



NEWSLETTER

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT JURISTISCHE FAKULTÄT

Aufsätze

Gewerblicher Rechtsschutz

Dr. Ulrich Hildebrandt, Rechtsanwalt bei Velten Franz Jakoby, Berlin;
Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

[Die Neuordnung der absoluten Eintragungshindernisse durch den EuGH](#)

Nils Wille, Wiss. Mit.

[Der Düsseldorfer Vertragsentwurf für Forschungsk Kooperationen –
Industrie und Hochschule gemeinsam auf neuem Wege?](#)

Seite

1

5

Interview - von Philipp Runge, Wiss Mit.

mit Prof. Dr. Jörg Reinbothe, M.C.L. (University of Michigan),
Abteilungsleiter in der Generaldirektion Binnenmarkt und
Dienstleistungen der Europäischen Kommission in Brüssel

[Digital Rights Management und Europäischer Binnenmarkt](#)

8

Aktuelles

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

Entwicklung - von: Sascha Vander, Wiss. Mit.

Europa

1. [Verordnung \(EG\) Nr. 2082/2004 zur Änderung der Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des HABM](#)
2. [Richtlinienvorschlag über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen](#)
3. [Mitteilungen des Präsidenten des HABM](#)

11

11

11

Deutschland

1. [Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes](#)
2. [Verordnung zur Änderung der Markenverordnung und anderer Verordnungen](#)
3. [Bekanntmachungen](#)
4. [Mitteilungen des Präsidenten des DPMA](#)

12

13

13

13

Entscheidungen - von: Stefan Wittkamm, Wiss. Mit.

EuGH

1. [Handelsname verletzt nicht zwingend identische Marke eines anderen](#)
2. [Inverkehrbringen durch erfolgloses Anpreisen?](#)
3. [Farbmarke: Ja, aber...](#)

15

15

15

EuG

[Keine 3D-Marke für die „Echten“](#)

15

BVerfG

[Kennzeichen begründen Rechte an gleichlautender Internet-Domain](#)

15

BGH

1. [Zur Registrierung generischer Internet-Domains](#)
2. [Keine Verwechslungsgefahr zwischen Sachbuch und Broschüre](#)
3. [Keine Kennzeichenverletzung durch Beseitigung](#)
4. [Unternehmenskennzeichen durch Nutzung einer Domain](#)

15

16

16

16

Weitere Entscheidungen

1. [Haribo unterliegt erneut in Sachen „YOGURTGUMS“ gegen Katjes](#)
2. [Neues vom Streifenmuster](#)
3. [Keine Marken- oder Wettbewerbsverletzung durch Google „AdWords“](#)

16

16

16

Patentrecht - von: Felix Klopmeier, Wiss. Mit.

Entwicklung

[Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen beschlossen](#)

17

Unternehmensrecht - von: Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit.

Entwicklung

[Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts \(UMAG\)](#)

18

Die Neuordnung der absoluten Eintragungshindernisse durch den EuGH

von Ulrich Hildebrandt, Berlin*

1. Sie standen jahrzehntelang wohlgeordnet in Reih' und Glied: die in der markenrechtlichen Praxis konkurrenzlos bedeutendsten absoluten Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft, des Freihaltebedürfnisses und der üblichen Bezeichnungen.¹ Diese Eintragungshindernisse waren getrennt zu prüfen, verfolgten unterschiedliche Zwecke und hatten unterschiedliche Anwendungsbereiche. So hat der BGH in seiner Römigberg-Entscheidung² der für Weine angemeldeten Marke „Römigberg“ hinreichende Unterscheidungskraft beigegeben; der Verkehr erkenne die Abweichung zur geläufigen Lagenbezeichnung „Römerberg“ und schließe auch nicht allein aufgrund der Endung „-berg“ auf eine Lagenbezeichnung. Zugleich hat der BGH ein künftiges Freihaltebedürfnis bejaht: „Römigberg“ bezeichnete tatsächlich eine Weinlage. Eine künftige Teilung dieser Lage sei nicht ausgeschlossen. Die Bezeichnung sei für künftige Erwerber eines Teils der Lage als beschreibende geografische Angabe freizuhalten. „Römigberg“ war unterscheidungskräftig, aber Freihaltebedürftig. Entscheidungen dieser Art waren zwar selten. Auch begnügte sich das DPMA in der Praxis meist nicht mit einer Zurückweisung wegen eines Freihaltebedürfnisses, sondern schob fast stereotyp den Satz nach: „Im Übrigen fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft.“ An der dogmatischen Grundentscheidung änderte dies jedoch nichts. Es gab unterscheidungskräftige Marken, denen ein Freihaltebedürfnis entgegenstand.

2. Anders nun der EuGH. Zwar bleibt es dabei: Die in Artikel 3 Absatz 1 MRR³ genannten Eintragungshindernisse sind voneinander unabhängig und müssen gesondert geprüft werden.⁴ Doch – so der EuGH in zwei Entscheidungen vom 12. Februar 2004 – fehlt einer Wortmarke, die Merkmale von Produkten beschreibt, aus diesem Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft.⁵ Einer Marke, die geeignet ist, Produktmerkmale zu beschreiben, also im Sinne der deutschen Dogmatik Freihaltebedürftig ist, fehlt damit immer auch die Unterscheidungskraft. Die Freihaltebedürftige, unterscheidungskräftige Marke ist abgeschafft. Kurz darauf

genauso die unterscheidungskräftige übliche Bezeichnung; der EuGH zur GMV⁶ in der BSS-Entscheidung vom 5. Oktober 2004⁷: „The Court of First Instance also applied Article 7(1)(d) of Regulation No 40/94 correctly when it noted [...], that signs or indications constituting a trade mark which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade to designate the goods or services covered by that mark are not capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings and do not therefore fulfil the essential function of a trade mark [...]“. Mit anderen Worten: Eine Marke, auf die das Eintragungshindernis der üblichen Bezeichnung Anwendung findet, ist nicht zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen geeignet.⁸ Dann aber fehlt diesen Marken jegliche Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft nämlich definiert der EuGH⁹ dahin, dass die Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Einer Marke kann die Unterscheidungskraft zwar auch aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter¹⁰ oder ihrer Üblichkeit als Bezeichnung¹¹ fehlen. Ist die Marke jedoch produktbeschreibend oder übliche Bezeichnung, so fehlt der Marke immer zugleich jegliche Unterscheidungskraft. Die Eintragungshindernisse der beschreibenden Angabe und üblichen Bezeichnung erfassen also spezielle Fälle fehlender Unterscheidungskraft, ohne im Anwendungsbereich über das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft hinauszugreifen.

3. Die Neuorientierung des EuGH war vorherzusehen. Bereits im Jahr 1999 äußert sich die Chiemsee-Entscheidung¹² skeptisch gegenüber der deutschen Konzeption eines Freihaltebedürfnisses: „Nach alledem setzt die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie nicht voraus, daß ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis im Sinne der [...] deutschen Rechtsprechung besteht.“ Gegen die Praxis des BGH¹³ übernimmt der EuGH später mit der Libertel-Entscheidung¹⁴ den Gedanken des Freihaltebedürfnisses, wonach eine Bezeichnung zur Vermeidung ungerechtfertigter Monopolisierung freizuhalten ist, in das Ein-

tragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft: Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines bestimmten Zeichens als Marke ist das Allgemeininteresse zu berücksichtigen, das daran besteht, dass die Verfügbarkeit des Zeichens für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Produkte der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird. Nicht nur das Eintragungshindernis beschreibender Angaben¹⁵ (das alte „Freihaltebedürfnis“), sondern auch dasjenige fehlender Unterscheidungskraft bezweckt danach im Wesentlichen den Schutz der Mitbewerber, die bei der Benutzung solcher Angaben frei bleiben sollen. Schließlich liefert auch der Wortlaut von MRR und GMV Anhaltspunkte dafür, dass es bei allen drei fraglichen Eintragungshindernissen letztlich um Unterscheidungskraft geht: Gemeinsam ist den drei Eintragungshindernissen, dass sie keine Anwendung finden, wenn die Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat – Art. 3 III MRR, Art. 7 III GMV. Abweichend hiervon spricht § 8 III MarkenG im Sinne der hergebrachten deutschen Dogmatik davon, dass sich die Marke „in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.“ Auslegungsvorrang kommt freilich der Regelung der MRR zu.

4. Der BGH hat noch bis zuletzt¹⁶ versucht, die deutsche Dogmatik zu retten. In drei Entscheidungen¹⁷ im November und Dezember 2003 bejaht der BGH eine hinreichende Unterscheidungskraft verschiedener Warenformmarken und setzt dann fort: „Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengbiet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist. Bei einer solchen Konstellation kann das dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechende Eintragungshindernis des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ begründet sein.“ Im Klartext: Das Allgemeininteresse an Freihaltung wollen wir (nur) beim Eintragungshindernis beschreibender Angaben, unserem alten Freihaltebedürfnis, prüfen. Bei der Unterscheidungskraft müssen wir das nicht berücksichtigen. Wir wollen die unterscheidungskräftige, beschreibende (freihaltbedürftige) Marke.

Es bleibt schmunzelnd abzuwarten, wie das

BPatG die Vorgaben des BGH in diesen Verfahren mit denen des EuGH in Einklang bringt. An die Feststellung hinreichender Unterscheidungskraft durch den BGH ist das BPatG im Instanzenzug gebunden. Verfügt eine Marke aber über hinreichende Unterscheidungskraft, so bleibt nach der Dogmatik des EuGH kein Raum für das Eintragungshindernis der beschreibenden Angabe. Ebenso wenig Raum bleibt damit für die Prüfung eines Allgemeininteresses, die aber der BGH gerade verlangt. Hinzu kommt, dass es in einer der Entscheidungen¹⁸ um die Form der bekannten MAGLITE-Taschenlampen geht. Entsprechende Warenformmarken wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch als Gemeinschaftsmarken angemeldet und dort – bestätigt durch den EuGH¹⁹ – wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. In Parallelverfahren²⁰ konnte der BGH immerhin rettend auf Schriftzüge zurückgreifen, die auf den Taschenlampen angebracht waren und den Formmarken angeblich hinreichende Unterscheidungskraft verliehen. Hilfreicher wäre wohl eine für Klarheit sorgende Vorlage des BGH an den EuGH gewesen. Aber es gibt ja noch das BPatG...

