

Der Grüne Bote

Newsletter Winter 2005

des

Gerd Bucerius-Lehrstuhls für Bürgerliches Recht mit
deutschem und internationalem Gewerblichen Rechtsschutz
der Universität Jena, Rechtswissenschaftliche Fakultät

Prof. Dr. Volker Michael Jänich

Redaktionsteam:

Prof. Dr. V. M. Jänich
Michael Huck
Paul T. Schrader
Carsten Johne
Sylvia Wolfram
Birte Rautenstrauch
Stephan Kunze

Jena, 06.01.2005

Inhaltsverzeichnis

Der Grüne Bote	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	3
Rechtsprechungsübersicht	4
Patentrecht	4
Urheberrecht	5
Geschmacksmusterrecht	5
Markenrecht	5
Wettbewerbsrecht	7
Sonstiges	8
Hinweis	8
Kurze Beiträge	9
Bonbonform im Markenrecht	9
Open Source und GPL	11
Impressum, Haftungsausschluss	14

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen die Ausgabe 1/2005 des „Grünen Boten“ übersenden zu können.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie auf den ersten Jenaer Markenrechtstag hinweisen, der am 4. März 2005 stattfindet. Die Tagung gibt einen umfassenden Überblick über die aktuelle Verwaltungspraxis und Rechtsprechung zum Markenrecht. Sie findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie dem Forum-Institut statt. Ein Informationsblatt ist unter <http://www.forum-institut.de/pdf/0503169.pdf> erhältlich.



Mit besten Grüßen aus Jena

Ihr

Prof. Dr. Volker Michael Jänich

Rechtsprechungsübersicht

Patentrecht

Polifeprosan

BGH, Beschl. v. 29. Juni 2004 - X ZB 5/03 - Bundespatentgericht
EG Art. 234; VO (EWG) 1768/92 Art. 1 Buchst. b; PatG § 16 a

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zu Auslegung von Art. 1 Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel vom 18. Juni 1992 (ABl. EG L 182 v. 02.07.1992 im folgenden: Verordnung) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

a) Setzt der Begriff der "Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels" im Sinne von Art. 1 Buchst. b der Verordnung voraus, dass die Bestandteile, aus denen die Zusammensetzung besteht, je für sich Wirkstoffe mit arzneilicher Wirkung sind?

b) Liegt eine "Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels" auch dann vor, wenn bei einer aus zwei Bestandteilen bestehenden Stoffzusammensetzung der eine Bestandteil ein bekannter arzneilich wirksamer Stoff für eine bestimmte Indikation ist und der andere Bestandteil eine Darreichungsform des Arzneimittels ermöglicht, die eine veränderte Wirksamkeit des Arzneimittels für diese Indikation herbeiführt (in-vivo-Implantat mit kontrollierter Freigabe des Wirkstoffs zur Vermeidung toxischer Wirkungen)?

Fundstelle: GRUR 2004, 929
WRP 2004, 1388

Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung

BGH, Urt. v. 07.09.2004 - X ZR 255/01 - OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf
PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69
ZPO 2001 § 559 Abs. 2

Ein Ausführungsbeispiel erlaubt regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs. Bei der Auslegung eines Patentanspruchs kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, in ihm enthaltenen Angaben sei

eine über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Bedeutung beizumessen. Im Patentverletzungsprozess kommt im Hinblick auf die Auslegung eines Patentanspruchs durch den Tatrichter eine Bindung des Revisionsgerichts nur insoweit in Betracht, als der Tatrichter sich mit konkreten tatsächlichen Umständen befasst hat, die für die Auslegung von Bedeutung sein können.

Fundstelle: GRUR 2004, 1023

Kosmetisches Sonnenschutzmittel II

BGH, Beschl. v. 8. September 2004 - X ZR 68/99 - Bundespatentgericht
PatG 1981 §§ 110 ff., ZPO § 234 A

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es geboten, für die Verpflichtung des Gerichts, seine gegen ein Verfahrensgrundrecht verstoßende Entscheidung selbst zu korrigieren, und damit für die Einlegung einer Gegenvorstellung eine zeitliche Grenze vorzusehen. Diese ist in Anlehnung an die im Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitssachen vor dem Bundesgerichtshof geltende Wiedereinsetzungsfrist mit zwei Wochen ab Zustellung der Entscheidung zu

Fundstelle: GRUR 2004, 1061

Verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr

BGH, Beschl. v. 11. Oktober 2004 - X ZB 2/04 - Bundespatentgericht
PatG §§ 59 Abs. 1, 123 Abs. 1
PatKostG § 6

Der Einspruch gegen ein Patent nach § 59 Abs. 1 PatG ist eine sonstige Handlung im Sinne von § 6 PatKostG. Gegen die verspätete Einzahlung der Einspruchsgebühr ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen.

Staubsaugersaugrohr

BGH, Beschl. v. 12. Oktober 2004 - X ZR 176/02 - OLG Düsseldorf, LG Düsseldorf
ZPO 2002 § 91 a, § 572

Zur Zulässigkeit und Behandlung übereinstimmend erklärter Erledigung

des Patentverletzungsstreits in der Revisionsinstanz.

