

update

Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht

April 2021



Inhalt

3 | Editorial

Wettbewerbsrecht

4 | Noch eine UWG-Reform: Der weitreichende Regierungsentwurf zur Umsetzung der Omnibus-Richtlinie

Urheberrecht

7 | Urheberrechtsreform – wer sind die Gewinner?

Gewerblicher Rechtsschutz

9 | Brexit und die Erschöpfung von IP-Rechten – welche Änderungen ergeben sich für Rechteinhaber und Händler?

11 | Blockchain-basiertes (Micro-)Licensing von IP-Rechten

Kartellrecht

13 | 10. GWB-Novelle: Neuerungen im Kartellschadensersatzrecht

Lebensmittelrecht

15 | Mehr als nur der Name – auch die Optik eines Produkts kann als Ursprungsbezeichnung geschützt sein

Heilmittelwerberecht

17 | Von Masken, Süßigkeiten und Testzugängen: Neues zum Dauerbrenner Zuwendungsverbot

Patentrecht

19 | Fünf Jahre nach Huawei/ZTE – auf dem Weg zur weiteren Klärung der FRANDPflichten bei standardessentiellen Patenten

Aktuell

22 | Veröffentlichungen

22 | Vorträge

Editorial

Mit dieser neuen Ausgabe des Update Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen und gerichtliche Entscheidungen aus diesen Rechtsgebieten.

Gleich eine Reihe anstehender Gesetzesreformen und -vorhaben gilt es vorzustellen: Zum einen die bereits in Kraft getretene 10. GWB-Novelle mit Neuerungen u. a. im Kartellschadensersatzrecht. Sodann die anstehende Urheberrechtsreform, zu der auch das Neue Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz gehört. Und schließlich der aktuell vorliegende Regierungsentwurf zu einer weiteren Reform des UWG zur Stärkung des Verbraucherschutzes. Was hier auf die Marktteilnehmer im Einzelnen zukommt, wird in dieser Ausgabe in drei Beiträgen dargestellt.

Vielfache Veränderungen ergeben sich sodann im gewerblichen Rechtsschutz aus politischen Entwicklungen wie dem Brexit und technischen Neuerungen wie der Blockchain-Technologie. Beides hat Relevanz für die Lizenzierung von IP-Rechten, beim Brexit insbesondere

deshalb, weil der EU-weite Erschöpfungsgrundsatz nach dem Austritt Großbritanniens nicht mehr im bisherigen Maße gilt.

Im zweiten Teil dieser Ausgabe stellen wir neue Gerichtsentscheidungen vor: Im Heilmittelwerberecht befassen wir uns mit aktuellen Fällen zum Zuwendungsverbot bei der Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten; im Lebensmittelrecht gibt es eine aktuelle Entscheidung des EuGH zum Schutz der Aufmachung eines Produkts als Ursprungsbezeichnung und am Schluss besprechen wir eine patentrechtliche Entscheidung zu Fragen der Lizenzierung von sogenannten standardessentiellen Patenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Mit besten Grüßen

Michael Fricke, CMS Hamburg

Impressum

Das Update Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht wird verlegt von
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB.

CMS Hasche Sigle | Lennéstraße 7 | 10785 Berlin

Verantwortlich für die fachliche Koordination:

Michael Fricke
CMS Hasche Sigle | Stadthausbrücke 1–3 | 20355 Hamburg

Dr. Julia Dreyer
CMS Hasche Sigle | Stadthausbrücke 1–3 | 20355 Hamburg

Noch eine UWG-Reform: Der weitreichende Regierungsentwurf zur Umsetzung der Omnibus-Richtlinie

Nach der Reform ist vor der Reform: Erst in der letzten Ausgabe des Update IP berichteten wir über das Anfang Dezember 2020 in Kraft getretene „Gesetz zur Stärkung des Fairen Wettbewerbs“, mit dem die Vorschriften des UWG zur Rechtsverfolgung an zahlreichen Stellen geändert wurden. Während Gerichte und Unternehmen noch die Neuerungen dieser UWG-Reform verdauen, steht bereits die nächste UWG-Reform ins Haus. Die Bundesregierung hat im Januar 2021 ihren „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht“ veröffentlicht. Das Gesetz soll eine EU-Richtlinie zur Verbesserung des Verbraucherschutzes umsetzen und sieht zahlreiche Neuerungen wie die Einführung neuer Unlauterkeitstatbestände und Änderungen auf Rechtsfolgenseite vor.

Der Hintergrund

Die Reformpläne der Bundesregierung gehen auf die im Januar 2020 in Kraft getretene Richtlinie (EU) 2019/2161 zurück. Diese Richtlinie wird auch „Omnibus-Richtlinie“ genannt, weil mit ihr zahlreiche Verbraucherschutz-Richtlinien ergänzt und geändert werden sollen. Sie steht im Zusammenhang mit dem sogenannten „New Deal for Consumers“, mit dem die EU-Kommission das Europäische Verbraucherschutzrecht an den Stand der Zeit anpassen wollte. Die Änderungen wiederum werden dort in nationales Gesetz umgesetzt, wo sie auch bisher ihren Niederschlag gefunden haben: im UWG. Die wichtigsten wettbewerbsrechtlichen Punkte sollen hier kurz vorgestellt werden: Neuregelungen zur „Dual Quality“, zum Influencer-Marketing und zu Online-Marktplätzen, ein Schadensersatzanspruch für Verbraucher und ein neuer Bußgeldtatbestand.

Neuer Irreführungstatbestand: Verbot der Verschleierung von „Dual Quality“

Seit einigen Jahren wird in Politik und Medien unter dem Stichwort „Dual Quality“ eine – vermeintliche oder tatsächliche – Marketingstrategie insbesondere von Konsumgüterherstellern diskutiert: Markenhersteller bringen angeblich systematisch Produkte auf den Europäischen Markt, die zwar identisch aussehen, sich in den verschiedenen Ländern aber in Qualität und Zusammensetzung erheblich unterscheiden sollen. Eine Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission hat im Jahr 2019 zwar gezeigt, dass das Phänomen weit weniger ausgeprägt ist als behauptet: Nur 9 % der untersuchten Produkte wiesen Unterschiede in der Zusammensetzung auf, obwohl sie

nach der Vorderseite der Verpackung identisch aussahen. Der EU-Gesetzgeber sah gleichwohl die Notwendigkeit, die Vermarktung unterschiedlicher Produkte unter identischer Aufmachung durch einen ausdrücklichen Irreführungstatbestand zu verbieten.

Dieser soll in Deutschland nun in einem neuen § 5 Abs. 3 Nr. 2 UWG umgesetzt werden, der für europaweite Spannung sorgen könnte. Nach dieser Vorschrift ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn mit ihr eine Ware in einem EU-Mitgliedstaat als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten vertriebenen Ware vermarktet wird, „obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist“. Diese Neuerung dürfte in erster Linie die Industrie treffen, dem Wortlaut nach ist aber auch eine Anwendung der Norm auf den Handel nicht ausgeschlossen.

Nach der Auffassung der Bundesregierung handelt es sich bei dieser neuen Vorschrift nur um eine Klarstellung. Unternehmen könnten auch nach der Neuregelung Waren, die in Rezeptur und Zutaten voneinander abweichen, unter derselben Marke in mehreren EU-Mitgliedstaaten in Verkehr bringen. Unzulässig sei dies nur, wenn die Waren trotz wesentlicher Unterschiede als identisch vermarktet werden. Die Hersteller nicht nur von Lebensmitteln, sondern auch von Konsumgütern jeglicher Art sind daher nun aufgefordert, entweder die Zusammensetzung ihrer Produkte anzugeleichen oder Wege zu finden, eine Vermarktung als „identisch“ auszuschließen.

Wann ein hinreichender Grad an „Identität“ erreicht wird und wann Unterschiede „wesentlich“ sind, erläutern Gesetzesentwurf und Entwurfsbegründung nicht. Nimmt man die von der EU-Kommission durchgeföhrte Studie als Maßstab, wird eine Ware dann als identisch mit einer anderen vermarktet, wenn sie auf der Vorderseite („front of pack“) in Motiv, Farben, Logos, Schriftart, Bildern, Layout und Form gleich aussieht. Unterschiede in der Zutatenliste oder in der Nährwertdeklaration auf der Rückseite einer Verpackung dürften nicht ausreichen, um eine „identische Vermarktung“ auszuschließen. Gleichzeitig soll nach dem Willen der Bundesregierung eine Irreführung dann ausgeschlossen sein, wenn die Unterschiede zwischen den Waren für die Verbraucher leicht zu erkennen sind. Dies sei z.B. dann der Fall, wenn durch das Etikett über bestehende Unterschiede informiert wird. Wird also – über Zutatenliste und Nährwertangabe

hinaus – ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Produkt Unterschiede zu Produkten aufweist, die unter gleicher Marke und Aufmachung in anderen Ländern vermarktet werden, ist eine Irreführung nicht mehr gegeben. Wie deutlich und detailliert der Hinweis ausfallen muss, wird eine Frage des Einzelfalls sein. Auch ist noch ungeklärt, ob es ausreicht, dass darauf hingewiesen wird, dass es sich um eine spezielle Zusammensetzung für einen bestimmten Markt handelt („Rezeptur für den deutschen Markt“), oder ob ausdrücklich vermerkt sein muss, dass sich die Zusammensetzung von derjenigen in anderen Ländern unterscheidet – oder auch, worin diese Unterschiede bestehen.

Eine Irreführung soll nach dem Entwurf zudem entfallen, wenn es zwar wesentliche Unterschiede zwischen den als identisch vermarkteten Produkten gibt, diese aber durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt sind. Erwägungsgrund 53 der Richtlinie nennt als mögliche Faktoren Vorgaben des nationalen Rechts, die unterschiedliche Verfügbarkeit von Rohstoffen, freiwillige Strategien zur Verbesserung des Zugangs zu gesunden Lebensmitteln oder die Anpassung derselben Ware an unterschiedliche Märkte. Ob mit Letzterem auch divergierende Verbraucherpräferenzen gemeint sind, dürfte eine spannende Frage werden: Der EU-Gesetzgeber hat dies aus der Richtlinie im Gesetzgebungsverfahren gelöscht, die Begründung zum Regierungsentwurf hält dies aber für möglich.

Influencer & Co.: Neue Regeln zur Kennzeichnung von Werbung

Der Gesetzesentwurf enthält ferner praxisrelevante Vorgaben zur Kennzeichnung von Werbung, wobei die Bundesregierung insbesondere Influencer-Werbung im Blick hat. Denn die zahlreichen Gerichtsurteile zur Kennzeichnungspflicht von Werbung im Influencer-Marketing haben hier zu Rechtsunsicherheit geführt. Nach der geplanten Neuregelung in § 5 a Abs. 4 UWG liegt ein versteckter kommerzieller Zweck einer geschäftlichen Handlung (also eine unzulässige verdeckte Werbung) dann nicht vor, wenn der Handelnde zugunsten eines anderen Unternehmens tätig wird (also z. B. ein Produkt empfiehlt) und „kein Entgelt oder keine ähnliche Gegenleistung“ für die Handlung erhält. Die Rechtsprechung einiger Landes- und Oberlandesgerichte, wonach Produktempfehlungen in Zeitschriften oder auf Instagram, in denen Produkte gekennzeichnet und mit entsprechenden Auftritten von Produktherstellern verlinkt sind, auch ohne Gegenleistung der empfohlenen Unternehmen eine geschäftliche Handlung sein können, wäre damit vom Tisch. Allerdings wird nach dem Gesetzesentwurf vermutet, dass der Handelnde eine Gegenleistung erhalten hat, solange er das Gegenteil nicht glaubhaft macht. Vom Begriff der „Gegenleistung“ sollen nach der Vorstellung der Regierung nicht nur Geldzahlungen, sondern auch (Test-)Produkte, die der Werbende nutzen und behalten darf, sowie Pressereisen, das Stellen von Ausrüstung oder Kostenübernahmen umfasst sein.

