

Your World First

C/M/S/ Hasche Sigle

update

Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht



Aktuelle Informationen der Fachbereiche
Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht

Juli 2014

Inhalt

Kartellrecht

- 4 | Neue Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen

Heilmittelwerberecht

- 7 | OLG Hamburg präzisiert Relevanz der Fachinformation für die Heilmittelwerbung

Wettbewerbsrecht

- 9 | BGH urteilt über Tippfehler-Domains
- 11 | Gewusst wie?! – Erster Entwurf für die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Know-how
- 13 | Ist Wettbewerber von BMW, wer auf seiner Webseite für Mercedes wirbt?

Persönlichkeitsrecht

- 15 | Google muss Suchwortergänzungsvorschlag „Scientology“ löschen

Designrecht

- 16 | Profil zeigen – Schutzmöglichkeiten für Reifenprofile

Markenrecht

- 17 | BGH bejaht Markenverletzung durch AdWords-Anzeigen, in denen die Marke selbst nicht genannt wird

Urheberrecht

- 18 | Warum ein Malaga-Eis kein Schinkenkrustenbraten ist – Der BGH zur Reichweite von Unterlassungsgeboten

Patentrecht

- 20 | Aufeinandertreffen von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage im neuen Entwurf der Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht

Aktuell

- 22 | Inta Reception
- 22 | Vorträge
- 23 | Veröffentlichungen

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. Katharina Garbers-von Boehm, LL. M.
CMS Hasche Sigle
Lennéstraße 7
10785 Berlin

Druckerei:

Druckerei J. Humburg GmbH Berlin
Zimbelstraße 26
13127 Berlin



Editorial

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

Im Kartellrecht stellen wir die wesentlichen Neuerungen der Anfang Mai in Kraft getretenen neuen Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen vor, die Bedeutung unter anderem für die Lizenzierung von Patenten und technischen Schutzrechten hat. Anschließend widmen wir uns wettbewerbsrechtlichen Themen wie der Behinderung durch Tippfehler-Domains, Grenzen der Anspruchsberechtigung im Wettbe-

werbsprozess sowie einer geplanten neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Im Heilmittelwerberecht befassen wir uns mit einer aktuellen Entscheidung zur Relevanz der Fachinformation bei der gerichtlichen Überprüfung von Werbeaussagen. Im Markenrecht hat der BGH seine Rechtsprechung zur Werbung mit AdWords fortgeschrieben, ebenso im Urheberrecht die Rechtsprechung zur Reichweite von Unterlassungsgeboten. Beide Entscheidungen stellen wir vor.

Schließlich runden Beiträge zum Gestaltungsschutz von Reifenprofilen, zur Umsetzung der BGH-Rechtsprechung zur Autocomplete-Funktion

von Google durch die Instanzgerichte und zum Patentverfahrensrecht das breite Themenspektrum dieser Ausgabe ab.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Mit besten Grüßen

Michael Fricke

Neue Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen

Am 1. Mai 2014 ist die neue Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (kurz: TT-GVO) in Kraft getreten. Die bisherige Verordnung aus dem Jahr 2004 musste ersetzt werden, da sie nur noch bis zum 30. April 2014 galt. Neu gefasst wurden auch die begleitenden Leitlinien. Nachfolgend stellen wir die wesentlichen Neuerungen vor.

Beibehaltung der bisherigen Struktur und Klarstellung zum Anwendungsbereich

Die TT-GVO und die Leitlinien behalten die bekannte Regelungsstruktur bei. Weiterhin schafft die TT-GVO einen geschützten Bereich (sog. „Safe Harbor“), innerhalb dessen Vereinbarungen über den Technologietransfer unter zwei Voraussetzungen vom Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen freigestellt sind. Erstens dürfen die Vertragspartner bestimmte Marktanteilsschwellen auf den relevanten Märkten nicht überschreiten. Zweitens darf die Vereinbarung nicht sogenannte Kernbeschränkungen enthalten, die in Art. 5 TT-GVO abschließend aufgelistet sind.

Daneben nimmt die TT-GVO einzelne, von der Kommission als kritisch angesehene Vertragsregelungen (sogenannte „graue Klauseln“) von der Gruppenfreistellung aus; die Vereinbarung mit ihren übrigen Vertragsbestimmungen bleibt aber hiervon unberührt und gegebenenfalls freigestellt unter der TT-GVO. Ist eine Vertragsklausel nicht GVO-konform, führt dies nicht zwingend zu deren kartellrechtlicher Unwirksamkeit. Vielmehr ist dann eine Einzelfallprüfung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV vorzunehmen, bei der die Leitlinien Orientierungshilfen geben sollen. Allerdings sind weder die europäischen noch die nationalen Gerichte an die Leitlinien gebunden.

Die neue TT-GVO trifft eine begründete Klarstellung zu ihrem Anwendungsbereich. Sie ist nur auf solche Technologietransfer-Vereinbarungen anzuwenden, die nicht bereits in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen oder in den der Gruppenfreistellungsverordnung für Spezialisierungsvereinbarungen fallen. Der Begriff der Technologietransfer-Vereinbarung erfasst weiterhin jegli-

che Lizenzierung von Patenten und weiteren technischen Schutzrechten sowie Know-how und auch ihre Übertragung, solange das mit den Technologierechten verbundene Risiko zumindest teilweise beim Veräußerer verbleibt. In der TT-GVO ist nunmehr klargestellt, dass auch Bestimmungen über den Bezug von Rohmaterial oder Equipment des Lizenzgebers durch den Lizenznehmer von der Freistellung umfasst sind, soweit solche Bestimmungen unmittelbar mit der Herstellung oder dem Verkauf der Produkte, die mit der lizenzierten Technologie hergestellt werden, verbunden sind. Es kommt daher künftig nicht mehr auf die mitunter schwierige Bewertung an, ob solche Bestimmungen im Vergleich zum Technologietransfer von untergeordneter Bedeutung sind.

Beibehaltung der Marktanteilsschwellen

Anders als ursprünglich von der Kommission vorgesehen, bleibt es bei den bisherigen Regelungen zu den Marktanteilsschwellen. Die Freistellung von Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern setzt nach Art. 3 TT-GVO

voraus, dass ihr gemeinsamer Marktanteil auf keinem der relevanten Märkte, das heißt weder auf dem Technologie- noch auf dem Produktmarkt, mehr als 20 % betragen darf. Sind die Vertragspartner keine Wettbewerber, beträgt diese Marktanteilsgrenze 30 %.

Bei der Bestimmung der Marktanteile kommt es sowohl auf den Produktmarkt als auch auf den Technologiemarkt jeweils in sachlicher und räumlicher Dimension an. Vor allem die Bestimmung des Marktanteils auf dem Technologiemarkt sorgt in der Praxis mangels Feststellbarkeit oder Vorhandenseins eines entsprechenden „Lizenzmarkts“ oder von Lizenzeinnahmen für substituierbare Technologien (zum Beispiel wegen kostenloser Kreuzlizenzen) für erhebliche Probleme. Nach den Leitlinien soll künftig bei der Bestimmung des Marktanteils auf dem relevanten Technologiemarkt praxisnäher vermehrt auf die sogenannte „Fußabdruck“-Methode abgestellt werden: Der Marktanteil der Technologie im relevanten Technologiemarkt wird in Bezug auf den korrespondierenden Produktmarkt bestimmt („der Anteil am Technologiemarkt als Fußabdruck auf Produktebene“).