5. Die deutsche Rechtsprechung und Rechtslehre haben die geänderten Vorgaben des EuGH weitgehend noch nicht nachvollzogen. Hier ist bei § 8 II Nr. 2 MarkenG nach wie vor zumeist von einem „Freihaltebedürfnis“ und bei § 8 II Nr. 3 MarkenG von „Freizeichen“ die Rede. Diese ungenau gewordenen Begriffe sollten zusammen mit der zugrunde liegenden überholten Dogmatik aufgegeben werden. Dann wird neben den dogmatischen Änderungen der Blick frei für die Änderungen in der Sache: Die verschiedenen in Art. 3 MRR aufgeführten Eintragungshindernisse sind im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt.²¹ Das bei der Prüfung der einzelnen Eintragungshindernisse berücksichtigte Allgemeininteresse kann oder muss sogar in je nach Eintragungshindernis unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen.²² Welches Allgemeininteresse dies jeweils ist, variiert mit Überschneidungen von Eintragungshindernis zu Eintragungshindernis.²³ Es besteht kein Allgemeininteresse daran, einer Marke Schutz zu gewähren, die nicht ihre Hauptfunktion erfüllt, nämlich dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der betreffenden Produkte zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Produkte ohne die Gefahr einer Verwechslung von denen anderer Herkunft zu un-

terscheiden.²⁴ Mit dem Verbot beschreibender Angaben werden Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Produkte dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen.²⁵ Bei Art. 3 III MRR, Art. 7 III GMV, § 8 III MarkenG ist entscheidend, ob die Marke aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise geeignet ist, das beanspruchte Produkt als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.²⁶ Die Bezeichnung muss eine neue Bedeutung erlangen, die nicht mehr beschreibend, sondern unterscheidungskräftig ist.²⁷ Die Begriffe „Freihaltebedürfnis“ und „Verkehrsdurchsetzung“ sind Rechtsgeschichte, letzterer sogar in Gesetz gegossen. Die dahinter stehenden Gedanken haben eine andere, beim „Freihaltebedürfnis“, das heute „Allgemeininteresse an der Freihaltung“ heißt, sogar größere Bedeutung erlangt.

Fußnoten

* Dr., Rechtsanwalt bei Velten Franz Jakoby, Berlin; Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf.

¹ Art. 6quinquies B Nr. 2 PVÜ, Art. 3 I Buchst. b, c und d MRR, Art. 7 I Buchst. b, c und d GMV, § 8 II Nr. 1 bis 3 MarkenG.

² BGH GRUR 1993, 43, 44 f. – Römigberg.

³ Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1, Berichtigung: ABl. EG Nr. L 159 vom 10.6.1989, S. 60).

⁴ EuGH C-53/01 bis C-55/01 v. 8.4.2003 (Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514) – Linde, Rn. 67; C-363/99 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 674) – Postkantoor, Rn. 67; C-265/00 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 680) – Campina Melkunie, Rn. 18; C-456/01 P u. C-457/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform I, Rn. 45; C-329/02 P v. 16.9.2004 – SAT.2, Rn. 25; C-64/02 P v. 21.10.2004 (GRUR 2004, 1027) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, Rn. 39.

⁵ EuGH C-363/99 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 674) – Postkantoor, Rn. 86; C-265/00 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 680) – Campina Melkunie, Rn. 19; auch EuG T-289/02 v. 8.7.2004 – TELEPHARMACY SOLUTIONS, Rn. 24.

⁶ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (GMV) vom 20. Dezember 1993 (ABl-EG Nr. L 11 vom 14. Januar 1994).

⁷ EuGH C-192/03 P v. 5.10.2004 – BSS, Rn. 29, unter Hinweis auf EuGH C-517/99 v. 4.10.2001 (Slg. 2001, I-6959 = GRUR 2001, 1148) – Bravo, Rn. 37.

⁸ Ähnlich auch EuGH C-64/02 P v. 21.10.2004

(GRUR 2004, 1027) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, Rn. 38, unter Hinweis auf EuGH C-517/99 v. 4.10.2001 (Slg. 2001, I-6959 = GRUR 2001, 1148) – Bravo, Rn. 37.

⁹ EuGH C-53/01 bis C-55/01 v. 8.4.2003 (Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514) – Linde, Rn. 40, unter Hinweis auf EuGH C-299/99 v. 18.6.2002 (2002, I-5475 = GRUR 2002, 804) – Philips/Remington, Rn. 35; auch EuGH C-104/01 v. 6.5.2003 (GRUR 2003, 604) – Libertel, Rn. 62; C-218/01 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 428) – Henkel, Rn. 48; C-456/01 P u. C-457/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform I, Rn. 34; C-468/01 P bis C-472/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform II, Rn. 32; C-473/01 P u. C-474/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform III, Rn. 32; C-107/03 P v. 23.9.2004 – Form einer Seife, Rn. 28; C-136/02 P v. 7.10.2004 – Mag Instrument, Rn. 29 u. 46; EuG T-91/99 v. 30.3.2000 – OPTIONS, Rn. 24; T-36/01 v. 9.10.2002 – Glass Pattern, Rn. 21; C-64/02 P v. 21.10.2004 (GRUR 2004, 1027) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, Rn. 33 u. 42; vgl. auch EuGH C-329/02 P v. 16.9.2004 (GRUR 2004, 943) – SAT.2, Rn. 23; EuG T-323/00 v. 2.7.2002 – SAT.2, Rn. 37 u. 40; T-79/01 u. T-86/01 v. 20.11.2002 – Kit Pro u. Kit Super Pro, Rn. 19; T-194/01 v. 5.3.2003 – Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen XII, Rn. 39.

¹⁰ EuGH C-363/99 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 674) – Postkantoor, Rn. 70 u. 86; so auch EuG T-323/00 v. 2.7.2002 – SAT.2, Rn. 40; T-360/00 v. 9.10.2002 – UltraPlus, Rn. 30; anders noch EuG T-345/99 v. 26.10.2000 – Trustedlink, Rn. 30 f.; T-359/99 v. 7.6.2001 – EuroHealth, Rn. 48; T-34/00 v. 27.2.2002 – EUROCOOL, Rn. 25; T-79/00 v. 27.2.2002 – LITE, Rn. 18; zutreffend demgegenüber im Hinblick auf das Verhältnis der Eintragungshindernisse „Unterscheidungskraft“ und „Form der Ware“ EuG T-122/99 v. 16.2.2000 – Form einer Seife I, Rn. 43 u. 45.

¹¹ EuGH C-64/02 P v. 21.10.2004 (GRUR 2004, 1027) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, Rn. 40.

¹² EuGH C-108/97 und C-109/97 v. 4.5.1999 (Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723) – Windsurfing Chiemsee, Rn. 35.

¹³ BGH GRUR 2000, 231, 232 – Fünfer; GRUR 2000, 722 – LOGO; GRUR 2001, 1154, 1155 – Farbmarke violettfarben; GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE.

¹⁴ EuGH C-104/01 v. 6.5.2003 (GRUR 2003, 604) – Libertel, Rn. 60 u. 71; später auch EuGH C-49/02 v. 24.6.2004 (GRUR 2004, 858) – Heidelberger Bauchemie, Rn. 41, beide zur Farbmarke; C-456/01 P u. C-457/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform I, Rn. 47; C-329/02 P v. 16.9.2004 (GRUR 2004, 943) – SAT.2, Rn. 26.

¹⁵ Zum diesbezüglichen Allgemeininteresse: EuGH C-104/01 v. 6.5.2003 (GRUR 2003, 604) – Libertel, Rn. 52; C-191/01 P v. 23.10.2003 (GRUR 2004,

Aufsätze / Ulrich Hildebrandt - Die Neuordnung der absoluten Eintragungshindernisse durch den EuGH

146) – Doublemint, Rn. 31; C-363/99 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 674) – Postkantoor, Rn. 54 u. 95; C-265/00 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 680) – Campina Melkunie, Rn. 35, jeweils unter Hinweis auf EuGH C-108/97 und C-109/97 v. 4.5.1999 (Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723) – Windsurfing Chiemsee, Rn. 25; C-53/01 bis C-55/01 v. 8.4.2003 (Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514) – Linde u. a., Rn. 73; auch EuGH C-218/01 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 428) – Henkel, Rn. 41.

¹⁶ Ullmann, Interdependenz von Eintragungsverfahren und Verletzungsverfahren in der Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofs, GRUR 2005, 89, 91, muss gleich eine ganze Reihe einschlägiger Passagen der Rechtsprechung des EuGH übergehen, um die Rechtsprechung des BGH decken zu können: EuGH C-104/01 v. 6.5.2003 (GRUR 2003, 604) – Libertel, Rn. 60 u. 71; C-363/99 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 674) – Postkantoor, Rn. 86; C-265/00 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 680) – Campina Melkunie, Rn. 19; C-49/02 v. 24.6.2004 (GRUR 2004, 858) – Heidelberger Bauchemie, Rn. 41; C-456/01 P u. C-457/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform I, Rn. 47; C-329/02 P v. 16.9.2004 (GRUR 2004, 943) – SAT.2, Rn. 26; C-192/03 P v. 5.10.2004 – BSS, Rn. 29.

¹⁷ BGH GRUR 2004, 329, 331 – Käse in Blütenform; GRUR 2004, 503, 504 f. – Gabelstapler II; GRUR 2004, 506, 507 – Stabtaschenlampen II.

¹⁸ BGH GRUR 2004, 506, 507 – Stabtaschenlampen II.

¹⁹ EuG T-88/00 v. 7.2.2002 – Form von Taschenlampen, Rn. 37 ff., zugleich zu drei weiteren ähnlichen Taschenlampenformen; bestätigt von EuGH C-136/02 P v. 7.10.2004 – Mag Instrument.

²⁰ BGH I ZB 19/01 v. 12.8.2004 – Stabtaschenlampe „MAGLITE“; inhaltsgleich: BGH I ZR 35/00 und I ZR 20/01 vom selben Tag.

²¹ EuGH C-299/99 v. 18.6.2002 (2002, I-5475 = GRUR 2002, 804) – Philips/Remington, Rn. 77; C-53/01 bis C-55/01 v. 8.4.2003 (Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514) – Linde, Rn. 71; C-104/01 v. 6.5.2003 (GRUR 2003, 604) – Libertel, Rn. 51; C-363/99 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 674) – Postkantoor, Rn. 68 u. 94; C-265/00 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 680) – Campina Melkunie, Rn. 34; C-456/01 P u. C-457/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform I, Rn. 45; C-49/02 v. 24.6.2004 (GRUR 2004, 858) – Heidelberger Bauchemie, Rn. 41; C-329/02 P v. 16.9.2004 (GRUR 2004, 943) – SAT.2, Rn. 25, teils unter Hinweis auf EuGH C-108/97 und C-109/97 v. 4.5.1999 (Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723) – Windsurfing Chiemsee, Rn. 25 bis 27; auch EuG T-117/00 v. 19.9.2001 – Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen V, Rn. 72.

²² EuGH C-456/01 P u. C-457/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform I, Rn. 46; C-329/02 P v. 16.9.2004 (GRUR 2004, 943) – SAT.2, Rn. 25.

²³ Vgl. EuGH C-363/99 v. 12.2.2004 (GRUR 2004, 674) – Postkantoor, Rn. 68.

²⁴ EuGH C-456/01 P u. C-457/01 P v. 29.4.2004 – Dreidimensionale Tablettenform I, Rn. 48.