Neue Vorgaben für Online-Marktplätze

Nach einem neuen § 5 b UWG sollen zukünftig weitere Informationspflichten gelten, die insbesondere für die Betreiber von Online-Marktplätzen relevant sind. Diese zusätzlichen Informationsvorgaben sind nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil der Gesetzgeber die Rechtsverfolgung von Verstößen gegen solche Informationspflichten zuletzt erschwert hat. So können Mitbewerber nach der jüngsten UWG-Reform bei Verstößen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien und gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten keinen Ersatz ihrer Abmahnkosten mehr verlangen.

Diese müssen z. B. zukünftig darüber informieren, ob es sich bei den Anbietern auf ihrem Markt um Unternehmer handelt. Dies ist aus Sicht des Gesetzgebers eine wesentliche Information, weil Käufern nur dann die im EU-Verbraucherschutzrecht vorgesehenen Ansprüche und Rechte zustehen. Zudem müssen Unternehmen, die Verbrauchern die Möglichkeit bieten, nach Waren oder Dienstleistungen von verschiedenen Anbietern zu suchen – neben Online-Marktplätzen z. B. auch Vergleichsportale und Online-Vermittlungsdienste –, zukünftig „die Hauptparameter“ zur Festlegung des vom Unternehmer präsentierten Rankings sowie die relative Gewichtung im Vergleich zu anderen Parametern offenlegen. Zur Erfüllung dieser Informationspflicht ist es ausreichend, die Basis des Algorithmus in abstrakter Form zu beschreiben; es ist weder erforderlich, die Informationen jeweils passend zu der konkreten Suchanfrage zu erteilen, noch muss der Unternehmer so ins Detail gehen, dass er Gefahr läuft, seine Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren.

Flankierend dazu wird in Nr. 11 a des Anhangs zu § 3 UWG verdeckte Werbung in Suchergebnissen als neuer „Black-list-Tatbestand“ verboten. Nicht erfasst von der neuen Transparenzpflicht werden Online-Shops, die nur ihre eigenen Produkte anbieten, sowie „normale“ Suchmaschinen. Hier verweist die Entwurfsbegründung auf Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1150, der bereits eine Pflicht für Online-Suchmaschinen-Betreiber zur Information über die Hauptparameter für ihre Suchergebnisse vorsieht.

Schließlich muss nach § 5 b Abs. 3 des Entwurfs ein Unternehmer, der Kundenbewertungen zugänglich macht, darüber informieren, ob und wie er sicherstellt, dass die Bewertungen von solchen Verbrauchern stammen, die die betreffenden Produkte auch tatsächlich genutzt haben. Ergreift der Unternehmer keine Maßnahmen, so muss er hierauf hinweisen. Ergreift er Maßnahmen, so muss die Beschreibung dieser Maßnahmen auch Informationen dazu umfassen, nach welchen Kriterien Bewertungen beispielsweise mangels nachweislicher Echtheit aussortiert werden und ob alle Bewertungen unabhängig von der Frage, ob sie positiv oder negativ ausfallen, veröffentlicht werden. Die Gesetzesbegründung geht mit diesem Erfordernis über den unmittelbaren Wortlaut der Norm und der Richtlinie hinaus.

Änderungen der Rechtsfolgen unlauteren Verhaltens

Die typischen, praktisch relevanten Rechtsfolgen unlauteren Verhaltens bestehen in dem im Fokus stehenden Unterlassungsanspruch und den Annexansprüchen der Auskunft und des Mitbewerberschadensatzes. Die im Jahr 2004 eingeführte Gewinnabschöpfung ist im Einzelfall ein scharfes Schwert, hat aber keine gleichrangige Relevanz erlangt. Mit der jetzt anstehenden Änderung werden diesem Strauß an Rechtsfolgen ein Schadensatzanspruch des Verbrauchers sowie für das UWG neuartige Bußgeldvorschriften eingeführt.

Zukünftig sollen Verbraucher einen direkten Schadensatzanspruch gegen Unternehmer haben, die vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 UWG unzulässige geschäftliche Handlung vorgenommen haben, wenn die Verbraucher hierdurch zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst wurden, die sie andernfalls nicht getroffen hätten. Betreibt ein Unternehmen also z.B. eine irreführende Werbung und kann ein Kunde nachweisen, dass er ein Produkt ohne die Irreführung nicht erworben hätte, so ist der Unternehmer dem Kunden zu Schadensersatz verpflichtet.

Diese Neuerung, die ebenfalls auf die Vorgaben der Omnibus-Richtlinie zurückzuführen ist, wäre nicht nur ein Bruch mit einem jahrzehntealten Prinzip, wonach das UWG – auch wenn es nicht zuletzt dem Verbraucherschutz verpflichtet ist – keine direkten Ansprüche für Kunden und Verbraucher vorsieht. Die Bundesregierung hat mit dem neuen Tatbestand vor allem die Schließung von Lücken im Blick, die angeblich bestehen, wenn zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer kein Vertragsverhältnis entstanden ist. So etwa, wenn ein Unternehmer über die Verfügbarkeit einer als besonders günstig beworbenen Ware irreführt und Verbraucher frustrierte Aufwendungen für das vergebliche Aufsuchen des Geschäfts erleiden. Zwar würde mit der neuen Regelung neben die Ansprüche von Verbrauchern aus dem BGB ein weiterer Anspruch treten, der insbesondere bei Fällen fahrlässiger irreführender geschäftlicher Handlungen ohne Bestehen eines (vor-)vertraglichen Schuldverhältnisses Schutzlücken schließen kann, es würden sich allerdings auch zahlreiche neue Fragen zum Verhältnis zu bestehenden Rechtsbehelfen und ihren Voraussetzungen nach dem BGB stellen, nicht zuletzt den Gewährleistungsrechten nach § 437 BGB und dem Anfechtungsrecht wegen Irrtum und wegen arglistiger Täuschung nach § 119 und § 123 BGB.

Neue Ordnungswidrigkeit: „Verletzung von Verbraucherinteressen“

Bemerkenswert im Entwurf der Bundesregierung ist auch die Einführung einer neuen Ordnungswidrigkeit, mit Bußgeldern, die aufhorchen lassen: So soll es nach dem geplanten § 19 UWG möglich sein, dass Behörden bei der „Verletzung von Verbraucherinteressen“ ein Bußgeld

von bis zu EUR 50.000 verhängen. Hat das Unternehmen aber einen Vorjahresumsatz von EUR 1,25 Mio. erzielt, darf das Bußgeld auch höher ausfallen, bis zu 4 % des Jahresumsatzes. Diese erhebliche Verschärfung bringt die Bußgeldhöhe in die Nähe von bisher nur aus dem Kartellrecht oder dem Datenschutzrecht bekannten Dimensionen.

Doch was hat es mit dem ominösen Tatbestand der „Verletzung von Verbraucherinteressen“ auf sich? Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die geplante Neuregelung in der Praxis wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen wird.

Nach einem § 5 c Abs. 1 UWG soll die „Verletzung von Verbraucherinteressen durch unlautere geschäftliche Handlungen“ verboten sein, wenn es sich um einen „weitverbreiteten Verstoß“ oder einen „weitverbreiteten Verstoß mit Unions-Dimension“ gemäß der Verordnung (EU) 2017/2394 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden handelt. Was eine Verletzung von Verbraucherinteressen ist, wird in § 5 c Abs. 2 definiert: Darunter fallen Verstöße gegen einen Blacklist-Tatbestand, aggressive geschäftliche Handlungen nach § 4 a UWG, Irreführungen nach §§ 5 und 5 a UWG, sowie unlautere geschäftliche Handlungen nach § 3 UWG, die trotz einer vollziehbaren behördlichen Anordnung oder eines vollziehbaren gerichtlichen Verbots fortgesetzt werden.

Die Formulierung dieser Neuregelung ist kurios. Denn nimmt man sie wörtlich, ist nach ihr ein unlauteres Handeln nur dann als Verletzung von Verbraucherinteressen verboten, wenn es sich um einen „weitverbreiteten Verstoß“ handelt. Darunter fallen nach der Verordnung (EU) 2017/2394 wiederum nur Verstöße gegen EU-Verbraucherschutzvorschriften, die „die Kollektivinteressen von Verbrauchern“ schädigen, die in mindestens zwei anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat des betreffenden Unternehmens ansässig sind, oder die in mindestens drei Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden und gemeinsame Merkmale aufweisen. Erst wenn ein unlauteres Handeln also solche länderübergreifenden Dimensionen erreicht, soll es als „Verletzung von Verbraucherinteressen“ verboten sein. Mit etwas bösem Willen könnte man im Gegenschluss also folgern, dass alles Verhalten unterhalb dieser Schwelle – und mag es auch noch so unlauter sein – erlaubt sein soll. Tatsächlich ist die Vorschrift aber wohl im Zusammenhang mit dem neuen Bußgeldtatbestand in § 19 UWG zu lesen. Nur wenn das unlautere Verhalten grenzüberschreitende Größenordnungen hat, dürfen Behörden Bußgelder von bis zu 4 % des Jahresumsatzes verhängen. Und diese Möglichkeit ist durch den geplanten § 19 Abs. 3 weiter eingeschränkt: Geahndet werden kann der neue Tatbestand der „Verletzung von Verbraucherinteressen“ nur im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme, also dann, wenn die zuständigen Behörden von mindestens zwei Mitgliedstaaten sich über den Verdacht eines weitverbreiteten Verstoßes informie-

ren und gemeinsame Durchsetzungsmaßnahmen nach Art. 21 der Durchsetzungsverordnung ergreifen.

Solche koordinierten Durchsetzungsmaßnahmen der nationalen Behörden nehmen nicht zuletzt über das Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz („CPC“) unter der Federführung der Kommission zu und fanden jüngst etwa im Zusammenhang mit irreführenden und betrügerischen Online-Angeboten zu Produkten zum vermeintlichen Schutz vor COVID-19 statt. Zum Regelfall und/oder einem ernsten Risiko für jede offensive Verkaufs- und Werbeaktion dürften sie aber nicht werden.

Fazit

Der Regierungsentwurf zur Reform des UWG enthält zahlreiche, sehr praxisrelevante Neuerungen, von denen hier nur eine Auswahl beleuchtet werden konnte. Manches, wie der Schadensersatzanspruch für Verbraucher oder der neue Bußgeldrahmen, ist fast schon ein Paradigmenwechsel im Wettbewerbsrecht. Andere Regelungen, wie die neuen Informationspflichten für Online-Marktplätze und Vergleichs- und Vermittlungssportale, sind geradezu ein Musterbeispiel bürokratischer Überregulierung, zumal der Gesetzgeber Verletzungen solcher Pflichten mit der letzten UWG-Reform gerade erst zu Bagatellverstößen deklariert hat.

Ob das Gesetzesvorhaben noch vor der Bundestagswahl im September durchgebracht wird, ist ungewiss. Die Zeit

für die Umsetzung der Omnibus-Richtlinie ist allerdings knapp: Diese sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie bis zum 28. November 2021 in nationales Recht umsetzen. Spätestens ab dem 28. Mai 2022 müssen die nationalen Regelungen gelten.



Dr. Heike Blank

Partnerin im Geschäftsbereich
TMC (Technology, Media & Communications)
bei CMS in Köln.
[E heike.blank@cms-hs.com](mailto:heike.blank@cms-hs.com)



Dr. Nikolas Gregor, LL.M. (Boston), Maître en droit

Partner im Geschäftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.
[E nikolas.gregor@cms-hs.com](mailto:nikolas.gregor@cms-hs.com)

Urheberrechtsreform – wer sind die Gewinner?

Am 3. Februar 2021 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts beschlossen. Schwerpunkt der wohl umfangreichsten Reform im Urheberrecht seit zwei Jahrzehnten ist das neue Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG), das die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen regelt. Wir beleuchten die Auswirkungen des Gesetzes für die beteiligten Akteure.