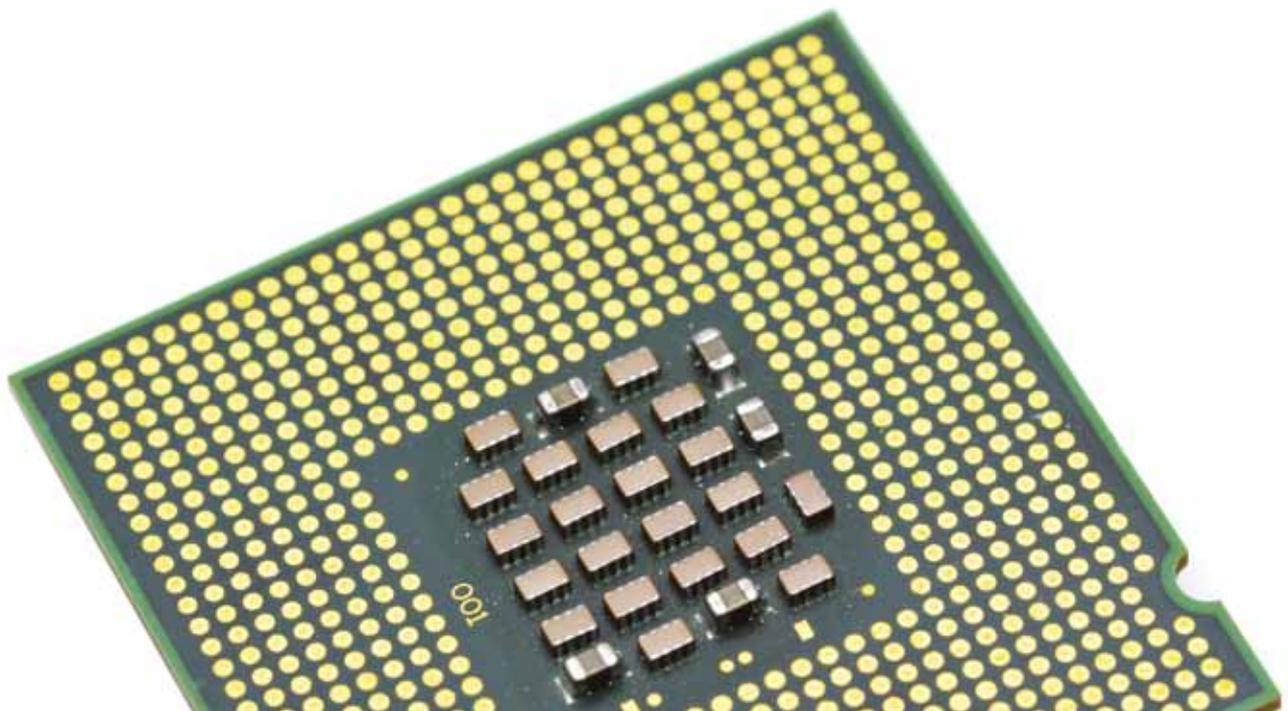
Strengere Behandlung von Beschränkungen passiver Verkäufe

In der neuen TT-GVO finden sich die bekannten Kernbeschränkungen aus der alten TT-GVO wieder. Geändert wurde die Regelung über die Beschränkung passiver Verkäufe. Bisher waren bei nicht konkurrierenden Vertragsparteien Beschränkungen des passiven Verkaufs gegenüber dem Lizenznehmer sowohl zugunsten des Lizenzgebers als auch, jedenfalls für die ersten zwei Jahre, zugunsten eines anderen Lizenznehmers möglich. Diese Regelung ist in der neuen TT-GVO ersatzlos gestrichen worden. Nunmehr sind nur noch Beschränkungen des passiven Verkaufs in ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe zugunsten des Lizenzgebers freigestellt. Demgegenüber stellen Beschränkungen des passiven Verkaufs zugunsten eines anderen Lizenznehmers Kernbeschränkungen dar. Ausnahmen hiervon soll es nach den Leitlinien geben, wenn Beschränkungen des passiven Verkaufs für eine bestimmte Anlaufzeit notwendig sind, etwa wenn ein Produkt neu eingeführt oder ein Vertriebsgebiet neu erschlossen werden soll und/oder

hohe Anfangsinvestitionen eines Lizenznehmers geschützt werden müssen.

Strengere Behandlung von Rücklizenzen

Stärker reglementiert werden Verpflichtungen des Lizenznehmers, seine eigenen Verbesserungen an der lizenzierten Technologie oder Rechte an eigenen neuen Anwendungen dieser Technologie vollständig oder teilweise auf den Lizenzgeber oder einen vom Lizenzgeber benannten Dritten zu übertragen oder an diese Personen exklusiv zu lizenzieren. Anders als nach der alten TT-GVO werden künftig solche Rücklizenzen (sogenannte „Grant Backs“) auch dann als sogenannte graue Klauseln angesehen, wenn sie nicht abtrennbare Verbesserungen des Lizenznehmers betreffen. Nach Ansicht der EU-Kommission sind solche Verpflichtungen dazu geeignet, Innovationsanreize zu verringern und damit potenziell den Innovationswettbewerb zu beeinträchtigen. Den Leitlinien zufolge können solche Verpflichtungen des Lizenznehmers im Einzelfall dann akzeptabel sein, wenn ein angemessenes Entgelt für die Übertragung oder die Gewährung



der Exklusivlizenz vorgesehen ist. Bei der Einzelfallbeurteilung sei aber auch maßgeblich die Stellung des Lizenzgebers auf dem relevanten Technologiemarkt zu berücksichtigen. In den Leitlinien ist auch klargestellt, dass die Verpflichtung zur Gewährung einer einfachen Lizenz an den Verbesserungen des Lizenznehmers an der lizenzierten Technologie freigestellt bleibt, und zwar auch dann, wenn sie nicht gleichermaßen für Lizenznehmer und Lizenzgeber gelten.

Strengere Behandlung von Nichtangriffsabreden

Seit jeher umstritten ist die wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Nichtangriffsklauseln. Auch nach der neuen TT-GVO bleibt es dabei, dass Verpflichtungen des Lizenznehmers, die lizenzierten Schutzrechte nicht anzugreifen, von der Freistellung ausgenommen sind. Im Gegensatz zur alten TT-GVO ist künftig die Vereinbarung eines Kündigungsrechts im Falle eines Angriffs des Lizenznehmers auf die lizenzierten Schutzrechte nur noch bei Exklusivlizenzen zugelassen. Bei einfachen Lizenzen sind solche Kündigungsrechte nicht mehr nach der TT-GVO freigestellt. Mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben mag es im Einzelfall hiervon Ausnahmen geben. So können nach den Leitlinien Nichtangriffsklauseln dann unter Umständen zulässig sein, wenn sie in Streitbeilegungsvereinbarungen enthalten sind (ungeachtet dessen, dass der Beurteilungsmaßstab für solche Vereinbarungen kritischer geworden ist).

Kritischere Überprüfung von Streitbeilegungsvereinbarungen

Auch weiterhin soll nach den Leitlinien bei Streitbeilegungsvereinbarungen mit Wettbewerbsbeschränkungen grundsätzlich ein etwas großzügigerer Maßstab als bei sonstigen Lizenzverträgen angelegt werden. Diese „Großzügigkeit“ gilt aber nur für Bona-fide-Streitbeilegungsvereinbarungen, deren Vorliegen in jedem Einzelfall kritisch überprüft werden muss. Eine besondere Überprüfung soll etwa dann vorgenommen werden, wenn der Lizenzgeber weiß, dass das lizenzierte Patent nicht gewährt werden durfte, oder wenn der Lizenznehmer einen finanziellen oder sonstigen Anreiz erhält, um die Bestandskraft des lizenzierten Patents nicht weiter anzufechten. Ähnlich kritisch werden Streitbeilegungsvereinbarungen gesehen, wenn der Lizenznehmer eine Verpflichtung übernimmt, die Vertragsprodukte nur verzögert in den Markt einzuführen, und hierfür einen finanziellen oder sonstigen Anreiz vom Lizenzgeber erhält (sogenannte „Pay-for-delay-Vereinbarungen“). Hier sind die Leitlinien deutlich von den Erfahrungen aus der jüngsten Sektoruntersuchung zur Patentstreitbeilegung im Pharmasektor beeinflusst.

