

# IP/IT Info

Arzneimittel  
Biotechnologie  
Datenbanken  
Datenschutz  
Design  
Domains  
EU  
Fashion  
Kunst  
Internet  
Lizenzen  
Marken  
Medien  
Outsourcing  
Patente  
Projekte  
Telekommunikation  
Wettbewerb

Art  
Biotech  
Competition  
Databases  
Design  
Domains  
EU  
Fashion  
Internet  
Licensing  
Media  
Patents  
Pharmaceuticals  
Privacy Protection  
Trademarks  
Outsourcing  
Projects  
Telecommunication

## **Pirateriebekämpfung in Europa bald harmonisiert?**

*Seite 1*

## **Stop and Go für Biotechnologie-Patente**

*Seite 7*

## **Hinweis auf Widerspruchsrecht beim Direktmarketing**

*Seite 9*

## **Maxem gegen Maxem: Namensträger gewinnt Streit um Internetadresse**

*Seite 11*

## **Software-Lizenzen und CPU-Klauseln**

*Seite 13*

## **Datenschutz im neuen TKG**

*Seite 15*

## **Red Bull die Flügel stutzen?**

*Seite 16*

## **BGH erklärt Deep Links für zulässig**

*Seite 20*

## **Kurznachrichten**

*Seite 21*

## **Seminarankündigungen**

*Seite 23*

## **The Draft EU Anti-Piracy Directive**

*Page 1*

## **Stop and Go for Biotech Patents**

*Page 7*

## **Information on right of objection in case of direct marketing**

*Page 9*

## **Maxem v. Maxem: Owner of name wins domain dispute**

*Page 11*

## **CPU-Provisions in Software Agreements**

*Page 13*

## **Telecommunications Law: New regulations on data protection and interception**

*Page 15*

## **Red Bull With No Wings?**

*Page 16*

## **Federal Supreme Court Pronounces Admissibility of Deep Links**

*Page 20*

## **Messages**

*Page 21*

## **Forthcoming events**

*Page 23*

## **Pirateriebekämpfung in Europa bald harmonisiert?**

**Bericht über den neuen Richtlinienentwurf der EU über Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte vom 30.01.2003**

Im Anschluss am die bevorstehende EU-Erweiterung (wir berichteten im vorangegangenen Heft) birgt der er-

## **The Draft EU Anti-Piracy Directive**

As discussed in the previous issue of this newsletter, the EU is to be expanded with 10 new member states (Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia) by May 2004. This expansion is expected to create more risks for trademark owners beyond bad faith applications and prior rights in the new Member States.

weiterte Binnenmarkt für Markeninhaber noch weitergehende Risiken als bösgläubige Markenmeldungen und prioritätsältere Rechte in diesen Staaten. Denn auch wenn die der EU beitretenden ost- und südosteuropäischen Staaten ihre Markengesetzgebung bereits weitgehend dem in der EU vorherrschenden Standard angepaßt haben - zumindest was die Erteilung von Schutzrechten angeht -, so gelten diese Länder doch nach wie vor als Dorado für Piraten und Schutzrechtsverletzer jeglicher Couleur. Das betrifft nicht nur für die Produktion und den Vertrieb markenverletzender Ware, sondern auch den Import aus dem Nicht-EU-Ausland. Die östlichen und südöstlichen Außengrenzen der EU gelten als besonders schlecht abgesichert. Der Marktanteil von Piratenware – sei dies Bekleidung, Software, Musik oder Arzneimittel – ist in den zukünftigen Mitgliedstaaten der EU, Polen, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Zypern, Ungarn, Slowenien und Malta immer noch erschreckend hoch. Ein Beispiel: In Litauen etwa sind 56 % aller verkauften Softwareprodukte, 85 % aller Musik CD's und sogar 90 % aller Videos das Produkt von Raubkopien. Grund dafür sind unter anderem noch nicht ausreichend entwickelte Rechtsverfolgungsinstrumente innerhalb dieser Länder sowie unzureichende Grenzkontrollen.

Aber auch in den traditionellen EU-Ländern nimmt Produktpiraterie bedrohliche Ausmaße an. So liegt nach Schätzungen der EU-Kommission der Anteil gefälschter Ware auf dem Markt für Autozubehör bei 5 – 10 %, bei CDs und MCs bei 10 %, bei Videos und DVDs bei 16 % und im Bereich von Schuhen und Bekleidung bei 22 %. Nach einer Studie des Centre for Economics and Business Research (CEBR) im Auftrag der Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) beträgt der jährliche Umsatzverlust aufgrund von Piratenware in der Bekleidungs- und Schuhindustrie 1.266 Millionen Euro, im Parfüm- und Kosmetiksektor 555 Millionen Euro, im Spielwaren- und Sportartikelsektor 627 Millionen Euro und im Pharmabereich 292 Millionen Euro. Es ist zu befürchten, dass sich mit der Ost-Erweiterung die in der EU bereits vorherrschenden Piraterieprobleme noch verstärken werden. Dieses könnte zu einem Vertrauensverlust von Unternehmen im Binnenmarkt führen.

Even though the Eastern and South-Eastern European countries acceding to the European Union have largely conformed their IP legislation to the EU standard, these countries are still known to be "El Dorados" of pirates and counterfeiters. This applies not only to the production and distribution of counterfeit goods within these countries, but also for the influx of counterfeit goods through the Eastern borders, which are known to be particularly insecure. The market share of counterfeit goods in most of the Eastern and South-Eastern European countries is dramatically high. In Poland, counterfeit software accounts for an estimated 53 percent of the market, and pirated music accounts for 30 percent. In Lithuania, counterfeit software accounts for roughly 56 percent of the market, pirated music at 85 percent and videos even at 90 percent. The main reasons for such high market share are underdeveloped infringement enforcement mechanisms and sloppy border controls.

In the traditional EU Member States, however, product piracy is also increasing. According to estimates of the EU Commission, the market share of counterfeit goods in automotive spare parts is between 5 and 10 percent; in CDs and MCs, 10 percent; in videos and DVDs, 16 percent; and in shoes and clothing, 22 percent. According to a study by the Center for Economics and Business Research on behalf of the Global Anti-Counterfeiting Group (GACG), the annual loss in turnover due to counterfeit goods in the clothing and shoe industry is at € 1,266 million, in perfumes and cosmetics at € 555 million, in toys and sporting goods at € 627 million and in pharmaceuticals at € 292 million. The EU Commission has now decided to take further measures, fearing that with the accession of the new countries to the EU, those countries' counterfeiting problems will lead to an increase throughout the rest of the European Union.

The result of this resolution is the Draft Directive of the European Parliament and the Council on Measures and Procedures for the Enforcement of Intellectual and Industrial Property Rights of January 30, 2003 (COM (2003) 46 Final, 2003/0024 (COD)), the so-called "Anti-Piracy Directive." The Draft Directive is based on the following concepts: Although there has been substantial harmoni-

Die EU-Kommission hat daher beschlossen, weitere Maßnahmen zum Schutz von Inhabern gewerblicher Schutzrechte zu ergreifen.

Ergebnis ist der Entwurf einer Richtlinie über Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte vom 30.01.2003 (COM (2003) 46), die sogenannte „Piraterie-Richtlinie“. Der Richtlinienentwurf fußt auf folgender Überlegung: Zwar ist im materiellen Recht gewerblicher Schutzrechte, zum Beispiel bei Marken, Geschmacksmustern und Patenten, schon eine weitgehende Harmonisierung erzielt worden. Das gilt jedoch nur für die Erteilung und die Schutzvoraussetzungen. Demgegenüber ist die Ahndung von Verletzungen gewerblicher Schutzrechte nach wie vor durch weitgehend unharmonisierte nationale Gesetzgebung der Mitgliedsländer geregelt. In den einzelnen Mitgliedsstaaten zieht die Verletzung gewerblicher Schutzrechte unterschiedliche Ansprüche, Strafen und Sanktionen nach sich. Mit anderen Worten: Es gibt ein Recht-durchsetzungsgefälle. In Ländern, in denen bestimmte Ansprüche und Strafsanktionen entweder gar nicht vorhanden sind oder nicht angewandt werden, ist der Anreiz für Piraten um so stärker. Einige Beispiele: In den Niederlanden trifft einen Markenverletzer die Verpflichtung, die gefälschte Ware vom Markt zurückzurufen. Der Verletzer muss die Kosten dieser Maßnahmen tragen und Kompensation an den Dritterwerber zahlen. Diese Art von Sanktionen gibt es in keinem anderen Mitgliedsstaat. In Schweden und Finnland hat – anders als in den meisten anderen Mitgliedsstaaten – der Verletzer einer Unterlassungsverpflichtung keine Strafe zu zahlen, wenn er gutgläubig gehandelt hat. Unterschiede gibt es auch im Bereich der Beweiserlangung. In Großbritannien kann der Verletzte im Vorfeld einer Verletzungsklage durch eine sogenannte „Anton-Piller-Order“ oder – in der vereinfachten Version – einer „Door-Step-Order“ Dokumente und Gegenstände vom mutmaßlichen Verletzer herausverlangen, die Beweisstücke im Verfahren sein können. Mit einer sogenannten „Mareva-Injunction“ kann der Verletzte Bankkonten und andere Vermögensgegenstände des mutmaßlichen Verletzers während der Dauer des Prozesses blockieren. In Frankreich gibt es das hocheffiziente Mittel der „saisie

zation in the area of industrial property rights, such as trademarks, designs and patents, this applies mainly to the granting of rights and requirements for protection. In contrast, the prosecution of infringements of intellectual property rights is still subject to basically unharmonized national legislation of the Member States. In other words, the system of claims and punishments varies substantially from country to country. In countries where claims and punishments are either not existent or not being pursued, the incentive for piracy is all the greater.

In the Draft Directive, the EU Parliament and Council give a number of examples for diversified enforcement mechanisms. For example, in the Netherlands, a trademark infringer has the obligation to call back counterfeit goods from the market, bear the costs of the operation and pay compensation to a third-party purchaser. This kind of mechanism does not exist in any other Member State. In Sweden and Finland, unlike most other Member States, the infringer of an injunction does not have to pay a penalty if he acted in good faith. There are also extensive differences in how evidence is obtained. In the United Kingdom, a rights holder, before even filing an infringement lawsuit, can obtain certain pieces of evidence through interim measures such as the “Anton Piller-Order” or the “Doorstep-Order,” and can block bank accounts or other assets of the alleged infringer, using the so-called “Mareva-Injunction.” In France, the measure of “saisie contrefaçon” is also highly effective to obtain evidence. In contrast, in Germany the rights holder is dependent upon statements of witnesses, information from the infringer himself or expert opinions in order to get evidence. The range of penalties varies widely as well. In Italy or Luxemburg, an infringer will not risk paying more than a few thousand Euros; whereas in France he may be liable for a penalty of € 750,000. These are just a few examples of the variation of enforcement measures.