Die Nutzer

Die Verwendung von Memes /Gifs, satirischen oder parodistischen Inhalten ist erlaubt. Allerdings nur, sofern sie „durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist“. Diese Formulierung stammt aus dem Zitatrecht. Laien dürften

sie kaum verstehen und nicht ermessen können, wann solche Nutzungen erlaubt sind. Mit einer Bagatellregelung soll zudem die Verwendung von bis zu 15 Sekunden einer Tonspur, maximal 160 Zeichen eines Textes und 125 kB eines Lichtbildwerks, Lichtbilds oder einer Grafik erlaubt sein (aber nur in Kombination mit anderen Werken und nur, wenn die Schnipsel weniger als 50 % des Hauptwerks ausmachen). Zum Vergleich: Ein Tweet kann bis zu 250 Zeichen umfassen. Die Verwendung eines solchen wäre demnach nicht gestattet.

Die Urheber

Urheber werden für die rechtskonforme Nutzung ihrer Werke von der Plattform (über Verwertungsgesellschaften) vergütet. Urheber, die meinen, ihr Werk sei unbe-

rechtfertigt hochgeladen worden, können die Sperrung und Entfernung des Inhalts verlangen („red button“). Dafür muss der Urheber lediglich gegenüber der Plattform erklären, dass er nicht von einem „mutmaßlich erlaubten“ Inhalt ausgeht und ihn die öffentliche Wiedergabe in der wirtschaftlichen Verwertung seines Werkes erheblich beeinträchtigt. Die Plattform muss den Inhalt dann sofort und bis zum Abschluss des vorgesehenen Beschwerdeverfahrens blockieren. Wer dieses Recht allerdings mehrmals missbraucht, kann von der Plattform ausgeschlossen werden oder sein „Blockaderecht“ verlieren.

Die Plattformen

Nicht ganz klar ist nach wie vor, für welche Plattformen das Gesetz gilt. Adressat sind Plattformen, „die es als Hauptzweck verfolgen, eine große Menge an von Dritten hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Inhalten zu speichern und öffentlich zugänglich zu machen“. Ob zum Beispiel eine Plattform wie Twitter auch unter diese Definition fällt, ist unklar. Die Plattformen haften täterschaftlich für die Inhalte ihrer Nutzer – es sei denn, sie halten bestimmte Sorgfaltspflichten ein, deren Umfang noch präzisiert werden muss. Plattformen müssen Urheber vergüten, und zwar sowohl für Bagatellinhalte als auch für gesetzlich erlaubte Inhalte. Was viele übersehen: Plattformen wie YouTube zahlen den Urhebern schon jetzt eine Vergütung.

Und die Uploadfilter?

Das Gesetz sieht grundsätzlich keine Uploadfilter vor. Um ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen, kann es aber sein, dass die Plattformen mehr blockieren als früher und dafür auch Uploadfilter verwenden. Die manuelle Überprüfung der Inhalte auf die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Nutzung ist bei der Masse der täglichen Uploads unmöglich. Problematisch könnte dann sein, dass die Uploadfilter nur schwer zwischen einer legalen Parodie und einer Urheberrechtsverletzung unterscheiden und deshalb auch eigentlich zulässige Inhalte löschen. Um das zu verhindern, können Nutzer den Upload vorab als gesetzlich erlaubt

kennzeichnen („pre-flagging“). Diese Inhalte kommen dann zunächst auf die Plattform, es sei denn, ein sogenannter „vertrauenswürdiger Rechteinhaber“ interveniert. Wer vertrauenswürdig ist, entscheidet die Plattform selbst.

Fazit

Das UrhDaG will ein Kompromiss für alle Beteiligten sein. Man kann es aber nicht allen recht machen. Vor allem Content Creators befürchten, dass die Möglichkeiten, urheberrechtlich geschützte Werke zu nutzen, durch die strengen gesetzlichen Regelungen sowie den Druck der Plattformen, für jegliche Verstöße haften zu müssen, stark eingeschränkt werden. Die Gewinner dieser Reform scheinen deshalb zunächst vor allem die Rechteinhaber zu sein. Durch die erlaubten Nutzungsformen (Memes, Parodien etc.) und die Bagatellregelung müssen aber auch diese einige Einschränkungen ihres Urheberrechtschutzes hinnehmen. Die Kreativwirtschaft soll mehr an den Werbeeinnahmen von Plattformen beteiligt und im Gegenzug die nicht kommerzielle Nutzung von Medieninhalten stärker geschützt werden. Letztendlich wird es vor allem darauf ankommen, wie die Plattformen das Gesetz technisch realisieren und wie differenziert die Uploadfilter verschiedene Nutzungsformen voneinander unterscheiden können. Auch die Abgrenzung zwischen „durch den besonderen Zweck gerechtfertigtem“ und urheberrechtverletzendem Content wird eine wichtige Rolle in der Frage nach den wahren Gewinnern dieses Gesetzesentwurfes spielen.



Dr. Martin Gerecke, M.Jur. (Oxford)

Rechtsanwalt im Geschäftsbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.

E martin.gerecke@cms-hs.com

Brexit und die Erschöpfung von IP-Rechten – welche Änderungen ergeben sich für Rechteinhaber und Händler?

Zum 1. Januar 2021 wurde der Brexit endgültig vollzogen. Bis dahin galt das Unionsrecht im Vereinigten Königreich fort. Produkte, an denen gewerbliche Schutzrechte bestehen, konnten aufgrund des Erschöpfungsgrundsatzes aus UK in die übrigen EU- und EWR-Staaten verbracht werden, ohne Marken-, Urheber-, Patent- oder andere Schutzrechte zu verletzen. Doch was gilt nun und in Zukunft?

Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung

Immaterialgüterrechte, wie z.B. das Urheber- und Designrecht, das Marken- oder das Patentrecht gewähren dem Inhaber ein ausschließliches Recht, über das Inverkehrbringen einer geschützten Ware zu bestimmen. Dieses Recht findet seine Grenze in der Warenverkehrsfreiheit und dem Erschöpfungsgrundsatz: Ist die Ware (die beispielsweise die Marke des Herstellers trägt) einmal vom Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) auf den Markt gebracht, kann der Rechteinhaber die Weiterverbreitung im EWR nicht mehr untersagen.

Brexit und Übergangszeitraum

Mit Wirkung zum 1. Februar 2020 trat das Vereinigte Königreich aus der EU aus. Das Austrittsabkommen sah zunächst einen Übergangszeitraum vor, der am 31. Dezember 2020 endete. Während dieses Zeitraums galt das Unionsrecht im Vereinigten Königreich fort. Markenrechtlich blieb es zunächst beim Grundsatz der regionalen Erschöpfung: Waren, die vor dem 1. Januar 2021 im Vereinigten Königreich vom Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden waren, galten weiterhin auch im Rest der EU als erschöpft.

Dabei bleibt es auch: Art. 61 des Austrittsabkommens vom Oktober 2019 sieht ausdrücklich vor, dass Rechte des geistigen Eigentums, die während des Übergangszeitraums, d.h. zwischen dem 1. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021, sowohl in der Union als auch im Vereinigten Königreich erschöpft waren, in der Union und im Vereinigten Königreich erschöpft bleiben. Die Regelung war erforderlich, denn wird eine Ware in einem Land außerhalb der EU/des EWR erstmals in Verkehr gebracht – und Großbritannien ist seit dem 1. Februar 2020 eigentlich ein solches Drittland –, ist ein Import in die EU/den EWR ohne Zustimmung des Rechteinhabers nicht erlaubt.

Stichtag

Doch welche Änderungen ergeben sich mit dem Ablauf der Übergangsperiode zum 1. Januar 2021, dem sogenannten „Exit“ oder „Stichtag“?

Fest steht: Die EU-Vorschriften zum freien Warenverkehr finden keine Anwendung mehr in Bezug auf das Vereinigte Königreich. Der zum 1. Januar 2021 in Kraft getretene Partnerschaftsvertrag zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich hat die Erschöpfungsfrage bewusst offen gelassen und den Vertragsparteien diesbezüglich in Artikel IP 5 Gestaltungsfreiheit eingeräumt.

Der britische Gesetzgeber hat die Frage für Ware, die in der EU/im EWR erstmals in den Verkehr gebracht wird, vorläufig mit den „Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019“ geklärt. Eine langfristige Regelung des Erschöpfungsregimes wurde für Anfang 2021 angekündigt, bislang aber noch nicht veröffentlicht. Auf Seiten der Europäischen Union wurde bislang nur die jetzige Rechtslage bekanntgegeben – ob die EU diese in Zukunft ändern oder mit dem Vereinigten Königreich über eine bilaterale Erschöpfungsregelung verhandeln wird, ist derzeit nicht bekannt. Daher gilt vorerst eine „asymmetrische regionale Erschöpfung“:

Immaterialgüterrechte an Waren, die ab dem 1. Januar 2021 durch den Rechteinhaber oder mit dessen Zustimmung auf den EU- bzw. EWR-Markt gebracht werden, gelten im Vereinigten Königreich weiterhin als erschöpft.

Umgekehrt können Waren, die nach der Übergangszeit vom Rechteinhaber oder mit dessen Zustimmung auf den britischen Markt gebracht werden, nicht mehr als in der EU erschöpft angesehen werden. Importe aus dem Vereinigten Königreich in die EU gelten nunmehr als Drittlandimporte. Unternehmen, die immaterialgüterrechtlich geschützte Waren aus dem Vereinigten Königreich in den EWR importieren, werden daher nun die Zustimmung des Rechteinhabers für den (Weiter-)Vertrieb benötigen.

Vor diesem Hintergrund sollten Händler ihre Geschäftsvereinbarungen, ihre Geschäftsmodelle und Lieferketten genaustens überprüfen. Die Rechteinhaber sollten wiederum überprüfen, ob ihre Ware für den UK-Markt bestimmt war oder (auch) für die EU bzw. den EWR. Sollte dies

nicht der Fall sein, können sie den Weitervertrieb untersagen und entsprechende Ansprüche wegen einer Schutzrechtsverletzung geltend machen.

Folgen für Parallelimporte von Arzneimitteln

Große Bedeutung hat die Erschöpfung von Markenrechten insbesondere bei der Änderung von Verpackungen von Arzneimitteln im Rahmen von Parallelimporten. Der Erschöpfungseinwand gilt im Grundsatz dann nicht mehr, wenn die Ware verändert wird, z.B. wenn zum Zwecke des Imports in ein anderes Land die Verpackung angepasst wird. Da bei regulierten Produkten wie Arzneimitteln oder Medizinprodukten ein Umverpacken häufig aus regulatorischen Gründen notwendig ist, hat der EuGH in der Leitentscheidung „Bristol-Myers Squibb“ fünf Kriterien (sogenannte „BMS-Kriterien“) aufgestellt, die kumulativ erfüllt sein müssen, um Parallelhändlern zu erlauben, veränderte Markenware zu vertreiben:

- Es würde zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen, wenn der Markeninhaber sich auf seine Rechte berufen würde. Mit anderen Worten: Das Umpacken ist erforderlich, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vermarkten zu können.
- Der Originalzustand der Produkte darf nicht beeinträchtigt werden.
- Auf der Parallelimportware müssen der Hersteller und das Unternehmen, das die Ware umverpackt hat, angegeben werden.
- Durch das Umpacken darf der gute Ruf des Markenrechtsinhabers nicht gefährdet werden.
- Der Markenrechtsinhaber ist vom Parallelimporteur vor dem Inverkehrbringen der umgepackten Ware informiert worden und ihm wurde auf Verlangen ein Muster der neuen Verpackung vorgelegt.

Ob es auf diese BMS-Kriterien künftig auch im Hinblick auf umverpackte Arzneimittel ankommen wird, die aus der EU in das Vereinigte Königreich parallel importiert werden, ist derzeit noch offen. Nach der vorläufigen asymmetrischen Regelung gelten Immaterialgüterrechte an Waren, die ab dem 1. Januar 2021 durch den Rechteinhaber oder mit dessen Zustimmung auf den EU- bzw. EWR-Markt gebracht werden, auch im Vereinigten Königreich als erschöpft. Auch in UK gilt aber weiterhin der Grundsatz, dass sich der Rechteinhaber dem Parallelimport aus berechtigten Gründen widersetzen darf, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem ersten Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wurde.