Konsequenzen in der Praxis

Die neue TT-GVO sieht für bestehende Technologietransfer-Vereinbarungen eine Umstellungsfrist bis zum 30. April 2015 vor. Bestehende Lizenzverträge sollten rechtzeitig

überprüft werden, insbesondere mit Blick auf passive Verkäufe, Rücklizenzen und Nichtangriffsklauseln. Nicht zu vergessen sind auch solche Streitbeilegungsvereinbarungen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig abgewickelt sind. Wird nicht rechtzeitig angepasst, besteht die Gefahr, dass wichtige Regelungen in Lizenzverträgen ab dem 1. Mai 2015 nicht mehr durchsetzbar sind. ■



Dr. Dietmar Rahlmeyer
ist Partner im Fachbereich Kartellrecht
bei CMS Hasche Sigle in Düsseldorf.
E dietmar.rahlmeyer@cms-hs.com



Dr. Thomas Hirse
ist Partner im Fachbereich Kartellrecht
bei CMS Hasche Sigle in Düsseldorf.
E thomas.hirse@cms-hs.com

Der Text der TT-GVO ist abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.DEU

Der Text der Leitlinien ist abrufbar unter: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:C:2014:089:FULL>

OLG Hamburg präzisiert Relevanz der Fachinformation für die Heilmittelwerbung

Dass die Angaben in der Fachinformation eines Arzneimittels für die Zulässigkeit von heilmittelwerblichen Aussagen von besonderer Bedeutung sind, steht spätestens seit dem Urteil des BGH vom 6. Februar 2013 in der Sache „Basisinsulin mit Gewichtsvorteil“ fest. Wie in der Ausgabe 1/2013 unseres Update berichtet, hatte der BGH entschieden, dass Angaben, die der Zulassung des Arzneimittels wörtlich oder sinngemäß entsprechen, regelmäßig auch dem zum Zeitpunkt der Zulassung geltenden gesicherten Stand der Wissenschaft entsprechen – mit der Folge, dass solche Aussagen in der Werbung regelmäßig nicht irreführend sind. Doch was gilt bei Änderungen der Fachinformation? Und kann ein Wettbewerber gegen die Fachinformation vorgehen, wenn er meint, deren Inhalt sei nicht korrekt? Das OLG Hamburg hatte kürzlich Gelegenheit, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Es hat die Bedeutung der Fachinformation weiter gestärkt.

Zum Hintergrund

Eine irreführende Werbung für Arzneimittel ist gemäß § 3 S. 1 HWG unzulässig. Nach § 3 S. 2 Nr. 1 HWG ist eine Werbung insbesondere dann irreführend, wenn Arzneimitteln eine therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die sie nicht haben. Unter dieses Verbot

fällt auch die Werbung mit wissenschaftlich nicht hinreichend gesicherten Wirkungsaussagen.

Wann eine Aussage wissenschaftlich hinreichend gesichert ist und wann nicht, hat die Rechtsprechung in zahlreichen Fällen konkretisiert. Insbesondere hat sie Kriterien für den Beleg von Aussagen durch wissenschaftlich durchgeführte und ausgewertete Studien aufgestellt, auf die in der konkreten Werbeaussage zu referenzieren sei. Spätestens seit dem Urteil des BGH in der Sache „Basisinsulin mit Gewichtsvorteil“ ist die Fachinformation des betreffenden Arzneimittels als Nachweis für werbliche Aussagen verstärkt in den Fokus gerückt. Sie kann umfangreiche Nachweise auf Studien entbehrlich machen.

In der heilmittelwerblichen Praxis ist zu beobachten, dass die Fachinformation seitdem an Bedeutung gewinnt. Wurden Werbeaussagen üblicherweise mit umfangreichen Referenzen auf Studien unterlegt, wird in der Werbung mittlerweile häufig nur noch auf die Fachinformation verwiesen oder gänzlich auf eine Referenz verzichtet – mit der Begründung, dass sich die betreffende wirkungsbezogene Aussage wörtlich oder zumindest sinngemäß aus der Fachinformation ergebe.

Was auf den ersten Blick als Vereinfachung der rechtlichen Prüfung erscheinen mag, wirft bei genauerer Betrachtung eine Reihe von Fragen auf. So ist in der Praxis eine Verschiebung der Prüfung zu beobachten – weg von der Frage, ob eine Aussage von einer Studie hinreichend belegt ist, hin zu der Frage, ob eine werbliche Aussage wörtlich oder zumindest sinngemäß die Angaben in der Fachinformation wiedergibt. Klärungsbedürftig ist auch, welcher Maßstab gilt, wenn eine Fachinformation durch eine neue Fassung ersetzt wird. Schließlich stellt sich die Frage, ob der Inhalt einer Fachinformation gleichsam hingenommen werden muss, oder ob ein Wettbewerber Unterlassung der Verwendung einer Fachinformation verlangen kann, wenn diese seiner Ansicht nach inhaltlich unzutreffend ist. Das OLG Hamburg hat zu diesem praktisch relevanten Fragenkomplex in zwei Parallelverfahren Stellung genommen.

Vermutung wissenschaftlichen Nachweises durch Fachinformation

In dem ersten Verfahren (Az. 3 U 133/12) wandte sich die Antragstellerin gegen eine Werbung der Antragsgegnerin, in der diese eine durch vergleichende Studien belegte Äquivalenz der von den Parteien vertriebenen Präparate behauptete. Die

Fachinformation des Präparats enthielt zum Zeitpunkt der Werbung (2011) eine entsprechende Formulierung. In der 2012 überarbeiteten Fassung der Fachinformation war eine leicht veränderte Formulierung enthalten. Die Antragstellerin hielt die werbliche Aussage zur Äquipotenz für irreführend, weil ihrer Auffassung nach keine entsprechenden klinischen Studien existierten.

Anders als das LG Hamburg, das den Unterlassungsantrag für begründet gehalten hatte, wies das OLG Hamburg den Antrag zurück. Die angegriffene Werbeaussage sei nicht irreführend, weil sie hinreichend wissenschaftlich abgesichert sei. Die Fachinformation enthalte eine entsprechende Formulierung. Eine werbliche Angabe für ein Arzneimittel, die ein Zitat aus der von der Zulassungsbehörde gebilligten Fachinformation des Arzneimittels gemäß § 1a AMG wiedergebe (hier eine Äquivalenzbehauptung), sei als dem Stand der Wissenschaft entsprechend anzusehen und daher nicht irreführend, wenn es dem Antragsteller – wie hier – nicht gelinge glaubhaft zu machen, dass im Zulassungsverfahren nicht berücksichtigte neue wissenschaftliche Erkenntnisse gegen die wissenschaftliche Tragfähigkeit der durch die Zulassung belegten Aussagen sprächen. Insbesondere führe der Einwand, dass die der beanstandeten Werbung entsprechende Passage in der Fachinformation keine Grundlage in den Zulassungsstudien finde, nicht zum Erfolg, weil die Zulassungsbehörde den Inhalt der Zulassungsstudien gewürdigt und als Grundlage für den Wortlaut der Fachinformation für hinreichend befunden hätten. Die Antragstellerin habe lediglich auf Veröffentlichungen Bezug genommen, die lange vor dem Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung verfügbar gewesen seien. Der gegen die Formulierung aus der Fachinformation 2011 gerichtete Antrag sei auch nicht etwa deshalb begründet, weil die in 2012 umformulierte Fachinformation eine abweichende Formulierung enthalte. Für eine Werbung, die ein Zitat aus einer veralteten

Fachinformation beinhalte, bestehe weder Wiederholungs- noch Erstbegehungsgefahr.

