ulrich Hildebrandt ist Rechtsanwalt in Berlin und Dozent für Markenrecht am Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sein Handbuch informiert über den Gesamtbereich des Marken- und Kennzeichenrechts und berücksichtigt die neuesten Entwicklungen. Nicht nur die Rechtsprechung des BGH seit Inkrafttreten des Markengesetzes, sondern auch die des EuGH und des EuG ist umfassend ausgewertet und eingearbeitet. Die Spruchpraxis des EuGH zur Verwechslungsgefahr von Kombinationsmarken, zu Slogans, Form- oder Farbmarken wird ebenso dargestellt wie jüngste Entscheidungen des EuG zur Kollision von Marken mit mehreren Bestandteilen, die Bestandteile älterer Marken kopieren. Abweichungen der Rechtsprechung der drei Spruchkörper EuGH, EuG und BGH werden herausgearbeitet und ungelöste Fälle mit Hilfe oberlandesgerichtlicher Rechtsprechung und der Literatur gelöst.

Das Buch ist ganz auf die Anforderungen der Praxis ausgerichtet und dient als „Erste Hilfe“ für die Lösung kennzeichenrechtlicher Fälle. Checklisten zur Verwechslungsgefahr und zur Kennzeichenpraxis ermöglichen es auch dem Anfänger, die komplizierte Thematik richtig zu beurteilen, die richtigen Schritte zu unternehmen und Fristen zu beachten. Das Buch macht den Nutzer mit den typischen Formulierungen für kennzeichenrechtliche Klageansprüche ebenso vertraut wie mit den durchgreifenden prozessualen Änderungen der Durchführungsverordnung zur Gemeinschaftsmarke aus dem Jahre 2005.

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

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 8. November 2006, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Von Amerika lernen? Macht und Möglichkeiten des United States Court of Appeals for the Federal Circuit

Referent: RA Dr. Peter Ruess, Freshfields, Düsseldorf

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

2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 6. Dezember 2006, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Der Einwand widerrechtlicher Entnahme im Patentverletzungsprozess

Referent: RA Dr. Martin Fährndrich, Lovells, Düsseldorf

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

3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 10. Januar 2007, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Harmonisierung und Vorlagepflicht im Markenrecht - Auswirkungen, Versäumnisse, Tendenzen

Referent: RA Dr. Ulrich Hildebrandt, Berlin

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

4. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 7. Februar 2007, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Zum Präsentationsschutz von Entwurfsvorlagen außerhalb der formalen Schutzrechte

Referent: RA'in Sabine Zentek, Dortmund

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

Forum Unternehmensrecht

Donnerstag, 23. November 2006, 18.00 Uhr, Juristischen Fakultät, Raum 01.05

Es referieren:

Dr. Joachim Jahn (FAZ) „**Managerhaftung – Beobachtungen eines Wirtschaftsjournalisten**“

PD Dr. Mark Deiters (Düsseldorf/Münster) „**Unternehmerisches Handeln im Lichte des Untreuetatbestandes (§ 266 StGB)**“

RA Dr. Wolfgang P.J. Peters (Düsseldorf) „**Zur Praxis der Managerhaftung, insbesondere die Versicherbarkeit**“

Alle Interessierten können gerne teilnehmen. Bitte melden Sie sich per E-Mail an: jutta.lommatzsch@uni-duesseldorf.de.

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, Martin Momtschilow, Philipp Runge, Christian Rütz, Harald Springorum

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