Anbieten interaktiver Hilfe

BGH, Beschl. v. 19. Oktober 2004 - X ZB 33/03 - Bundespatentgericht
PatG § 1

Ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems, bei dem von einem Kunden an seinem Rechner vorgenommene Bedienhandlungen erfasst, an einen zentralen Rechner gemeldet, dort protokolliert und mit Referenzprotokollen verglichen werden, um dem Kunden, wenn er voraussichtlich sonst keinen Auftrag erteilen wird, an seinem Rechner eine interaktive Hilfe anzubieten, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

Rentabilitätsermittlung

BGH, Beschl. v. 19. Oktober 2004 - X ZB 34/03 - Bundespatentgericht
PatG § 1

Ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Übertragung von Betriebsdaten eines ersten medizintechnischen Geräts an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von Vergütungsdaten und kalkulatorischen Kosten die Rentabilität der Anschaffung eines zweiten medizintechnischen Geräts errechnet wird, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

Urheberrecht

Comic-Übersetzungen III

BGH, Urt. v. 22. April 2004 – I ZR 174/01 – Kammergericht; LG Berlin
UrhG § 31 Abs. 5

Der Wille des Urhebers, dem Vertragspartner umfassende, über den unmittelbaren Vertragszweck hinausgehende Nutzungsrechte einzuräumen, kann sich aus einer Branchenübung nur dann ergeben, wenn sie Rückschlüsse auf einen entsprechenden objektivierten rechtsgeschäftlichen Erklärungswillen der Vertragsparteien erlaubt (im Anschluß an

BGHZ 137, 387, 394; BGH GRUR 2000, 144, 146 – Comic-Übersetzungen I und II).

Fundstelle: GRUR 2004, 938

man spricht deutsch

BGH, Urt. v. 13. Oktober 2004 - I ZR 49/03 - OLG Stuttgart, LG Stuttgart
UrhG § 137h Abs. 2; Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27.9.1993 Art. 7 Abs. 3 (Satelliten- und Kabelrichtlinie)

a) Die Vorschrift des § 137h Abs. 2 UrhG ist auf Koproduktionsverträge, die vor dem 1. Juni 1998 geschlossen worden sind, unabhängig davon anwendbar, ob es sich um einen nationalen oder einen internationalen Koproduktionsvertrag handelt.

b) Zur Auslegung des Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27.9.1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk- und Kabelweiterverbreitung (ABl. Nr. L 248 vom 6.10.1993 S. 15).

Geschmacksmusterrecht

Metallbett

BGH, Urt. v. 15. Juli 2004 - I ZR 142/01 - OLG Hamburg; LG Hamburg
GeschmMG (Fassung vor dem 1.6.2004) § 10c Abs. 2 Nr. 1

Ist der Musterinhaber rechtskräftig zur Einwilligung in die Löschung verurteilt worden, weil das Muster am Tag der Anmeldung nicht schutzfähig war, so entfällt mit der Löschung im Register der Geschmacksmusterschutz auch für die Vergangenheit mit Wirkung für und gegen alle.

Fundstelle: GRUR 2004, 941

Markenrecht

Gazoz

BGH, Urt. v. 1. April 2004 – I ZR 23/02 – OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmar-

ke (Gemeinschaftsmarkenverordnung – GMV) Art. 12 lit. b

In Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis versteht, während ein anderer Teil darin eine beschreibende Angabe sieht, kommt eine Anwendung des Art. 12 lit. B GMV in Betracht. Danach ist im Einzelfall darauf abzustellen, ob die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Dies ist – wenn sich die Unlauterkeit nicht aus anderen Umständen ergibt – zu verneinen, wenn die fragliche Bezeichnung von einem erheblichen Teil des Verkehrs als Gattungsbegriff oder als Beschaffenheitsangabe verstanden wird.

Fundstelle: GRUR 2004, 947

SIM-Lock

BGH, Urt. v. 9. Juni 2004 - I ZR 13/02 - OLG Nürnberg, LG Nürnberg-Fürth
MarkenG § 24 Abs. 2

Werden Mobiltelefone, mit denen aufgrund einer Sperre (sog. SIM-Lock) nur in einem bestimmten Mobilfunknetz telefoniert werden kann, nach dem Inverkehrbringen durch den Markeninhaber ohne dessen Zustimmung von Dritten entsperrt, so liegt eine die Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG ausschließende Produktveränderung i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG vor.

SodaStream

BGH, Urt. v. 24. Juni 2004 – I ZR 44/02 – OLG Hamm; LG Bochum
MarkenG § 14 Abs. 3, § 24 Abs. 1

a) Eine auf Waren und Leistungen bezogene herkunftshinweisende Funktion einer Marke kann dadurch teilweise aufgehoben werden, daß unter Beibehaltung der Marke auf der vom Markeninhaber in Verkehr gebrachten Ware ein weiteres Zeichen angebracht und damit deutlich gemacht wird, daß die herkunftshinweisende Wirkung der ursprünglichen Marke beschränkt ist.

b) In dem Wiederbefüllen eines Gaszylinders zum Einsatz in einem Besprühungsgerät liegt der bestimmungsgemäße Gebrauch und damit keine der Erschöpfung entgegenstehende Verände-

rung des mit einer Marke versehenen Zylinders.