Es bleibt also abzuwarten, ob die britischen Gerichte bei der Auslegung dieses Grundsatzes die zu Parallelimporten ergangene EuGH-Rechtsprechung weiterhin anwenden werden. Das UK-Austrittsgesetz von 2018 bestimmt in Art. 5(2), dass der Vorrang des EU-Rechts weiterhin gilt, soweit EU-Regeln bei der Auslegung von Vorschriften, die vor dem Austritt in Kraft getreten sind, relevant sind –

z. B. also bei der Anwendung des britischen Markengesetzes, soweit dieses auf der EU-Markenrechtsrichtlinie beruht. Und nach Art. 6 (3) des Austrittsgesetzes ist die EuGH-Rechtsprechung bei nach dem Austritt beibehaltenen EU-Vorschriften weiterhin zu beachten. Gleichwohl sollen der Supreme Court und mit Einschränkung der High Court of Justiciary an die bisherige EuGH-Rechtsprechung nicht gebunden sein (Art. 6[4] des UK-Austrittsgesetzes). Bei der Entscheidung darüber, ob von einer EU-Rechtsprechung abgewichen werden soll, muss der Supreme Court oder der High Court of Justiciary allerdings denselben Maßstab anlegen, der maßgeblich ist, wenn von der eigenen nationalen Rechtsprechung abgewichen werden soll. Viel spricht also dafür, dass die UK-Gerichte die BMS-Rechtsprechung erst einmal beibehalten werden. Änderungen durch den Supreme Court sind aber nicht ausgeschlossen.

Fazit:

Die gemeinschaftsweite Erschöpfung als eines der Kernelemente innerhalb des europäischen Wirtschaftsverkehrs entfällt nun für Waren, die aus dem Vereinigten Königreich stammen. Ein Inverkehrbringen im Vereinigten Königreich bewirkt keine Erschöpfung im EWR. Unklar ist, welche wirtschaftlichen Auswirkungen diese Handelsbarriere langfristig haben wird. Denn das asymmetrische Modell scheint britische Händler gegenüber den im EWR ansässigen Händlern einseitig zu begünstigen. So sind Parallelimporte aus dem EWR in das Vereinigte Königreich vom Brexit faktisch nicht betroffen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Rechtsprechung des EuGH vor den britischen Gerichten weiterhin Beachtung finden wird oder nicht. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Grundsätze relevant, die der EuGH hinsichtlich des Umverpackens von Arzneimitteln aufgestellt hat.



Dr. Nikolas Gregor, LL.M. (Boston), Maître en droit

Partner im Geschäftsbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.

E nikolas.gregor@cms-hs.com



Lisa Wernecke

Rechtsanwältin im Geschäftsbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.

E lisa.wernecke@cms-hs.com

Blockchain-basiertes (Micro-)Licensing von IP-Rechten

Die Blockchain-Technologie bietet neben Kryptowährungen, wie etwa „Bitcoin“ und „Ether“, viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Im Bereich des geistigen Eigentums haben Blockchain-basierte Applikationen das Potenzial, die Lizenzierung von Immaterielrechtsgütern zu revolutionieren. Aktuelle Entwicklungen, wie die Möglichkeit des Erwerbs von Kryptowährungen durch die Bezahl Dienstleister PayPal, Apple Pay, Visa und Mastercard, sowie die Pläne zum digitalen Euro werden Blockchain-basierte Angebote weiter begünstigen. Dieser Beitrag gibt einen kurzen Einblick in die Blockchain-Technologie und in die Anwendungsgebiete im Bereich der Lizenzierung von IP-Rechten.

Charakteristika der Blockchain-Technologie

Eine „Blockchain“ ist eine dezentrale Datenbank, in der Transaktionen zusammen mit jedweder Art von Informationen unter Einsatz von Kryptografie gespeichert werden können. Die einzelnen Transaktionen werden mit einem „Trusted Timestamp“ zu einem Block gebündelt. Jeder Block enthält zudem den kryptografischen Hashwert des vorherigen Blocks. Durch die Verknüpfung der einzelnen Blöcke mit dem Hashwert des jeweils vorherigen Blocks wird die namensgebende Kette von Blöcken kreiert. Einer Blockchain-Plattform werden daher lediglich Informationen hinzugefügt („Immutability“).

Aufgrund der zuvor beschriebenen Verknüpfung der einzelnen Blöcke ist es möglich, jederzeit Manipulationsversuche an den Informationen in der Blockchain-Historie („Ledger“) zu erkennen und abzuwehren. Weitere Charakteristika der Blockchain sind die Transparenz der Transaktionen, die, abhängig von der gewählten Blockchain-Plattform, offen für jedermann einsehbar sind. Systemprägend ist zudem die Verschlüsselung des Inhalts der Transaktionen durch den Einsatz eines asymmetrischen Kryptosystems. Die Unveränderbarkeit der hinterlegten Informationen, die Transparenz der erfolgten Transaktionen sowie der Verschlüsselung des Inhalts der Transaktionen führen zu einem hohen Maß an Sicherheit und schaffen Vertrauen beim Anwender.

Anwendung auf (Micro-)Licensing von IP-Rechten

Im Bereich der Lizenzierung, Nutzung und Teilhabe an geistigen Schöpfungen (urheberrechtlich geschütztes Content Management) bieten sich aufgrund der vorgenannten Eigenschaften mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten. So können Künstler Filme, Schrift- oder Musikwerke unter Nutzung dezentraler Protokolle

(z. B. IPFS) dem Nutzer bereitstellen, wobei jeder Abruf direkt über eine Blockchain-Plattform vergütet wird. Aber auch eine automatisierte Lizenzierung von registrierten gewerblichen Schutzrechten, wie Marken oder Designs, ist denkbar. Dies geschieht unter Einsatz von sogenannten Smart Contracts.

Dezentrale Vermarktung von IP-Rechten

Smart Contracts sind – anders als der Begriff vermuten lässt – zunächst keine Verträge im Rechtssinne, sondern Computerprogramme. Diese können die Ausführung einer Rechtsfolge auf den Eintritt einer festgelegten Vertragsbedingung codieren. Der zugrundeliegende (Lizenz-)Vertrag wird nach den allgemeinen zivil- und urheberrechtlichen Bestimmungen geschlossen. Die vereinbarten Bedingungen werden sodann durch den Smart Contract ausgeführt. Ein Smart Contract kann beispielsweise dahingehend programmiert werden, dass immer dann, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt wird (z. B. die Zahlung der Lizenzgebühr), eine konkrete Folge eintritt (etwa die Gewährung des Zugriffs auf ein Film- oder Musikwerk). Daher werden Smart Contracts auch „selbstausführende Verträge“ genannt.

Mittels der Einbindung von Smart Contracts ermöglicht die Blockchain-Technologie eine direkte Vermarktung von Inhalten (Content) durch den Urheber oder IP-Recht-Inhaber. Hierdurch können umsatzreduzierende Zwischenstationen obsolet werden. Der Gedanke dahinter ist, dass die Lizenzgebühr direkt an die jeweiligen Rechteinhaber fließt. Die Kernpunkte eines Lizenzvertrags (Lizenzgegenstand, Festlegung der Marktregion, Laufzeit und Gebühr) sind dabei allesamt denkbarer Inhalt eines Smart Contracts.

Einen Ansatz für die Lizenzierung von Marken bilden so genannte „Smart Trademark Badges“. Ein entsprechendes Blockchain-basiertes Projekt des australischen Markenamtes, das derzeit auf die Nachverfolgbarkeit von IP-geschützten Produkten zur Bekämpfung von Produktfälschungen gerichtet ist, kann ebenso auf die Lizenzierung von Marken für Dritte übertragen werden.

Durch die Blockchain-basierte Rechteverwaltung kann dabei eine lückenlose Nachverfolgbarkeit der immateriellen Rechtsgüter erfolgen. Hierdurch kann die Authentizität überprüft werden und ein weitgehender Schutz vor unbefugten Nutzungen und Weiterveräußerungen erzielt werden.

Neue (Preis-)Gestaltungsmöglichkeiten

Da Kryptowährungen in Beträgen von weniger als einem Cent aufgeteilt werden können, ist es zudem möglich, Ausschnitte von einem Film- oder einem Musikwerk gegen Micro-Beträge zu lizenziieren. Diese können automatisch durch Smart Contracts von dem jeweiligen Account des Lizenznehmers abgebucht werden. Auf diese Weise ist es möglich, auch Lizenznehmer zu erreichen, die sich nicht an die heute üblichen monatlichen oder jährlichen Abos binden wollen. Stattdessen wäre es dem Nutzer möglich, lediglich die Beiträge und Inhalte zu bezahlen, die sie auch nutzen. Hierdurch ist ein Lizenzentgelt möglich, das an den tatsächlichen Gebrauch und Nutzen einer Lizenz gekoppelt ist.

Zudem lassen sich mit der Blockchain-Technologie diverse weitere neue Kommerzialisierungsmodelle von digitalen Inhalten umsetzen. Eine Vielzahl von urheberrechtlich geschützten Videos, Fotos und Musikwerken auf Plattformen wie Instagram, LinkedIn oder YouTube werden bisher lediglich mit „Likes“ gefördert. In Zukunft ist es denkbar, dass die Follower eines Influencers auf Instagram durch den Like zugleich einen Micro-Beitrag von beispielsweise 0,1 Eurocent an den Künstler zahlen. Unterdessen könnte der einzelne Follower durch einen Re-Post des Beitrags des Influencers selbst an den Werbeeinnahmen partizipieren, beispielsweise eine Gutschrift über einen Smart Contract erhalten. Dieses Beispiel lässt sich ohne Weiteres auf die Lizenzierung von Videos auf YouTube oder von anderen Inhalten auf entsprechenden Plattformen für User-generierte Inhalte übertragen. Auch sind bereits erste Applikationen auf dem Markt, die eine konkrete Förderung von Videos eines Fußballklubs ermöglichen, indem der Fan einen geldwerten Kryptowert („Token“) nutzen kann, um den Inhalt des Videos sowie den Verein (finanziell) zu unterstützen. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ermöglicht es die Blockchain-Technologie dabei, dass sowohl Zahlung als auch Lizenzierung vollautomatisiert über eine Plattform abgewickelt werden und mit exakten Zeiteinträgen transparent und manipulationssicher dokumentiert sind.

Ausblick

Die Blockchain-Technologie bietet interessante Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Immaterialgüterschutz. Neben den skizzierten (Micro-)Lizenzierungsmöglichkei-

ten für urheberrechtlich geschützten Content existieren bereits Projekte für weitere gewerbliche Schutzrechte (weiterführend hierzu Hugendubel, Julia/Zarm, Adrian, Blockchain-Anwendungen als Anti-Counterfeit-Maßnahme, IPRB 2021, 42–47). Dass hierbei ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der Lizenzbedingungen und deren Programmierung gerichtet werden muss, liegt auf der Hand. Darüber hinaus ist je nach Lizenzierung auf Verbraucherschutzbestimmungen ebenso wie auf die wettbewerbsrechtlichen Vorgaben sowie die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorgaben zu achten.

Aktuell plant die World Intellectual Property Organization (WIPO) darüber hinaus Blockchain-Standards für das „gesamte IP-Ökosystem“, die den gesamten Lebenszyklus von IP-Rechten abdecken sollen. Zudem zielt die EU-Kommission auf eine umfangreiche Regulierung von verschiedenen Kryptowerten. Daher ist in diesem Bereich, gerade auch im Hinblick auf den sich wandelnden Rechtsrahmen, auf eine vorausschauende Projektplanung zu achten.