Besteht nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung also eine praktisch nur schwer zu widerlegende Vermutung dafür, dass Werbeaussagen, die wörtlich oder sinngemäß Formulierungen aus der Fachinformation entsprechen, wissenschaftlich hinreichend abgesichert sind, stellt sich die Frage, ob für einen Wettbewerber nicht die Möglichkeit besteht, gegen die – aus Sicht des Wettbewerbers in Teilen unrichtige – Fachinformation als solche vorzugehen.

Kein Unterlassungsanspruch gegen Fachinformation als solche

Mit dieser Frage setzte sich das OLG Hamburg im zweiten Verfahren auseinander (Az. 3 U 63/12). Auch diesem lag die im Parallelverfahren streitgegenständliche Angabe in der Fachinformation zur vermeintlichen Äquipotenz der von den Parteien vertriebenen Arzneimittel zugrunde. Die hiesige Klägerin beanstandete deswegen die Fachinformation selbst und beantragte, es der Beklagten zu verbieten, wörtlich oder sinngemäß die beanstandeten Angaben zu machen, wie mit der Fachinformation geschehen. Während das LG Hamburg der Klage im Wesentlichen stattgegeben hatte, wies das OLG Hamburg sie ab.

Zur Begründung stützte sich das OLG Hamburg im Wesentlichen darauf, dass sich die Legitimationswirkung der für das Arzneimittel ergangenen Zulassungsentscheidung des BfArM auf den angegriffenen Inhalt der Fachinformation erstreckte, sodass dieser der wettbewerbsrechtlichen Prüfung entzogen sei. Die Fachinformation eines Arzneimittels gemäß § 11a AMG sei von der Legitimationswirkung des Verwaltungsakts über die Zulassung des Arzneimittels umfasst. Denn der gemäß § 22 Abs. 7 S. 1 AMG im Zulassungsverfahren vorzulegende Entwurf der Fachinformation sei Gegenstand der behördli-

chen Prüfung. Wegen der Verwendung der durch die Zulassungsbehörde gebilligten Fachinformation könne deshalb Unterlassung aus wettbewerblicher Grundlage (hier wegen Irreführung über die wissenschaftliche Erweisenheit einer Äquivalenzbehauptung) nicht verlangt werden.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht etwa daraus, dass die Zulassung des Präparats und der im Zulassungsverfahren genehmigten Unterlagen infolge Nichtigkeit unwirksam sei. Die Voraussetzungen des § 44 Abs. 1 VwVfG seien nicht erfüllt. Selbst bei unterstellter Fehlerhaftigkeit der Genehmigung der streitgegenständlichen Fachinformation dürfte es sich, so das OLG Hamburg, um eine wissenschaftliche Fehleinschätzung handeln, die – ähnlich wie im Fall eines ärztlichen Gutachtens – kaum als schwerwiegend im Sinne des § 44 VwVfG zu beurteilen sei. In jedem Fall fehle es aber an dem weiteren Nichtigkeitserfordernis der Offenkundigkeit des Fehlers. Denn bei der hier relevanten Aussage der Äquipotenz handele es sich um eine fachliche Bewertung der Zulassungsbehörde, die keinesfalls offensichtlich außerhalb der wissenschaftlichen Vertretbarkeit liege. Eine mögliche Fehlerhaftigkeit stehe der angegriffenen behördlichen Feststellung also jedenfalls nicht „auf die Stirn geschrieben“.

Praxisfolgen

Mit seinen beiden Urteilen führt das OLG Hamburg die Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung „Basisinsulin mit Gewichtsvorteil“ konsequent fort.

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung besteht eine starke Vermutung dafür, dass die Fachinformation den zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung maßgeblichen Stand der Wissenschaft wiedergibt. Es obliegt dem Antragsteller darzulegen, dass eine Aussage in der Fachinformation durch erst später bekannt gewordene wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr zutreffend ist.

Kommt es zu einer Überarbeitung der Fachinformation, besteht für eine Werbung, die auf einer veralteten Fachinformation basiert, nach Ansicht des OLG Hamburg regelmäßig keine Wiederholungsgefahr. Das leuchtet ein, weil ein pharmazeutisches Unternehmen in der Werbung im Regelfall stets auf die aktuelle und nicht auf eine veraltete Version der Fachinformation Bezug nehmen wird.

Ein Vorgehen gegen die Fachinformation als solche ist engen Beschränkungen unterworfen. Das OLG Hamburg sieht allein die Möglichkeit einer Nichtigkeit des zugrunde liegenden Verwaltungsakts. Die Anforderungen

daran sind hoch. In der Praxis dürfte ein solcher Nachweis kaum zu führen sein. Allerdings hat das OLG Hamburg im Verfahren 3 U 63/12 die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

Einstweilen ist zu erwarten, dass sich die heilmittelwerberechtliche Praxis weiter auf die Frage verlagern wird, ob eine in der Fachinformation enthaltene Aussage zutreffend in der Werbung verwendet, also wörtlich oder sachgemäß wiedergegeben wird. Wegen des Grundsatzes der Zitatwahrheit und des heilmittelwerberechtlichen Strengeprinzips ist insoweit Obacht geboten. ■



Dr. Roland Wiring
ist Rechtsanwalt im Fachbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei
CMS Hasche Sigle in Hamburg.
E roland.wiring@cms-hs.com

Wettbewerbsrecht

BGH urteilt über Tippfehler-Domains

Wer kennt das nicht: Ein kleiner Flüchtigkeitsfehler bei der Eingabe eines Domainnamens, und schon landet man nicht auf der gewünschten Webseite, sondern auf einer gänzlich anderen, auf der nicht selten unerwünschte Werbung wartet. Über die Zulässigkeit einer solchen „Tippfehler-Domain“ hatte der BGH Anfang dieses Jahres zu entscheiden.

Klägerin in dem zugrunde liegenden Fall war die Anbieterin des unter dem Domainnamen www.wetteronline.de betriebenen Online-Wetterdienstes. Die Beklagte hatte den Domainnamen www.wetteronlin.de für sich registrieren lassen. Bei Eingabe dieses Domainnamens wurde der Nutzer auf eine Webseite weitergeleitet, auf der für private Krankenversicherun-

gen geworben wurde. Für diese Weiterleitung erhielt die Beklagte von ihren Werbekunden ein Entgelt.

WetterOnline machte gerichtlich Ansprüche auf Unterlassung der konkreten Benutzung der Domain www.wetteronlin.de sowie Einwilligung in die Löschung der Domain geltend.