Mitwirkender Patentanwalt

BGH, Beschl. v. 12. August 2004 - I ZB 6/04 - OLG Köln; LG Köln

MarkenG (Fassung bis zum 1.7.2004) § 140 Abs. 3; BRAGO § 11 Abs. 1 Satz 4 und 5

Die Prozessgebühr des im Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof mitwirkenden Patentanwalts beträgt 13/10.

Fundstelle: GRUR 2004, 1062

CompuNet/ComNet II

BGH, Urt. v. 13. Oktober 2004 - I ZR 66/02 - OLG Köln; LG Köln

MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2;

ZPO § 565 Abs. 2 a.F.

Das Berufungsgericht ist an die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Zeichenähnlichkeit als einer ihrer Faktoren im Revisionsurteil nach § 565 Abs. 2 ZPO gebunden, wenn die der Prüfung zugrundeliegenden tatsächlichen Feststellungen sich nicht verändert haben.

Dem einzelnen Mitgliedsunternehmen einer Unternehmensgruppe kommt die Verkehrsbekanntheit eines einheitlich benutzten Unternehmenskennzeichens i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG zugute, wenn der Verkehr das Kennzeichen auch dem einzelnen Unternehmen zuordnet.

SB-Beschriftung

BGH, Urteil v. 13. Oktober 2004 - I ZR 277/01 - OLG Hamm; LG Hagen

MarkenG §§ 14, 15

Die Beseitigung eines fremden Kennzeichens ist keine Benutzung des Zeichens und daher keine Kennzeichenverletzung.

Fundstelle: GRUR 2004, 1039

Roximycin

BGH, Beschl. v. 13. Oktober 2004 - I ZB 10/02 - Bundespatentgericht

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 9

Zur Unterscheidungskraft und zum Schutzhindernis der verbotenen Benutzung bei einer an einen INN (International Nonproprietary Name) angelehnten Marke.

Wettbewerbsrecht

Rotpreis-Revolution

BGH, Urt. v. 13. Mai 2004 – I ZR 264/00 – OLG Koblenz; LG Trier
UWG a.F. § 7 Abs. 1

Zur Frage der Anwendung deutschen Wettbewerbsrechts auf die in einer inländischen Tageszeitung veröffentlichte Ankündigung einer im Ausland stattfindenden Sonderveranstaltung.

Fundstelle: GRUR 2004, 1035

Grundeintrag Online

BGH, Urt. v. 8. Juli 2004 - I ZR 142/02 - OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf
UWG §§ 3, 5 Abs. 1

Der durch die irreführende Gestaltung eines Formulars - "Grundeintrag" ohne Preisangabe, "hervorgehobene Einträge" mit bestimmtem "Aufpreis" - geweckte, dem herkömmlichen Verständnis eines Gewerbetreibenden entsprechende Eindruck, der beworbene "Grundeintrag" in ein Firmenverzeichnis sei anders als "hervorgehobene Einträge" kostenfrei, wird nicht dadurch beseitigt, dass über einen alle "Einträge" betreffenden Sternchenhinweis im Fließtext die Aussage enthalten ist, auch der Grundeintrag kostet einen bestimmten Betrag.

Fundstelle: MMR 2004, 816
GRUR 2004, 961

Johanniskraut

BGH, Urt. vom 22. Juli 2004 - I ZR 288/01 - OLG München; LG Augsburg
UWG (Fassung ab dem 8.7.2004) §§ 3, 4 Nr. 11; LMBG § 2 Abs. 1, § 11 Abs. 1 Nr. 1 lit. a, Nr. 2

Ein Stoff natürlicher Herkunft, der in verschiedenen Anwendungsfällen Verwendung findet, ist dann kein unerlaubter Zusatzstoff, wenn er in einem Anwendungsfall nach allgemeiner Verkehrsauffassung überwiegend wegen seines Nähr-, Geruchs- oder Geschmackswerts Lebensmitteln zugesetzt wird.

Fundstelle: GRUR 2004, 1037

SB-Beschriftung

BGH, Urteil v. 13. Oktober 2004 - I ZR

277/01 - OLG Hamm; LG Hagen
UWG § 4 Nr. 10

Der Vertrieb einer Ware nach Entfernung eines auf den Hersteller hinweisenden Kennzeichens ist nicht bereits als solcher wettbewerbswidrig. Ob die Beseitigung eines auf der Ware angebrachten Kennzeichens zu einer wettbewerbswidrigen Behinderung des Zeicheninhabers in der Werbung oder im Absatz seiner Waren führt, hängt vielmehr von den (sonstigen) Umständen des Einzelfalles ab.

Fundstelle: GRUR 2004, 1039

Nur bei Lotto

BGH, Urt. v. 28. Oktober 2004 - I ZR 59/02 - OLG München; LG München I
UWG §§ 3, 5 Abs. 1
UWG a.F. § 3 Satz 1

Die Werbeaussage "Oddset, die Sportwette mit festen Quoten, nur bei Lotto!" erweckt auch bei denjenigen Adressaten der Werbung, die kein spezielles Vorverständnis des Begriffs "Oddset" besitzen, den Eindruck, dass der Lottoblock der einzige Anbieter solcher Wetten sei.