Dr. Julia Hugendubel
Rechtsanwältin im Geschäftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Köln.
E julia.hugendubel@cms-hs.com



Adrian Zarm, LL.M., MGlobL (University of Sidney)
Rechtsanwalt im Geschäftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Köln.
E adrian.zarm@cms-hs.com



10. GWB-Novelle: Neuerungen im Kartellschadensersatzrecht

Am 19. Januar 2021 ist die 10. GWB-Novelle in Kraft getreten. Neben einer Überarbeitung des digitalen Kartellrechts, der Umsetzung der europäischen ECN+-Richtlinie und einer Erhöhung der Schwellen für die Fusionskontrolle bringt die 10. GWB-Novelle auch Änderungen im Kartellschadensersatzrecht. Letztere sollen hier kurz vorgestellt, ihre Bedeutung und Praxisrelevanz sollen skizziert und ein Ausblick soll gewagt werden.

Überblick über die Änderungen zum Kartellschadensersatzrecht

§ 33 a Abs. 2 GWB regelte bisher, dass widerleglich vermutet wird, dass ein Kartell allgemein einen Schaden verursacht. Mit der 10. GWB-Novelle neu ins Gesetz eingefügt wurde Satz 4 zu § 33 a Abs. 2 GWB. Danach wird widerleglich vermutet, dass Rechtsgeschäfte über Waren oder Dienstleistungen mit kartellbeteiligten Unternehmen, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich eines Kartells fallen, von diesem Kartell erfasst waren.

Auch bei mittelbaren Abnehmern wurde bisher nach § 33 c Abs. 3 GWB – bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen – widerleglich vermutet, dass das Kartell allgemein einen Schaden verursacht. Das gilt nunmehr auch im Hinblick auf die kartellrechtlichen Schadensersatzansprüche von mittelbaren Abnehmern von kartellbeteilig-

ten Unternehmen, heißt es in dem neuen § 33 c Abs. 3 Satz 2 GWB.

§ 186 Abs. 4 GWB wurde durch die 10. GWB-Novelle ergänzt und ordnet die zeitliche Anwendbarkeit von § 33 g GWB unabhängig vom Zeitpunkt der Entstehung des kartellrechtlichen Schadensersatzanspruchs an. Diese sind nun unabhängig vom Zeitpunkt der Entstehung der Schadensersatzansprüche nur in Rechtsstreiten anzuwenden, in denen nach dem 26. Dezember 2016 Klage erhoben worden ist.

Nach § 89 b Abs. 5 Satz 1 GWB haben die Gläubiger kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche einen Anspruch auf Herausgabe der Entscheidung der Kartellbehörde, wenn der Gläubiger die Voraussetzungen des § 33 g GWB darlegen kann. Die Durchsetzung dieses Anspruchs kann der Gläubiger dann im Verfahren der einstweiligen Verfügung geltend machen. Nach dem neuen § 89 b Abs. 5 GWB ist keine Eilbedürftigkeit mehr erforderlich.

Für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen der Unternehmen kann das Gericht nach § 89 b Abs. 7 Satz 2 GWB nun einen öffentlich bestellten Sachverständigen mit einem Gutachten zu dem erforderlichen Umfang des im Einzelfall gebotenen Schutzes beauftragen.

Bedeutung und Praxisrelevanz der Änderungen

Bereits mit der 9. GWB-Novelle wollte der Gesetzgeber den Gläubigern der kartellrechtlichen Schadensersatzansprüche die Darlegung von Schaden und Kausalität erleichtern. Jedoch blieb der Gesetzgeber – aus Sicht der 10. GWB-Novelle – (wohl ungewollt) auf der Hälfte des Weges stehen. So wurde mit der 9. GWB-Novelle zwar die widerlegliche gesetzliche Vermutung eingeführt, dass ein Kartell zu einem Schaden führt, und eine Legaldefinition des Kartells in das GWB aufgenommen. Eine gesetzliche Vermutung dafür, dass Umsatzgeschäfte eines Abnehmers mit dem kartellbeteiligten Unternehmen auch von dem Kartell betroffen waren, fehlte vor der 10. GWB-Novelle. Seinen kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch hat ein Gläubiger nämlich erst dargelegt, wenn er neben der Eignung des Kartells zur Schadensentstehung auch nachweist, dass seine Umsatzgeschäfte von dem Kartell betroffen waren. Hierfür hat die 10. GWB-Novelle nun eine widerlegliche Vermutung eingeführt.

Damit müssen ab Inkrafttreten der 10. GWB-Novelle, also für nach dem Inkrafttreten entstandene kartellrechtliche Schadensersatzansprüche, nicht mehr die Gläubiger darlegen, dass das Kartell einen Schaden herbeiführte und dass ihre Umsatzgeschäfte von dem Kartell betroffen waren – vielmehr müssen ab diesem Zeitpunkt die kartellbeteiligten Unternehmen die gesetzliche Vermutung für das Vorliegen dieser beiden Tatbestandsmerkmale widerlegen. Nachweisschwierigkeiten und Beweisprobleme bei dieser Widerlegung gehen zulasten der kartellbeteiligten Unternehmen. Dies stellt selbst im Vergleich zu dem vom BGH festgelegten Beweismaßstab des § 287 Abs. 1 ZPO („überwiegende Wahrscheinlichkeit“) für die Darlegung der Betroffenheit der Umsatzgeschäfte eine Verbesserung für die Gläubiger kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche dar. Musste das Gericht nach der alten Rechtslage die Klage auf kartellrechtlichen Schadensersatz abweisen, wenn es die Betroffenheit der Umsatzgeschäfte nicht für überwiegend wahrscheinlich hielt, muss ein Gericht nun von der Betroffenheit der Umsatzgeschäfte ausgehen, wenn die kartellbeteiligten Unternehmen die vermutete Betroffenheit der Umsatzgeschäfte nicht widerlegen können.

Zu beachten bleibt, dass die neuen Regelungen der 9. und 10. GWB-Novelle zur gesetzlichen Vermutung für Schadensentstehung und Betroffenheit der Umsatzgeschäfte erst ab ihrem jeweiligen Inkrafttreten gelten. Daher können diese gesetzlichen Vermutungen nicht auf kartellrechtliche Schadensersatzansprüche angewendet werden, die vor dem Inkrafttreten der gesetzlichen Vermutungen mit der 9. und 10. GWB-Novelle entstanden sind. Deswegen haben diese gesetzlichen Vermutungen für die gegenwärtig rechtshängigen kartellrechtlichen Schadensersatzklagen noch keine Bedeutung.

Mit der Neufassung des § 186 Abs. 4 GWB stellt der Gesetzgeber der 10. GWB-Novelle klar, dass der Anspruch

aus § 33 g GWB unabhängig davon besteht, wann der kartellrechtliche Schadensersatzanspruch entstanden ist. Damit wird eine Entscheidung des OLG Düsseldorf (Beschluss vom 3. April 2018, Az. VI-W [Kart] 2/18) revidiert. Nach dem OLG Düsseldorf war § 33 g GWB in zeitlicher Hinsicht nicht anwendbar, wenn der kartellrechtliche Schadensersatzanspruch vor Inkrafttreten des § 33 g GWB entstanden war. Nach Ansicht des OLG Düsseldorf war § 33 g GWB ein materiellrechtlicher Anspruch, der vor seinem Inkrafttreten nicht anwendbar sein konnte.

Nun können Gläubiger kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche auf Grundlage des § 33 g GWB von kartellbeteiligten Unternehmen Informationen und Auskünfte verlangen, wenn sie ihren kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch glaubhaft machen. Da § 33 g GWB auch den kartellbeteiligten Unternehmen einen Anspruch auf Herausgabe von Beweismitteln gewährt, können auch sie von nun an die zur Verteidigung gegen einen kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch relevanten Informationen herausverlangen. Anspruchsgegner können neben dem Gläubiger kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche auch am Kartell nicht beteiligte Dritte sein.

Die Neufassung des § 89 b Abs. 5 Satz 2 GWB dient der Korrektur zweier Entscheidungen des OLG Düsseldorf (der bekannte Beschluss vom 3. April 2018 und der Beschluss vom 7. Mai 2018, jeweils VI-W [Kart] 2/18). Das OLG Düsseldorf legte § 89 b Abs. 5 Satz 1 GWB dahingehend aus, dass sich zwar das Beweismaß für den Verfügungsanspruch und den Verfügungsgrund nach §§ 935, 940 ZPO richtet – die Dringlichkeit als Verfügungsgrund für eine einstweilige Verfügung musste von dem Gläubiger eines Anspruchs nach § 33 g GWB trotzdem dargelegt werden. Nun stellt § 89 b Abs. 5 Satz 2 GWB klar, dass es der Darlegung der Eilbedürftigkeit als Verfügungsgrund nicht bedarf. Für den Erlass der einstweiligen Verfügung zur Herausgabe der Entscheidung der Kartellbehörde muss der Gläubiger nach Inkrafttreten der 10. GWB-Novelle nur den Verfügungsanspruch glaubhaft machen.

Die Einfügung in § 89 b Abs. 7 Satz 2 GWB ermöglicht es dem Gericht, einen Sachverständigen mit der Prüfung der erforderlichen Geheimhaltungsmaßnahmen für die herauszugebenden Informationen zu betrauen. Dieser Sachverständige soll, soweit er berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, den Umfang des erforderlichen Geheimnisschutzes prüfen. Auf Grundlage der empfohlenen Schutzmaßnahmen des Sachverständigen kann das Gericht den Gläubigern kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche Einsicht auch in geheime Informationen der kartellbeteiligten Unternehmen gewähren. Gleichzeitig kann das Gericht durch die empfohlenen Schutzmaßnahmen des Sachverständigen Sorge dafür tragen, dass der Gläubiger die an ihn herausgegebenen geheimen Informationen nur zur Durchsetzung seines kartellrechtlichen Schadensersatzanspruchs verwendet, ansonsten geheim hält und nicht an Dritte weitergibt.

Ausblick

Der Gesetzgeber der 10. GWB-Novelle hat jetzt auch eine widerlegliche Vermutung für die Betroffenheit der Umsatzgeschäfte von dem Kartell eingeführt. Jedoch hatten die Gerichte schon bisher keine großen Schwierigkeiten, die Betroffenheit der Umsatzgeschäfte zu bejahen, wenn feststand, auf welchen relevanten Markt sich das Kartell ausgewirkt hatte und dass sich die bezogenen Produkte in den sachlichen, räumlichen und zeitlichen Bereich dieses Kartells einfügten. Eine substantielle Erleichterung bei der Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche dürfte mit dieser gesetzlichen Vermutung daher nicht einhergehen.

Abzuwarten bleibt, wie die Gerichte mit dem Informationsherausgabebeanspruch umgehen werden. Bisher waren die Gerichte bei der Gewährung von Informationsansprüchen recht zögerlich. Jetzt können die Gerichte den Informationsherausgabebeanspruch nicht mehr wegen einer etwaigen zeitlichen Unanwendbarkeit der Norm zurückweisen. Ob die Ansprüche künftig vermehrt zugesprochen werden, bleibt abzuwarten – ob die erhaltenen Informationen den Gläubigern zu einer effektiveren Durchsetzung ihrer kartellrechtlichen Schadensersatzansprüche verhelfen oder ob die kartellbeteiligten Unternehmen mit den erhaltenen Informationen sich effektiver gegen die geltend gemachten Ansprüche verteidigen können, ist eine spannende Frage des Kartellschadensersatzrechts.

Genauso bleibt abzuwarten, welchen Vorteil die Gläubiger kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche von der Herausgabe der Entscheidung der Kartellbehörde nach § 89 b Abs. 5 GWB haben werden. § 89 b Abs. 6 GWB sieht vor, dass auch geheime Informationen herausverlangt werden können. Damit könnten die Gläubiger kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche eine ungeschwärzte Entscheidung der Kartellbehörde erhalten. Es kann auch nur schwer vorhergesehen werden, ob die Gerichte den Geheimhaltungsinteressen der kartellbeteiligten Unternehmen nun noch den Vorzug vor der Herausgabe von ungeschwärzten kartellbehördlichen Entscheidungen geben können und ob die Gerichte bei der Gewährung geheimer Informationen wegen eines eingeholten Sachverständigungsgutachtens nach § 89 b Abs. 7 Satz 2 GWB großzügiger werden.