Entscheidung des BGH

Der BGH sah den Anspruch auf Unterlassung der konkreten Benutzung der Domain www.wetteronlin.de mit Urteil vom 22. Januar 2014 (Az.: I ZR 164/12) wegen eines Verstoßes gegen das Verbot unlauterer Behinderung gemäß § 4 Nr. 10 UWG unter dem Gesichtspunkt des Abfangens

von Kunden als gegeben an. Kunden, die sich bereits für die Nutzung des Angebots der Klägerin entschieden hätten und deshalb deren Internetadresse eingeben wollten, würden durch die gezielte Ausnutzung eines typischen Flüchtigkeitsfehlers auf das Angebot der Beklagten umgeleitet. Der Klägerin entgingen auf diese Weise Aufrufe ihrer Webseite, da nach der Lebenserfahrung etliche Nutzer nicht erneut versuchen würden, die Webseite der Klägerin aufzurufen. Anders wäre der Fall jedoch nach Auffassung des BGH zu beurteilen gewesen, wenn auf der Webseite der Beklagten ein unübersehbarer Hinweis darauf angebracht worden wäre, dass der Internetnutzer sich nicht auf der Webseite „wetteronline.de“ befinde, weil er sich vermutlich ver-



tippt habe. Dann sei nicht davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der Nutzer aus Verärgerung davon absehen werde, erneut zu versuchen, die Webseite der Klägerin aufzurufen.

Einen Anspruch auf Unterlassung der konkreten Benutzung der Domain aufgrund einer Verletzung des Namensrechts der Klägerin (§ 12 BGB) lehnte der BGH dagegen mit der Begründung ab, es fehle an der erforderlichen namensmäßigen Unterscheidungskraft. Die Bezeichnung „WetterOnline“ beschreibe lediglich den Geschäftsgegenstand der Klägerin. Anderweitiger Kennzeichenschutz bestand nicht.

Dem von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Domain gab der BGH weder aus Wettbewerbsrecht noch aus Namensrecht statt. Die bloße Registrierung der Domain sei keine unlautere Behinderung, da eine rechtlich zulässige Nutzung der Domain denkbar sei. Der auf Namensrecht gestützte Lösungsanspruch schei-

tere unabhängig von der fehlenden Unterscheidungskraft der Bezeichnung „WetterOnline“ bereits daran, dass anders als in Fällen, in denen ein Name in korrekter Schreibweise von einem Dritten als Domain registriert werde, die Klägerin nicht daran gehindert werde, ihren Namen als Internetadresse zu benutzen.

Praxishinweis

Der BGH hat mit dieser Entscheidung klargestellt, dass ein Vorgehen gegen die konkrete Nutzungsweise einer Tippfehler-Domain gestützt auf § 4 Nr. 10 UWG möglich ist, solange auf der betreffenden Webseite nicht unübersehbar darauf hingewiesen wird, dass sich der Nutzer nicht auf der eigentlich gewünschten Webseite befindet. Ein Anspruch auf Löschung einer Tippfehler-Domain besteht nach dieser Entscheidung dagegen nur in den seltensten Fällen. Der BGH hat es abgelehnt, einen solchen Anspruch auf eine unlautere Behinderung oder auf eine Verletzung des Namensrechts zu stützen.

Denkbar wäre daher nur ein Anspruch aufgrund der Verletzung einer bekannten Marke oder eines bekannten Unternehmenskennzeichens.

Hier hat der BGH in anderen Entscheidungen hohe Hürden aufgestellt: Jedwede Nutzung der unter dem Domainnamen betriebenen Webseite müsste eine Verletzungshandlung darstellen, um einen Lösungsanspruch begründen zu können (BGH, GRUR 2012, 304, 305 m.w.N.). ■



Dr. Ann-Christin Richter, LL.M., Durham
ist Rechtsanwältin im Fachbereich Gewerblicher
Rechtsschutz bei CMS Hasche Sigle in Hamburg.
E ann-christin.richter@cms-hs.com

Gewusst wie?! – Erster Entwurf für die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Know-how

Die Europäische Kommission hat am 28. November 2013 die „Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“ vorgestellt. Deren Ziel ist es, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu harmonisieren und die Verfolgung von Know-how-Diebstahl innerhalb der EU zu erleichtern. Welche Änderungen ergeben sich dadurch und ist der Entwurf tatsächlich durchgehend zu begrüßen?

Hintergrund

Unbestritten ist Know-how häufig eines der wertvollsten „Assets“ von Unternehmen. Kommt dessen Schutz durch gewerbliche Schutzrechte aus taktischen Erwägungen oder wegen fehlender Schutzfähigkeit nicht in Betracht, ist an den Schutz durch Geheimhaltung zu denken. Dies gilt nicht nur für technisches Wissen, wie Konstruktionspläne, Rezepturen oder Quellcodes, sondern auch für kaufmännisches Wissen, wie Kundendaten, Vertrags- und Kalkulationsunterlagen.

Der Verlust von Unternehmensgeheimnissen durch Industriespionage, sei es durch Social Engineering, Hacking oder schlicht die Mitnahme von Daten auf dem USB-Stick, kann fatale Folgen für ein Unternehmen haben. Diesen praktischen Gefahren wird der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in den 28 Mitgliedssta-

ten der EU derzeit nicht gerecht: Er präsentiert sich bislang als ein Flickenteppich, in dem das Schutzniveau von einem ausgefeilten gesetzlichen Schutzstandard bis hin zu bloß vertraglichem Schutz reicht. Die bestehenden Unterschiede erschweren die Rechtsverfolgung bei grenzüberschreitenden Taten erheblich und verringern den Anreiz für Unternehmen, grenzüberschreitende Kooperationen einzugehen.

Wesentliche Merkmale des Entwurfs

Die Richtlinie will folgende zentrale Aspekte des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen vereinheitlichen, wobei noch unklar ist, ob sie eine Vollharmonisierung bezweckt oder ob mit ihr ein Mindeststandard eingeführt wird, der von den Mitgliedsstaaten überschritten werden kann:

- Einheitliche Definition des Geschäftsgeheimnisses als geheime Information, die von kommerziellem Wert ist, weil sie geheim und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist – ein Unternehmensbezug wie in § 17 UWG im deutschen Recht wird nicht gefordert
- Einheitliche Definition von Verletzungstatbeständen, also von rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen – bemerkenswert ist zum einen die Sanktionierung nicht

nur vorsätzlicher, sondern auch grob fahrlässiger Begehung und, dass der Verrat durch Arbeitnehmer anders als im deutschen § 17 UWG nicht gesondert erwähnt wird.

- Katalog expliziter Erlaubnistatbestände, unter anderem für Reverse Engineering, Whistleblowing und zum Schutz eines legitimen Interesses
- Katalog von vorläufigen und endgültigen Rechtsfolgen, die dem Geschädigten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf, Beseitigung, Vernichtung und eine Verletzungserklärung gewähren, sowie Schadensersatzansprüche auf Basis von entgangenem Gewinn, Verletzererwerb und Lizenzanalogie unter Berücksichtigung von immateriellem Schaden – hier sind insbesondere der Rückruf und die Vernichtung von Produkten, die das Geschäftsgeheimnis verwenden, neu, sowie die Berücksichtigung immateriellen Schadens
- Einführung einer Ausschlussfrist, die die Geltendmachung der genannten Rechte innerhalb von maximal zwei Jahren ab Kenntniss oder fahrlässiger Unkenntnis aller relevanten Umstände vorsieht – sieht man darin eine Verjährungsfrist, bedeutet dies angesichts der bisher kurzen wettbewerbsrechtlichen Frist von sechs Monaten eine Verlängerung

- Schutz der Vertraulichkeit von Informationen im Prozess, inklusive der Möglichkeit, den Zugang zu den Geheimnissen auf den gesetzlichen Vertreter einer Partei und zur Verschwiegenheit verpflichteter Sachverständiger zu beschränken