²⁵ EuGH C-383/99 P v. 20.9.2001 (Slg. 2001, I-6251 = GRUR 2001, 1145) – Baby-dry, Rn. 37; C-191/01 P v. 23.10.2003 (GRUR 2004, 146) – Doublemint, Rn. 30; C-326/01 P v. 5.2.2004 – Universaltelefonbuch/Universalkommunikationsverzeichnis, Rn. 26; C-150/02 P v. 5.2.2004 – Streamserve, Rn. 24; EuG T-163/98 v. 8.7.1999 – BABY-DRY, Rn. 23; T-193/99 v. 31.1.2001 – DOUBLEMINT, Rn. 20; T-331/99 v. 31.1.2001 – Giroform, Rn. 21; T-87/00 v. 5.4.2001 – EASYBANK, Rn. 23; T-359/99 v. 7.6.2001 – EuroHealth, Rn. 22.

²⁶ EuGH C-108/97 und C-109/97 v. 4.5.1999 (Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723) – Chiemsee, Rn. 46 u. 54; C-299/99 v. 18.6.2002 (2002, I-5475 = GRUR 2002, 804) – Philips/Remington, Rn. 35.

²⁷ Vgl. EuGH C-108/97 und C-109/97 v. 4.5.1999 (Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723) – Chiemsee, Rn. 47.

Aufsätze / Nils Wille - Der Düsseldorfer Vertragsentwurf für Forschungsk Kooperationen – Industrie und Hochschule gemeinsam auf neuem Wege?

Der Düsseldorfer Vertragsentwurf für Forschungsk Kooperationen – Industrie und Hochschule gemeinsam auf neuem Wege?

*von Nils Wille**

Am 18. November 2004 hat das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP) auf der Zeche Zollverein in Essen im Rahmen des Workshops „Patentverwertung und Drittmittelverträge“ den Diskussionsentwurf der „Düsseldorfer Vertragswerkstatt“ für Forschungsk Kooperationen zwischen Hochschulen und der Industrie vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Projekt des CIP und der Abteilung Forschungs- und Technologietransfer der Heinrich-Heine-Universität unter weiterer Zusammenarbeit mit der Abteilung Technologie- und Innovationstransfer der RWTH Aachen. Vor dem Hintergrund der immer wichtiger werdenden Drittmittelforschung und der Novellierung des § 42 ArbNErfG im Jahre 2002 hat die „Düsseldorfer Vertragswerkstatt“ im Wege kooperativer Vertragsgestaltung, d.h. unter unmittelbarer Beteiligung von Hochschulen und Unternehmen, ein flexibles Vertragsgerüst für Forschungsk Kooperationen entworfen und zur Diskussion gestellt. Der Entwurf ist mit einer Anlage und den Präsentationsfolien auf der Homepage des CIP abrufbar.

I. Durchführung des Projektes

Das entwickelte Vertragsgerüst besteht aus einem „Best of“ aus den bisher bekannten und teils in der Kritik stehenden Musterverträgen (hier dem Berliner, Marburger, Münchener, MPG- und NRW-Vertrag), wobei der Schwerpunkt auf dem in der Praxis am ehesten akzeptierten Berliner Vertrag liegt. Darin einbezogen sind ferner die Ergebnisse des ersten Workshops der „Düsseldorfer Vertragswerkstatt“ über rechtliche Fragen und die Gestaltung von Drittmittelverträgen vom 27. Januar 2004 sowie der am CIP entstandene Leitfaden zur Gestaltung von Drittmittelverträgen zwischen Hochschulen und der Industrie (ebenfalls [online](#) abrufbar). Um den Interessen und Bedürfnissen der zukünftigen Vertragspartner sowie etwaigen branchenspezifischen Besonderheiten gerecht werden zu können, wurden ausgewählte Unternehmen bzw. Verbände forschungsintensiver Industriezweige interviewt. Basis dieser Interviews war ein Fragebogen (in der Anlage zum Vertrags-

entwurf ebenso online einsehbar), der sich an einem ersten, den Interviewpartnern zur Verfügung gestellten Vertragsentwurf orientiert. Beteiligt als Projekt- bzw. Interviewpartner waren der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA), die SCHWARZ Pharma GmbH, die Grünenthal GmbH, die Bayer HealthCare AG, der Verband der chemischen Industrie (VCI), die BASF Coatings AG, die Degussa AG, die Schlafhorst/Saurer GmbH & Co. KG sowie die DaimlerChrysler AG.

II. Die Struktur des Düsseldorfer Vertragsentwurfs

Der Düsseldorfer Vertragsentwurf ist aufgrund verschiedener Optionen und Bausteine innerhalb bestimmter Klauseln sehr flexibel. Im Folgenden soll ein erster Überblick über seine Struktur gegeben werden.

1. Vertragspartner

Nach der Neufassung des § 42 ArbNErfG wird eine Einbeziehung aller Beteiligten, also von Hochschule (HS), Hochschullehrer als verantwortlichem Projektleiter (PL) und Industriepartner (IP) vielfach für nötig erachtet. Der Entwurf sieht hier eine Wahlmöglichkeit zwischen einem zweiseitigen Vertrag HS – IP mit einer Zusatzvereinbarung für den PL (und ggf. weiteren freien Forschern) und einem dreiseitigen Vertrag HS – PL – IP vor.

2. Präambel

Es folgt eine Präambel als Auslegungshilfe, in der die Ausgangssituation des Projektes, das Forschungsziel und die Gründe für die Auswahl der Beteiligten erläutert werden sollen. Die allgemeine Projektbeschreibung erfolgt erst bei der Bezeichnung des Vertragsgegenstandes, ganz konkret dann ggf. in einem Annex.

3. Rahmenbestimmungen

Es schließen sich dann die einzelnen, teils mit optionalen Gestaltungsmöglichkeiten versehenen Vertragsklauseln an. Sie enthalten Bestimmungen zur Festlegung des Vertragsgegenstandes und der Leistungspflichten der Parteien (über in den Vertrag mit einbezogene Pflichtenhefte), zur Finanzierung des Projektes, zur Geheimhaltung und Nutzung vorhandener Schutzrechte und Know-how, zur Verwertung, Vergü-

Aufsätze / Nils Wille - Der Düsseldorfer Vertragsentwurf für Forschungsk Kooperationen – Industrie und Hochschule gemeinsam auf neuem Wege?

tung und Anmeldung der Forschungsergebnisse sowie Regelungen zur Gewährleistung, Haftung und Kündigung.

4. Branchenspezifische Bausteine

Um die Einzelfallabhängigkeit von Forschungsk Kooperationen berücksichtigen und dem Industriepartner eine Verhandlungsmöglichkeit bieten zu können, sieht der Diskussionsentwurf flexibel einsetzbare branchenspezifische Bausteine vor, vor allem für die Regelung der Erfindervergütung (vgl. insbesondere Annex 4). Berücksichtigt wurden hier z. B. die Pharma-, Chemie- und Automobilbranche.

III. Einzelne Besonderheiten und diskussionswürdige Regelungen des Entwurfes

Schließlich sei auf einzelne Besonderheiten und weiter zur Diskussion zu stellende Bestimmungen des vorgelegten Vertragsentwurfes hingewiesen. In den Interviews mit den Unternehmen erwiesen sich Regelungen zur Vertraulichkeit/Geheimhaltung, zur Zuordnung der Ergebnisse, deren Verwertung und Vergütung und zur Kündigung als besonders diskussionswürdig.

1. Vertragsgegenstand und Leistungspflichten (§§ 1, 2)

An dieser Stelle sind die Forschungsarbeit und der Projektablauf möglichst genau und konkret darzustellen. Dies geschieht unter Verwendung von Pflichtenheften, die in den Vertrag mit einbezogen werden sowie eine genaue Konkretisierung der Kooperationsbeiträge der Beteiligten und die Definition der Leitungsaufgabe des Projektleiters enthalten. Wichtig ist zudem, dass eine eindeutige Abgrenzung des Vertragsgegenstandes zu anderen Projekten erfolgt. Aufgrund der im Rahmen eines Forschungsprojektes erforderlichen Flexibilität besteht die Option zur Einrichtung eines sog. Steering committees bestehend aus Verantwortlichen der Hochschule und des Industriepartners. Es hat die Funktion eines Planungsforums mit der Aufgabe, das Projekt zu koordinieren, die Beteiligten zu beraten und auf Anpassungsbedarf hinzuweisen.

2. Vertraulichkeit/Geheimhaltung (§ 4)

Die Parteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit und Geheimhaltung nicht offenbarer Informationen (Betriebsgeheimnisse, Know-how, ...). Es

ist im Einzelfall festzulegen, für welche Dauer (auch nach Abschluss des Projektes) dies gelten soll. Problematisch dabei ist das Verhältnis des Veröffentlichungsinteresses des Forschers und des Geheimhaltungsinteresses des Industriepartners. Dies ist im technischen Bereich bei Vertragsschluss kaum absehbar, so dass dies Aufgabe des Steering committees sein kann.

3. Nutzung von Altschutzrechten und Know-how (§ 5)

Jeder Vertragspartner bleibt Inhaber von vor Beginn der Kooperation angemeldeten Schutzrechten. Zum Zwecke der Projektdurchführung wird gegenseitig ein unentgeltliches, nicht-ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt. Für die Nutzung von Altschutzrechten zur Verwertung der Forschungsergebnisse nach Projektdurchführung ist eine Lizenzlösung vorgesehen.

4. Zuordnung der Forschungsergebnisse, Verwertung und Vergütung (§§ 6, 8, 9)

Allein (von HS-Mitarbeitern oder IP-Mitarbeitern) erzielte Ergebnisse stehen allein dem jeweiligen Dienstherrn (i.d.R. HS) oder Arbeitgeber (IP) zu. Bei Gemeinschaftserfindungen erfolgt eine ausschließliche Zuordnung je nach Mehrheitsanteil an der Erfindung mit einer diesbezüglichen Zweifelsregelung zugunsten des Industriepartners. Die Verwertungsklauseln sind wiederum flexibel gestaltet. Danach besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen der Option zum Erwerb, der Vorausabtretung und einer Lizenzlösung bei Verwertung durch die Hochschule. Die Wahl der Vergütung richtet sich dann nach dem Bausteinsystem, das branchenspezifisch gestaltet ist (vgl. Annexes 3 bis 5).

5. Verzicht auf negative Publikationsfreiheit (§ 11)

Nach dem Wegfall des Hochschullehrerprivilegs ist der Verzicht des Hochschullehrers auf seine negative Publikationsfreiheit gegenüber dem Industriepartner nötig. Dieser Verzicht kann im Falle eines nur zweiseitigen Vertrages HS – IP schon in der entsprechenden Zusatzvereinbarung mit dem Projektleiter enthalten sein.