Puppenausstattungen

BGH, Urt. v. 28. Oktober 2004 - I ZR 326/01 - OLG Köln; LG Köln
UWG § 4 Nr. 9 Buchst. a (UWG § 1 a.F.)

Die Idee, für eine typische Spielsituation Puppen mit dem entsprechenden Zubehör herzustellen und zu vertreiben, kann im Interesse der Freiheit des Wettbewerbs grundsätzlich keinen wettbewerbsrechtlichen Schutz genießen. Dies gilt auch dann, wenn bestimmte Ausstattungen aufgrund besonderer Werbeanstrengungen auf dem Markt bekannt geworden sein sollten und es schon deshalb naheliegen sollte, entsprechende Erzeugnisse demselben Unternehmen zuzurechnen. Als herkunftshinweisend kann in solchen Fällen aus Rechtsgründen nur eine besondere Gestaltung oder unter Umständen eine besondere Kombination von Merkmalen angesehen werden.

Sonstiges

Oceano Mare

BGH, Urt. v. 17. Juni 2004 – I ZR 136/01 – OLG München; LG München I
VerlG §§ 1, 5, 17, 47

a) Zur Frage, ob den Verleger – wenn im Übersetzungsvertrag nichts Gegenteiliges bestimmt ist – hinsichtlich der von ihm in Auftrag gegebenen Übersetzung eine Auswertungspflicht trifft.

b) Ist dem Verleger, der mit dem Übersetzer einen Verlagsvertrag geschlossen hat, das Recht eingeräumt worden, Folgeauflagen zu veranstalten, darf er für die Neuauflage des übersetzten Werkes nicht ohne Not eine neu erstellte Übersetzung verwenden. Die Auswertungspflicht aus dem Verlagsvertrag bezieht sich grundsätzlich auch auf mögliche Neuauflagen, es sei denn, der Verleger kann auf vernünftige Gründe verweisen, weshalb er von der Weiterverwendung der Übersetzung absehen möchte.

Fundstelle: IIC 2004, 850

GEDIOS Corporation

BGH, Urt. v. 13. Oktober 2004 - I ZR 245/01 - OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf
Deutsch-amerikanischer Freundschaftsvertrag Art. XXV Abs. 5 Satz 2

Soweit mit dem Begriff des "genuine link" zur Anerkennung der Rechtspersönlichkeit einer US-amerikanischen Gesellschaft deren wirtschaftliche Anknüpfung an den Gründungsstaat zu fordern ist, genügt bereits eine geringe Betätigung.

Fundstelle: DStR 2004, 2113

Topinasal

BGH, Urt. v. 30. September 2004 - I ZR 207/02 - OLG Hamburg; LG Hamburg
EG Art. 28, Art. 30

Zur Frage der Erforderlichkeit der Umbenennung eines importierten Arzneimittels.

Hinweis

Links zu Gerichten im Internet

Die Entscheidungen sind im Volltext über die Internetseiten der Gerichte abrufbar.

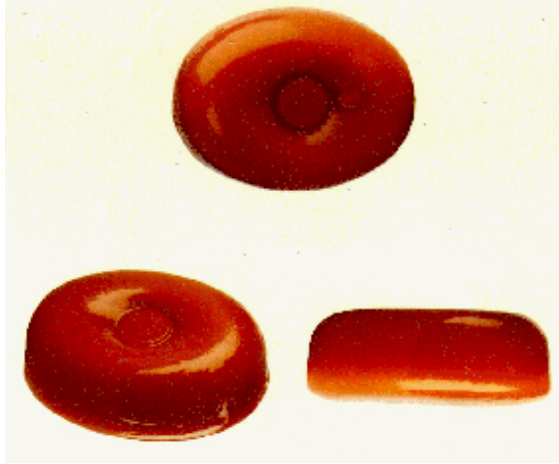
- Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
<http://curia.eu.int/>
- Bundesgerichtshof
<http://www.bundesgerichtshof.de>

Kurze Beiträge

Bonbonform im Markenrecht

Kommentar von *Paul T. Schrader*

Karamellbonbons als 3D- Marke



1. Vorgeschichte

Die abgebildeten hellbraunen elliptischen Karamellbonbons mit einer flachen Unterseite und gewölbten Rändern sowie einer kreisförmigen Vertiefung in der Mitte waren Gegenstand der Markenmeldung der Firma Storck. Bei der Anmeldung (eingereicht am 30.03.1998, Nummer der Marke beim HABM: 000784314) handelte es sich um eine 3D-Gemeinschaftsmarke für „Zuckerwaren“, nach der Nizzaer Klassifikation Klasse 30. Die Anmeldung wurde vom HABM - wie auch die darauf folgende Beschwerde - zurückgewiesen. Am 10. November 2004 urteilte das Europäische Gericht erster Instanz (Rechtsache T-396/02) über die Markenfähigkeit der angemeldeten Storck'schen Karamellbonbons und versagte der oben abgebildeten Kombination aus Form und Farbe die für den Markenschutz nötige Unterscheidungskraft.