Kritik

Wenn der Richtlinienentwurf auch grundsätzlich zu begrüßen ist, so gibt es doch an einigen Stellen Klärungs- und Änderungsbedarf. Vor allem folgende Punkte des Entwurfes sollten im weiteren Gesetzgebungsprozess kritisch beleuchtet werden:

- Geschäftsgeheimnisse: Diese müssen nach dem Entwurf Gegenstand von „den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ sein. Dies birgt die Gefahr, dass Mitgliedsstaaten zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen stets explizite Vertraulichkeitsmaßnahmen oder -vereinbarungen verlangen werden. In praxi ist dieses Merkmal besonders dann kritisch, wenn Geheimnisse einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden und nachgewiesen werden muss, dass jede einzelne dieser Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Auch sind nach deutschem Recht konkludente Verschwiegenheitsverpflichtungen insbesondere in Arbeitsverhältnissen anerkannt. Insofern sollte klargestellt werden, ob auch faktische Sicherungsvorkehrungen wie beispielsweise Verschlüsselungen und Vertraulichkeitsvermerke auf Dokumenten als ausreichende Geheimhaltungsmaßnahmen anzusehen sind.
- Reverse Engineering: Unter dem Gesichtspunkt der Innovationsförderung und der Rechtsvereinheitlichung ist die Zulässigkeit der Rückwärtsanalyse zu begrüßen. Allerdings sind Betriebsgeheimnisse mit immer ausgefeilteren

Technologien auch immer leichter zu entschlüsseln. Teilweise wird gefordert, eine Schwelle entsprechend der deutschen Praxis vorzusehen, sodass nur sehr schwer analysierbare Geschäftsgeheimnisse nicht erfasst sind. Mindestens aber sollte klargestellt werden, dass die Analyse unzulässig ist, sofern sie vertraglich untersagt wurde.

- Weitere Erlaubnistatbestände: Neben dem Schutz der Meinungs- und Informationsfreiheit rechtfertigen unter anderem jede nicht vertragliche Auskunftspflicht und der „Schutz eines legitimen Interesses“ den Erwerb, die Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen. Hier sind Abwägungen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Offenlegung und der Schwere der Beeinträchtigung erforderlich.
- Sanktionen: Bedenklich sind die im Entwurf vorgesehenen Sanktionen gegen den Antragsteller bei missbräuchlichen Klagen. Es ist unklar, worin diese Sanktionen liegen sollen, und sie begründen die Gefahr, missbräuchlich als „Verteidigungsstrategie“ genutzt zu werden. Insgesamt drohen Inhaber von Geschäftsgeheimnissen so davon abgeschreckt zu werden, ihre Rechte durchzusetzen.
- Beweisbarkeit: Das größte Problem bei der Durchsetzung von Ansprüchen wegen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen ist und bleibt die Beweisbarkeit der Tat. Geschädigte schrecken vielfach davor zurück, ihre Rechte durchzusetzen, da es schwierig sein kann, den Beweis zu erbringen, dass am Markt auftauchendes Know-how aus dem eigenen Betrieb stammt und entwendet wurde. Dieses Problem löst auch der Richtlinienentwurf nicht. Es wäre wünschenswert, Beweiserleichterungen für das betroffene Unternehmen vorzusehen, zumin-

dest aber sollte die Richtlinie als Mindestharmonisierung weitergehenden Schutz durch Beweisermittlungsverfahren zulassen. Eine Sorge kann den Betroffenen jedoch voraussichtlich genommen werden: Es muss nicht mehr wie bisher befürchtet werden, dass eine Klage mit unsicheren Erfolgsaussichten auch dazu führt, dass das Geschäftsgeheimnis im Prozess preisgegeben werden könnte. Deshalb kann sich ein gerichtliches Vorgehen trotz verbleibender Beweisschwierigkeiten zukünftig durchaus lohnen.

Ausblick

Das Ergebnis der für Mai 2014 vorgesehenen Beratung des Europäischen Parlaments steht noch aus. Nach Verabschiedung der Richtlinie ist mit der Umsetzung in nationales Recht nicht vor 2017 zu rechnen. Bis dahin und auch danach ist es entscheidend, geheim zu haltendes Unternehmens-Know-how zu identifizieren und durch effektive Strategien zu sichern. Neben der Sensibilisierung von Mitarbeitern sind faktische Sicherungsmaßnahmen und Vertraulichkeitsvereinbarungen sowie die Dokumentation dieser Maßnahmen essenziell. Im Verletzungsfall ist schnelles und entschiedenes Handeln erforderlich, um den Schutz der vertraulichen Information als Geschäftsgeheimnis für die Zukunft aufrechtzuerhalten. ■



Antonia Witschel, LL. M.
ist Rechtsanwältin im Fachbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei
CMS Hasche Sigle in Köln.
E antonia.witschel@cms-hs.com

Ist Wettbewerber von BMW, wer auf seiner Webseite für Mercedes wirbt?

Unternehmen wie BMW und Mercedes sind Wettbewerber, denn sie konkurrieren um dieselben Kunden. Die Faustformel sagt, Wettbewerber sind diejenigen, deren Produkte von den umworbenen Kunden als substituierbar angesehen werden. Missachtet ein Konkurrent in einem solchen Wettbewerbsverhältnis die Spielregeln, bestehen Ansprüche auf Unterlassung oder Schadensersatz nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Unterliefe zum Beispiel Mercedes bei der Bewerbung seiner Pkw auf der eigenen Webseite ein Verstoß gegen das UWG, stünden BMW als Wettbewerber Ansprüche aus dem UWG zu.

Wie ist es aber, wenn zum Beispiel ein Unternehmen, das keine Autos herstellt, auf seiner Webseite fehlerhafte Werbung für Pkw von Mercedes schaltet? Konkurriert dieses Unternehmen mit BMW um dieselben Kunden? Kann BMW (auch) gegen dieses Unternehmen vorgehen? Diese Rechtsfrage stellt sich im Internet täglich. So verkaufen etwa Reisevermittler ihre Leistung nicht immer auf eigenen Webseiten. Stattdessen nutzen sie von Dritten gehostete Webseiten und stellen dort ihre Inhalte ein. Unterläuft dem Dritten dabei ein wettbewerbsrechtlich relevanter Fehler, zum Beispiel bei den gesetzlichen Pflichtangaben, stellt sich die Frage, ob der andere Reisevermittler den Dritten,

den Betreiber der Webseite, ebenfalls als Wettbewerber nach UWG in Anspruch nehmen kann. Dies ist besonders dann von Interesse, wenn die Inhalte schnell von der Webseite verschwinden sollen.

Andersherum stellt sich diese Frage ebenfalls. Kann ein Unternehmen, das für Pkw von Mercedes wirbt, einen Wettbewerbsverstoß von BMW verfolgen? Dass jemand, der nur eine Webseite für einen Reisevermittler bereitstellt, einen anderen Reisevermittler wettbewerbsrechtlich nicht in Anspruch nehmen kann, hat das Landgericht Hamburg mehrfach entschieden (LG Hamburg, Urteil vom 24. September 2013, 406 HKO 119/13, Urteil vom 29. Oktober 2013, 406 HKO 127/13, Urteil vom 24. September 2013, 416 HKO 127/13).

Ebenso hat nun der BGH diese Rechtsfrage entschieden (Urteil vom 17. Oktober 2013, Az.: I ZR 173/12 – Werbung für Fremdprodukte). Die Kernaussage lautet: Wer auf seiner eigenen Internetseite für ein anderes Unternehmen wirbt und damit den Wettbewerb zugunsten des anderen Unternehmens fördert, begründet hiermit kein Wettbewerbsverhältnis zu einem Mitbewerber des anderen Unternehmens. Das gilt auch dann, wenn der Werbende von dem Unternehmen eine Entschädigung erhält, wenn aufgrund der Werbung Verträge geschlossen werden.