6. Kündigung (§ 12)

Wegen des Dauerschuldcharakters einer solchen Forschungsk Kooperation ist eine Kündigung aus

Aufsätze / Nils Wille - Der Düsseldorfer Vertragsentwurf für Forschungskooperationen – Industrie und Hochschule gemeinsam auf neuem Wege?

wichtigem Grund (z. B. bei Zahlungsunfähigkeit/Insolvenz des Industriepartners) möglich. Auf Seiten der Industrie bestand jedoch auch großes Interesse an einer vorzeitigen Beendigungsmöglichkeit durch sofortige Kündigung, z. B. bei Aussichtslosigkeit des Projektes. Damit eine gewisse Planungssicherheit (Personalplanung, Stellenfinanzierung, ...) gewährleistet ist, sind für diesen Fall Auslaufristen notwendig. Der Entwurf enthält daher eine Kündigungsmöglichkeit des Industriepartners frühestens nach einem Jahr mit mindestens 3-monatiger Auslaufrist. Bei längerfristigen Projekten, denkbar z. B. im Pharmabereich, kann auch eine 6- oder 12-monatige Auslaufrist vereinbart werden.

** Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz (Univ.-Prof. Dr. Jan Busche) / Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf*

7. Schlussbestimmungen und Schiedsgerichtsklausel (§§ 15, 16)

Schließlich ist auf das Schriftformerfordernis für Vertragsänderungen und -ergänzungen und die salvatorische Klausel hinzuweisen. Als Besonderheit hervorzuheben ist die Schiedsgerichtsklausel. Danach entscheidet bei Streitigkeiten unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges ein Schiedsgericht i.S. der §§ 1025 ff. ZPO nach nicht-öffentlicher Verhandlung.

IV. Ausblick

Derzeit wird zusätzlich eine Kommentierung zum Düsseldorfer Vertragsentwurf erstellt. Diese soll die auf den Interviews basierenden Hintergründe einzelner Klauseln – selbstverständlich unter Wahrung der Vertraulichkeit der geführten Gespräche – erläutern, Begründungen und Empfehlungen für die verschiedenen Optionen geben und aufzeigen, für welche Branchen welche Variante der Verwertungsklauseln günstig sein kann.

Außerdem sind alle Interessierten herzlich eingeladen, weiterhin an der Diskussion teilzunehmen und Fragen oder Kritik an das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz zu richten. Wir freuen uns über Resonanz und werden versuchen, allen Beiträgen gerecht zu werden, um ein möglichst ausgewogenes Vertragsmuster entwerfen zu können.

Links zu den Materialien:

[Diskussionsentwurf für einen Forschungskoo-
operationsvertrag](#)

[Anlage zum Diskussionsentwurf](#)

[Vortragsfolien](#)

Digital Rights Management und Europäischer Binnenmarkt

Prof. Dr. Jörg Reinbothe, M.C.L. (University of Michigan) ist Abteilungsleiter in der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen der Europäischen Kommission in Brüssel. U. a. war er Leiter der Delegation der Europäischen Gemeinschaft bei den Diplomatischen Konferenzen der World Intellectual Property Organization (WIPO) von 1996 (Annahme der Abkommen WCT und WPPT) und 2000 (zum internationalen Schutz audiovisueller Darbietungen) sowie bei den Verhandlungen über ein neues WIPO-Abkommen zum Schutz von Rundfunkorganisationen. Prof. Dr. Jörg Reinbothe war verantwortlich für die Vorbereitung, Verhandlung und Annahme verschiedener Mitteilungen und Richtlinien, einschließlich der Mitteilung von 1996 zum Grünbuch von 1995, der Richtlinie 2001/29/EG zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, der Richtlinie 2001/84/EG zum Folgerecht bildender Künstler, und der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

Zentrum*: Die Europäische Kommission hat im April 2004 die Absicht bekundet, die Wahrnehmung von Urheberrechten zu harmonisieren. Kann DRM dazu beitragen, einen Europäischen Binnenmarkt für die Wahrnehmung von Urheberrechten zu schaffen?

Reinbothe:** DRM-Systeme sind bereits in vielen Bereichen im Entstehen und können dort die Wahrnehmung von Rechten erleichtern. Zur Schaffung des Binnenmarktes tragen sie insbesondere dann bei, wenn sie es dem Nutzer ermöglichen, Rechte innerhalb der EU, d.h. über die Binnengrenzen hinweg, zu nutzen. Denken Sie an das Herunterladen von Musik oder eines Zeitschriftenartikels von einer Datenbank, die sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet als dem, wo genutzt wird.

Zentrum: Welches sind die Voraussetzungen, die DRM zur Schaffung eines Binnenmarktes erfüllen muss?

Reinbothe: Urheberrechtliche Nutzungsrechte müssen im Prinzip für jedes Land der Nutzung separat eingeholt werden. Die Verwaltung von Rechten mit Hilfe von DRM-Systemen in mehreren Mitgliedstaaten zugleich setzt daher vor-

aus, dass der Rechtsinhaber seine Zustimmung zu einem solchen digitalen One-Stop-Shop gegeben hat.

Zentrum: Viele Rechteinhaber, beispielsweise Tonträgerhersteller, überlassen die Wahrnehmung ihrer Rechte auch für Onlinenutzungen zumeist den Verwertungsgesellschaften. Diese können nur aufgrund von Gegenseitigkeitsvereinbarungen Rechte für mehrere Mitgliedstaaten vergeben. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum viele Rechteinhaber nicht selbst ihre Rechte mittels digitaler One-Stop-Shops wahrnehmen?

Reinbothe: Der Grund liegt sowohl bei den Rechtsinhabern als auch bei den Nutzern. Nicht jeder Rechtsinhaber ist bereit oder überhaupt in der Lage, seine Rechte selbst wahrzunehmen - denken Sie an kleine Tonträgerproduzenten oder Verlage. Und aus der Sicht der Nutzer ist oft nur die Verwertungsgesellschaft ein echter One-Stop-Shop, weil sie die Rechte vieler Rechtsinhaber wahrnimmt und damit ein größeres Repertoire anbietet als der einzelne Rechtsinhaber.

Zentrum: Die Akzeptanz der Verbraucher ist eine entscheidende Voraussetzung für die Verbreitung von DRM. Heute verbinden viele Verbraucher mit DRM jedoch vor allem unliebsame Einschränkungen beim Kopieren von CDs oder DVDs. Was kann die Europäische Union und was können die Mitgliedstaaten tun, um das Vertrauen der Nutzer in Sicherheit und Verlässlichkeit von DRM als Vertriebsmodell für Musik, Filme und Software zu stärken?

Reinbothe: Es ist grundsätzlich den Rechtsinhabern überlassen, welches Geschäftsmodell oder Vertriebssystem sie wählen und mit welchen Nutzungsbeschränkungen, also Kopiersperren oder dergleichen, sie ihre CDs oder DVDs versehen – solange das Produkt entsprechende Hinweise enthält, so dass der Verbraucher weiß, was er kauft; denn bei seiner Kaufentscheidung muss er sich über die Eigenschaften des Produkts im Klaren sein. Die Rechtsinhaber selbst müssen dafür sorgen, dass sie keine „Mogelpackung“ anbieten – und sie selbst müssen das Verständnis der Verbraucher für DRM-Systeme als Teil ihres Geschäftsmodells gewinnen.

Zentrum: Derzeit bestehen in 19 Mitgliedstaaten Systeme pauschaler Abgaben auf die Her-

stellung und den Import von Vervielfältigungsgeräten und Speichermedien. Diese Abgabensysteme sind teilweise sehr unterschiedlich. Sechs Mitgliedstaaten, darunter Großbritannien und Luxemburg, haben auf Abgabensysteme verzichtet. Inwieweit behindern diese Unterschiede den Binnenmarkt und welche Möglichkeiten gibt es, diese Hindernisse zu beseitigen?

Reinbothe: Der Erwägungsgrund (38) der Richtlinie 2001/29/EG zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft sagt ausdrücklich, dass die bestehenden Unterschiede in diesen Vergütungssystemen das Funktionieren des Binnenmarktes beeinträchtigen, stellt aber gleichzeitig fest, dass sich zumindest die Vergütungssysteme für analoge private Vervielfältigungen auf die Entwicklung der Informationsgesellschaft „nicht nennenswert auswirken dürfen“. Theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten: Man könnte die Vergütungssysteme in der EU harmonisieren oder sie ganz abschaffen. Beide Alternativen halte ich politisch für nicht durchsetzbar.

Zentrum: Werden die Verbreitung und die Standardisierung von DRM Ihrer Meinung nach zu einer Schwächung der kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten durch Verwertungsgesellschaften führen, insbesondere im Bereich der Onlinenutzungen?

Reinbothe: Die Frage ist wohl eher, ob der Einsatz von DRM-Systemen die Rechte der einzelnen Rechtsinhaber schwächt. DRM-Systeme können auch von den Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Rechten eingesetzt werden. In diesem Fall bleiben die Rechte der von ihnen vertretenen Rechtsinhaber – Autoren, ausübende Künstler und andere – gewahrt, denn die Verwertungsgesellschaft muss die Vergütung an sie weiterleiten. Anders kann es sein, wenn DRM-Systeme direkt von Produzenten verwendet werden.

Zentrum: Sind Sie der Meinung, dass die Verwertungsgesellschaften auch ohne Harmonisierung durch die EU faktisch gezwungen sein werden, enger zusammenzuarbeiten, um mit DRM Schritt halten zu können, beispielsweise durch Schaffung einer gemeinschaftsweiten Lizenz? Könnte DRM also mittelbar zu einem Binnenmarkt in der kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten führen?

Reinbothe: Schon jetzt arbeiten die Verwer-

tungsgesellschaften sehr eng zusammen. Sie haben auch schon in verschiedenen Bereichen das Erteilen von gemeinschaftsweiten Lizenzen vereinbart. Dabei können DRM-Systeme tatsächlich von Nutzen sein.

Zentrum: Inwieweit?

Reinbothe: Wenn Verwertungsgesellschaften aufgrund ihres grenzüberschreitenden Netzwerks die Erteilung gemeinschaftsweiter Lizenzen anbieten, wie etwa durch die Online-Art-Vereinbarung der im Bild- und Kunstbereich tätigen Gesellschaften, dann funktioniert dies am besten mit Hilfe von DRM-Systemen.

Zentrum: Sind die individuelle Wahrnehmung von Urheberrechten und die kollektive Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften zwei unvereinbare Gegensätze oder können die beiden Wahrnehmungssysteme voneinander profitieren?

Reinbothe: Individuelle und kollektive Wahrnehmung sind nie echte Alternativen gewesen, denn sie schließen einander keineswegs aus. Zum Modell der kollektiven Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften als Treuhänder - vor allem der Urheber - kam es ursprünglich nur, weil so genannte Zweitverwertungsrechte nicht individuell wahrgenommen werden konnten. Auch heute bestehen beide Formen der Wahrnehmung nebeneinander, denn genauso wenig wie es vorstellbar ist, dass Phil Collins seine Rechte individuell bei jeder Disko einfordert, die seine Songs spielt, kann Günter Grass seine Bücher durch eine Verwertungsgesellschaft statt durch seinen Verlag vermarkten lassen.