2. Begründung des Gerichts

Nach Artikel 4 GMV¹ kann die Form oder die Aufmachung einer Ware eine Gemeinschaftsmarke sein, wenn sie geeignet ist, die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nach Artikel 7 Absatz 1 lit. b) GMV sind Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Dies sind nach Auffassung des Gerichts insbesondere solche Marken, die aus der Sicht der maßgeblichen Ver-

kehrskreise im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden oder bei denen zumindest aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sie in dieser Weise verwendet werden können. Daher sind sie nicht geeignet, die Markenfunktion zu erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Waren hinzuweisen.²

Bei der Beurteilung, ob vom Publikum die Kombination aus der Form und der Farbe als eine Herkunftsbezeichnung wahrgenommen werden kann, ist der Gesamteindruck zu prüfen, der die Kombination hervorruft. Das Publikum, d.h. die angesprochenen Verkehrskreise, sind „alle Verbraucher“, da bei der von der Anmeldung erfassten Waren, nämlich Zuckerwaren, ein potentiell unbegrenztes Kundenspektrum aller Altersklassen, Kulturen und Bildungsstände angesprochen werden soll.³ Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gelten keine anderen Kriterien als für andere Markenkategorien.⁴

Das Gericht folgt bei der Beurteilung im Wesentlichen den Ausführungen der Beschwerdekammer, dass keines der Formmerkmale einzeln oder in Verbindung miteinander Unterscheidungskraft besitze.⁵

Die fast runde Form erinnere an einen Kreis, also eine geometrische Grundform. Der Durchschnittsverbraucher sei an den Anblick von Süßwaren, einschließlich Bonbons in runder Form, ob kreisförmig, oval, elliptisch oder zylindrisch, gewöhnt. Die gewölbten oberen Ränder seien darauf zurückzuführen, dass diese Ränder unabhängig von der Form der Bonbons aus funktionellen Gründen häufig vorkommen. Die runde Mulde in der Mitte und die flache Unterkante änderten den Gesamteindruck der Form nicht so wesentlich, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Verbraucher seine Aufmerksamkeit auf diese Merkmale als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller richte.

² EuG vom 10.11.2004 T-396/02 – Storck/HABM Rz. 31.

³ EuG vom 10.11.2004 T-396/02 – Storck/HABM Rz. 34.

⁴ EuG vom 10.11.2004 T-396/02 – Storck/HABM Rz. 35; in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung: vgl. EuGH GRUR Int. 2002, 842, 846 – Philips/Remington.

⁵ Vgl. hierzu insbesondere EuG vom 10.11.2004 T-396/02 – Storck/HABM Rz. 40f.

⁶ Zum deutschen Recht diesbezüglich: Ingerl, Markengesetz, 2.A., § 8 Rn. 196.

⁷ Vergleichend Markenschutz und Geschmacksmusterschutz siehe Lewalter/Schrader, Mitt. 2004, 202.

⁸ Zu diesem Vergleich siehe Ingerl, Markengesetz, 2.A., § 8 Rn. 198.

¹ Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke vom 20.12.1993.

Auch die Farbe (hellbraun bzw. verschiedene Brauntöne) seien eine übliche Bonbonfarbe, so dass das maßgebliche Publikum bei Zuckerwaren an diese Farbe gewöhnt sei.

Die angemeldete dreidimensionale Marke, die aus einer Kombination von Gestaltungselementen besteht, die nahe liegend und für die betreffenden Waren typisch seien, würden sich nicht wesentlich von anderen handelsüblichen Grundformen der betreffenden Produkte unterscheiden, sondern wie eine ihrer Varianten wirken. Da die behaupteten Unterschiede nicht leicht wahrnehmbar seien, unterscheide sich die fragliche Form nicht hinreichend von anderen üblichen Bonbonformen und ermögliche es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, die Bonbons der Klägerin auf Anhieb und mit Gewissheit von Bonbons anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Daher sei die Anmeldemarke aus der Sicht eines normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers nicht geeignet, die betreffenden Waren zu individualisieren und von Waren anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Die Marke habe daher für diese Waren keine Unterscheidungskraft.

3. Kritische Würdigung

Zeichen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, Art. 7 Abs. lit.e) i) GMV. Ebenso ausgeschlossen sind Zeichen, die vom aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, Art. 7 Abs.1 lit. e) ii) GMV. Wenn umgekehrt die Form nicht der technischen Wirkung zuzuschreiben ist, dann kann daraus geschlossen werden, dass die ästhetisch gestaltete Form markenfähig und unterscheidungskräftig ist.⁶ Welche der Merkmale technisch bedingt sind, ergibt sich aus den Gegebenheiten des entsprechenden Warengebiets. Dabei ist auch der Umstand relevant, welche unterschiedlichen Warenformen in den betreffenden Produktkategorien bekannt sind. In Bezug auf Bonbons ist für eine runde Form durchaus der Rückschluss zulässig, dass diese Form einen technisch bedingten Ursprung hat, da die runde Form verbreitet ist, obwohl andere Formen denkbar und ebenso verbreitet sind (wie zum Beispiel eckig). Doch im Bezug auf die gewölbten Ränder und vor allem die einseitige Mulde in der Mitte und den flachen Boden des Bonbons ist vom Gegenteil auszugehen. Wäre diese spezielle Form funktionell im Sinne einer technischen Bedingtheit, dann müssten zumindest bei runden Bonbons diese Gestaltungselemente jedenfalls gehäuft auftreten. In