The ultimate goal of the Directive is therefore to harmonize the system of claims and procedures regarding the enforcement of intellectual property rights across the EU. The elements of harmonization are laid down in Articles 3 to 22 of the Draft Directive. It

contrefaçon“, wonach die Verletzerware und weitere Beweisstücke beschlagnahmt werden können. In Deutschland gibt es derartige Verfahren nicht, man ist vielmehr auf Zeugenaussagen, Auskünfte des Verletzers selbst oder Sachverständigengutachten angewiesen. Im Bereich der verhängten Strafen reicht das Spektrum von wenigen Tausend Euro (Italien und Luxemburg) bis zu 500.000 Euro (Belgien) und mehr als 750.000 Euro (Frankreich).

Ziel des Richtlinienentwurfs ist die Vereinheitlichung von Ansprüchen und Verfahren bei der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte. Die einzelnen Elemente der Harmonisierung sind in Artikeln 3 bis 22 des Richtlinienentwurfes niedergelegt. Schutzgegenstand sind alle Arten von gewerblichen Schutzrechten, von Topographien für Halbleiter über Marken, geographischen Herkunftsbezeichnungen, Urheberrechte und ergänzende Leistungsschutzrechte bis hin zu Patenten, Geschmacksmustern und Sortenschutzrechten. In Abschnitt 1, der Artikel 3 bis 6 umfaßt, finden sich allgemeine Vorschriften. Nach Artikel 3 des Richtlinienentwurfs werden die Mitgliedsstaaten in allgemeiner Art und Weise verpflichtet, angemessene Maßnahmen und Verfahren zur Verfügung zu stellen, um die Verletzung gewerblicher Schutzrechte zu ahnden. Diese Maßnahmen und Verfahren müssen geeignet sein, dem Verletzer den wirtschaftlichen Nutzen seiner Verletzung zu nehmen. Die Maßnahmen sollen fair und gerecht, nicht unnötig kompliziert oder kostspielig und auch nicht unangemessen langwierig sein. Nach Artikel 4 sollen die Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass jede Verletzung gewerblicher Schutzrechte eine Strafzahlung nach sich zieht, die wirksam, verhältnismäßig und gleichzeitig abschreckend ist. Artikel 5 bestimmt, wer zur Rechtsverfolgung aktiv legitimiert ist. Dies sind insbesondere Inhaber gewerblicher Schutzrechte, Nutzungsberechtigte sowie Organisationen, die Kollektivinteressen wahrnehmen. Schließlich sieht Artikel 6 vor, dass jedes Urheberrechtsgesetz eine Urheberrechtsvermutung für die Person enthalten muss, die in dem Werk als Autor bezeichnet ist.

Abschnitt 2 des Richtlinienentwurfs befasst sich mit Beweisen, Beweiserlangung und

applies to all kinds of industrial property rights, from topographies for semiconductors to trademarks, geographical indications of origins, copyrights and neighboring rights, to patents and designs. Above all are the obligations of the Member States to implement penalties and punishments for the infringement of intellectual property rights that would be in proportion to the infringement and that would be likely to deter infringements by taking away economic advantages of the infringements. These measures shall not be unnecessarily complicated, expensive or lengthy. A central provision is Art. 7 of the Draft Directive, which obligates the Member States to develop measures giving the rights owner access to evidence, including access to bank, finance and other commercial documents, as well as seizure of this evidence. To support these measures, Article 8 requires the Member States to enact legislation preventing the destruction of evidence. In addition, claims for information are also to be introduced into national legislations.

The position of the rights holder is also to be strengthened with improvement in interim measures. Member States must take care that interim measures have to be possible without prior hearing of the infringer. Additionally, seizure of the infringer's assets has to be facilitated before filing suits in order to secure the enforcement of damages, once awarded.

Articles 12 to 16 anticipate a number of basic claims that have to exist in the Member States' national legislations—the claim for recall of counterfeit goods, the claim for disposal of counterfeit goods outside of the usual chain of commerce without compensation to the infringer, the claim for destruction of infringing goods, the claim for injunction—the contempt of which shall be punished by penalty. According to Article 17, the legislations of the Member States have to foresee the award of damages against the infringer, additionally establishing that in case of a calculation by license fee, the damage shall be double the market value of license fees or recovery of damages suffered, including loss of profits actually incurred. This latter method of calculation is obviously always the most difficult one to prove in terms of evidence. Besides that, damages can also be calculated to effectively force the infringer to give up his

dem Schutz von Beweisen. Die Umsetzung von Artikel 7 des Entwurfs erfordert auch weitreichende Maßnahmen des deutschen Gesetzgebers. Denn Artikel 7 verpflichtet die Mitgliedsstaaten, Maßnahmen vorzusehen, wonach verletzte Rechteinhaber Zugang zu Beweisstücken der Gegenseite erlangen können, einschließlich dem Zugang und der Beschlagnahme von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen. Um dies zu unterstützen, sieht Artikel 8 Sicherungsmaßnahmen gegen die Vernichtung entsprechender Beweisstücke vor, die aus der „saisie contrefaçon“ hervorgeht. Artikel 9 sieht eine weitgehende Ermächtigung für die Gerichte vor, von jeder Person Auskünfte über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren und Dienstleistungen zu erhalten.

Abschnitt 4 enthält Vorschriften über einstweilige Maßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen: Artikel 10 sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten Verfahren zum Erlaß einstweiliger Verfügungen zur vorläufigen Unterbindung weiterer Verletzungen vorhalten müssen und dass solche einstweiligen Verfügungen auch ohne vorherige Anhörung des Gegners möglich sein müssen. Eine vorläufige Anordnung muss aufgehoben werden, wenn der Antragsteller nicht binnen 31 Kalendertagen ein Hauptsacheverfahren einleitet. Diese Vorschrift folgt insoweit Artikel 50 TRIPS. Die Mitgliedsstaaten haben dafür Sorge dafür zu tragen, dass Beschlagnahmen von Vermögensgegenständen beim Verletzer möglich sind, um spätere Schadensersatzansprüche abzusichern. Die Richtlinie schränkt die Anwendung dieser Maßnahmen nicht auf Piraterie-Fälle ein. Sie sind allerdings nur in krassen Fällen von Schutzrechtsverletzungen angemessen.

Abschnitt 5 enthält eine Liste von Maßnahmen, die einem Gericht im Rahmen eines Hauptsacheverfahrens zur Verfügung stehen. Artikel 12 sieht einen Anspruch auf den Rückruf von Verletzerware vor. Nach Artikel 13 kann die Verletzerware ohne Kompensation an den Verletzer beseitigt werden. Artikel 14 sieht die Möglichkeit der Zerstörung der Verletzerware vor. Auch derart weitreichende

profits to the rights owner. Regarding costs of enforcement procedures, Article 18 of the Draft Directive states that the party which lost the litigation shall bear the costs of the other party. Additionally, Article 19 foresees also a material compensation to the rights' owner, which is the claim for publication of the judgment obtained against the infringer.

Additionally, all Member States have to enact criminal measures to prosecute infringers, including penalty payments; prison time; confiscation of goods, instruments and products in connection with the infringement; destruction of counterfeit goods; and closure of the business of the infringer along with the interim or permanent injunction of any commercial activities or even bar to public aid or social security. Finally, Article 21 also extends the protection of intellectual property to such technical measures, by which the goods of the rights owner are to be particularly protected from infringement, like dongles or digital water marks.

The Draft Directive is a leap forward in the effective protection of trademark rights and in the fight against counterfeiting. It is "the best of all worlds," combining the most far-reaching claims and procedures from all the Member States. However, the draft does not expressly limit some of the more draconic measures to piracy cases. This should be amended in the final version of the directive. If the Draft matures to a directive with this content, it would improve the level of protection for rights holders in all Member States of the European Union. It is therefore hoped that its finalization and transformation will take place as soon as possible. For the new East and South-East European countries acceding the European Union, the enactment of legislation transforming the directive obviously has to be accompanied by financial and practical measures by creating and enlarging court and administrative capacity to deal with infringements and by training judges, public administrators and customs officials to the new set of laws and, last but not least, by adequately paying enforcement personnel in order to prevent corruption.

andrea.jaeger-lenz@lw.com

Maßnahmen sind nur in Piraterie-Fällen, nicht aber im „normalen“ Verletzungsfall angemessen. Die nationalen Gesetzgeber sollten dies beachten. Artikel 15 enthält die Unterlassungsverfügung, die die Gesetzgebung jedes Mitgliedsstaats ermöglichen muss und deren Nichtbeachtung durch eine entsprechende Strafzahlung sanktioniert zu sein hat. Artikel 16 sieht auch bei fehlendem Verschulden eine Abfindung in Geld vor.

Abschnitt 6 enthält Regelungen über Schadenersatz und Kosten der Rechtsverfolgung. Gemäß Artikel 17 haben die Mitgliedsstaaten Schadenersatzansprüche zugunsten des verletzten Rechteinhabers vorzusehen. Dieser hat die Möglichkeit, doppelte Lizenzgebühren als Schadenersatz zu verlangen. Als Alternativen sind Naturalrestitution, das heißt Ersatz des Schadens, einschließlich entgangenen Gewinns, den der Verletzte tatsächlich erlitten hat, sowie Herausgabe des Verletzergewinns vorgesehen. Artikel 18 sieht nach deutschem Muster vor, dass derjenige, der den Rechtsstreit verloren hat, in der Regel die Kosten der anderen Partei zu tragen hat. Artikel 19 sieht als öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Genugtuung und Kompensation der Verletzten die Möglichkeit vor, ein Urteil gegen einen Verletzer veröffentlichen zu lassen.

Kapitel III des Richtlinienentwurfs befasst sich mit der strafrechtlichen Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen. Gemäß Artikel 20 sollen die Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass schwerwiegende Verletzungen gewerblicher Schutzrechte sowie entsprechende Versuchshandlungen strafrechtliche Folgen nach sich ziehen, einschließlich Freiheitsstrafen, Geldstrafen sowie Konfiszierung von Waren, Instrumenten und Produkten im Zusammenhang mit der Schutzrechtsverletzung. Weitere Sanktionen sind beispielsweise die Zerstörung der Verletzerware, die Schließung der Betriebsstätte des Verletzers, eine dauerhafte oder vorläufige Untersagung der gewerblichen Betätigung oder des Ausschlusses von öffentlichen Zuwendungen und Beihilfen.