Zentrum: Europäische und nichteuropäische Urheberrechtler haben in der Berliner Erklärung vom Juni 2004 das Modell der Content Flatrate, also einer pauschalen Abgabe, als fairen Ausgleich der Interessen von Nutzern und Rechtsinhabern empfohlen. Halten Sie eine Content Flatrate für sinnvoll, und wenn ja, auch auf europäischer Ebene?

Reinbothe: Hier kann ich nur mit der klassischen Antwort „es kommt darauf an“ dienen. Grundsätzlich hat der Urheber ein Verbotsrecht, über dessen Lizenzierung er frei verhandeln kann, und muss sich nicht mit einer „flat rate“, also einem pauschalen Vergütungsanspruch für

Interview / **Jörg Reinbothe** - Digital Rights Management und Europäischer Binnenmarkt

die Nutzung seiner Werke, zufrieden geben. Man wird vom Supermarkt ja auch nicht verlangen, dass er für seine Waren nur eine pauschale Abgabe erhält, die einen fairen Ausgleich zwischen seinen Interessen und denjenigen der Kunden herstellt. Wo sich das Urheberrecht individuell vermarkten und wahrnehmen lässt, sollte man es also nicht zur Nutzungsgebühr degradieren. Anderes sieht es bei bestimmten Formen der Massennutzung aus, wie etwa bei der Privatkopie. Hier gibt es heute schon in den meisten EU-Mitgliedstaaten pauschale Vergütungssysteme, die von den Verwertungsgesellschaften verwaltet werden. Diese Systeme werden allerdings von einigen Mitgliedstaaten abgelehnt – eine Einführung auf europäischer Ebene halte ich daher, wie schon eben gesagt, für politisch nicht realistisch.

Zentrum: Die Autoren der Berliner Erklärung sehen in DRM eine Bedrohung für ein spezifisch europäisches Kulturverständnis. Teilen Sie diese Befürchtungen und sind Sie der Meinung, dass Europa eine kulturelle Vorbildfunktion zukommt?

Reinbothe: Ich glaube eher, dass die Erklärung auf zweierlei Befürchtungen beruht: Einmal auf der Sorge, dass die Rechtsinhaber mit Hilfe von DRM-Systemen die Nutzung verweigern können (was bei einer pauschalen Abgabe nicht möglich wäre), und dann auf der Befürchtung, dass bei von Produzenten eingesetzten DRM-Systemen die Vergütung von diesen einbehalten und nicht an die Autoren oder ausübenden Künstler weitergeleitet wird. Eine solche Situation entspräche in der Tat dem US-amerikanischen Urheberrechtskonzept, wonach der Produzent der alleinige Rechtsinhaber ist, nicht aber dem europäischen, das den Kreativen eigene Eigentumsrechte gibt. Die urheberrechtlichen Konzepte sind also unterschiedlich; mit irgendeiner kulturellen Vorbildfunktion Europas hat dies aber nichts zu tun.

Fußnoten

* Das Interview führte Philipp Runge.

** Die folgenden Ausführungen stellen die persönliche Auffassung des Befragten dar und binden nicht die Europäische Kommission oder ihre Dienststellen.

Digital Rights Management

(Philipp Runge)

Digital Rights Management (DRM) ist ein Sammelbegriff für elektronische Techniken, mit denen die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte gestaltet werden kann. Beispiele für DRM sind einfache Vorrichtungen wie ein passwortgeschützter Zugang zu einer Internetseite oder der Kopierschutz in einer Musikdatei bis hin zu komplexen Berechtigungssystemen, bei denen die Nutzung eines Werks von einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Software- und Hardwareumgebung abhängig ist.

DRM sind als technische Maßnahmen ausdrücklich durch die internationalen Verträge **WCT** und **WPPT** geschützt. Die Europäische Gemeinschaft hat diese Verträge 1996 unterzeichnet und ihre Anforderungen im Jahre 2001 in der **Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft** umgesetzt. Der Schutz von DRM ist im deutschen Urheberrecht in den §§ 95 a -95 d UrhG geregelt. Verboten sind danach beispielsweise die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung und der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen, die Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder Vermarktung mit dem Ziel der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen sind, § 95 a Abs. 3 UrhG.

DRM als Wahrnehmungssystem von Urheberrechten und verwandten Rechten wirft insbesondere im Verhältnis zur kollektiven Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften Fragen auf. Kritiker der gegenwärtigen Regelung sehen die Gefahr, dass die Werknutzer doppelt belastet werden, erstens durch die Lizenzbedingungen des Rechteinhabers, der DRM verwendet, zweitens durch das Mittragen der Abgabenlast auf Vervielfältigungsgeräte und Speichermedien. Die Gegenseite sieht in DRM die Möglichkeit, effektiv Urheberrechte zu schützen. Mit DRM könne zudem die Vergütung der Werknutzung individuell und damit gerechter gestaltet werden. Aktualität gewinnt die Debatte insbesondere im Rahmen des zweiten Teils der Urheberrechtsreform.

I. Europa

1. Verordnung (EG) Nr. 2082/2004 zur Änderung der Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des HABM (Marken, Muster und Modelle)

Am 28.12.2004 ist die [Verordnung \(EG\) Nr. 2082/2004](#) der Kommission vom 6.12.2004 zur Änderung der [Verordnung \(EG\) Nr. 216/96](#) über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Kraft getreten.

Ausweislich der Erwägungsgründe der Verordnung habe die Praxis gezeigt, dass bestimmte Änderungen bei Organisation und Verfahren der Beschwerdekammern erforderlich gewesen seien, beispielsweise in Bezug auf die Rolle der Geschäftsstelle und bestimmte Aspekte des Verfahrensablaufs. Die Zentralisierung der Geschäftsstelle (vgl. Art. 1 Nr. 4 der Richtlinie; Art. 5 Verfahrensordnung n. F.) sowie die Regelung des Austauschs der Schriftsätze zwischen den Parteien (vgl. Art. 2 Nr. 5 der Richtlinie; Art. 8 Verfahrensordnung n. F.) sollen die Fallbearbeitung durch die Beschwerdekammern insgesamt effizienter machen. In Bezug auf Maßnahmen, die den Austausch von Schriftsätzen betreffen, wurde für Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bereits anhängig sind, eine Übergangsregelung vorgesehen (vgl. Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie).

2. Richtlinienvorschlag über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen

Am 16.09.2004 hat die Kommission einen [Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen \(KOM \(2004\) 582\)](#) vorgelegt.

Der Richtlinienvorschlag sieht eine Beschränkung des Geschmacksmusterschutzes für Ersatzteile vor. Hiernach soll kein Geschmacksmuterschutz für solche Muster bestehen, die als Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses im Sinne des Art. 12 Abs. 1 der [Richtlinie 98/71/EWG](#) mit dem Ziel verwendet werden, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.

Als Begründung für diese, hauptsächlich auf den KFZ-Markt abzielende Regelung (sog. Reparaturklausel), beziehen sich die Erwägungsgründe in erster Linie auf den Zweck des Geschmacksmusterschutzes (vgl. insbes. Erwägungsgrund Nr. 1). Dessen alleiniger Zweck bestehe in der Gewährung ausschließlicher Rechte am Erscheinungsbild eines Produktes, nicht jedoch eines Monopols auf das Produkt an sich. Geschmacksmuster zu schützen, zu denen es praktisch keine Alternativen gibt, würde zu einem De-facto-Produktmonopol führen. Ein solcher Schutz komme einem Missbrauch des Geschmacksmustersystems nahe. Geschmacksmusterschutz sollte eine angemessene Vergütung der betreffenden Investitionen ermöglichen und Innovation durch Wettbewerb fördern, was mit der Herstellung neuer Produkte erreicht werde. Schließlich würde auch der Verbraucher von einem größeren Angebot sowie niedrigeren Preisen profitieren.

Hinweis: Vgl. auch das [Arbeitsdokument der Kommission über die Auswirkungen des Vorschlags](#) sowie den [Bericht von Vieregge in GRUR 2004, S. 924](#).

3. Mitteilungen des Präsidenten des HABM

[Mitteilung Nr. 10/04 vom 14. Dezember 2004 über neue Formblätter](#)

Die im Jahr 2003 eingerichtete Arbeitsgruppe „Formblätter“ hatte den Auftrag, die Formblätter dem neuen Tätigkeitsbereich „Geschmacksmuster“ anzupassen, der Erweiterung Rechnung zu tragen, bisher noch fehlende Formblätter zu erstellen, die Verknüpfung mit dem Madrider Protokoll zu gewährleisten und schließlich die Formblätter und erläuternden Hinweise soweit wie möglich zu harmonisieren und zu vereinfachen. Die Formblätter für Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Anmeldung und Nichtigkeit) wurden nicht geändert.

Folgende Formblätter sind hinzugekommen:

- Akteneinsicht
- Sonstige Eintragungen
- Verlängerung

Folgende Formblätter wurden geändert:

- Anmeldung GM
- Beschwerde (GM und GGM)
- Widerspruch
- Löschung (neu: gesonderte Formblätter für Nichtigkeit und Verfall)

Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung - (Sascha Vander)

Die neuen bzw. überarbeiteten Formblätter können auf der Webseite des Amtes abgerufen werden unter: <http://oami.eu.int/de/mark/marque/form.htm>. Die Formblätter werden durch erläuternde Hinweise ergänzt, die ebenfalls auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden, sobald alle Sprachversionen vorliegen.

Mitteilung Nr. 11/04 vom 21. Oktober 2004 bezüglich unverbindlicher Auskünfte über das Ergebnis des Prüfungsverfahrens

Die Situation für die Gemeinschaftsmarkenanmeldungen (wenn das Prüfungsverfahren problemlos durchlaufen wurde, aber auch wenn ein Dialog mit dem Anmelder notwendig war) stellt sich aktuell so dar, dass mehrere Monate für Übersetzungen, Recherchen und sonstige Nebenaufgaben benötigt werden, bevor die Anmeldung im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht werden kann.

Vor diesem Hintergrund hat das Amt beschlossen, dem Anmelder ein Informationsschreiben zuzusenden, sobald das Prüfungsverfahren mit positivem Ergebnis abgeschlossen wurde. Während sich das Amt das Recht vorbehält, das Prüfungsverfahren wieder zu eröffnen, solange noch keine Eintragung stattgefunden hat, wird dieses Schreiben den Anmeldern die Gewissheit geben, dass ihre Anmeldung das Prüfungsverfahren durchlaufen hat und dass die restliche Zeit lediglich für technische Fragen benötigt wird. Das Amt versendet seit Oktober 2004 zu diesem Zweck folgendes Schreiben:

„Die Prüfung Ihrer Anmeldung ist erfolgreich abgeschlossen. Die Anmeldung wird nunmehr veröffentlicht werden, sobald die Übersetzungen und die Recherchenberichte vorliegen. Über den Zeitpunkt der Veröffentlichung werden Sie eine gesonderte Mitteilung erhalten. In der Zwischenzeit können Sie den Fortgang des Verfahrens unter <http://oami.eu.int/int/de/database/ctm-online.htm> verfolgen.“

II. Deutschland

1. Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes

Das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 09.12.2004 (BGBl. 2004 I

S. 3232) führte trotz der insoweit leicht irreführenden Bezeichnung zu lediglich rudimentären Anpassungen des Patentgesetzes, wohingegen die Änderungen des Markengesetzes vergleichsweise umfangreicher ausfielen.