tatsächlicher Hinsicht kann dem allerdings nicht beigetreten werden. Vielmehr ist allein in der speziellen Form ein Herkunftshinweis enthalten. Eine fast identische Form wie die hellbraunen „Werthers Echten“ haben „Campinos“. Die Grundfarbe ist bei diesen allerdings weiß und die Zweitfarbe ist abhängig von der Geschmacksrichtung (bspw. orange oder rot). Durch die Existenz eines anderen Produkts könnte man annehmen, diese Form sei verbreitet. Allerdings muss bei der Betrachtung der Umstand hinzugezogen werden, dass beide angesprochen Produkte von der Firma Storck hergestellt werden, was wiederum eher für die Möglichkeit einer Unternehmenszuordnung – und somit für Unterscheidungskraft der Form – spricht.

Was den Maßstab zur Bestimmung der Unterscheidungskraft in Bezug auf die gestalterischen Elemente einer Markenform betrifft, muss auch ein Vergleich stattfinden mit den sonstigen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes.⁷ Gestalterische Leistungen werden vom Geschmacksmusterrecht geschützt. Der Zugang zum Geschmacksmusterschutz ist davon abhängig, ob sich das Muster vom vorbekannten Formenschatz abhebt. An die Unterscheidungskraft im Markenrecht, welches primär dazu dient bei der Bestimmung der Herkunft von Waren zu helfen, sollten keine höheren Anforderungen gestellt werden als an Schutzinstrumente, die gerade dem Schutz der neuartigen Formen dienen, da im Markenrecht nicht die Neuheit und die schöpferische Leistung im Vordergrund steht, sondern allein die Eignung zur Unterscheidung.⁸ Mit Blick auf die Bonbonformen wäre unter geschmacksmusterrechtlichen Aspekten ein Zweifel am Abheben vom vorbekannten Formenschatz eher nachzuvollziehen als aus markenrechtlicher Sicht bezüglich der Unterscheidbarkeit.

Falls beim Anblick der obigen Markenabbildung sofort die Assoziation mit Werthers Echten aufkam, fällt es jedenfalls schwer, der Begründung des Gerichts zu folgen, dass der Form die Unterscheidungskraft fehle.

Nützliche Links

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)

<http://www.habm.eu.int/de/>

Dort in „Suche eine Gemeinschaftsmarke“ die Anmeldenummer „000784314“ eingeben.

Europäischer Gerichtshof

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>

Dort „Aktenzeichen“ die Rechtsachennummer „T-396/02“ eingeben für den Entscheidungsvolltext.

Open Source und GPL

Kommentar von *Birthe Rautenstrauch*

Das Open Source Urteil des LG München und die Rechtswirksamkeit der GNU GPL nach deutschem Urheberrecht

I. Sachverhalt zum Urteil des LG München vom 19.5.04 (AZ 21 O 6123/04)¹

Der Kläger ist Leiter des Softwareprojekts "iptables/netfilter". Das Programm iptables bildet, in Verbindung mit dem im Linux-Kernel integrierten netfilter, eine effektive Firewall. Bei diesem Projekt handelt es sich um freie Software, die der GNU GPL (GNU General Public License) untersteht und als Solche einen zentralen Bestandteil des Betriebssystems GNU/Linux darstellt.

Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft eines niederländischen Unternehmens "sitecom", welches unter anderem Breitband-Router vertreibt. Die kommerzielle Routersoftware enthielt die Programme iptables und netfilter im Objektcode. Zugleich waren beide Programme in einem von der Beklagten angebotenen Firmware-update enthalten.

1. Die GNU GPL

§ 3 der GNU GPL Lizenz bestimmt, dass die Verbreitung freier Software im Objektcode erlaubt ist, sofern der Quellcode dem Programm beigelegt wird. Alternativ kann angeboten werden den Quellcode jedermann auf Verlangen zum Selbstkostenpreis auf einem gängigen Datenträger zu übermitteln. Weitere Voraussetzung ist die Einhaltung von §§ 1 und 2 der GNU GPL, die verlangen, dass jedes Programm eine Kopie des GPL-Textes und einen Haftungsausschluss enthält. Weiterhin dürfen Hinweise auf die GNU GPL und den Haftungsausschluss nicht entfernt werden. Nach § 4 führt ein Verstoß gegen die

GNU GPL-Lizenz zum automatischen Erlöschen aller Nutzungsrechte. Rechte Dritter bleiben aber unberührt, wenn der Verstoß ausschließlich dem Programmverteiler anzulasten ist.

Die von "sitecom" vertriebene Routersoftware enthielt keinen Hinweis auf die GNU GPL und verstieß somit gegen die Lizenzbedingungen. Das LG München hatte dem Kläger deshalb in einer vorausgegangenen einstweiligen Verfügung die derartige Nutzung der Programme "iptables/netfilter" untersagt.