Schließlich enthält Kapitel IV. Vorschriften über technische Maßnahmen. Gemäß Artikel 21 sollen die Mitgliedsstaaten solche technischen Vorrichtungen schützen, die die Waren

des Schutzrechtsinhabers als echt kennzeichnen. Im Bereich von Urheberrechten und Software wäre dies beispielsweise ein spezieller Rechtsschutz zugunsten von Dongles oder digitalen Wasserzeichen gegen Umgehung oder Zerstörung. Nicht eigentlich mit technischen Sicherungsmaßnahmen hat Artikel 22 zu tun. Danach werden die Mitgliedsstaaten aufgefordert, die Entwicklung von Verhaltensrichtlinien zu fördern, die auf den Schutz von gewerblichen Schutzrechten abzielen.

Der Richtlinienvorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen. Er vereinigt in sich „das Beste aller Welten“, das heißt die jeweils weitreichendsten Ansprüche und Verfahrensmöglichkeiten aus allen Mitgliedsstaaten. Wird der Entwurf zur Richtlinie, und wird die Richtlinie umgesetzt, so bedeutet das in allen Mitgliedsstaaten der EU eine Verbesserung der Rechtsschutzmöglichkeiten der Inhaber gewerblicher Schutzrechte durch Anhebung des Schutzniveaus und der Ansprüche und Verfahrensarten, in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise durch die Einführung von z. Zt. fehlenden Beweissicherungs- und Beschlagnahmemöglichkeiten im Vorfeld eines Hauptsacheverfahrens. Allerdings sind nach dem Wortlaut der Richtlinie die zum Teil sehr scharfen Sanktionen, z. B. Beweissicherung, Zerstörung von Ware, nicht auf Fälle krasser Schutzrechtsverletzungen beschränkt. Für Fälle fahrlässiger Rechtsverletzung (etwa durch unzureichende Markenrecherche) schießen sie über das Ziel hinaus. Dies sollte bei der Endfassung der Richtlinie und deren Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten Beachtung finden. Der Entwurf wird derzeit in den EU-Gremien erörtert. Mit einer Verabschiedung ist zu Beginn 2004 zu rechnen.

andrea.jaeger-lenz@lw.com

## Stop and Go für Biotechnologie-Patente

Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der „Biotechnologie-Richtlinie“ (Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen), das bereits bis zum 30. Juli 2000 hätte abgeschlossen sein müssen, gewinnt endlich an Dynamik. Die Kommission hatte Ende des Jahres 2002 die noch säumigen Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der Richtlinie unter Androhung eines Verfahrens vor dem Gerichtshof aufgefordert. Dem ist bis heute lediglich Portugal nachgekommen. Daraufhin machte die Kommission im Juli 2003 vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verfahren gegen Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Schweden wegen Verletzung der Umsetzungspflicht anhängig. Vor zwei Jahren hatte der Europäische Gerichtshof die Klagen der Niederlande und Italiens gegen die Richtlinie abgewiesen. Die deutsche Regierung beschloss im Juni dieses Jahres einen zweiten Gesetzesentwurf (siehe [www.bmj.bund.de/ger/themen/urheberrecht\\_und\\_patente](http://www.bmj.bund.de/ger/themen/urheberrecht_und_patente)), nachdem ein erster Entwurf durch den Ablauf der vorherigen Legislaturperiode obsolet geworden war. Der nationale Ethikrat beriet die Auswirkungen der Neuregelungen im Bereich der Biotechnologie und stellte die Ergebnisse im April 2003 im Rahmen eines Forums dar. Der Bundesrat legte kürzlich eine Stellungnahme zum Gesetzesentwurf vor, die nur noch an einigen Stellen Änderungsvorschläge enthält. Die verbleibenden Punkte beziehen sich vor allem auf den Umfang des „Landwirte-Privilegs“, welches dem Landwirt ermöglicht, rechtmäßig erworbenes Vieh, Pflanzen oder Samen im Rahmen seines Betriebes zur Erhaltung des Bestands und zur Nachzucht einzusetzen. Sie werden wahrscheinlich kein größeres Hindernis darstellen.

Mittlerweile scheint sich in der politischen Parteien die Auffassung durchzusetzen, dass die aus ethischer Sicht erforderlichen Beschränkungen des Einsatzes der Biotechnologie auch Auswirkungen auf das Patengesetz haben müssen, selbst wenn sie hauptsächlich in anderen Gesetzen enthalten sind. Die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag stimmt darin überein, dass eine Umset-

## Stop and Go for Biotech Patents

The legislation process for an implantation of the “Biotech Patent Directive” (Directive 98/44 EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions) which should have been accomplished until 30 July 2000 is finally gaining pace. The Commission officially requested by the end of 2002 that all remaining member states should implement the Directive on pain of being taken to the Court. Since then, only Portugal followed such request. In July 2003, the European Commission referred Germany, Austria, Belgium, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands and Sweden to the European Court of Justice for their failure to implement the Directive. Two years ago, the European Court of Justice rejected actions filed against the Directive by the Netherlands and Italy. The German government presented the second draft for a national legislation (see: [http://www.bmj.bund.de/eng/themes/copyright\\_and\\_patents](http://www.bmj.bund.de/eng/themes/copyright_and_patents)) this year in June after a first draft had become obsolete due to the expiration of the preceding legislative period. The National Ethics Council considering the implications of new biotech regulations during the 15th legislative period presented its standpoint on the issues of concern in a forum held in April 2003. The German Federal Council (Bundesrat) just recently provided a statement on the draft legislation confirming most of the text except for a limited number of amendments. The remaining issues relating to the scope of the “farmers’ privilege”, namely the freedom of farmers to use legally purchased animals, plants and seeds for growth and preservation of their stock, are most likely to be solved.

By the time, members of all political parties seem to agree that even though patent law should not form the main statutes addressing the limitations on the use of biotechnology that must be observed from an ethical point of view, the implemented law should reflect the principle evaluations of the national legislation in this field. The majority of MPs agree that the implementation of the Directive is necessary in order to create a common interpretation of the existing patent regulations contained in the European Patent Convention as well as in mostly identical national patent

zung der Richtlinie notwendig ist, um eine einheitliche Auslegung der bestehenden patentrechtlichen Regeln im Europäischen Patentübereinkommen einerseits sowie in den zumeist identischen nationalen Patentgesetzen andererseits zu gewährleisten. Bereits im Jahr 2001 betrug der Anteil biotechnologischer Erfindungen über 18 Prozent aller europäischen Patentanmeldungen. Auch wenn die Unterschiede im patentrechtlichen Instrumentarium schwerlich als Entschuldigung für den Abstand zwischen Europa und den Vereinigten Staaten beim industriellen Fortschritt dienen mag, besteht dennoch ein Interesse der Anmelder daran, eine Klarstellung bezüglich des zu erwartenden Schutzesumfangs zu erhalten.

Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf die Frage, in welchem Umfang Stoffschutz-Ansprüche für die Isolierung natürlichen Materials gewährt werden sollten. Die bestehenden Vorschriften des europäischen Patentübereinkommens verlangen, dass wenigstens eine Wirkungsweise der zu patentierenden Substanz bestimmt sein muss, um ihre industrielle Anwendbarkeit zu belegen. Deswegen stellt die bloße Isolierung einer DNA-Sequenz keine patentierbare Erfindung dar. Gegner der Richtlinie argumentieren, dass solche Stoffschutz-Ansprüche die Anwendbarkeit der Substanz für andere Zwecke ausschließen würde, die der Erstanmelder nicht offenbart. Ein solcher Ausschluss ist indessen in anderen Bereichen bereits akzeptiert worden, beispielsweise für das Auffinden einer zusätzlichen Indikation für ein patentiertes Pharmazeutikum. Eine mögliche Lösung mag darin liegen, die Richtlinie selbst zu verbessern und dem Prüfer in solchen Fällen Anhaltspunkte für die Beurteilung des erfinderischen Schrittes zu geben. Die Isolation einer neuen genetischen Substanz beinhaltet nicht immer einen erfinderischen Schritt. Sehr oft wird der tatsächliche Wert einer Erfindung in der Bestimmung eines neuen funktionalen Zusammenhangs liegen. In solchen Fällen sollte dem Patentanmelder lediglich ein funktional beschränkter Anspruch zukommen. Darüber hinaus könnten weite Stoffschutz-Ansprüche zukünftig verstärkt Anlass zu Zwangslizenzen geben. Es ist damit zu rechnen, dass die deutsche Umsetzung der Richtlinie einige dieser Fragen offen lassen wird.

gerd.jaekel@lw.com

laws. Already in 2001, biotech inventions formed more than 18 % of all patent applications. So, even if the different patent legal instruments may hardly serve as an excuse for a "gap" between the industrial progress in Europe and the US, it is in the interest of the applicants to gain clarity on the scope of protection they may reasonably expect.

A special focus shall remain on the question to what extent substance claims should be granted for newly isolated natural substances. Existing EPC regulations require that at least one function of a patentable substance must be determined in order to show its industrial applicability. Therefore, the mere isolation of a DNA sequence does not constitute a patentable invention. Opponents to the Directive argue that such substance claims would exclude the exploitation of the substance for other purposes which were unknown to the first applicant. Such exclusion is accepted in other areas, for instance if a new indication is found for a patented pharmaceutical substance. A possible solution may lie in improving the Directive itself by introducing guidelines for examiners on the requirement of inventive step. Isolating a new genetic substance does not always involve an inventive step. Very often, the true value of an invention lies in the determination of a functional relation. In such cases, the patent applicant should only be rewarded a functionally limited claim. Moreover, a broad substance claim may in future more often give rise to compulsory licenses. The German implementation shall very likely take place leaving some of these issues open.

gerd.jaekel@lw.com

## Hinweis auf Widerspruchsrecht beim Direktmarketing

Eine wenig bekannte Regelung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hat jetzt zu den ersten Gerichtsentscheidungen geführt. Soweit Unternehmen personenbezogene Daten für Direktmarketingaktionen nutzen, ist der Adressat darüber zu informieren, dass er der Nutzung seiner Daten zu Zwecken der Werbung widersprechen kann. Die Verpflichtung geht auf die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von 2001 zurück und befindet sich in § 28 Abs. 4 S. 2 BDSG. Sie gilt praktisch für jedes personalisierte Werbeschreiben an Kunden oder potentielle Kunden. In der Praxis hat sich die Informationspflicht bisher kaum durchgesetzt. Dies hat die Verbraucherschutzverbände auf den Plan gerufen. Sowohl die Frankfurter Allgemeine Zeitung wie auch das Handelsblatt wurden kürzlich auf Antrag der Verbraucher-Zentrale Hamburg in Verfügungsverfahren dazu verpflichtet, bei ihren Werbeaktionen darauf hinzuweisen, dass der Adressat der Nutzung seiner Daten zu Werbezwecken widersprechen kann.