Martin Cholewa

Rechtsanwalt im Geschäftsbereich
Kartellrecht bei CMS in Stuttgart.
E martin.cholewa@cms-hs.com

Mehr als nur der Name – auch die Optik eines Produkts kann als Ursprungsbezeichnung geschützt sein

Geschützte Ursprungsbezeichnungen sind in der EU seit vielen Jahren als ein System zum Schutz und zur Förderung regionaler traditioneller Lebensmittelerzeugnisse etabliert. Das Zeichen „geschützte Ursprungsbezeichnung“ enthält aus Verbrauchersicht eine Garantie, dass die gesamte Herstellung eines Lebensmittels in einer bestimmten Region nach einem festgelegten Verfahren erfolgt.

In Deutschland bestehen derzeit z. B. die geschützten Ursprungsbezeichnungen „Fränkischer Grünkern“ (der in Franken angebaut sein muss) sowie „Allgäuer Bergkäse“ (der ausschließlich mit im Allgäu produzierter Milch hergestellt werden darf). Ähnliche Produkte, die in anderen

Regionen und/oder nach anderen Verfahren hergestellt werden, dürfen eine geschützte Ursprungsbezeichnung für ihre Produkte nicht verwenden.

Streit um den Käse Morbier

Doch wie weit reicht die Schutzwirkung der geschützten Ursprungsbezeichnung? Vermittelt sie tatsächlich nur Schutz für die Bezeichnung eines Erzeugnisses als solche oder ist auch dessen Optik von der Schutzwirkung umfasst? In einem Vorabentscheidungsverfahren musste sich der EuGH mit dieser Fragestellung auseinandersetzen (Urteil vom 17. Dezember 2020, Az. C-490/19). Dem Urteil liegt

ein Rechtsstreit aus Frankreich zugrunde, bei dem es um den Käse Morbier geht. Seit dem Jahr 2000 ist „Morbier“ eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Dieser Käse wird im Jura-Massiv in Frankreich produziert und zeichnet sich durch eine besondere Optik aus: Horizontal durch den Käselab verläuft ein schwarzer Streifen aus pflanzlicher Kohle, der den Käse optisch in zwei Hälften teilt. In Frankreich brachte nun ein Käsehersteller einen Käse auf den Markt, der zwar nicht als Morbier-Käse bezeichnet wurde, aber dessen charakteristische Optik aufwies. Denn auch in diesem Käse zog sich horizontal durch den Käselab eine schwärzliche Kohleschicht. Hiergegen ging ein Verband französischer Käsehersteller vor. Aus dessen Sicht verletzte dieser Käse, der weder im Jura-Massiv noch nach den traditionellen Verfahrensweisen zur Herstellung eines Morbier-Käses produziert wurde, aufgrund seiner Optik die geschützte Ursprungsbezeichnung „Morbier“. Nach Auffassung der Ausgangsgerichte in Frankreich stellte die Vermarktung eines Käses mit einer horizontal durch den Käselab verlaufenden Kohleschicht unter einem anderen Namen indes keine Verletzung der geschützten Ursprungsbezeichnung „Morbier“ dar. Denn diese diene lediglich dazu, den Namen eines Erzeugnisses als solchen zu schützen, nicht aber dessen Erscheinungsbild.

EuGH: Charakteristische Optik kann in die Irre führen

Im Rechtsmittelverfahren legte das oberste französische Gericht daraufhin dem EuGH die Frage vor, ob auch die Aufmachung eines Erzeugnisses, das von einer geschützten Ursprungsbezeichnung erfasst wird, in den Schutzumfang der geschützten Ursprungsbezeichnung fällt. Konkret wollte das oberste französische Gericht von dem EuGH wissen, ob die Wiedergabe der charakteristischen Form eines solchen Erzeugnisses oder seines charakteristischen Erscheinungsbildes geeignet ist, den Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen – und zwar auch dann, wenn der eingetragene Name nicht verwendet wird.

Der EuGH stellte zunächst klar, dass nur die eingetragene geschützte Ursprungsbezeichnung (also der Name des Erzeugnisses selbst) Gegenstand des Schutzes sei. Allerdings sei es Wesensmerkmal der geschützten Ursprungs-

bezeichnung, dass das von ihr erfasste Erzeugnis eng mit der Bezeichnung selbst verbunden sei. Daher dürfen auch charakteristische Formen oder charakteristische Erscheinungsbilder eines Erzeugnisses, das unter einer geschützten Ursprungsbezeichnung fällt, nicht unter einem anderen Namen auf den Markt gebracht werden, wenn Verbraucher hierdurch hinsichtlich des wahren Ursprungs des betreffenden Erzeugnisses in die Irre geführt werden können. Rechtliche Grundlage für diese Bestimmung des Schutzumfangs ist nach Auffassung des EuGH Art. 13 Abs. 1 lit. d der Verordnungen Nr. 510/2006 und 1151/2012. Ausgehend von dieser Auslegung durch den EuGH muss nun das zuständige französische Gericht die Frage der Verletzung der Ursprungsbezeichnung „Morbier“ bewerten.

Neue Compliance-Anforderungen für Lookalikes

Produzenten herkunftsgeschützter Erzeugnisse können nach diesem Urteil des EuGH deutlich effektiver gegen Nachahmungen vorgehen. Denn auch Lookalikes, die unter anderem Namen als dem der geschützten Ursprungsbezeichnung vertrieben werden, können im Einzelfall rechtswidrig sein. Voraussetzung dafür ist aber stets, dass die Übernahme der charakteristischen Optik des geschützten Erzeugnisses tatsächlich dazu führen kann, den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen europäischen Verbraucher in die Irre zu führen. Dies ist weiterhin im Einzelfall festzustellen.

Hersteller solcher „Imitationsprodukte“ sollten diese Rechtsprechungsentwicklung zum Anlass nehmen, etwaige Compliance-Risiken ihrer Produkte im Hinblick auf geschützte Ursprungsbezeichnungen neu zu bewerten.



Julia Dösch, M. A.

Partnerin im Geschäftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Stuttgart.
E julia.doesch@cms-hs.com

Von Masken, Süßigkeiten und Testzugängen: Neues zum Dauerbrenner Zuwendungsverbot

Es sind probate Marketing-Tools: Rabatte, Geschenke, Boni. Beim Verkauf von Arzneimitteln und Medizinprodukten gelten allerdings besondere Vorgaben. Hier sind Zuwendungen im Grundsatz verboten und nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wie eng der Spielraum für Hersteller und Händler ist, zeigen aktuelle Fälle aus der Praxis.

Erlass der Eigenbeteiligung bei FFP2-Masken

Kontrovers diskutiert werden derzeit Vergünstigungen im Zusammenhang mit der Abgabe von FFP2-Masken, insbesondere in Apotheken. Nach der seit dem 15. Dezember 2020 geltenden Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung (SchutzmV) können bestimmte Personengruppen mit einem Berechtigungsschein von Januar bis April 2021 zweimal sechs FFP2-Schutzmasken in Apotheken abholen. Dabei hat jede anspruchsberechtigte Person laut § 6 SchutzmV eine Eigenbeteiligung in Höhe von EUR 2 je Abgabe von sechs Schutzmasken zu leisten.

Verschiedene Apotheken waren auf den Gedanken gekommen, Kunden die Eigenbeteiligung bei der Ausgabe von FFP2-Masken, die über Berechtigungsscheine erworben werden, zu erlassen. Diese Praxis war von Verbänden in mehreren Fällen als unzulässig beanstandet worden. Mit Erfolg. Wie mehrere Gerichte, darunter das Landgericht Düsseldorf (Urteil vom 10. Februar 2021, Az 34 O 4/21), entschieden, müssen Apotheken, die FFP2-Masken nach der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung an Berechtigte abgeben, die Eigenbeteiligung von EUR 2 bei den Bürgern einzehlen und dürfen nicht darauf verzichten. Das wurde auf §§ 8, 3 a UWG i. V. m § 6 SchutzmV gestützt. Die Schutzmasken-Verordnung regele im Interesse der berechtigten Personen, dass alle Apotheken flächendeckend und schnell und unter den gleichen Bedingungen FFP2-Masken abgeben. Die Eigenbeteiligung von EUR 2 verfolge – anders als die Zuzahlung bei der gesetzlichen Krankenversicherung – keine gesundheitsökonomischen Ziele. Die Eigenbeteiligung solle zur verantwortungsvollen Inanspruchnahme der Schutzmasken durch die Bürger beitragen und damit im Interesse der Bürger das Marktverhalten der Apotheken regeln. Aus Sicht etwa des Landgerichts Düsseldorf sei die Eigenbeteiligung damit als Marktverhaltensregel zu verstehen. Die Apotheken sollten dadurch ermutigt werden, die Maßnahme zu unterstützen. Zugleich würden sie aber nicht zu einer Beteiligung verpflichtet. Sofern die Apotheken sich nicht an die Regeln – wie etwa das Verlangen einer Eigenbeteiligung – halten wollen, stehe es ihnen frei, keine Schutzmasken an Risikopatienten nach den Vorgaben der SchutzmV zu verteilen.

Beigabe von Süßigkeiten

Im wahrsten Sinne des Wortes schmackhafter machen wollte ein Hersteller die Bestellung seiner Produkte in einem kürzlich vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall (Urteil vom 22. September 2020, Az I-4 U 38/20). Das Unternehmen bot Apotheken im Rahmen einer Rabattaktion ab einem Bestellwert von EUR 30 die Gratiszugabe einer Box Weingummi im Wert von rund EUR 5 an. Ein Verband zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs mahnte das Unternehmen wegen Verstoßes gegen § 7 Abs. 1 HWG ab. Das Unternehmen hielt die Praxis für zulässig und argumentierte im Kern, als Mitglieder der Fachkreise ließen sich Apotheken durch eine solch geringe Beigabe nicht beeinflussen. Die für Publikumswerbung angelegte Wertgrenze von EUR 1 könne nicht gelten.

Vor Gericht hatte es damit keinen Erfolg. Sowohl das Landgericht Dortmund als auch das Oberlandesgericht Hamm hielten die Praxis für unzulässig. In seinem Berufsurteil führt das Oberlandesgericht aus, dass die Boxen mit Süßigkeiten Werbegaben im Sinne des § 7 HWG seien. Entgegen der Ansicht des Herstellers greife keine Ausnahme gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HWG. Insbesondere liege keine geringwertige Kleinigkeit vor. Dabei könne offenbleiben, ob auch bei einer Werbung gegenüber Fachkreisen für Medizinprodukte in Anlehnung an die BGH-Rechtsprechung im Bereich der Publikumswerbung für Zugaben (BGH, Urteil vom 9. September 2010, Az I ZR 193/07) eine Wertgrenze von EUR 1 gelte. Mit einem Wert von mindestens EUR 4,89 sei die Box jedenfalls keine geringwertige Kleinigkeit mehr. Das treffe nur auf kleinere Zugaben zu, die sich als Ausdruck allgemeiner Kundenzufriedenheit darstellten und einen völlig zu vernachlässigenden Wert hätten. Dieser bestimme sich nach dem Vorteil, den der Umworbene erhalte.

Keinesfalls könne die Geringwertigkeit im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 1 HWG nach einem Verhältnis des Warenwertes und des Wertes der Werbegabe bestimmt werden. Denn sonst steige mit dem Warenwert auch der Wert der zulässigen Zugabe, was bei Großbestellungen erhebliche Summen ausmachen könnte. Es komme auch nicht darauf an, ob sich der Apotheker speziell durch die Werbegabe dazu veranlasst sehe, auf Kosten bestehender Gesundheitsrisiken die von der Beklagten angebotenen Produkte abzusetzen. § 7 Abs. 1 HWG solle durch eine weitgehende Eindämmung der Werbeklage der abstrakten Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung begegnen, die von einer Werbung mit Geschenken

ausgehen könne. Es sollten jegliche Verkaufsförderungstaktiken verhindert werden, die bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe ein wirtschaftliches Interesse an der Verschreibung oder Abgabe von Arzneimitteln oder Medizinprodukten erwecken könnten.