2. Die Problematik

Die Hauptproblematik des Falles lag darin zu entscheiden, ob ein Verstoß gegen die GNU GPL überhaupt eine Verletzung des UrhG darstellt und ob die GNU GPL zwischen den Parteien wirksam vereinbart wurde.

II. Die Vereinbarkeit der GNU GPL mit dem UrhG

Die GNU GPL gewährt jedermann das Recht, die ihr unterstellte Software unter Beachtung ihrer Bestimmungen frei zu modifizieren, kopieren und zu verbreiten. Das entspräche einer einfachen Lizenz nach § 31 I 2, II UrhG, die jedem Nutzer beschränkt eingeräumt wurde. Wird - wie teilweise vertreten² - angenommen, dass es sich hierbei um ein dingliches Recht handelt, kommt eine Urheberrechtsverletzung nach § 97 UrhG in Betracht. Problematisch ist jedoch, dass ein solches Recht gemäß § 31 I 2 UrhG nur inhaltlich, zeitlich und räumlich beschränkt werden kann. Al-

² Enders, Gewerblicher Rechtsschutz S. 130 und Schricker, Urheberrecht, vor §§28 Rn.49.

³ BGH GRUR 2001 S. 153 (155) OEM-Version.

⁴ Metzger/Jäger, GRUR Int. 1999, S.839.

⁵ BGH GRUR 2001, 153 - OEM-Version.

⁶ Debian FAQ Punkt 4.2 abrufbar unter:

<http://www.debian.org/doc/FAQ/>.

⁷ Enders, Gewerblicher Rechtsschutz S. 133.

⁸ Pres, Gestaltungsformen S.112.

⁹ So:

http://www.wikipedia.de/wiki/GNU_General_Public_License.

¹⁰ Eine Übersicht ist unter

<http://www.gnu.org/licenses/license-list.html> abrufbar.

¹¹ Statistik unter

<http://www.sourceforge.net/softwaremap/> abrufbar.

¹ Der Volltext des Urteils ist unter http://www.jbb.de/urteil_lg_muenchen_gpl.pdf abrufbar.

lein die inhaltlichen Beschränkungen kommen hier in Betracht. Eine zulässige inhaltliche Beschränkung ist aber nur die Abspaltung von Teilbefugnissen mit eigenständiger technischer oder wirtschaftlicher Bedeutung.³ Die oben dargestellten Bestimmungen der GNU GPL, welche z.B.: einen Hinweis auf die Lizenz vorschreiben, haben keine eigene wirtschaftliche Bedeutung und fallen somit nicht unter diese Definition. Deshalb hat das LG München eine wirksame dingliche Beschränkung abgelehnt.

Stattdessen wurde die von der Literatur⁴ vorgeschlagene Konstruktion eines dinglichen, auflösend bedingten Nutzungsrechtes erwogen. Bei einem Verstoß gegen die Lizenz werden nach § 4 GNU GPL jegliche Rechte des Verletzers automatisch beendet. Hierfür spricht, dass dingliche Rechte grundsätzlich nicht bedingungsfeindlich sind. Selbst das klassische dingliche Recht Eigentum kann mit Bedingungen, wie z.B.: der der vollständigen Kaufpreiszahlung, verbunden werden. Um eine Umgehung des § 31 UrhG zu verhindern, hat das LG München das Kriterium der Gewährleistung der Verkehrsfähigkeit des Werkes eingeführt. Bei einer mehrstufigen Handelskette sollte nicht jeder Verstoß dazu führen, dass Software anschließend von Nichtberechtigten verbreitet wird.⁵ Dies ist bei der GNU GPL jedoch nicht zu befürchten, da die Rechte Dritter bei einem Verstoß eines Verteilers stets erhalten bleiben, sofern sich die Nutzer Lizenzkonform verhalten. Darüber hinaus kann jeder problemlos Nutzungsrechte nach der GNU GPL erwerben oder wiedererwerben, wenn er deren Beschränkungen (wieder) akzeptiert. Die Verkehrsfähigkeit der Software ist somit sichergestellt. Dementsprechend hat das Gericht ein dingliches, auflösend bedingtes Nutzungsrecht am Programm "iptables/netfilter" angenommen. Hinzuweisen ist jedoch auf einige Besonderheiten freier Software, die hier am Beispiel von Paketen des Systems Debian/GNU Linux dargelegt werden sollen: Der in der GNU GPL vorgeschriebene Hinweis auf den Text der Lizenz ist, nach den Debian-Paketgestaltungsanleitungen, mit dem