Die Abmahnungen und Gerichtsverfahren berühren eine Reihe von noch nicht geklärten Fragen bei der Anwendung der neuen Verpflichtung. Es ist unklar, ob nicht bereits eine einmalige Information des Betroffenen, beispielsweise bei der Erhebung seiner Daten, ausreichend ist, um den Pflichten des neuen BDSG nachzukommen. Dafür spricht, dass die Europäische Datenschutzrichtlinie die einmalige Information für ausreichend hält und der deutsche Gesetzestext in dieser Frage Auslegungsspielraum bietet. Dann wäre ein einzelnes Werbeschreiben, in dem die Information nicht enthalten ist, noch kein Indiz dafür, dass eine solche Information nicht schon vorher gegeben wurde.

Außerdem stellt sich die Frage, ob Verbraucherschutzverbände überhaupt gegen Verstöße dieser Art vorgehen können. Bereits in der Vergangenheit sind sie gegen Datenschutzverstöße vorgegangen. Dabei ging es in der Regel um die Wirksamkeit von Ein-

## Information on right of objection in case of direct marketing

A regulation of the Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) which had not attracted a lot of publicity has now led to the first court decisions. If companies use personal data for direct marketing campaigns they are obliged to inform the addressee about the right to object against the use of personal data for advertising purposes. This obligation traces back to the amendment of the BDSG in 2001 and is included in section 28 paragraph 4 sentence 2 BDSG. In fact, the regulation applies to every personalized advertising letter to existing or prospective customers. In practice, the duty to inform is hardly recognized. This has brought consumer protection associations on the scene. At the request of the Hamburg consumer association two big German newspapers, the Frankfurter Allgemeine Zeitung and the Handelsblatt have recently been obliged in two proceedings of preliminary injunction to inform the addressees in their direct marketing letters about their right to object against the use of their data for advertising purposes.

The warnings and court decisions recently issued by the consumer protection associations raise a number of issues relating to the application of the new obligation that are not yet settled. It is unclear under the BDSG if informing the data subject only once, for example at the time of the collection of his data, is sufficient in order to fulfill the duty of the new BDSG. A point in favor of this interpretation is that the European Data Protection Directive regards informing the data subject once as sufficient. Additionally, the German wording of the law leaves scope for interpretation regarding this question. In this case, a single advertising letter not containing the information would not mean that the required information has not been given before.

Furthermore, it is doubtful whether consumer protection associations can take action against infringements of such kind at all. In the past, they already prosecuted infringements of data privacy. Those cases were

willigungserklärungen. Da diese von den Gerichten regelmäßig als Allgemeine Geschäftsbedingungen eingestuft werden, hatten die Verbraucherschutzverbände hier einfache Eingriffsmöglichkeiten. Beim Vorgehen gegen Fälle von fehlenden Hinweisen auf das Widerspruchsrecht bei Direktmarketingaktionen leiten sie ihre Befugnisse aus dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) sowie dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ab. Für ein Vorgehen nach dem UKlaG ist erforderlich, dass der Schutzzweck der Norm in erster Linie der Schutz von Verbrauchern ist. Der Schutzzweck des BDSG zielt jedoch in eine andere Richtung. Das Gesetz dient dem Schutz des Einzelnen vor der Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts durch die Verwendung seiner personenbezogenen Daten durch öffentliche oder nicht-öffentliche Stellen. Dabei schützt es natürliche Personen, nicht jedoch speziell Verbraucher. Soweit im BDSG auch verbraucherschützende Aspekte berührt werden, sind diese untergeordneter Natur. Es spricht deshalb wenig dafür, das BDSG als verbraucherschützendes Gesetz im Sinne des UKlaG einzustufen.

Das Vorgehen eines Verbraucherschutzverbandes wegen Verstoßes gegen § 1 UWG würde voraussetzen, dass ein Verstoß zu Zwecken des Wettbewerbs vorgenommen wird und sich das Unternehmen durch den Verstoß einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden, denn wesentliche Belange von Verbrauchern müssten durch den Verstoß berührt werden (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG). Wenn Regelungen zum Datenschutz in Allgemeinen Geschäftsbedingungen getroffen werden, ergibt sich die Klagebefugnis aus § 1 UKlaG. Damit steht Verbraucherschutzverbänden nur unter bestimmten Umständen das Recht zu, gegen angebliche Verstöße gegen das BDSG vorzugehen.

[tanja.wolber@lw.com](mailto:tanja.wolber@lw.com)

about the effectiveness of consent clauses. As these clauses are regularly regarded as standard terms and conditions by the courts it was easy for the consumer protection associations to intervene under German law. In cases of lacking information concerning the right to objection in connection with advertising campaigns they argue on the basis of the Law of Actions for Injunction (Unterlassungsklagengesetz, UKlaG) as well as the Law against unfair Competition (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG). To file an action according to the UKlaG it is necessary that the purpose of protection of the infringed norm is first and foremost the protection of consumers. The purpose of the BDSG is to protect something else, though. The law serves the protection of individuals against being impaired in their right to privacy through the handling of their personal data by public and private bodies. It protects natural persons, but not particularly consumers. As far as aspects of consumer protection are concerned in the BDSG as well, they are secondary. Therefore, little speaks for the evaluation of the BDSG as a law of consumer protection in the sense of the UKlaG.

The action of a consumer protection association taken because of an infringement of section 1 UWG would require that an infringement is carried out for competition purposes and the company gains a competitive advantage by the infringement. However, this has to be verified in each individual case, because essential interests of consumers would have to be touched on by the infringement (section 13 paragraph 2 No. 3 UWG). If regulations regarding data privacy are included in general terms and conditions, the right to interfere results from section 1 UKlaG. Therefore, consumer protection associations have a right to interfere in cases of alleged infringements of the BDSG only under certain conditions.

[tanja.wolber@lw.com](mailto:tanja.wolber@lw.com)

## Maxem gegen Maxem: Namensträger gewinnt Streit um Internetadresse

Bei der vor kurzem ergangenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) in Sachen Maxem gegen Maxem (Urteil vom 26. Juni 2003 – I ZR 296/00) ging es um die Frage, ob jemand sein Pseudonym als Domain anmelden darf, wenn ein Dritter Namensrechte an dieser Bezeichnung hat. Grundsätzlich ist auch ein Pseudonym vom Namensschutz des Bürgerlichen Gesetzbuchs umfasst. Der Schutz eines Pseudonyms entsteht durch Annahme und Gebrauch einer hinreichend unterscheidungskräftigen Bezeichnung, soweit die Führung des Namens nicht gegen das Gesetz, die guten Sitten oder Rechte Dritter verstößt. Ob eine besondere Verkehrsgeltung erforderlich ist, war bisher nicht höchstrichterlich entschieden. In Fällen der Namensgleichheit stellte der BGH bisher grundsätzlich auf das Prioritätsprinzip ab. In Domainstreitigkeiten kam es damit auf den Zeitpunkt der Domainregistrierung an. Eine Ausnahme machte der BGH, wenn ein Fall der überragenden Bekanntheit gegeben war (z.B. bei shell.de). In seiner neuesten Entscheidung hat der BGH im Zusammenhang mit der Registrierung von Domains eine Gleichwertigkeit von Pseudonym und Namen verneint, wenn der Träger des Pseudonyms hierunter nicht bekannt ist. Das Urteil hat damit grundsätzliche Bedeutung, da das Recht der Verwendung von Pseudonymen bei Internetadressen (Domains) erheblich eingeschränkt wird. Im Ergebnis haben Träger eines bürgerlichen Namens Vorrechte gegenüber Dritten, die denselben Namen als Pseudonym für eine Internetpräsenz verwenden und nicht bekannt sind. Dies gilt auch dann, wenn der Träger des Familiennamens ebenfalls weder bekannt noch berühmt ist. Zumindest wer im Geschäftsleben unter seinem Pseudonym eine Domain registriert hat, kann zur Verbesserung seiner Rechtsposition erwägen, Markenschutz an seinem Pseudonym zu erwerben. Damit könnte das Risiko vermindert werden, von einem unbekanntem Träger dieses Namens auf Unterlassung verklagt zu werden.

Dem vom BGH entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Vor einiger

## Maxem v. Maxem: Owner of name wins domain dispute

A recent decision of the German Supreme Court in the case Maxem v. Maxem (Judgment of June 26th, 2003 – I ZR 296/00) addresses whether someone may register his pseudonym as a domain if another party has the right to use an identical name.

Generally speaking, the right to use a name, according to the rules of the German Civil Code, comprises the right to use a pseudonym. The right to use a pseudonym is effective with the acceptance and the use of the pseudonym, if it has a sufficiently distinctive character and the use of the pseudonym does not infringe the law, morality or third-party rights.

Prior to the decision, a higher German court had not dealt with the question whether the owner of a pseudonym had to acquire a secondary meaning to protect his name. The German Supreme Court applied the principle of priority in case of two persons using the same name. In domain disputes between two owners of names the question of the prior rights depended on the time of the registration. The German Supreme Court made an exception to that principle if the other name was well-known (e.g. shell.de). In this recent decision, the German Supreme Court denied the equality of a pseudonym with a personal name at least in relation to a domain registration because the pseudonym was not well-known. The decision is a landmark judgment as the right to use pseudonyms as an Internet domain becomes considerably restricted. As a result, the owner of a personal name generally has prior rights over the owner of a pseudonym, who uses his not well-known pseudonym for his presentation in the Internet. This applies even in case the owner of a name is not well-known either. The one who uses his pseudonym as a registered domain in the course of trade should think about registering a trademark to improve his position in the market. He could also reduce the risk of being sued by unknown owners of an identical name.

The case decided by the German Supreme Court was based on the following facts. Some

Zeit wollte sich der Rechtsanwalt Werner Maxem für sich und seine Anwaltskanzlei unter der Domain „www.maxem.de“ zu Informationszwecken eine Internetpräsenz aufbauen. Die Anmeldung scheiterte jedoch, weil diese Domain bereits zugunsten eines Dritten registriert war. Der Domaininhaber verweigerte gegenüber dem Rechtsanwalt Maxem die Übertragung der Domain. Er machte geltend, dass er den Namen „Maxem“ seit mehr als zehn Jahren für die Kommunikation in lokalen Netzwerken und insbesondere im Internet verwendete. Das Pseudonym „Maxem“ hatte er aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen seines Großvaters, seines Vaters und seines eigenen Vornamens gebildet (Max, Erhardt, Matthias). Bereits im Jahr 1998 erstellte er dann eine private Homepage und ließ sich zu diesem Zweck die Domain „www.maxem.de“ registrieren. Der Rechtsanwalt Maxem hat daraufhin Klage erhoben und sich gegen die Registrierung und Benutzung des Namens Maxem gewendet.

Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht Köln wies allerdings die Klage auf Untersagung der Verwendung des Namens Maxem als Internetadresse zurück ab. Das Oberlandesgericht Köln hatte argumentiert, dass in der Verwendung des Namens Maxem durch den Beklagten kein unbefugter Namensgebrauch liege, weil es weder zu Verwechslungen noch sonst zu Irritationen über die Zuordnung des Namens komme. Der Beklagte habe außerdem durch die Verwendung von Maxem als Aliasnamen eigene Namensrechte an dem Pseudonym erworben, die seinen Namensgebrauch rechtfertigten. Der Bundesgerichtshof hat jetzt die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben und der Klage im wesentlichen stattgegeben. Danach ist es dem Beklagten untersagt, den Domainnamen „maxem.de“ zu registrieren und als Internetadresse zu verwenden. Der BGH sieht in der Registrierung eines fremden Namens als Domain einen unbefugten Namensgebrauch. Eigene Rechte des Beklagten an dem Pseudonym Maxem verneint der BGH. Zwar schütze das Namensrecht auch denjenigen, der ein Pseudonym verwende. Dieser Schutz setze jedoch voraus, dass der Träger des angenommenen Namens im Verkehr unter diesem Namen bekannt sei, er also mit diesem Namen Verkehrsgeltung erlangt habe. Das Namensrecht des Klägers werde

time ago the lawyer Werner Maxem wanted to register the domain www.maxem.de for himself and his office. The registration was denied as the domain was already registered for another person. The owner of the domain refused to transfer the domain to the lawyer Werner Maxem. The domain owner asserted he had used the pseudonym "Maxem" for more than 10 years to communicate in local networks and on the Internet. He designed the pseudonym by putting together the initials of the names of his grandfather, his father and his own first name (Max, Erhardt, Matthias). In 1998 he developed his own homepage and registered the domain "www.maxem.de". The lawyer Maxem filed an application for an injunction to prevent the registered owner of the domain from using his name.

Both the regional court and the higher court of Cologne dismissed the injunction against the use of the name Maxem as an Internet domain. The Higher Court of Cologne argued that the use of the name Maxem by the defendant was not unlawful as it did not lead to confusion about the assignment of the name. The defendant had rights to use the name Maxem as his pseudonym, which legitimates the use of the name. The German Supreme Court rescinded the judgment and allowed the appeal. Accordingly, the defendant may not register the domain maxem.de and use it for his homepage. The Supreme Court considered the domain registration of a name of another person as an unlawful use of the personal name of another party. The Supreme Court denied ownership rights of the defendant.

Though the right to use the name protects the user of a pseudonym, the protection requires that the person is well-known under his pseudonym; he has to acquire a secondary meaning for the protection as a name. The right to use the name of the plaintiff is not breached by every use of the name but by the registration of the domain www.maxem.de. Such registration excludes the possibility to the use of his name. In contrast the plaintiff may not exclude the defendant from any other use of the name Maxem, especially for private communication in the Internet. The plaintiff would not be affected in his rights by such use.

tobias.fuchs@lw.com

allerdings nicht durch jede Verwendung seines Namens, sondern nur durch die Registrierung der Domain „maxem.de“ verletzt. Durch die Registrierung wird nämlich der Namensinhaber von einer entsprechenden Nutzung des eigenen Namens ausgeschlossen. Die Verwendung des Pseudonyms oder Spitznamens Maxem für die private Kommunikation im Internet kann dem Verwender des Pseudonyms dagegen nicht untersagt werden. Hierdurch wird der Kläger in seinen schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt.

tobias.fuchs@lw.com

## Software-Lizenzen und CPU-Klauseln

Angesichts der Bedeutung der Software-Industrie und der überaus großen Zahl von Software-Lizenzen muss eigentlich überraschen, wie wenige höchstrichterliche Urteile es zu Rechtsfragen der Software-Lizenzen gibt. Bis heute sind insbesondere die Rechtsnatur von Software-Lizenzvereinbarungen und die Wirksamkeit von Open-Source-Lizenzen nicht abschließend geklärt. Eine weitere Frage wird seit langem intensiv diskutiert: Die Zulässigkeit sogenannter CPU-Klauseln in Software-Lizenzen. Mit solchen Klauseln wollen Software-Hersteller das Recht zur Nutzung einer Software auf bestimmte CPUs beschränken (CPU = Central Processing Unit). Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte vor kurzem Gelegenheit, sich in einem Urteil zur Zulässigkeit von CPU-Klauseln zu äußern (BGH NJW 2003, 2014). Diesem Urteil lag ein Fall zugrunde, bei dem es um eine zeitlich beschränkte Software-Lizenz ging. Damit ist auch die Frage aufgeworfen, ob die Erwägungen und Argumente des BGH auf Software-Lizenzen Anwendung finden, die zeitlich unbeschränkt laufen. In dem entschiedenen Fall hatten die Parteien eine Software-Lizenz vereinbart, in der die CPU durch eine Typ- und Seriennummer identifiziert wurde. Die Vereinbarung beruhte auf Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nach den Bestimmungen dieser AGB war die Nutzung der Software auf anderen CPUs nicht grundsätzlich verboten. Die Vereinbarung sah jedoch vor, dass die Software mit einer anderen CPU nur genutzt werden durfte,

## CPU-Provisions in Software Agreements

It is surprising to see how few the number of court rulings on software agreements is in the light of importance of the software industry and the vast number of software license agreements. There still are a number of unresolved legal issues concerning software, in particular the legal nature of software license agreements and the validity of open-source license agreements. Another issue that was much debated in the past is the admissibility of central processing unit (CPU) clauses in software license agreements, i.e. clauses restricting the right to use software to a specific CPU. The Federal Supreme Court (BGH) recently had the opportunity to render a judgement on this issue, which is, however, only applicable to agreements granting a right to use software for a limited period of time. The interesting question now is whether the reasoning and the key arguments in the BGH's judgement may also be applied to agreements under which a permanent right to use software is being granted.

In the case at hand (BGH NJW 2003, 2014), the parties entered into an agreement which identified a specific computer's CPU by type and serial number. The agreement was based on standard terms and did not prohibit the use of the software on other CPUs, provided that any use of the software on a different CPU would only be permissible subject to payment of an additional license fee. When the licensee changed the CPU license, the licensor requested payment of an additional

wenn dafür eine zusätzliche Lizenzgebühr gezahlt wurde. Als der Lizenznehmer die CPU austauschte, verlangte der Lizenzgeber Zahlung einer zusätzlichen Lizenzgebühr. Der Lizenznehmer vertrat die Auffassung, die Bestimmung über die zusätzliche Lizenzgebühr beim CPU-Wechsel sei unwirksam.

Der BGH stellte in seinem Urteil zunächst fest, dass die Zulässigkeit von CPU-Klauseln davon abhängen könne, ob die Lizenz zeitlich beschränkt sei oder ob sie für einen unbeschränkten Zeitraum gewährt wurde. Die Zulässigkeit einer CPU-Klausel soll auch davon abhängen, ob das Nutzungsrecht auf eine bestimmte CPU beschränkt ist, die durch eine Seriennummer identifiziert ist, oder ob die Lizenz nur vorsieht, dass die Software nur mit einer CPU genutzt werden kann. Der BGH hat ausdrücklich das Interesse des Softwareherstellers anerkannt, eine Nutzung der Software auszuschließen, die über die vertraglich vereinbarte Nutzungsbefugnis hinausgeht. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe führe eine Klausel, die das Nutzungsrecht auf eine bestimmte CPU beschränke, nicht zu einer unangemessenen Benachteiligung im Sinne von § 307 Abs. 2 BGB. Der BGH hat jedoch gleichzeitig betont, dass der Lizenznehmer ein berechtigtes Interesse daran hat, Hardware und CPU auszutauschen. Unzulässig seien danach nur solche Klauseln, die den Austausch einer CPU oder der Hardware schlechthin untersagen. Eine solche Beschränkung war jedoch in der Lizenz, die Gegenstand der Entscheidung des BGHs war, nicht vorgesehen. Die Lizenzvereinbarung bestimmte nur, dass nach einem Austausch der CPU eine weitere Lizenzgebühr zu zahlen war.

Offen ist nunmehr die Frage, ob die Entscheidungsgründe aus dem BGH-Urteil auch auf solche Lizenzvereinbarungen zu übertragen sind, mit denen ein zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt wird. Derzeit ist noch unklar, ob solche Vereinbarungen als Kaufverträge oder als Verträge mit einer gemischten Rechtsnatur anzusehen sind. Selbst wenn jedoch eine klare Unterscheidung zwischen beiden Vertragstypen möglich wäre, bliebe offen, ob eine solche Klausel als unangemessene Benachteiligung im Sinne von § 307 Abs. 2 BGB angesehen werden

license fee. The licensee took the position that the contractual clause providing for the additional license fee was void.

The BGH concluded that the admissibility of such CPU clauses depends on whether the right to use the Software is granted for an unlimited period of time or with such an limitation. According to the BGH, the admissibility of a CPU clause may also depend on whether it restricts the right to use the software to a specific CPU identified by a serial number or whether it simply states that the software can only be used on one CPU at a time. The BGH acknowledged that a software manufacturer has a legitimate interest on to prevent licensees from using software beyond the rights that were granted under the license agreement. In light of this, a clause that restricts the right to use software to a specific CPU is in itself not unreasonable within the meaning of the statute on standard terms (§ 307 Sec. 2 BGB). On the other hand, the BGH clearly stated that a licensee has a legitimate interest to replace hardware and CPUs, particularly if more powerful CPUs are available to increase the hardware capabilities. Only agreements prohibiting any replacement of hardware as a matter of principle are void, according to the BGH's analysis. In the case at hand, there was no such prohibition, the licensee was only asked to pay an additional license fee after replacing the CPU.