Darum ging es: Die Klägerin bot im Internet Reisedienstleistungen an. Dabei präsentierte sie neben Reisen unter der Überschrift „Reiseliteratur und Verbraucherschutz“ eine Auswahl an Reiseführern und verbraucherrechtlicher Literatur in einer Kurzvorschau der Titel mit Angaben zu Autor und Preis. Beim Anklicken eines Titels öffnete sich die Produktseite des Versandhandelsunternehmens Amazon, mit dem die Klägerin über ein Partnerprogramm verbunden war. Für jeden über ihre Internetseite angebotenen Kauf eines dort präsentierten Buchs bei Amazon erhielt die Klägerin eine Werbekostenersatzung. Die Beklagte, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, bot auf ihrer Internetseite neben Beratungsdienstleistungen auch Literatur zum Kauf an, darunter eine Broschüre mit dem Titel „Ihr Recht auf Reisen“.

Die Klägerin sah sowohl ihren Provisionsanspruch gegenüber Amazon als auch den Absatz von Reisen durch angebliche Informationspflichtverletzungen der Beklagten beim Fernabsatz der angebotenen Verbraucherschutzliteratur beeinträchtigt. Sie hatte die Beklagte deshalb auf Unterlassung in Anspruch genommen.

Der BGH und auch die Vorinstanzen lehnten diesen Anspruch ab. Die Leistung der Klägerin begründe kein Wettbewerbsverhältnis zu der Be-



klagen. Die Klägerin richte ihr Angebot an Unternehmen. Ihr Angebot seien Werbeleistungen. Die Beklagte richte ihr Angebot an Verbraucher. Ihr Angebot sei Literatur. Damit fehle es an dem gleichen Abnehmerkreis. Auch seien die Angebote nicht substituierbar. Suche ein Unternehmen einen Werbekanal, vergleiche es das Angebot der Klägerin nicht mit dem der Beklagten. Ebenso zögen an der Literatur interessierte Verbraucher nicht in Betracht, das Angebot der Klägerin mit dem der Beklagten zu vergleichen. Es gebe keine Überschneidung der umworbenen Kundenkreise und es gebe keine Überschneidung der Tätigkeit der Parteien. Das Bereitstellen eines Werbekanals für einen Dritten sei nicht mit dem Anbieten und Vertreiben dessen Produkte vergleichbar.

Dabei hat der BGH angemerkt, dass eine Anspruchsberechtigung der Klägerin auch nicht mittelbar besteht. Selbst wenn man die Werbung der Klägerin für den Dritten als Förderung des Wettbewerbs zugunsten

des Dritten ansehe, so verleihe dies der Klägerin keine Anspruchsberechtigung. Die behaupteten Wettbewerbsverstöße lägen auf dem Literaturmarkt. Die Klägerin bewege sich selbst nicht auf diesem Markt. Sie sei daher nicht in der Position, diesen Markt zu überwachen. Demjenigen, der in seiner Tätigkeit auf seinem Markt geschädigt oder behindert werde, wolle das UWG ermöglichen, dagegen vorzugehen. Die Klägerin könne ihre Tätigkeit uneingeschränkt ausüben und Werbung und Verlinkungen bereitstellen. Mehr, etwa eine aktive Vermittlungsleistung, umfasse ihre Tätigkeit nicht. Eine Provision der Klägerin bei ausbleibendem Absatz des Dritten über ihre Werbung sei keine Einschränkung der Klägerin bei der Ausübung ihrer Tätigkeit.

Was heißt das nun für die Praxis? Derjenige, der als reiner Werbemittler für ein Unternehmen tätig ist, bewegt sich infolge dieser Tätigkeit nicht auf dem beworbenen Markt. Er kann daher Wettbewerbsverstöße

von Wettbewerbern seines Auftraggebers nicht mithilfe des UWG verfolgen. Ausdrücklich offengelassen hat der BGH, ob diese Grundsätze auch auf Betreiber von Online-Marktplätzen anwendbar sind. Der BGH musste nicht darüber entscheiden, ob der Betreiber eines Online-Marktplatzes ebenfalls in keinem konkreten Wettbewerbsverhältnis mit den Konkurrenten derjenigen Unternehmen steht, die dort substituierbare Waren anbieten. Hier besteht noch Klärungsbedarf seitens des BGH. ■



Eileen Gaugenrieder, LL.M.oec./M.B.A.,
ist Rechtsanwältin im Fachbereich Gewerblicher
Rechtsschutz bei CMS Hasche Sigle in Leipzig.
E eileen.gaugenrieder@cms-hs.com

Google muss Suchwortergänzungsvorschlag „Scientology“ löschen

Vor einem Jahr nahm der BGH erstmals zu der Frage Stellung, ob Google für seine sogenannte Suchwortergänzungsvorschläge haftete, wenn diese in Kombination mit dem als Suchwort eingegebenen Namen des Betroffenen zu einer Persönlichkeitsrechtsverletzung führen. Wir berichteten hierüber (Update Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht 2/2013, Seite 5 f.). Nach Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht Köln hat dieses nun teilweise zugunsten des Klägers entschieden und für den Suchwortergänzungsvorschlag „Scientology“ einen Unterlassungsanspruch des Klägers bejaht. Ab Kenntnis der Rechtsverletzung sei Google verpflichtet gewesen, den Begriff zu löschen (OLG Köln, Urteil vom 8. April 2014, Az. 15 U 199/11).

Anders als die Vorinstanzen hatte der BGH angenommen, dass den bei der Google-Suche im Rahmen der sogenannten Autocomplete-Funktion angezeigten Suchvorschlägen ein inhaltlicher Aussagegehalt zukommt. Denn der Internetnutzer erwarte von den Suchvorschlägen bei der Google-Suche einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Suchbegriff (Urteil vom 14. Mai 2013, Az. VI ZR 269/12). Im konkreten Fall enthalte die Kombination von „Scientology“ mit dem Suchwort (Name des Klägers) die Aussage, der Kläger sei Mitglied dieser Sekte oder stehe ihr zumindest nahe. Da beides

nicht zuträfe, nahm der BGH eine Persönlichkeitsrechtsverletzung des Klägers an. An diese Würdigung war das Oberlandesgericht Köln bei seiner Entscheidung nun gebunden.

Weiter äußerte sich der BGH zur Verantwortlichkeit von Google. Bei den Suchwortergänzungsvorschlägen handele es sich um eigene Inhalte. Der Schwerpunkt der Verwerfbarkeit liege hier jedoch in einem Unterlassen. Voraussetzung sei daher die Verletzung von Prüfpflichten, die erst einsetzen, wenn Google vom Betroffenen auf die Rechtsverletzung hingewiesen wurde. Nach einem solchen Hinweis sei Google verpflichtet, künftig derartige Rechtsverletzungen zu verhindern.