Hinweis auf den Autor und die Autoren von modifizierten Versionen zu verbinden.⁶ Jedes Debian Packet enthält eine Datei namens `/usr/doc/PackageName/copyright`, in der sowohl die Autoren als auch der GNU GPL Hinweis miteinander verknüpft sind. Die Datei enthält standardmäßig zunächst den Namen des ursprünglichen Urhebers des Programms, anschließend einen Hinweis auf die GNU GPL und im Weiteren die Aufzählung von Veränderungen des Programms sowie deren Urheber und einen Haftungsausschluss. Diese Datei ist immer im Programm enthalten. Eine Veränderung des Aufbaus oder Standorts der Datei würde gegen die international geltenden Debian Paketstandards verstoßen und ist deshalb zu vermeiden. Wird die Datei mit dem Hinweis auf die GNU GPL in einem Paket entfernt, wie in diesem Fall, fehlt auch die Liste der Autoren und umgekehrt. Demzufolge hat der fehlende Hinweis auf die GNU GPL im Programm "iptables/netfilter" das Fehlen der Urhebernamen zufolge. Dies verletzt das Urheberpersönlichkeitsrecht des Urhebers aus §§ 13, 8 I UrhG. Fraglich ist deshalb, inwiefern die oben beschriebene copyright Datei, die auch den Hinweis auf die GNU GPL enthält, ohnehin zur Wahrung der Urheberrechte in Debian Paketen notwendig ist. Wenn man dies bejaht, wäre weiterhin fraglich, ob die Pflicht zum Einfügen der Datei eine zusätzliche inhaltliche Beschränkung nach § 31 UrhG darstellt oder ob sie bereits Teil des unabdingbaren Urheberpersönlichkeitsrechts der Softwareentwickler ist. Wenn das Einfügen der Datei zur Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts ohnehin zwingend erforderlich wäre, könnte darin kaum eine zusätzliche Beschränkung gesehen werden.

III. Wirksame Vereinbarung der GNU GPL

Das LG München hat die GNU GPL-Lizenz als formularmäßig verwandte AGB eingestuft und aufgrund der deutlichen Hinweise im Programm selbst eine wirksame Einbeziehung in den Vertrag der Parteien angenommen.

Auch wenn das Gericht eine wirksame dingliche Rechtseinräumung abgelehnt hätte, müsste man zumindest davon ausgehen, dass die GNU GPL eine verbindlich vereinbarte schuldrechtliche Beschränkung darstellt. Diese ist auch rechtswirksam, da vertragliche Vereinbarungen weiterreichen dürfen als die Grenzen des § 31 UrhG erlauben.⁷ Viele Nutzer weltweit laden sich freie Software direkt aus dem Internet herunter und können daher nur durch das Akzeptieren der GNU GPL überhaupt Lizenzrechte erwerben. Ohne Lizenzrecht wäre schon die Nutzung der Programme nach deutschem Urheberrecht verboten.⁸ Folglich könnte die GNU GPL in vielen Fällen auch mit einfachen Mitteln des Vertragsrechts effektiv durchgesetzt werden.

IV. Fazit

Das LG München ist das weltweit erste Gericht, das die Rechtswirksamkeit einer GPL verbindlich festgestellt hat.⁹ Ob dem Urteil Signalwirkung hinsichtlich der rechtlichen Durchsetzbarkeit von anderen bekannten open-source GPL Lizenzen, wie z.B.: der Netscape/Mozilla-Public-License oder der Modified-BSD-License, zukommt bleibt fraglich. Die open-source GPL Lizenzen sind jeweils sehr unterschiedlich ausgestaltet und größtenteils untereinander unkompatibel.¹⁰ Es ist regelmäßig nicht möglich freie Softwareprogramme, die verschiedenen GPL Lizenzen unterstehen, in einem Gesamtwerk zu verwenden. Ausschlaggebendes Kriterium für die Vereinbarkeit mit dem UrhG ist, nach der Ansicht des LG München, die Gewährleistung Verkehrsfähigkeit des Werkes, im Fall des Lizenzverlustes eines Sublicenzgebers gegenüber seinen Lizenznehmern. Fehlt eine solche Gewährleistung in einer GPL, ist die Entscheidung nur begrenzt darauf anwendbar. Die Vereinbarkeit einer GPL-Softwarelizenz mit dem UrhG muss demzufolge stets im Einzelfall geprüft werden. Ungeklärt bleibt auch die Frage nach der Rechtswirksamkeit von GPL Lizenzen anderer Medien (wie der GNU Free Documentation License für Bücher und das Internetlexikon "wikipedia"). Wenn man aber bedenkt, dass der größ-

te Teil (über 60 %) der freien Softwareprojekte der GNU GPL selbst untersteht¹¹, ist das Urteil für die Free Software Community insgesamt ein Erfolg.

Impressum, Haftungsausschluss

Impressum:

Redaktion:

Prof. Dr. V. M. Jänich (Chefredakteur,
verantwortlich)

Michael Huck

Paul T. Schrader

Carsten Johné

Sylvia Wolfram

Birte Rautenstrauch

Stephan Kunze

Urheberrechtlicher Hinweis:

Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers bestimmt. Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen ist - auch auszugsweise - nur nach schriftlicher Zustimmung erlaubt.

Haftungsausschluss

Der Inhalt des Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der gesamten Redaktion dar.

Die Informationen stellen keine rechtliche Beratung dar und begründen kein Beratungsverhältnis.

Abbestellung:

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen wollen, gehen Sie bitte zu unserer Internetseite

<http://www.recht.uni-jena.de/z10/>

Geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Abbestellen". Ihre Daten werden dann automatisch aus unserer Datenbank entfernt.