The open question is whether the BGH's reasoning in this recent judgement would also apply to agreements under which a right to use software is granted without any restriction in time. Currently, it is unclear whether German courts would classify such agreements to be contracts of sale or rather agreements with a mixed legal character including elements of sale and licensing. However, even if there was a clear distinction or legal qualification of such agreements, it would still not be clear whether there is an "unreasonable disadvantage" for a licensee. Taking into consideration the BGH's reasoning, it seems likely that the CPU-clause challenged in this case would also be lawful in an agreement granting the right to use software without any limitation in time. The licensor's interest in preventing a user from exceeding his right to use software is the same. As long as the

müsste. Die vom BGH angeführten Erwägungen lassen sich jedoch ohne weiteres auch auf Lizenzvereinbarungen übertragen, die ein zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht einräumen. Auch in solchen Fällen hat der Lizenzgeber ein berechtigtes Interesse daran, eine Nutzung auszuschließen, die über den Inhalt der Lizenzvereinbarung hinaus geht. Solange der Lizenznehmer befugt ist, die CPU auszutauschen, ist keine unangemessene Benachteiligung festzustellen. Es ist folglich damit zu rechnen, dass derartige CPU-Klauseln zukünftig auch in Lizenzvereinbarungen als zulässig angesehen werden, die zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte einräumen.

ulrich.boerger@lw.com

## Telekommunikation: Neue Regelungen über den Datenschutz und Überwachung

Ende April 2003 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit einen Referentenentwurf zur Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vorgelegt. Dieser beinhaltet auch Änderungen im Bereich des Telekommunikationsdatenschutzes und des Zugriffs der Sicherheitsbehörden auf die Telekommunikation und Telekommunikationsdaten. Durch die Novellierung soll das sog. EU-Kommunikationsrichtlinien-Paket umgesetzt werden. Der Referentenentwurf beinhaltet daneben auch Veränderungen aufgrund nationaler Erfahrungen.

Die offensichtlichste Änderung betrifft den Datenschutz. Die bisherige Telekommunikations-Datenschutzverordnung (TDSV) soll in das zukünftige TKG integriert werden. Einige Bestimmungen der bisherigen TDSV werden im zukünftigen TKG nicht mehr enthalten sein, da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass sich diese Regelung bereits aus dem allgemein gültigen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergeben. Im Zuge dieser Integration erfolgen auch eine Reihe von inhaltlichen Änderungen des Telekommunikationsdatenschutzes. Für das Marketing der Telekommunikationsanbieter ist eine Lockerung der

licensee is entitled to replace hardware, there is no unreasonable disadvantage if a CPU-clause provides that an additional license fee must be paid. Therefore, it is fair to assume that the BGH's ruling on CPU-clauses would also apply to a permanent license.

ulrich.boerger@lw.com

## Telecommunications Law: New Regulations on Data Protection and Inter- ception

In April 2003, the German Federal Ministry of Economy and Labour published the draft of the new German Telecommunication Act (Telekommunikationsgesetz – TKG). The revised version of the TKG contains modifications to the telecommunication data protection law as well as to laws governing the interception of telecommunication executed by the security authorities and supported by the telecommunication companies. The main reason for the revision is the implementation of the EC communication directives into German law. In addition, national experiences concerning aspects of data protection and interception will also be transformed into the future TKG.

The most obvious modification relates to the telecommunication data protection law. The former Telecommunication Data Protection Ordinance (Telekommunikations-Datenschutzverordnung – TDSV) will become an integral part of the TKG. Some regulations of the former TDSV will not be transferred into the future TKG. Those regulations are, in the opinion of the legislature, part of the Federal Data Protection Law (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) and already apply to the telecommunications sector. In the course

Nutzung von Bestandsdaten, also den Daten, die Gegenstand des Vertrags über Telekommunikationsleistungen sind, stattfinden. Eine solche Regelung ist jetzt im Entwurf nicht mehr enthalten. Insgesamt ist der Datenschutz deutlich restriktiver gestaltet, als es der vorangegangene Entwurf hätte erwarten lassen. Neu ist die Regelung über die Nutzung sog. Standortdaten. Diese Regelung zielt auf sog. Location-Based-Services ab. Die Nutzung dieser Daten soll nach Anonymisierung oder mit Zustimmung des Betroffenen zulässig sein.

Die Regelung des Zugriffs der Sicherheitsbehörden auf Telekommunikation und Telekommunikationsdaten soll ebenfalls geändert werden. An dem Kreis der verpflichteten Unternehmen soll entsprechend dem bestehenden TKG festgehalten werden. Das bisherige Verfahren zur Genehmigung von Überwachungseinrichtungen soll entfallen. Stattdessen soll ein Nachweisverfahren eingeführt werden. Die Betreiber von Telekommunikationsanlagen haben die Schaffung der Einrichtungen nachzuweisen. Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post überprüft dies. Die Verpflichtung zur Auskunft über Bestandsdaten gegenüber Sicherheitsbehörden soll ebenfalls neu geregelt werden. Besonders kritisch zu betrachten ist jedoch eine weitere Auskunftsregelung. Nach dieser soll die Pflicht bestehen, Daten mitzuteilen, mittels derer der Zugriff auf Inhalte oder Daten über die näheren Umstände einer Telekommunikation geschützt sind. Hierunter fallen insbesondere Passwörter, der PIN- und der PUK-Code.

jens.eckhardt@lw.com

of the integration, some fundamental changes had been meant to take place. For example, the legal use of the so-called "Bestandsdaten" should have been liberalised. The term, "Bestandsdaten," is defined in the TKG as all data that is fundamental for the conclusion and further changes of the contract on telecommunication services. The current draft does not contain this regulation. Finally, the new data protection regulations are more restrictive than the former draft. In addition, for the first time, the future TKG contains a regulation concerning "Standortdaten." The term "Standortdaten" refers to data that is necessary and helpful to provide location-based services. The use will be legal, if the data is used anonymously or the owner of the data gives his or her consent.

The regulations regarding the interception of telecommunication will also be revised. However, the persons and companies that have to provide interception devices will not be newly defined. The process of licensing interception devices will be changed. Any persons and companies in charge only have to provide evidence of meeting the conditions and the Department for the regulation of telecommunication and postal service (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post - RegTP) will check this. In addition, the regulation of the obligation to store and provide information about so-called "Bestandsdaten" will be revised. A new regulation, which will be subject to serious criticism, is the obligation of telecommunication companies to provide passwords, used to keep the content or the circumstances of telecommunication secret, to security authorities upon request.

jens.eckhardt@lw.com

## Red Bull die Flügel stutzen?

### Die europäische Verordnung zur Lebensmittel-Werbung

„Brüssel macht gegen Werbesprüche mobil“ titelte das Handelsblatt und kritisierte Verbraucherkommissar Byrne: „Für David Byrne sind Verbote die zarteste Versuchung, seit es die EU-Kommission gibt“. Deutsches Kulturgut gefährdet sah SPIEGEL Online: „EU-

## Red Bull With No Wings?

### The European Regulation Concerning the Advertising of Foods

The widely anticipated proposal from the EU Commission concerning a Regulation on Nutrition and Health Claims made on Foods has triggered turmoil and fury, not only among experts, but also among companies and the advertising and media sectors.

Attacke auf Haribo“. Der Werbespruch „Haribo macht Kinder froh“ falle ebenso unter das geplante Verbot wie der Klassiker „Red Bull verleiht Flügel“. Die FTD gab zwar insoweit Entwarnung: Verbraucherministerin Künast wolle sich für Werbeklassiker ins Zeug legen. Aber gleichwohl machte die FAZ einen Sturm der Entrüstung in der Wirtschaft aus. Insbesondere fürchten Medien und Werbeagenturen um die Freiheit der Presse und der Werbung. Und in den Kreisen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (GRUR) war angesichts der Entwürfe sogar von einem „Horrorzenario“ die Rede: Die seit Jahren erwartete und nun von der EU-Kommission vorgeschlagene Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel hat nicht nur in Fachkreisen, sondern auch darüber hinaus für erhebliches Aufsehen und große Unruhe in Wirtschaft, Werbebranche und Medien gesorgt. Die Verordnungsvorlage der Kommission will nährwert- und gesundheitsbezogene Werbung für Lebensmittel künftig einer europäischen Erlaubnispflicht unterwerfen, wenn diese Lebensmittel an Endverbraucher – dazu zählen auch Restaurants, Krankenhäuser, Kantinen und ähnliche Gemeinschaftseinrichtungen – abgegeben werden. Das heißt, nährwert- und gesundheitsbezogene Werbung ist verboten, solange die EU-Behörden sie nicht im Einzelfall erlaubt hat. Die geplante Regelung geht damit über die bisher schon in Deutschland und Europa geltenden erheblichen Werbebeschränkungen für Lebensmittel hinaus, eröffnet aber auch – wenn auch in kleinerem Maße – neue Spielräume und verspricht insoweit europaweit Rechtssicherheit.

Der Verordnungsvorschlag sieht zum einen vor, nährwertbezogene Angaben wie beispielsweise „fettarm“, „zuckerfrei“, „Proteinquelle“, „hoher Vitamingehalt“, oder auch das allseits beliebte Attribut „leicht“ zu vereinheitlichen und nur noch dann als rechtmäßig anzusehen, wenn sie den neu definierten europäischen Standards entsprechen. Andere Angaben wie „glutenfrei“, „cholesterinfrei“, „laktosefrei“ und „reich an Ballaststoffen“ dürften wohl auch unter die Regelung fallen. Die Kommission bleibt mit ihrem Vorschlag hinter den Wünschen einiger Mitgliedstaaten und Verbrauchorganisationen zurück, die

„Brussels rallies against advertising slogans,“ shouted the headlines of financial newspaper *Handelsblatt*, whose story criticized Consumer Commissioner David Byrne by adopting a famous German slogan: „For David Byrne, bans are the sweetest temptation since the creation of the EU Commission.“ The online edition of news magazine *Der Spiegel* expressed concern about German cultural property, „EU attacks sweetsmaker Haribo“, commenting that the proposed ban would cover classic slogans such as „Red Bull gives you wings“ and „Haribo makes cheerful children“. And, while *Financial Times Deutschland* gave its thumbs-up, saying that Germany’s consumer minister Renate Künast would protect advertising classics, newspaper *FAZ* observed a flood of furious comments in the commercial environment and rising anxiety about freedom of press and advertising among media representatives and advertising agencies. The German IP association, GRUR, said the drafts created a „horror scenario.“

The proposed Regulation provides that any nutrition and health claims made on foods should become subject to EU approval if the foods in question are intended for supply to the final consumer, including restaurants, hospitals, schools, canteens and similar mass caterers. This means that any nutrition or health claims will be prohibited unless individually approved by European authorities. On the one hand, the planned Regulation goes beyond the extensive food advertising restrictions already applicable in Germany and Europe; and on the other, it will provide new but different flexibility and so promises legal safety in Europe.

Under the proposed Regulation, nutrition claims such as „low fat,“ „sugar-free“, „protein source“, „high vitamin content“ or „light“ will be standardized so that only claims that conform to the new European standards will be legal. Other claims – such as „no gluten“, „no cholesterol“, „no lactose“, and „high fiber content“ – are likely to fall under the Regulation as well.