Im Wesentlichen wurden die Vorschriften über die nationale Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen überarbeitet und nunmehr in die §§ 130 bis 133a MarkenG aufgenommen. Der Rechtsschutz inländischer Personen, Verbände und Organisationen gegen die einem Antrag auf Eintragung stattgebende Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts wurde durch § 133a MarkenG neu ausgestaltet. Die Beschwerde zum Bundespatentgericht gegen Entscheidungen nach § 130 Abs. 5 S. 1 MarkenG steht denjenigen Personen offen, die nach Antragsveröffentlichung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt fristgerecht Stellung genommen haben und durch die Entscheidung in ihrem berechtigten Interesse betroffen sind. Ferner sind Durchführungsbestimmungen für das nunmehr nach Art. 11a Buchstabe a der **Verordnung (EWG) Nr. 2081/92** bei der Europäischen Kommission vorgesehene Lösungsverfahren in § 132 Markengesetz aufgenommen worden.

Hinweis: Zu §§ 130 ff. MarkenG vgl. auch die **Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10.12.2004 über die Neufassung der §§ 130 bis 133a des Markengesetzes (Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92)**.

Neben diesen Änderungen wurde zum 01.01.2005 im Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz die Verlängerungsgebühr für Marken von 600 Euro auf 750 Euro angehoben (Gebührennummer 332 100). Die bei der Verlängerung gegebenenfalls fällig werdenden Klassengebühren in Höhe von 260 Euro bleiben hingegen unverändert.

Hinweis: Vgl. hierzu die **Mitteilung Nr. 6/05 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10.12.2004 über die Erhöhung der Verlängerungsgebühr für Marken ab 01.01.2005**.

*Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung - (Sascha Vander)***2. Verordnung zur Änderung der Markenverordnung und anderer Verordnungen**

Durch die Verordnung zur Änderung der Markenverordnung und anderer Verordnungen vom 17.12.2004 (BGBl. 2004 I S. 3532) wurden insbesondere die Vorschriften über die Einreichung von grafischen und klanglichen Wiedergaben der Marke teilweise neu gefasst.

Zur Verbesserung der Qualität der Bilddateien des elektronischen Markenregisters kann die grafische Wiedergabe einer Marke seit 01.01.2005 zusätzlich, d. h. neben der nach wie vor erforderlichen zweidimensionalen Wiedergabe, auf einem Datenträger (CD-R) eingereicht werden (§ 8 Abs. 5 S. 1 MarkenV). Die zu beachtenden technischen Einzelheiten werden in § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenV bestimmt. Alle Ansichten der Markendarstellung müssen in einer Bilddatei wiedergegeben werden (§ 8 Abs. 5 S. 2 MarkenV). Die klangliche Wiedergabe einer Hörmarke muss gemäß § 11 Abs. 3 MarkenV auf einem Datenträger (CD-R) eingereicht werden. Datenkompression und Kopierschutzverfahren sind insoweit nicht zulässig (§ 11 Abs. 5 Nr. 1 Satz 4 MarkenV). Sowohl bei der zusätzlichen Einreichung einer Bild Darstellung auf Datenträger als auch bei der Einreichung einer klanglichen Wiedergabe der Hörmarke ist die Oberfläche des Datenträgers unter anderem mit Angaben zur Marke, zum Anmelder sowie mit Kontaktdaten zu versehen; er muss lesbar sein und darf keine Viren oder sonstigen schädlichen Programme enthalten (§ 8 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und 3, § 11 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und 3 MarkenV).

Hinweis: Zu diesen Änderungen vgl. auch die [Mitteilung Nr. 11/05](#) des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31.01.2005 über die Änderung der Markenverordnung bei der Einreichung von grafischen und klanglichen Wiedergaben der Marke auf einem elektronischen Datenträger

Anlässlich der Verordnung hat der Präsident mit [Mitteilung Nr. 12/05](#) vom 18.01.2005 darauf hingewiesen, dass seit Beginn des Jahres für die Wiedergabe eines zu schützenden Musters nunmehr einheitlich für alle Darstellungen der vom Deutschen Patent und Markenamt herausgegebene Vordruck R 5703.1 zu verwenden ist (vgl. § 6 Abs. 2 Geschmacksmusterverordnung).

Hinweis: Der Vordruck kann kostenlos beim

Deutschen Patent- und Markenamt bezogen oder über das Internet (<http://www.dpma.de/formulare/gsm.html>) abgerufen werden.

3. Bekanntmachungen**Patentinformationszentren**

Am 15. Oktober 2004 wurden 11 deutsche Patentinformationszentren in einer Bekanntmachung des BMJ im [Bundesgesetzblatt \(BGBl. 2004 I 2599\)](#) dazu bestimmt, für das Deutsche Patent- und Markenamt außer Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen auch Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen entgegenzunehmen. Die betreffenden Patentinformationszentren können der Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt sowie der [Mitteilung Nr. 38/04](#) des Präsidenten des DPMA entnommen werden.

Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen

Durch die Bekanntmachungen über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen vom 29.10.2004 ([BGBl. 2004 I S. 2802](#)), 17.12.2004 ([BGBl. 2004 I S. 3817](#)) sowie 18.01.2005 ([BGBl. I 2005, S. 137](#)) wurde die Gewährung des zeitweiligen Schutzes von Mustern und Marken für die in den Bekanntmachungen aufgeführten Ausstellungen publik gemacht

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

4. Mitteilungen des Präsidenten des DPMA**[Mitteilung Nr. 7/05](#) vom 10.12.2004 über den Ablauf der Geltungsdauer des § 165 Abs. 4 MarkenG (Möglichkeit der Beschwerdeinlegung anstelle der Erinnerung)**

Die Geltungsdauer der Übergangsregelung des § 165 Abs. 4 MarkenG endete am 31.12.2004. Damit entfiel zu Beginn des Jahres die Möglichkeit, gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen, die von Beamten des gehobenen Dienstes oder vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, anstelle der Erinnerung Beschwerde einzulegen.

[Mitteilung Nr. 2/05](#) vom 08.12.2004 über die Einführung der Weiterbehandlung im Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzverfahren

Zum 01.01.2005 wurde im Erteilungs-, bzw. An-

Aktuelles / Markenrecht - Entwicklung - (Sascha Vander)

meldeverfahren für Patente (§ 123a PatG), Marken (§ 91a MarkenG), Gebrauchsmuster (§ 21 Abs. 1 GebrauchsmusterG i. V. m. § 123a PatG) und Topografien (§ 11 Abs. 1 HalbleiterschutzG i. V. m. § 123a PatentG) die Möglichkeit der Weiterbehandlung eingeführt. Im Geschmacksmusterverfahren (§ 17 GeschmacksmusterG) besteht die Möglichkeit der Weiterbehandlung der Anmeldung bereits seit dem 01.06.2004.

Wurde die Schutzrechtsanmeldung nach Versäumung einer vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist zurückgewiesen, kann ein Schutzrechtsanmelder nun innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses die Weiterbehandlung seiner Anmeldung beantragen. Innerhalb der Einmonatsfrist muss zudem die Weiterbehandlungsgebühr in Höhe von 100 Euro entrichtet und die versäumte Handlung vollständig nachgeholt werden. Der Zurückweisungsbeschluss wird dann wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Über den Antrag auf Weiterbehandlung entscheidet die Stelle, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat.

I. EuGH**1. Handelsname verletzt nicht zwingend identische Marke eines anderen**

Der EuGH hatte im Wege der Vorabentscheidung zur Auslegung des TRIPS-Übereinkommens zu entscheiden, ob sich der Inhaber einer Marke stets der Verwendung eines identischen oder der Marke ähnlichen Handelsnamens widersetzen kann. Das Gericht verneinte dies. Zwar könnten in einem solchen Fall die mit der Marke verbundenen Ausschließlichkeitsrechte verletzt sein. Nach dem TRIPS-Übereinkommen sei eine entsprechende Verwendung jedoch zulässig, wenn es sich um eine redliche Benutzung handelte. Ob eine solche vorläge sei jeweils im Einzelfall zu entscheiden.

EuGH, Urteil vom 16.11.2004, C-245/02 („Budweiser“)

2. Inverkehrbringen durch erfolgloses Anpreisen?

Der EuGH hatte zu prüfen, ob eine mit einer Marke versehene Ware als im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht anzusehen ist, wenn der Markeninhaber sie in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt hat um sie dort zu verkaufen, oder wenn er sie in eigenen Geschäften oder in Geschäften verbundener Unternehmen zum Verkauf an Verbraucher im Europäischen Wirtschaftsraum angeboten hat, ohne dass sie verkauft worden ist. Das Gericht lehnte eine entsprechende Auslegung des Art. 7 I MarkenRL ab, so dass es an einer Erschöpfung im verhandelten Fall fehlte.

EuGH, Urteil vom 20.11.2004 – C-16/03 („Peak Holding“)

3. Farbmarke: Ja, aber...

Der EuGH stellte kürzlich die Grundsätze zur Eintragung von Farbmarken klar: Eine Farbe als solche könne zwar gemäß Art. 7 III GMV infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangen. Vor jeder Benutzung sei eine solche Unterscheidungskraft jedoch nur in Ausnahmefällen anzunehmen. Dies sei etwa denkbar, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke angemeldet werde, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sei.

EuGH, Urteil vom 21.10.2004 – C-447/02 („Orangeton“)

II. EuG**Keine 3D-Marke für die „Echten“**

Die August Storck KG unterlag gleich zweifach vor dem Gericht Erster Instanz. Das Traditionsunternehmen begehrte den Formmarkenschutz für die von ihm hergestellten Karamellbonbons „Werther's Echte“ mit sowie ohne Verpackung. Sowohl das HABM wie auch das angerufene EuG wiesen dieses Ersuchen zurück: Die Formen von Bonbon und Verpackung unterschieden sich nicht wesentlich von anderen handelsüblichen Grundformen für diese Art von Waren.

EuG, Urteil vom 10.11.2004, T-396/02 („Werther's Echte - Bonbon“)

EuG, Urteil vom 10.11.2004, T-402/02 („Werther's Echte - Verpackung“)

III. BVerfG**Kennzeichen begründen Rechte an gleichlautender Internet-Domain**

Das Bundesverfassungsgericht hat einen Fall des so genannten „Domaingrabbing“ bzw. „Cybersquatting“ entschieden. Ein Kaufmann war vom Bundesgerichtshof dazu verurteilt worden, eine Internet-Domain zu Gunsten des Inhabers eines gleichlautenden Unternehmenskennzeichens freizugeben. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte das Urteil auch aus verfassungsrechtlicher Sicht. Zwar stelle das aus dem Vertragsschluss mit der Vergabestelle DENIC e.G. folgende Nutzungsrecht an einer Domain eine eigentumsfähige Position im Sinne des Art. 14 GG dar. Allerdings gelte dies auch für das Recht der Inhaber von Marken und Unternehmenskennzeichen an einer gleichlautenden Internet-Domain und dieses habe Vorrang.