Testzugänge bei digitalen Produkten

Bei der Vermarktung von digitalen Produkten stellt sich für Hersteller ebenfalls die Frage, wie potenzielle Kunden durch Vergünstigungen oder Zugaben für das betreffende Produkt interessiert werden können. Hier werden in der Praxis Testzugänge oder Rabatte auf Lizenzen diskutiert. Auch derartige Marketingmethoden müssen sich am Maßstab des § 7 HWG messen lassen. Rechtsprechung gibt es hierzu, soweit ersichtlich, bislang nicht.

Im Ergebnis dürften Rabatte auf die Zahlung von Lizenzen in gewissem Rahmen möglich sein. Zwar handelt es sich auch insoweit um eine Zuwendung. Allerdings ermöglicht § 7 Abs. 1 S. 2 HWG die Gewährung von Zuwendungen oder Werbegaben, soweit diese einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Geldbetrag entsprechen. Dieses Kriterium dürfte bei Nachlässen auf eigentlich geschuldete Lizenzzahlungen erfüllt sein.

Anders sieht dies bei einem vollständigen Verzicht auf die Lizenzzahlung aus, etwa bei der Gewährung eines Testzugangs. Ein vollständiger Erlass ist nach der Rechtsprechung zu § 7 HWG kein Rabatt mehr, sondern eine Zuwendung. Das bedeutet indes noch nicht, dass ein Testzugang, etwa für eine medizinische Software, rechtlich nicht möglich ist. Als Argumentationshilfe bietet sich hier eine Analogie zur Gewährung von Proben oder Mustern von Medizinprodukten an. Für diese ist anerkannt, dass sie – in Analogie zu den Regelungen für Arzneimittel im AMG – für eine begrenzte Zeit in begrenzter Menge und ausschließlich zu Testzwecken an Ärzte abgegeben werden dürfen. Wenn dies in digitaler Form durch einen Testzugang oder eine Demoversion geschieht, dürfte dies mit den Grenzen des § 7 HWG vereinbar sein.

Fazit: Spielräume für Zuwendungen bleiben eng

Die jüngste Entscheidungspraxis zeigt, dass die Spielräume für Anbieter von Medizinprodukten für Zuwendungen nach wie vor eng sind. Die Rechtsprechung bleibt restriktiv. Das zeigt insbesondere das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm zur Geringwertigkeitsgrenze. Das Gericht ließ zwar offen, ob auch bei Fachkreiswerbung die Wertgrenze bei EUR 1 liegen soll – manches spricht dagegen. Jedenfalls hält es knapp EUR 5 für zu hoch. Deutlich ist die Absage des Gerichts an eine relative Bestimmung der Geringwertigkeitsschwelle. Das Oberlandesgericht Köln hatte demgegenüber eine Berechnung von 0,8 % des Warenwertes angestellt und einen absoluten Betrag von EUR 13 für zulässig gehalten (OLG Köln, Urteil vom 7. Dezember 2018, Az 6 U 95/18). Folgte man dem, kämen bei Großbestellungen hohe Summen zustande. Das, so das Oberlandesgericht Hamm, liefere dem Normzweck zuwider, den es im Einklang mit dem Bundesgerichtshof und der überwiegenden Auffassung der Literatur in einer abstrakten Gefährdung der unsachlichen Beeinflussung sieht – unabhängig davon, ob dadurch Gesundheitsrisiken begründet werden oder nicht. Und dass Hersteller und Händler gut beraten sind, die rechtlichen Vorgaben ernst zu nehmen, selbst wenn sie als zu streng empfunden werden, zeigt sich an der steten Beobachtung durch Wettbewerber und Verbände: Die Hoffnung, mit Marketingmaßnahmen gleichsam unter dem Radar durchzusegeln, kann sich schnell in Luft auflösen.



Dr. Roland Wiring

Partner im Geschäftsbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.

E roland.wiring@cms-hs.com

Fünf Jahre nach Huawei/ZTE – auf dem Weg zur weiteren Klärung der FRAND-Pflichten bei standardessenziellen Patenten

Das Landgericht Düsseldorf hat am 26. November 2020 ein Patentverletzungsverfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zentrale Fragen zur kartellrechtlichen Zwangslizenz an standardessenziellen Patenten (SEP) vorgelegt. Die hiergegen gerichtete sofortige Beschwerde wurde nun zurückgenommen. Der EuGH wird sich daher erneut mit den kartellrechtlichen Zwangslizenzpflichten von SEP-Inhabern befassen.

Das Landgericht Düsseldorf strebt mit seinem Vorlagebeschluss eine Konkretisierung der rechtlichen Anforderungen aus der Entscheidung Huawei/ZTE an. In dieser Entscheidung hatte der EuGH im Jahr 2015 erstmals Verhaltenspflichten für SEP-Inhaber und SEP-Benutzer aufgestellt. Vor dem Hintergrund der Standardessenzialität hat der SEP-Inhaber regelmäßig eine marktbeherrschende Stellung und muss seine SEP unter fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden (englisch: FRAND) Bedingungen lizenziieren. Diese FRAND-Lizenzpflicht ist aber kein Selbstzweck, sondern der SEP-Benutzer muss ebenfalls angemessen an dem zügigen Abschluss einer FRAND-Lizenz mitwirken, insbesondere tatsächlich lizenzwilgig sein.

Der Vorlagebeschluss umfasst zwei Fragenkomplexe zur Bewertung der Lizenzbereitschaft eines SEP-Benutzers einerseits und zum FRAND-konformen Verhalten des SEP-Inhabers bei mehrstufigen Lieferketten andererseits.

Hintergrund: Zwangslizenzverpflichtung des SEP-Inhabers

Hintergrund des Vorlagebeschlusses ist die anhaltende Diskussion über die kartellrechtlichen Pflichten von SEP-Inhabern. Bei SEPs handelt es sich um Patente, die Teil eines technischen Standards sind und zwingend benutzt werden müssen, um auf einem Produktmarkt ein (wettbewerbsfähiges) Angebot zu machen. Im Fokus anhängiger Rechtsstreitigkeiten stehen derzeit vor allem Mobilfunkpatente, die für die Kompatibilität mit Mobilfunkstandards wie 3G oder LTE benutzt werden müssen.

Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen den Rechten und Interessen des SEP-Inhabers und denen der SEP-Benutzer. Einerseits vermittelt das Patent seinem Inhaber das Recht, Dritten die Nutzung der patentgeschützten Technologie ohne seine Zustimmung zu untersagen. Andererseits dürfen Zugang zu und Wettbewerbsfähigkeit

auf dem standardgebundenen Produktmarkt nicht allein vom Belieben des marktbeherrschenden SEP-Inhabers abhängig sein.

Dieses Spannungsfeld soll dadurch interessengerecht aufgelöst werden, dass beide Seiten Verhaltenspflichten erfüllen, die einen fairen Zugang zu standardisierter Technologie ermöglichen sollen (FRAND-Pflichten).

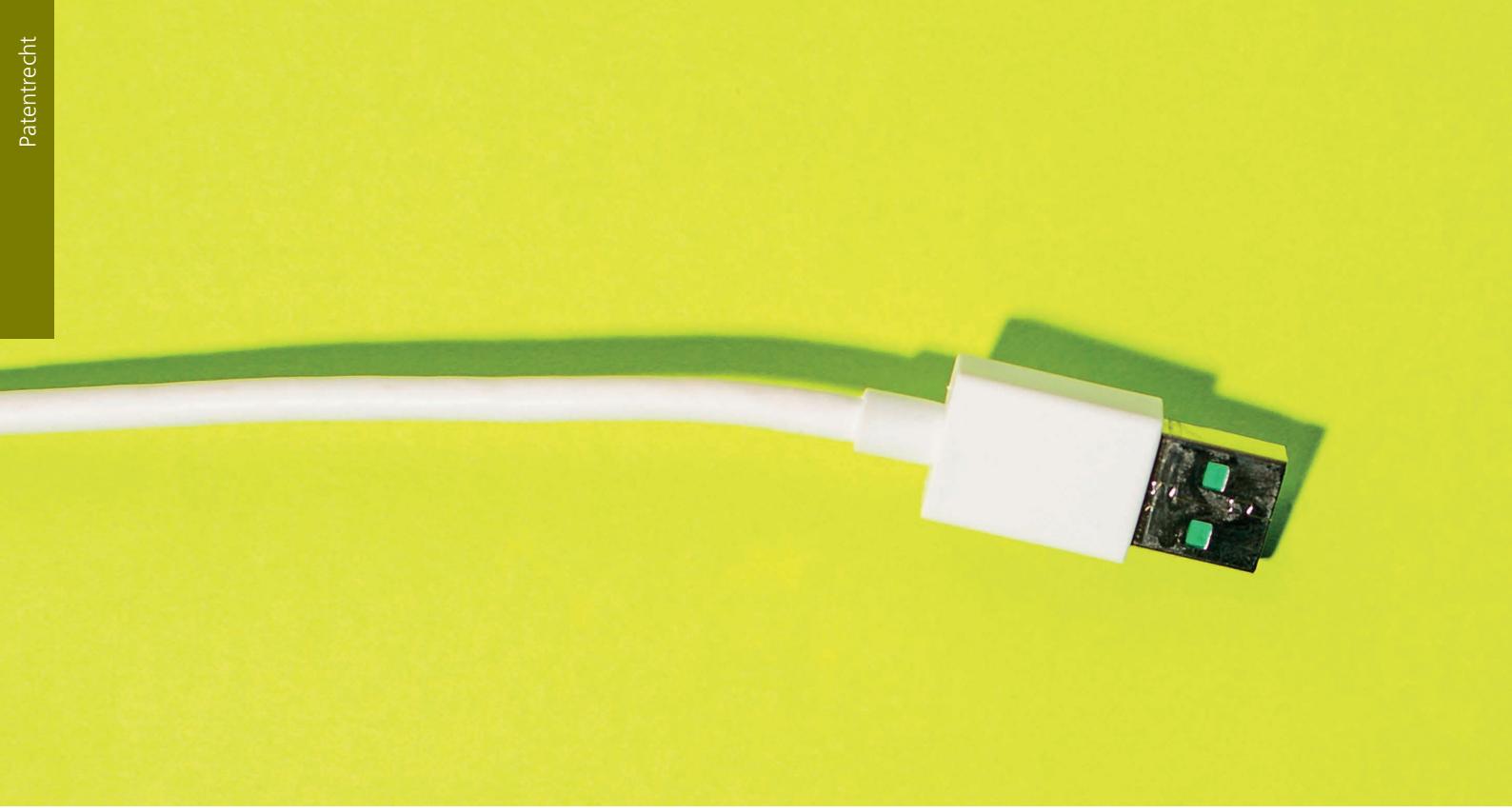
Verweigert ein SEP-Inhaber einem SEP-Benutzer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen, obwohl Letzterer seinen FRAND-Pflichten nachgekommen ist, kann er seine Verbietungsrechte gegenüber dem SEP-Benutzer nicht mittels Unterlassungsklage durchsetzen. Erhebt der SEP-Benutzer hiergegen den FRAND-Einwand, wird zumindest der Unterlassungsantrag von deutschen Gerichten als „derzeit unbegründet“ abgewiesen.

FRAND-Pflichten gemäß der Entscheidung Huawei / ZTE des Europäischen Gerichtshofs

Die Voraussetzungen des FRAND-Einwands und die FRAND-Pflichten der Parteien hat der EuGH bereits im Jahr 2015 in der Entscheidung „Huawei/ZTE“ (Urteil vom 16. Juli 2015, Rechtssache C-170/13) – ebenfalls auf eine Vorlage des Landgerichts Düsseldorf hin – verbindlich festgehalten. Zu den vorgerichtlichen FRAND-Pflichten zählen ein Verletzungshinweis des SEP-Inhabers, eine Lizenzbereitschaftserklärung des SEP-Benutzers, ein Lizenzangebot des SEP-Inhabers und ein potenzielles Gegenangebot des SEP-Benutzers. Diese Pflichten stehen in einem Stufenverhältnis. Dies bedeutet, dass eine Partei ihren FRAND-Pflichten dann nachkommen muss, wenn die andere Partei ihre Pflichten auf der vorherigen Stufe erfüllt hat.