Basically, a health claim under the proposed Regulation means any claim that implies that a relationship exists between a food and health. According to the Explanatory Memo-

eine besonders restriktive Vergabe solcher Prädikate wünschten und beispielsweise die Angabe „fettarm“ nur zulassen wollten, wenn das Produkt nicht gleichzeitig einen hohen Zucker- oder Salzanteil habe. Vielmehr folgt die Kommission dem Grundsatz, dass es keine guten und schlechten Lebensmittel gibt, sondern eher gute und schlechte Ernährungsweisen. Als Kompromiss sieht der Entwurf vor, dass alle Lebensmittel, die mit nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben beworben werden, künftig sogenannte Nährwertprofile aufweisen müssen. Diese Nährwertprofile beziehen sich auf den Gehalt an Nährstoffen wie Fett, Zucker und Salz in den Lebensmitteln.

Als gesundheitsbezogene Angaben versteht der Vorschlag – vereinfacht – jede Angabe, die einen Zusammenhang zwischen Lebensmitteln einerseits und der Gesundheit andererseits herstellt. Solche gesundheitsbezogenen Angaben für die Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie für die entsprechende Werbung sollen künftig nur nach „einer höchsten Ansprüchen genügenden wissenschaftlichen Bewertung zugelassen werden“, wie es in der amtlichen Begründung heißt. Wie hoch damit die Latte für den wissenschaftlichen Nachweis tatsächlich liegen soll, läßt der Verordnungsentwurf offen und wird sich noch erweisen müssen.

Untersagt werden sollen künftig nach dem Willen der Kommission gesundheits- und grundsätzlich auch nährwertbezogene Angaben über Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent: Die Werbung mit „einem gesunden Schluck“ Bier oder Rotwein soll es also nicht mehr geben. Für den traditionellen „Magenbitter“ wäre das wohl das Ende. Verboten werden sollen künftig auch komplexe, fachsprachliche Angaben wie zum Beispiel „Folat kann helfen, den Plasmahomocysteinspiegel zu normalisieren“. Ebenso sollen allgemeine, nicht nachprüfbar Angaben wie „stärkt die Abwehrkräfte des Körpers“, „hilft Ihrem Körper, besser mit Stress fertig zu werden“, „reinigt den Organismus“ und „hält Sie jung“ künftig unterbunden werden. Auch Angaben über psychische Funktionen und Verhaltensfunktionen sollen unzulässig sein (z.B. „besseres Gedächtnis“). Gleichmaßen sollen künftig

random relating to the proposed Regulation, health claims on the labeling, presentation and advertising of foods shall only be approved in future “after a scientific evaluation of the highest possible standard.” The actual standard for such evaluation is not specified in the draft Regulation and remains to be seen.

However, the Commission's proposal does not go so far as to satisfy what some Member States and consumer associations have called for: a more restrictive use of claims so that claims such as “low fat” should only be admissible only if the product in question does not include too much sugar or salt. Instead, the Commission drafted the proposed Regulation under the principle that there are no “good” or “bad” foods but rather “good” and “bad” diets. The proposed Regulation includes a compromise so that in future any food advertised by nutrition or health claims must include what is called a nutritional profile, which is based on criteria such as the amount of total fat, sugars or salt contained in a product.

Furthermore, the Commission plans to ban any health and nutrition claims about beverages containing more than 1.2 percent by volume of alcohol, so we should make our farewells to a “healthy sip” of beer or red wine. This also probably means the end of traditional bitters.

The use of complex and highly specialized claims such as “folate may help normalize plasma homocystine levels” shall be prohibited as well. Similarly, the proposed Regulation will forbid any general and unverifiable claims, such as “reinforces the body's resistance”, “helps your body resist stress”, “purifies your body”, and “preserves youth”. Claims on psychological and behavioural functions (such as “for good memory and concentration”) will be unacceptable, as well as claims that make reference to the advice of doctors or other health professionals. Currently, doctors' recommendations for certain foods have been prohibited in Germany unless aimed at expert groups, and recommendations by nutritionists and pharmacists, which are allowed today in certain circumstances, are likely to be banned under the future Regula-

Angaben unzulässig sein, die sich auf den Rat von Ärzten und anderen Fachleuten im Gesundheitssektor beziehen. Ärztliche Empfehlungen für Lebensmittel waren bisher schon in Deutschland verboten, soweit sie sich nicht an Fachkreise richteten. Empfehlungen von Ernährungswissenschaftlern und Apothekern sind jedoch unter bestimmten Umständen derzeit noch, künftig wohl aber nicht mehr möglich.

Spielräume schafft der Vorschlag in Bezug auf Werbeangaben, die die Verringerung eines Krankheitsrisikos betreffen. Als derartige neue Kategorie meint der Vorschlag – vereinfacht – jede Angabe, die zum Ausdruck bringt, dass der Verzehr eines Lebensmittels einen Risikofaktor für die Entwicklung einer Krankheit beim Menschen deutlich senkt.

Nach geltendem europäischen und deutschem Recht (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 LMBG) sind Angaben verboten, die sich auf die Verhütung einer Krankheit beziehen. Dieses vollständige Verbot würde die vorgeschlagene Verordnung, so sie denn in Kraft tritt, insoweit einschränken, als sie eine ausdrückliche Erlaubnis für solche Lebensmittel schafft, die Krankheiten zwar nicht vorbeugen, aber die Risiken einer Erkrankung verringern (Art. 13 des VO-Vorschlags). Damit erkennt die Kommission an, dass bestimmte Lebensmittel eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung bestimmter Risikofaktoren für die Gesundheit spielen können. Die Angaben müssen allerdings auf ausreichenden und anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und von einer unabhängigen Unionseinrichtung geprüft und bestätigt werden.

Ein weiteres Kernstück der neuen Regelung ist das neu zu schaffende Zulassungsverfahren, an dem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und die Kommission beteiligt sein werden. Beiden Institutionen setzt der Vorschlag Höchstfristen von jeweils drei Monaten, um das Verfahren möglichst schnell und marktgerecht zu gestalten. Die Kommission schlägt darüber hinaus vor, in einem neuen Register künftig sämtliche zugelassenen nährwertbezogenen Angaben und Bedingungen für ihre Verwendung, die zugelassenen und die nicht zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben zu veröffentli-

tion. However, more flexibility is provided for claims on the reduction of disease risks. The proposed Regulation introduces a new claim category for claims that imply that the consumption of a certain food significantly reduces a risk factor in the development of a human disease. Current EU law and German law (§ 18 Section 1 No 1 LMBG) bar any claims related to the prevention of a disease. The proposed Regulation, if implemented, would reduce that total ban by allowing the advertising of foods that reduce, rather than prevent, the risk of disease (Art. 13 of the proposed Regulation). In this way, the Commission appreciates that certain foods may have a key role in fighting certain risk factors for human health. Any claims made, however, must be based on sufficient and recognized scientific findings and tested and confirmed by an independent body within the European Union.

The proposed Regulation also introduces an approval procedure for claims, involving both the European Food Safety Authority and the Commission, which are each required to handle a given claim within a maximum period of three months to ensure that the process is completed quickly and in step with market requirements. In addition, the Commission suggests establishing a register for publication of approved nutrition claims and the conditions of their use and for the publication of health claims that have been approved and those that have not been approved. Any scientific and other data on which these claims are based, however, will be under lock and key for a period of seven years following claim admission.

Clearly, it is difficult to find a competition law area that is as complex as food law. Producers and sellers of food, who use health or nutrition claims to advertise such foods will have additional legal burdens. Foodmakers should determine their legal status under current laws and under the new regulations which are expected to gradually become effective by 2005.

harald.wiggenhorn@lw.com

chen. Die diesen Angaben zugrunde liegenden wissenschaftlichen und sonstigen Daten sollen aber für sieben Jahre ab der Zulassung grundsätzlich unter Verschluss bleiben.

Schon bislang gilt: Kaum ein Bereich des Wettbewerbsrecht ist so kompliziert wie das Lebensmittelrecht. Wer Lebensmittel herstellt, sie vertreibt, mit gesundheits- oder nährstoffbezogenen Angaben bewirbt und dies auch weiterhin tun will, wird sich künftig zusätzlichen rechtlichen Schwierigkeiten ausgesetzt sehen. Nebenbei empfiehlt es sich, die bisherigen Freiräume nach geltender Rechtslage auszuloten und noch zu nutzen, ehe die neuen Regelungen stufenweise – nach den Plänen der Kommission – bis 2005 in Kraft treten.

harald.wiggenhorn@lw.com

## Bundesgerichtshof erklärt Deep Links für zulässig

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer Entscheidung vom 17. Juli 2003 (Az. I ZR 259/00) sogenannte Deep Links für zulässig erklärt. Hierbei handelt es sich um Links, die gezielt auf bestimmte Inhalte einer Website verweisen. Der Nutzer, der einen solchen Deep Link verwendet, muss also nicht den vom Anbieter der Inhalte vorgesehenen Weg über die Startseite der Website und weitere Links zur einschlägigen Unter-Seite gehen, auf dem er oftmals an Werbung vorbeigeführt wird.

Beklagter war ein Internet-Suchdienst, der die auf anderen Websites frei verfügbaren Informationen, insbesondere Zeitungsartikel, täglich auswertete und bei Eingabe eines Suchbegriffes eine Trefferliste mit Deep-Links auf die passenden Inhalte ausgab. Hiergegen richtete sich ein Verlag. Der BGH entschied, dass der direkte Aufruf von Inhalten über Deep Links nicht rechtswidrig ist. Wer ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Internet ohne technische Schutzmaßnahmen öffentlich zugänglich mache, ermögliche dadurch selbst eine solche Nutzung. Wenn der Verlag das Internet für seine Angebote nutze, müsse er auch die Beschränkungen

## Federal Supreme Court Pronounces Admissibility of Deep Links

The German Supreme Court (BGH) ruled in a decision of July 17, 2002 that deep links are permissible. A deep link is a special form of link that directly routes a web user to certain content on a web site. This means that the user does not have to take the route intended by the content provider, which would lead him across the home page and additional links to the relevant sub-page, often stumbling upon advertisements.

The defendant was an internet search engine provider that is engaged in the daily scanning of the web for free information available on other web sites, in particular for newspaper articles. The entry of a search term produces a hit list with deep links to the respective content. The plaintiff, a publisher, wanted to prohibit this. The Court ruled that direct access to content via deep links is not unlawful. It held that by making a copyrighted work publicly available on the web without putting in place any technical protection, the content provider itself facilitated such use via deep links. If the publisher uses the web to provide its services, then it also had to accept any restrictions that follow from the public being interested in the operability of the web. Users

in Kauf nehmen, die sich aus dem Allgemeininteresse an der Funktionsfähigkeit des Internets ergäben. Auch ohne einen Link könne ein Nutzer direkt auf einzelne Inhalte zugreifen, wenn er den genauen Fundort in Form des URL kennt und diesen im Browser eingibt. Der BGH lässt ausdrücklich offen, wie im Falle der Verwendung von technischen Schutzmaßnahmen zu entscheiden gewesen wäre. Diese Frage gewann mit dem Inkrafttreten des neuen Urheberrechts am 13. September 2003 an Bedeutung. Hierdurch wurden in Umsetzung einer europäischen Richtlinie Bestimmungen zu technischen Schutzmaßnahmen ins deutsche Urheberrecht eingeführt.