BVerfG, Beschluss vom 24. November 2004 – 1 BvR 1306/02

IV. BGH**1. Zur Registrierung generischer Internet-Domains**

Der BGH hat Ansprüche der Axel Springer AG (unter anderem Inhaber der Internet-Domain „welt.de“) bezüglich der Internet-Domain „welt-online.de“ zurückgewiesen. Zwar könne durch die Nutzung der Domain die Bekanntheit des

Zeichens „Welt“ in unlauterer Weise beeinträchtigt werden. Die Art der Verwendung des lediglich registrierten Domainnamens sei jedoch noch ungewiss. Das Gericht erklärte darüber hinaus die Reservierung zahlreicher Gattungsbegriffe als Internet-Domain aus wettbewerbsrechtlicher Sicht für zulässig: Der Vergabe läge das Gerechtigkeitsprinzip der Priorität zugrunde und der schnellste Anmelder nutze lediglich die sich daraus ergebenden Vorteile.

BGH, Urteil vom 02.12.2004 – I ZR 207/1
(weltonline.de)

Pressemitteilung

2. Keine Verwechslungsgefahr zwischen Sachbuch und Broschüre

Der BGH hat eine Verwechslungsgefahr zwischen einem Sachbuch und einer Broschüre über Telefentarife abgelehnt. Dies gelte, so das Gericht, auch dann, wenn die Titel der Werke identisch seien.

BGH, Urteil vom 13.10.2004 - I ZR 181/02
(*Das Telefon-Sparbuch*)

3. Keine Kennzeichenverletzung durch Beseitigung

Der BGH hatte zu beurteilen, ob auch die bloße Entfernung eines Kennzeichens eine markenrechtliche Verletzung darstellen kann. Die Richter verneinten dies. Die Beseitigung eines fremden Kennzeichens stelle keine Benutzung und daher keine Verletzung des Zeichens dar.

BGH, Urteil vom 13.10.2004 - I ZR 277/01
(*SB-Beschriftung*)

4. Unternehmenskennzeichen durch Nutzung einer Domain

Auch ein erst kürzlich veröffentlichtes Urteil des BGH behandelt Fragen des Domain-Rechts: Die Karlsruher Richter stellten klar, dass durch die Benutzung eines Domainnamens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen entstehen könne. Voraussetzung sei jedoch, dass die Domain nicht lediglich als Adressbezeichnung verwendet würde. Der Verkehr müsse in der gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennen.

BGH, Urteil vom 22.7.2004 – I ZR 135/01
(soco.de)

V. Weitere Entscheidungen

1. Haribo unterliegt erneut in Sachen „YOGURTGUMS“ gegen Katjes

Auch das Oberlandesgericht wies die Rechtsauffassung der Haribo GmbH & Co KG zurück, nach der es sich bei dem Namen „yogurtgums“, unter dem die Katjes Fassin GmbH & Co KG weiche Fruchtgummis vertreibt, um eine reine Inhaltsbeschreibung handelte, die keinen Markenschutz verdiene. Es bestätigte die erstinstanzliche Urteilsbegründung, nach der es auf den beschreibenden Charakter des Namens nicht ankomme. Entscheidend sei vielmehr, dass die Bezeichnung die Herkunfts- bzw Unterscheidungsfunktion einer Marke erfülle. Dies sei jedoch bereits nach Darlegung der Klägerin im behandelten Falle nicht ausgeschlossen.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.11.2004 – I-20 U 78/04 (YOGURTGUMS)

2. Neues vom Streifenmuster

Adidas konnte erneut seine Rechte an mit einem Streifenmuster versehener Sportbekleidung durchsetzen und stärken. Das Landgericht Köln untersagte es den Mitbewerbern Nike sowie Tom Taylor mit zwei Streifen versehene Sporthosen bzw Jacken zu vertreiben, da eine Verwechslungsgefahr mit den Produkten der Marke Adidas nicht ausgeschlossen werden könne.

LG Köln, Urteile vom 21.01.2005 - Az: 84 O 74/04 und 84 O 41/04

3. Keine Marken- oder Wettbewerbsverletzung durch Google „AdWords“

Das Landgericht Hamburg und das Landgericht Leipzig beurteilen die Verwendung eines fremden Kennzeichens für die so genannte „AdWord-Werbung“ der Suchmaschine Google als zulässig. Google ermöglicht es, Suchbegriffe zu buchen, so dass bei ihrer Eingabe in die Suchmaschine die gewünschte Werbung neben den Suchergebnissen eingeblendet wird. Diese „Keywords“ sind von den so genannten „Meta-Tags“ zu unterscheiden, bei denen die Verwendung von geschützten Kennzeichen als unzulässig betrachtet wird.

LG Leipzig, Urteil vom 08.02.2005 – 5 O 146/05 und LG Hamburg, Urteil vom 21.09.2004 - 312 O 324/04

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen beschlossen

Am 21. Januar 2005 hat der Bundestag die lange erwartete Änderung des Patentgesetzes beschlossen. Es wurde am 28. Januar 2005 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt am 28. Februar 2005 in Kraft. Gleichzeitig wurde die *Verordnung über die Hinterlegung von biologischem Material in Patent- und Gebrauchsmusterverfahren (Biomaterial-Hinterlegungsverordnung; BioMatHintV)* verabschiedet, die ebenfalls am 28. Februar 2005 wirksam wird.

Wesentliche Neuerung ist die explizite Aufnahme von Erzeugnissen aus biologischem Material und Verfahren unter Verwendung oder zur Herstellung bzw. Bearbeitung von biologischem Material in den Kreis patentierbarer Erfindungen. Außerdem wird klargestellt, dass hergestelltes oder mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliertes biologisches Material auch dann Gegenstand einer Erfindung sein kann, wenn es in der Natur schon vorhanden war. Die entsprechenden Regelungen finden sich im neuen § 1 Abs. 2 PatG. Die bisherigen Absätze werden um jeweils einen Zähler verschoben.

Das Gesetz erweitert aber nicht nur den Kreis patentierbarer Erfindungen, sondern nimmt den menschlichen Körper insgesamt von der Patentierbarkeit aus, § 1a Abs. 1 PatG n.F. Für isolierte Bestandteile des menschlichen Körpers oder Gensequenzen gilt dieser Ausschluss allerdings nur für die bloße Entdeckung. Sobald es sich um einen vom menschlichen Körper isolierten Bestandteil handelt, besteht die Möglichkeit des Patentschutzes selbst dann, wenn der Aufbau des Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist, § 1a II PatG n.F. Die Möglichkeit der Patentierung von Gensequenzen wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass ihre gewerbliche Anwendbarkeit in der Anmeldung konkret unter Angabe der erfüllten Funktion beschrieben werden muss, § 1a Abs. 3 PatG n.F.

§ 2 PatG n.F. enthält nun eine Reihe biotechnologischer Verfahren, deren gewerbliche Verwertung als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten gewertet wird.

Tierarten und Pflanzensorten werden in § 2a PatG n.F. vom Patentschutz ausgenommen. Allerdings sind Erfindungen möglich, deren Aus-

führung nicht auf eine bestimmte Tierrasse oder Pflanzensorte beschränkt ist.

Die neuen §§ 9 – 9c PatG n.F. ergänzen die bisherigen Wirkungen des Patents um die, durch die biotechnologischen Erfindungen notwendigen gewordenen Regelungen; beispielsweise die Ersteckung des Patentschutzes auf durch generative oder vegetative Vermehrung gewonnenes biologisches Material, § 9a Abs. 1 PatG n.F.

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)

Regelungen „rund um die Hauptversammlung“, §§ 120 ff AktG

Seit dem 17.11.2004 liegt der Regierungsentwurf zum UMAG (abrufbar unter <http://www.bmj.bund.de/media/archive/797.pdf>) vor. Damit sind seit dem Referentenentwurf vom 19.01.2004 (abrufbar unter <http://www.jura.uni-duesseldorf.de/dozenten/noack/texte/normen/umag/umag.htm>), zu dem im Rahmen der Veranstaltungsreihe Forum Unternehmensrecht am 06.05.2004 ein Vortragsabend stattgefunden hat (Bericht unter <http://www.gewrs.de/?page=veranstaltungen/rueckblick/11>), knapp 10 Monate vergangen.

Der Referentenentwurf hat eine Vielzahl von Stellungnahmen aus Wissenschaft und Praxis ausgelöst (s. dazu auch <http://www.jura.uni-duesseldorf.de/dozenten/noack/gesetz.shtml>). Die Anregungen und Kritiken haben teilweise Eingang in den nicht unwesentlich veränderten Regierungsentwurf gefunden. Dieser Beitrag soll einen Überblick über die Änderungen geben, die der Regierungsentwurf im Bereich der Regelungen im Vorfeld und der Durchführung der Hauptversammlung erfahren hat.

1. Anmeldung zur Hauptversammlung und Berechtigungsnachweis, § 123 II, III AktG-RegE

Das UMAG führt zu Änderungen bei der Anmeldung zur Hauptversammlung sowie des Berechtigungsnachweises für Inhaberaktionäre. Neu ist gegenüber dem RefE zunächst die Bestimmung der Einberufungsfrist in § 123 I AktG-RegE. Die bisherige Einberufungsfrist von einem Monat wurde durch eine Einberufungsfrist von 30 Tagen ersetzt. Das hat den Vorteil, dass die Frist von der Länge eines Monats unabhängig ist.

Die entscheidende Änderung gegenüber der momentanen Rechtslage ist die Abschaffung des Hinterlegungserfordernisses. Das Gesetz selbst normiert keine Formerfordernisse für die Anmeldung. Stattdessen kann die Satzung ein Anmeldeerfordernis einführen, § 123 II AktG-RegE. Für Inhaberaktien kann die Satzung näher bestimmen, wie der Berechtigungsnachweis zu erbringen ist. Jedenfalls ausreichend ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch das

depotführende Institut, § 123 III AktG-RegE. Selbstverständlich ist ein inhaltlich richtiger Nachweis gemeint.¹ Die Überprüfung ist bei ausländischen unbekanntem Depotbanken möglicherweise schwierig.² Es können dann aber weitere Nachweise angefordert werden.³ Der Nachweis ist nunmehr in Textform zu erstellen, § 123 III 2 AktG-RegE. Nach dem Referentenentwurf war auch noch ein Nachweis in mündlicher Form denkbar.