Erforderliche Konkretisierung der Anforderungen aus der Entscheidung Huawei / ZTE

Auch wenn die Huawei/ZTE-Rechtsprechung des EuGH einen grundsätzlichen Rahmen für den FRAND-Einwand geschaffen hat, lässt sie in der Praxis viele Fragen offen. Oft verhalten sich die Parteien nämlich nicht so strukturiert, wie es der EuGH bei wörtlicher Anwendung der Huawei/ZTE-Rechtsprechung vorsieht, sodass sich die Frage stellt, ob FRAND-Pflichten auch in abweichender Form erfüllt werden können.



Eine weitere Klärung dieses Aspekts strebt das Landgericht Düsseldorf mit einem Komplex seiner Vorlagefragen an. Müssen etwa die FRAND-Pflichten zwingend vor Einleitung des Rechtsstreits durchlaufen werden oder können die Parteien versäumte Schritte auch später nachholen? Kann man außerdem schon dann fehlende Lizenzbereitschaft des SEP-Benutzers annehmen, wenn er vorgerichtlich auf einen Verletzungshinweis schweigt oder ein besonders niedriges Lizenzgegenangebot macht?

Diese Fragen sind von besonderer Praxisrelevanz. Sie entscheiden nämlich, wann ein gerichtliches Vorgehen gegen einen unlizenzierten SEP-Benutzer Erfolg versprechend ist und welche Vorbereitungsschritte der SEP-Inhaber wann unternehmen muss.

Kartellrechtliche Zwangslizenz und der FRAND-Einwand bei komplexen Lieferketten

Eine weitere Dimension erhält die Anwendung der Huawei/ZTE-Rechtsprechung bei der Betrachtung mehrstufiger Lieferketten. Die Entscheidung Huawei/ZTE befasst sich nur mit dem bilateralen Verhältnis zwischen einem SEP-Inhaber und einem einzelnen SEP-Benutzer. Fälle, in denen bereits (Vor-)Produkte in der mehrstufigen Lieferkette von einem SEP erfasst sind und die Zulieferer den SEP-Inhaber vergeblich um eine FRAND-Lizenz gebeten haben, sind deutlich komplexer. Diese Problematik tritt besonders in den sogenannten „Connected Car“-Verfahren auf, die in jüngerer Zeit vermehrt vor deutschen Gerichten geführt werden. Die SEP-Inhaber – zum Teil reine Patentverwerter – sind der Auffassung, ihre FRAND-Pflichten zwingen sie nur, überhaupt Zugang zur patentierten standardisierten Technologie zu gewähren. Auf welcher Ebene einer

Lieferkette sie die FRAND-Lizenz erteilen, sei ihnen überlassen. Die Hersteller komplexerer Endprodukte sind hingegen der Auffassung, der SEP-Inhaber könne nicht einerseits lizenzbereiten Zulieferern eine FRAND-Lizenz verweigern und gleichzeitig die Endproduktehersteller auf Unterlassung in Anspruch nehmen.

Das Landgericht Düsseldorf legt dem EuGH daher auch Fragen zur Lizenzierung in der Lieferkette vor. Konkret fragt es u.a., ob ein Endproduktehersteller einer Klage des SEP-Inhabers die FRAND-Einrede entgegenhalten kann, wenn der SEP-Inhaber einem lizenzzwillingen Zulieferer eine FRAND-Lizenz verwehrt. Auch geht das Landgericht in seinen Fragen auf die Bedeutung von Branchengeflogenheiten, einen möglichen Lizenzierungsvorrang und die Erschöpfungswirkung ein.

Diese Fragen haben eine hohe Praxisrelevanz für Branchen, in denen Schutzrechtslizenzen traditionell auf Ebene der Zulieferer genommen werden, weil diese ein „patentverletzungsfreies“ (Vor-)Produkt liefern müssen. Die Relevanz ist nicht nur auf das Feld der „Connected Cars“ beschränkt. Auch in anderen Bereichen des Internet of Things (IoT) müssen sich Hersteller und Zulieferer vormals „analoger“ Produkte inzwischen mit SEP-Lizenzen auseinandersetzen. Im Fokus stehen dabei neben Kommunikations-SEPs auch Themen wie Sensorik, Standards für Stromspeicherung und Ladetechnik sowie Schnittstellentechnologie.

Parallele Konkretisierung der FRAND-Rechtsprechung durch den Bundesgerichtshof

Obwohl der Vorlagebeschluss des Landgerichts Düsseldorf verschiedene Fragenkomplexe enthält, ist eine Konkreti-

sierung der FRAND-Rechtsprechung nicht allein vom EuGH zu erwarten. So verkündete der Bundesgerichtshof (BGH) Mitte und Ende 2020 die viel beachteten Entscheidungen „FRAND-Einwand I und II“, in denen der BGH die FRAND-Pflichten nach der Huawei/ZTE-Rechtsprechung des EuGH selbstständig auslegte und damit zumindest in einzelnen Punkten den deutschen Gerichten höchstrichterliche Orientierungspunkte gab. Anders als das Landgericht Düsseldorf erkannte der BGH keine Grundsatzfragen in Bezug auf die Anforderungen an die Lizenzbereitschaft des SEP-Benutzers, die ihn zu einer eigenen Vorlage an den EuGH verpflichtet hätten. Vielmehr sei dies eine Frage der Interessenabwägung im Einzelfall, welche die nationalen Gerichte im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung selbst entscheiden könnten.

In Kürze dürften weitere maßgebliche Fragen zu den Lizenzierungspflichten von SEP-Inhabern und SEP-Benutzern vor dem BGH landen. So hat etwa das Oberlandesgericht Karlsruhe Ende 2020 in zwei SEP-Verfahren die Revision zum BGH zugelassen, in denen es ebenfalls um die Fragen der Lizenzbereitschaft und der Mitwirkungspflichten des SEP-Benutzers sowie die Nachholbarkeit der FRAND-Pflichten geht.

Auswirkungen und Ausblick

Vor dem Hintergrund der erheblichen Praxisrelevanz ist die Vorlage des Landgerichts Düsseldorf zum EuGH zu begrüßen. Insbesondere die zunehmende Implementierung von SEPs in verschiedenen Feldern des IoT lässt die Lizenzierung in der Lieferkette künftig noch relevanter erscheinen. Eine einheitliche Rechtsanwendung kann hier nur durch konkretere Vorgaben des EuGH sichergestellt werden. Vor dem Hintergrund der Auffassung des BGH,

dass die Beurteilung der Lizenzbereitschaft des SEP-Benutzers im Rahmen der Einzelfallabwägung von den nationalen Gerichten selbst entschieden werden kann, setzen die deutschen Gerichte nur sehr zurückhaltend anhängige Verfahren mit Blick auf die Vorlage zum EuGH aus. In der Praxis tendieren jedenfalls die Gerichte an den Hauptpatentstreitorten Düsseldorf und Mannheim dazu, nur solche Verfahren einzusetzen, in denen die Entscheidung explizit von einer Lieferkettenthematik abhängt.



Dr. Thomas Hirse

Partner im Geschäftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Düsseldorf.
[E thomas.hirse@cms-hs.com](mailto:thomas.hirse@cms-hs.com)



Sven Krause, LL. M. (Maastricht University),

Rechtsanwalt im Geschäftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Düsseldorf.
[E sven.rause@cms-hs.com](mailto:sven.rause@cms-hs.com)

Veröffentlichungen

Prof. Dr. Winfried Bullinger

§ 22 Geistiges Eigentum und Brexit

Beitrag in Sammelband: Kramme/Baldus/Schmidt-Kessel (Hrsg.), Brexit, Privat- und wirtschaftsrechtliche Folgen, 2. Aufl., Baden-Baden 2020

Prof. Dr. Winfried Bullinger

(gemeinsam mit Benedicta von Rauch)

Rechtsfragen zum Secondhand-Markt für E-Books

In: NJW 2020, 816

Peter Giese (gemeinsam mit: Dr. Christian Heinichen, Dr. Maximilian Janssen, Dr. Ulrich Klumpp, Dr. Ricarda Schelzke, Dr. Christian Steinle)

Kartellbußgeldrecht in der 10. GWB-Novelle – Teil 1 und 2

In: NzKart 2020, 562, 646

Prof. Dr. Gordian N. Hasselblatt, LL.M.

(McGeorge School of Law, Sacramento/CA)

Hasselblatt (Hrsg.), Community Design Regulation. An Article by Article Commentary, Verlag C.H. Beck, Hart Publishing, 2. Aufl. 2018/2020

Ausgezeichnet als „IPKat Book of the Year Awards 2020: Best Design Law Book“

Dr. Harald Kahlenberg, Dr. Dietmar Rahlmeyer, Peter Giese

Die 10. GWB-Novelle – Der Regierungsentwurf

In: BB 2020, 2691

Dr. Jonas Kiefer

„Italienischer“ Schaumwein trotz Endverarbeitung in Spanien, Anm. zu: OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 11. September 2020 – 6 W 95/20

In: ZLR 2020, 804

Alexander Leister, LL.M. (LTU Melbourne)

Thomas M. Fröhlich

Geheimhaltungsanordnung in der nichtöffentlichen Verhandlung, Anm. zu BGH, Beschluss vom 14. Oktober 2020 – IV ZB 4/20

In: GRUR-Prax 2021, 34

Alexander Leister, LL.M. (LTU Melbourne)

Haftungsgefahren beim neuen Geheimnisschutz

In: GRUR-Prax 2020, 579

Alexander Leister, LL.M. (LTU Melbourne)

Thomas M. Fröhlich

Anwendbarkeit des Geschäftsgeheimnisbegriffs im Verwaltungs(prozess)recht, Anm. zu BVerwG, Beschluss vom 5. März 2020 – 20 F 3.19

In: GRUR-Prax 2020, 598

Dr. Markus Schöner, M.Jur. (Oxford)

Grenzen der Lieferpflicht im selektiven Vertrieb

In: Das Unternehmen in der Wettbewerbsordnung, FS Wiedemann, 2020, 137

Dr. Roland Wiring (gemeinsam mit: Dr. Marco Rau, Dr. Christoph Huels, Dr. Simon Geißler, Ivan Lukanov)

3D-Druck in Medizin und Arzneimittelproduktion: Ökonomische und technische Aspekte

In: PharmR 2020, 737

Vorträge

Dr. Martin Gerecke, M.Jur. (Oxford)

„TikTok und ... die wichtigsten rechtlichen Fragen zur Plattform“, Webinar OMR TikTok, Hamburg, 26. Oktober 2020

Dr. Martin Gerecke, M.Jur. (Oxford)

„Rechtliche Grundlagen für Gründer: Social Media Recht“, Webinar, hk24, Hamburg, 27. Oktober 2020

Peter Giese

„Kartellverwaltungs- und Kartellbußgeldrecht im Regierungsentwurf der 10. GWB-Novelle“, Webinar Wirtschaftsfrühstück Kartellrecht, 11. November 2020

Dr. Roland Wiring

„Digitale Gesundheitsanwendungen rechtssicher vermarkten: Chancen nutzen, Fallstricke vermeiden“, Webinar, online, 15. Oktober 2020





Law.Tax

Ihr kostenloser juristischer Online-Informationsdienst.

E-Mail-Abodienst für Fachartikel zu
vielfältigen juristischen Themen.
cms-lawnow.com

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle.

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking und Shanghai für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozietäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozietäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozietäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozietäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozietät“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozietäten oder deren Büros beziehen.

CMS-Standorte:

Aberdeen, Abu Dhabi, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Beirut, Belgrad, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt/Main, Funchal, Genf, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Johannesburg, Kiew, Köln, Leipzig, Lima, Lissabon, Ljubljana, London, Luanda, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Manchester, Maskat, Mexiko-Stadt, Mombasa, Monaco, Moskau, München, Nairobi, Paris, Peking, Podgorica, Posen, Prag, Reading, Rio de Janeiro, Rom, Santiago de Chile, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sheffield, Singapur, Skopje, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.