Der BGH verneinte auch die Wettbewerbswidrigkeit von Deep Links. Der unmittelbare Zugriff auf einzelne Zeitungsartikel sei kein unlauteres Ausbeuten fremder Leistung. Der Internet-Suchdienst biete der Allgemeinheit einen erheblichen Zusatznutzen und verschleierte nicht die Herkunft der nachgewiesenen Artikel. Auch wenn dem Anbieter der Inhalte möglicherweise Werbeeinnahmen entgehen, weil Nutzer durch Deep-Links die Werbung umgehen, könne er nicht verlangen, dass die Möglichkeiten der Linktechnik ungenutzt bleiben und der umständlichere Weg über die Startseite genommen werden muss.

thies.deike@lw.com

could access specific content directly, even without a deep link, if they knew its exact location as specified by the URL and entered that location in the web browser. The Court explicitly ignored the question how it would have decided if there had been any technical protection. This question gained importance since the new copyright law came into force, on September 13, 2003. The new law, implementing a European Directive, introduces provisions on technical protection into the German copyright law.

The Court held that deep links do not infringe any competition laws either. It held that immediate access to specific newspaper articles was no unfair exploitation of the merits of others. The search engine provider offered substantial utility to the public and did not conceal the origin of the articles referenced. Even if the content provider had to suffer a loss of advertising revenue owing to users evading ads by way of deep links, the content provider had no right to claim that the potential offered by the link technique should remain unused so that users had to take the more laborious way across the entire home page.

thies.deike@lw.com

## Kurznachrichten

### Follow up zu Beitritt der USA zum Madrider Protokoll

Die USA haben am 02. August 2003 bei der WIPO ihre Beitrittserklärung zum Madrider Protokoll hinterlegt. Die Mitgliedschaft der USA im Madrider System tritt damit am 02. November 2003 in Kraft. Der Beitritt der EU zum Madrider Protokoll steht angeblich ebenfalls kurz bevor.

andrea.jaeger-lenz@lw.com

## Messages

### Follow up on U.S. Accession to the Madrid Protocol

On August 2, 2003, the U.S. submitted its instrument of accession to the Madrid Protocol at WIPO. U.S. membership in the Madrid system will be effective on November 2, 2003. According to EU sources, the accession of the European Union as a whole to the Protocol will occur within the next couple of months.

andrea.jaeger-lenz@lw.com

## Geänderte Softwarepatent – Richtlinie

Das Europäische Parlament hat am 24. September 2003 über die Richtlinie zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen abgestimmt. Der dabei angenommene Text weist zahlreiche Änderungen gegenüber dem Vorentwurf auf, die aus politischer Sorge gegenüber eine Ausweitung des Patentschutzes aufgenommen wurden. Aus Kreisen der Kommission ist daher bereits Kritik an dem Abstimmungsergebnis laut geworden. EU-Kommissar für den Binnenmarkt Frits Bolkestein machte deutlich, dass das Ziel einer ausgewogenen Rechtsharmonisierung auf diese Art und Weise nicht erreicht würde.

gerd.jaekel@lw.com

## „Berliner Vertrag“ für Hochschulpatente

Auf der Grundlage des neuen Arbeitnehmererfindergesetzes, welches am 7. Februar 2002 in Kraft trat, erarbeiteten Vertreter großer deutscher Industrieunternehmen und die Berliner Hochschulen eine Vereinbarung, die als Anhaltspunkt für Forschungsverträge dienen soll. Dabei werden einzelne Vertragsbausteine, die sich auf Werkverträge, Auftragsforschungen und Forschungskooperationen beziehen können, vorgestellt.

gerd.jaekel@lw.com

## Neues Urheberrecht in Kraft getreten

Das neue Urheberrecht, das den gewandelten Anforderungen an den Schutz geistigen Eigentums im Zeitalter der digitalen Information Rechnung tragen soll, ist am 13. September 2003 in seinen wesentlichen Teilen in Kraft getreten. Das Gesetz war bis zuletzt umstritten. Im Vermittlungsverfahren wurde die Bestimmung zur Anfertigung von Privatkopien (§ 53 des Urheberrechtsgesetzes) noch dahingehend geändert, dass dies nur zulässig ist, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet wird. Diese Regelung zielt insbesondere auf Internet-Downloads von Musik und Filmen ab.

thies.deike@lw.com

## Software Patent Directive amended

The European Parliament took vote on the directive on the patentability of computer implemented inventions on September 24, 2003. The amendments contained in the adopted text reflect the political concerns against a broad patent protection. Members of the Commission pronounced their critic on the outcome of the vote. European Commissioner for the Internal Market Frits Bolkestein said that this was no balanced approach on harmonisation of EU rights.

gerd.jaekel@lw.com

## „Berlin agreement“ on Patents of Universities

Representatives of major German industrial enterprises and the universities of Berlin elaborated an agreement on the basis of the new act on employees inventions that came into force on February 7, 2002 serving as a source for research contacts. Several modules that relate to services agreements, mission oriented research as well as R&D cooperations are presented.

gerd.jaekel@lw.com

## New Copyright Law Enacted

The new copyright law, which is meant to meet the changed demands on the protection of intellectual property in the age of digital information, came into force on September 13, 2003 for the most part. The law was disputed until the end. Based on a proposal of the Mediation Committee (Vermittlungsausschuss), the provision on private copies (§ 53 of the German Copyright Act) was finally amended so that they are permissible only if no obviously unlawful original was used. This provision specifically targets downloads of music and movies from the Internet.

thies.deike@lw.com

## Termine / Forthcoming Events

<p><b>10 November 2003</b> Mainz</p>	<p>Andrea Jaeger-Lenz  <b>“Der neue EU_Geschmacksmuster-schutz”</b>          Arbeitsgemeinschaft der Syndikusanwältinnen im Deutschen Anwaltsverein in Zusammenarbeit mit Audi AG</p>	<p><b>“The new EU-system of design protection”</b></p>
<p><b>12 November 2003</b> Köln</p>	<p>Ulrich Wuermeling / Thies Deike  <b>“Datenschutz beim CRM”</b>          ZV Zeitungs-Verlag Service GmbH und Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V.</p>	<p><b>“Data privacy and CRM”</b></p>
<p><b>17/18 November 2003</b> München</p>	<p>Andrea Jaeger-Lenz  <b>“Rechtliche Rahmenbedingungen für die Apotheke der Zukunft”</b>          Euroforum Deutschland GmbH  <a href="http://www.euroforum.de">www.euroforum.de</a></p>	<p><b>“Legal framework for the pharmacy of the future”</b></p>
<p><b>26 November 2003</b> Bad Homburg</p>	<p>Ulrich Wuermeling / Thies Deike  <b>“Rechtsfragen beim Einkauf von Daten und Dienstleistungen”</b>          Euroforum Deutschland GmbH  <a href="http://www.euroforum.de">www.euroforum.de</a></p>	<p><b>„Legal issues concerning the purchase of data and services“</b></p>
<p><b>9 Januar 2004</b> Trier</p>	<p>Andrea Jaeger-Lenz  <b>“Markenrechtliche Problemstellungen des Internet”</b>          Deutsche Richterakademie Trier</p>	<p><b>„Trademark Issues on the Internet“</b></p>
<p><b>20/21 Januar 2004</b> München <b>9/10 März 2004</b> Berlin</p>	<p>Ulrich Wuermeling / Thies Deike  <b>“Einführung in das Datenschutzrecht”</b>          Euroforum Deutschland GmbH  <a href="http://www.euroforum.de">www.euroforum.de</a></p>	<p><b>„Introduction into Data Privacy Law“</b></p>

**Boston**  
**Brüssel**  
**Chicago**  
**Frankfurt**  
**Hamburg**  
**Hongkong**  
**London**  
**Los Angeles**  
**Mailand**  
**Moskau**  
**New Jersey**  
**New York**  
**Northern Virginia**  
**Orange County**  
**Paris**  
**San Diego**  
**San Francisco**  
**Silicon Valley**  
**Singapur**  
**Tokio**  
**Washington, D.C.**

*IP/IT Info* wird von Latham & Watkins Schön Nolte für Mandanten und andere Geschäftspartner herausgegeben. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nicht als konkreter Rechtsrat. Bei weitergehendem Bedarf an Ausführungen oder Beratung über ein hier dargestelltes Thema wenden Sie sich bitte an einen der unten genannten Rechtsanwälte oder Ihren üblichen Ansprechpartner in unserem Hause.

*IP/IT Info* is published by Latham & Watkins Schön Nolte as a news reporting service to clients and other friends. The information contained in this publication should not be construed as legal advice. Should further analysis or explanation of the subject matter be required, please contact the attorneys listed below or the attorney whom you normally consult.

Latham & Watkins ist weltweit als Partnerschaftsgesellschaft (LLP) nach dem Recht des Staates Delaware tätig; als „limited liability company“ sind die Niederlassung in Illinois und als „multinational partnership“ die Niederlassungen in Großbritannien und Italien angeschlossen. Latham & Watkins Schön Nolte ist eine Niederlassung der Latham & Watkins LLP, einer Partnerschaftsgesellschaft nach dem Recht des Staates Delaware, USA.  
© Copyright 2003 Latham & Watkins. Alle Rechte vorbehalten.

Latham & Watkins operates as a limited liability partnership worldwide with affiliates in the State of Illinois, where the practice is conducted through an affiliated limited liability company, and in the United Kingdom and Italy, where the practice is conducted through an affiliated multinational partnership. Latham & Watkins Schön Nolte is a branch of Latham & Watkins LLP, a Delaware limited liability partnership.  
© Copyright 2003 Latham & Watkins. All rights reserved.

#### **Hamburg**

Latham & Watkins Schön Nolte  
 Dr. Andrea Jaeger-Lenz  
 Warburgstrasse 50  
 20354 Hamburg  
 Tel +49 (40) 41 40 30  
 Fax +49 (40) 41 40 31 30  
 andrea.jaeger-lenz@lw.com

#### **Frankfurt**

Latham & Watkins Schön Nolte  
 Dr. Ulrich Wuermeling  
 Frankfurter Welle  
 Reuterweg 20  
 60323 Frankfurt am Main  
 Tel +49 (69) 60 62 60 00  
 Fax +49 (69) 60 62 60 60  
 ulrich.wuermeling@lw.com