Der Nachweis muss sich auf einen Stichtag 14 Tage vor der Hauptversammlung beziehen (sog. record date), § 123 III 3 AktG-RegE. Er muss der Gesellschaft vorbehaltlich abweichender Satzungsbestimmung bis zum 7. Tag vor der Hauptversammlung zugegangen sein (sog. Eingangsstichtag).⁴ Der danach angemeldete Aktionär gilt hinsichtlich des Teilnahmerechts an der Hauptversammlung und des Stimmrechts als berechtigt, § 123 III 4 AktG-RegE. Dadurch wird deutlicher als im RefE herausgestellt, dass sich die Legitimation nicht auf weitere Rechte – wie insbesondere das Dividendenrecht – bezieht. Durch die Einführung des record date fallen formelle und materielle Berechtigung kurzfristig auseinander. Für bedeutsame Aktienmengen lässt sich dieses Problem durch vertragliche Absprachen bzw. Bevollmächtigung des Erwerbers regeln.⁵ Für Namensaktien wurde mangels Regelungsbedürfnisses auf eine parallele Regelung verzichtet. § 125 II AktG enthält bereits einen Versendungsstopp für Mitteilungen zur Hauptversammlung. Zudem kann die Gesellschaft einen Umschreibestopp von sieben Tagen im Register vorsehen.⁶ Damit besteht bereits jetzt ein weitgehender Gleichlauf.⁷

Auch die Fristberechnung ist in § 123 IV AktG-RegE neu formuliert. Fristen sind jeweils vom Tage der Versammlung an zurückzurechnen. Der Tag der Versammlung zählt nicht mit. Endet die Frist nicht an einem Werktag, so soll die Frist an dem „mitzählenden“ vorhergehenden Werktag enden. Allerdings scheint das Merkmal des „Mitzählens“ nicht alle Unklarheiten beseitigt zu haben.⁸

Insgesamt besteht nunmehr eine Regelung, die internationalen Standards entspricht und durchaus die Stimmrechtsausübung durch ausländische Aktionäre erleichtert.⁹

2. Mitteilungen nach § 125 II AktG-RegE

Als Folge des Verzichts auf die Aktienhinterlegung in § 123 AktG wird § 125 II Nr. 1 AktG

gestrichen. Eine weitere Vereinfachung gegenüber dem Referentenentwurf sieht § 125 II AktG-RegE für das Mitteilungsverlangen der Aktionäre vor. Dieses kann nunmehr einmalig mit Wirkung für die Zukunft – auch in elektronischer Form - gestellt werden. Auch die Gesellschaft kann die Mitteilung in elektronischer Form – Mailingliste - versenden. Hinsichtlich des Nachweises des Anteilsbesitzes für die Mitteilung kann die Satzung der Gesellschaft dieselben Anforderungen stellen wie für den Nachweis bei § 123 III AktG-RegE. Eine Bestätigung des depotführenden Instituts reicht auch hier. Eine Erleichterung enthält § 125 II AktG-RegE auch für die Banken. Sie müssen keine Doppelmitteilungen verschicken. Wenn der Bank bekannt ist, dass ein Aktionär Mitteilungen nach § 125 II AktG verlangt hat, braucht sie diesem Aktionär dieselbe Mitteilung nicht ein zweites Mal zu schicken.

3. Aktionärsforum, § 127 a AktG-RegE

Die begrüßenswerte Regelung des § 127 a AktG-RegE zur Ermöglichung einer Kommunikation der Aktionäre wurde im Regierungsentwurf vollkommen neu gefasst.

Gemäß § 127a I AktG-RegE können Aktionäre oder Aktionärsvereinigungen nunmehr im – noch neu zu schaffenden - Aktionärsforum des elektronischen Bundesanzeigers andere Aktionäre auffordern, gemeinsam oder in Vertretung einen Antrag oder ein Verlangen nach dem Aktiengesetz zu stellen oder in einer Hauptversammlung das Stimmrecht auszuüben. Die Aufforderung ist damit nicht mehr wie im RefE auf die Erreichung bestimmter Minderheitsquoten beschränkt.¹⁰

Die Aufforderung muss gem. § 127a II AktG-RegE bestimmte Mindestangaben enthalten: Name und Anschrift des Auffordernden und der Firma der betroffenen Aktiengesellschaft, einen konkreten Antrag, ein konkretes Verlangen oder einen Stimmvorschlag sowie die Angabe des Tages der Hauptversammlung.

Eine Begründung darf nicht veröffentlicht werden, § 127a III AktG-RegE. Der Aktionär oder die Aktionärsvereinigung kann eine Begründung über die eigene Internetseite zugänglich machen, auf die im elektronischen Bundesanzeiger verwiesen werden darf. Auch darf die Gesellschaft gem. § 127a IV AktG-RegE auf der eigenen Internetseite zu der Aufforderung Stellung nehmen. Positiv ist, dass die inhaltli-

che Diskussion damit nicht auf einer Plattform des neutralen elektronischen Bundesanzeigers, sondern auf der Homepage des Aktionärs bzw. der Gesellschaft stattfindet.

Das Bundesministerium der Justiz wird in § 127a V AktG-RegE ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nähere Ausgestaltung des Aktionärsforums und weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Entgelten, zu Missbrauchsfällen und zur Einsichtnahme zu regeln.

Ein Kostenerstattungsanspruch des Aufrufenden ist anders als im Referentenentwurf nicht vorgesehen. Der mit einer Kostenerstattung verbundene große Aufwand stünde in keinem Verhältnis zu den recht geringen Kosten. Da es inhaltlich um die Verfolgung eignere Vermögensinteressen geht, ist es ohnehin sachgerecht, dass der Aktionär die Kosten selbst zu tragen hat.¹¹

4. Beschränkung des Rede- und Fragerechts, § 131 II, III AktG-RegE

Die diesbezüglich im Referentenentwurf vorgesehenen Regelungen, die den Handlungsspielraum des Versammlungsleiters sowie die Satzungsautonomie erweitern,¹² sind zwar in ihren Grundgedanken vom Regierungsentwurf übernommen worden, jedoch erfolgten auch hier einige bedeutsame Änderungen. So ist die im RefE vorgesehene Möglichkeit, Fragen auch in Textform vor Beginn der Hauptversammlung zuzulassen, nicht mehr im Regierungsentwurf enthalten. Geblieben ist aber die Möglichkeit, Informationen, die regelmäßig Gegenstand von Aktionärsfragen sind, mindestens 7 Tage vor der HV bis zu deren Ende auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, § 131 III Nr. 7 AktG-RegE (zuvor § 131 III Nr. 8 AktG-RefE).

Die ausdrückliche Regelung der Kompetenz des Versammlungsleiters, Rede- und Fragezeit der Aktionäre in der Hauptversammlung zeitlich angemessen¹³ zu beschränken, findet sich nunmehr in § 131 II 2 AktG-RegE. Gegen den bisherigen Standort in § 131 III Nr. 7 AktG-RefE waren systematischen Bedenken geäußert worden.¹⁴ Inhaltlich besteht eine Änderung insofern, als dass nunmehr die Satzung oder die Geschäftsordnung der Hauptversammlung gem. § 129 AktG den Versammlungsleiter ausdrücklich ermächtigen muss, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken. Satzung oder Geschäftsordnung können nähere

Einzelheiten regeln. Diese Formulierung darf allerdings nicht missverstanden werden: nur für die Beschränkung des *Fragerechts* ist eine Ermächtigung in der Satzung bzw. Geschäftsordnung erforderlich.¹⁵

5. Inkrafttreten

Das Gesetz soll möglichst in einer hauptversammlungsmarmen Zeit in Kraft treten, Art. 3. Vorstellbar ist, dass das UMAG zum 01.11.2005 in Kraft tritt.¹⁶

Fußnoten

¹ Begründung RegE S. 28; SEIBERT WM 2005, 157.

² Gemeinsame Stellungnahme BDA, BDI, DIHK, GDV, BdB, RegE S. 12.

³ Begründung RegE S. 28; SEIBERT WM 2005, 157.

⁴ Kritisch gegenüber der Fristenregelung Gemeinsame Stellungnahme BDA, BDI, GDV, DIHK, BdB, RegE S. 9 f.

⁵ Begründung RegE S. 29; SEIBERT WM 2005, 157, 158.

⁶ Begründung RegE S. 29.

⁷ Begründung RegE S. 29.

⁸ Bedenken äußert SCHÜTZ NZG 2005, 5, 8.

⁹ So auch GANTENBERG DB 2005, 207, 208.

¹⁰ Kritisch: Gemeinsame Stellungnahme BDA, BDI, GDV, DIHK, BdB, RegE S. 13.

¹¹ SEIBERT WM 2005, 157, 159.

¹² SEIBERT WM 2005, 157, 159.

¹³ Zur Angemessenheit SEIBERT WM 2005, 157, 160f.

¹⁴ Stellungnahme des Handelsrechtsausschusses des DAV, S. 11; HEMELING AG 2004, 262.

¹⁵ Darauf weist SCHÜTZ NZG 2005, 5, 11 hin; s.a. Gemeinsame Stellungnahme BDA, BDI, GDV, DIHK, BdB, RegE S. 14.

¹⁶ SEIBERT WM 2005, 157, 161; Bundesministerium der Justiz, Informationen für die Presse, S. 5.

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

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 20. April 2005, 18:00 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Bekämpfung von Produktpiraterie aus Sicht eines Markenherstellers“

Referenten: Joachim Renner, Rechtsanwalt; Frank-Olaf Walter, Rechtsanwalt Henkel KGaA, Düsseldorf

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

2. Forum Unternehmensrecht

Donnerstag, 12. Mai 2005, voraussichtl. 18 Uhr, Näheres in Kürze

„Die Reform des GmbH-Rechts („Ein-Euro-GmbH“, verschärfte Haftung für „Bestattungsfälle“ etc)“

Referenten:
Prof. Dr. Altmeppen (Passau); Prof. Dr. Grunewald (Köln); Prof. Dr. Seibert (BMJ, Berlin)

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse jutta.lommatzsch@uni-duesseldorf.de für diese Veranstaltung anmelden.

3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 25. Mai 2005, 18:00 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Der mühsame Weg zu einem Gemeinschaftspatent“

Referenten: Dr. Jens Gaster principal administrator industrial property unit
Europäische Kommission, Brüssel

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, 22. Juni 2005, 18:00 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Das neue Designrecht – unter Berücksichtigung internationaler Aspekte“

Referenten: Dr. Uwe Lüken Rechtsanwalt
Bird & Bird, Düsseldorf

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

5. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 13. Juli 2005, 18:00 Uhr, Schloss Mickeln, Blauer Salon

„Korb für Korb zum neuen Urheberrecht – Die Novelle des Urheberrechtsgesetzes aus Sicht der Tonträgerwirtschaft“

Referenten: Dr. Thorsten Braun Syndicus, Dt. Landesgruppe der IFPI e.V., Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft e.V., Berlin

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

Impressum

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

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

Text: Ulrich Hildebrandt, Felix Klopmeier, Jutta Lommatzsch, Philipp Runge, Sascha Vander, Nils Wille, Stefan Wittkamm

Layout: Martin Momtschilow

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

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de