Das Oberlandesgericht Köln hatte nun noch zu entscheiden, ob Google im vorliegenden Fall Prüfpflichten verletzt habe, denn der BGH hatte den Fall insoweit zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückgewiesen. Das OLG verurteilte Google zur Unterlassung des Namens in Verbindung mit dem Suchwort „Scientology“. Durch eine entsprechende Abmahnung des Klägers hatte Google von der Rechtsverletzung Kenntnis erlangt, ohne den Suchwortergänzungsvorschlag innerhalb einer noch als angemessen anzusehenden Frist zu löschen. Genau dadurch habe Google seine Prüfpflichten verletzt. Nach Ablauf dieser Frist sei Google

verpflichtet gewesen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Allein mit der späteren Löschung des Suchwortergänzungsvorschlags durch Google habe die bereits eingetretene Wiederholungsfahr nicht beseitigt werden können. Hinsichtlich des Suchwortergänzungsvorschlags „Betrug“ ging der Kläger hingegen leer aus. Auf die (spätere) Beanstandung dieses Suchwortbegriffs reagierte Google sofort mit der Löschung, sodass das Gericht keine Verletzung von Prüfpflichten feststellen konnte.

Auf den Punkt gebracht haftet Google erst dann durch Rechtsverletzungen aufgrund seiner Autocomplete-Funktion, wenn Google trotz entsprechenden Hinweises die Suchwortergänzungsvorschläge nicht löscht. Offen ist nach wie vor, wie die Gerichte mit weniger eindeutigen Fällen umgehen werden. ■



Sylle Schreyer-Bestmann, LL.M.
ist Rechtsanwältin im Fachbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei
CMS Hasche Sigle in Berlin.
E sylle.schreyer-bestmann@cms-hs.com

Profil zeigen – Schutzmöglichkeiten für Reifenprofile

Der Schutz der äußeren Gestaltungsform von Produkten ist über verschiedene Schutzrechte möglich. Insbesondere das Designrecht ist hier von Bedeutung. Aber auch das Wettbewerbsrecht kann mit dem Nachahmungsschutz aus § 4 Nr. 9 UWG Grundlage für das Vorgehen gegen Nachahmungen sein. Doch ist das Profil eines Ganzjahresreifen für Pkw geschützt? Hierüber hatte das OLG Frankfurt in seinem Urteil vom 27. März 2014 (Az. 6 U 254/12) zu entscheiden.

Die Klägerin ist Inhaberin eines unter anderem für Deutschland eingetragenen Designs für das Profil eines Ganzjahresreifens für Pkw. Dieses Profil wird nach Auffassung der Klägerin durch eine Reihe von Elementen gekennzeichnet, deren ästhetischer Gesamteindruck das Design ausmache. Hierbei handele es sich insbesondere um verschiedene Profilblöcke, die durch unterschiedliche Linien und Formen gekennzeichnet und spezifisch zueinander angeordnet seien. Nach Auffassung der Klägerin verletze die Beklagte das Designrecht der Klägerin an dem Reifen. Denn die Beklagte übernehme die Elemente des Reifenprofils, die den ästhetischen Gesamtausdruck ausmachten. Hierin liege auch ein Verstoß gegen § 4 Nr. 9 UWG, der für äußere Gestaltungen ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz vermittele.

Keine Vermutung der Rechtsgültigkeit des Designs

Anders als das LG Frankfurt geht das OLG Frankfurt zutreffend davon aus, dass die Rechtsgültigkeit des Designs in dem Verfahren nicht vermutet werden könne. Eine solche Vermutung

ließe sich nur aus Art. 85 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) ableiten. Nachdem das vorliegende Design allerdings nicht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sondern vielmehr ein deutsches Schutzrecht sei, fehle für eine solche Vermutung der gesetzliche Anknüpfungspunkt.

Daher musste sich das OLG Frankfurt im Detail mit der Schutzfähigkeit des Designs auseinandersetzen. Hierbei musste das OLG Frankfurt noch auf das bis zum 1. Juni 2004 geltende Geschmacksmustergesetz abstellen. Nach dessen Maßstäben fehlte dem Design nach Auffassung des OLG Frankfurt aber die Eigentümlichkeit.

Ausschließlich technisch bedingt?

Zwar sei der Hinweis der Klägerin, die Gestaltung des Reifenprofils sei nicht allein technisch bedingt, zutreffend. Daher stehe der Umstand, dass sich bestimmte Fahreigenschaften technisch nur mit einem bestimmten Reifenprofil erreichen lassen würden, nicht per se der Schutzfähigkeit entgegen. Für die Anordnung der einzelnen Profilblöcke eines Reifenprofils würde trotz des technischen Hintergrunds ein ausreichend großer ästhetischer Gestaltungsspielraum verbleiben.

Allerdings weiche das Reifenprofil der Klägerin bei einem Gesamtvergleich nicht in ausreichendem Maße von dem vorbekannten Formenschatz von Reifenprofilen ab. Daher sei die erforderliche Gestaltungshöhe nach dem früheren Geschmacksmustergesetz nicht erreicht, sodass ein Designschutz ausscheide.

Wettbewerbliche Eigenart kann auch bei permanenter Konfrontation mit dem Produkt fehlen

Das OLG Frankfurt lehnte auch den Schutz des Reifenprofils über den ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz ab. Auch dieses Schutzinstrument erfordere Eigenart. Die wettbewerbliche Eigenart liege aber nur dann vor, wenn die konkrete Ausgestaltung eines Produkts geeignet sei, die interessierten Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Produkts hinzuweisen.

Zwar würden die Endverbraucher im Straßenverkehr permanent mit Reifenprofilen konfrontiert. Allerdings blieben ihnen die Feinheiten des Reifenprofils (also insbesondere die Anordnung der Profilblöcke) regelmäßig nicht in Erinnerung. Sie würden dem Reifenprofil so auch keinen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller entnehmen. Vielmehr würden sie sich vorrangig an Marken und Logos orientieren, die auf den Reifen ebenfalls aufgebracht seien. Raum für ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz verbleibe danach nicht.

Der Entscheidung des OLG Frankfurt lässt sich entnehmen, dass grundsätzlich alle Produktgestaltungen dem Designschutz zugänglich sein können. Dem steht auch eine technische Funktion einzelner die Schutzfähigkeit des Designs begründenden Merkmale nicht entgegen, soweit diese Merkmale nicht ausschließlich technisch bedingt sind. In Auseinandersetzungen über die Schutzfähigkeit von Produktgestal-

tungen müssen die Inhaber von Designschutzrechten daher stets darlegen, wie und warum neben technischen Hintergründen für die Ausgestaltung der einzelnen Merkmale auch noch ein ästhetischer Gestaltungsspielraum verbleibt. ■



Julia Dönch, M.A.

ist Rechtsanwältin im Fachbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei

CMS Hasche Sigle in Stuttgart.

E julia.doench@cms-hs.com

Markenrecht

BGH bejaht Markenverletzung durch AdWords-Anzeigen, in denen die Marke selbst nicht genannt wird

Die Frage der Zulässigkeit von AdWords-Werbung der Suchmaschine Google unter Verwendung markenrechtlich geschützter Begriffe als Keywords ist nicht neu. Die hierzu ergangenen höchstrichterlichen Entscheidungen sind zahlreich. Auch wir haben schon mehrfach über die Thematik berichtet. Angesichts dessen möchte man meinen, die Rechtslage sei geklärt. So einfach ist es jedoch nicht.

Fleurop und Blumenbutler vor dem BGH

Die Schaltung von AdWords-Werbung unter Verwendung der Marke eines Dritten als Schlüsselwort (Keyword) ist nach derzeit geltender Rechtslage regelmäßig nicht als Markenrechtsverletzung zu werten, solange derjenige, der die Anzeige schaltet, zwei wichtige Regeln beachtet. Zum einen muss die AdWords-Anzeige als solche erkennbar sein, somit bei Google über oder neben der Trefferliste erscheinen. (Google unterlegt die Anzeigen mittlerweile häufig farblich und kennzeichnet sie mit dem Begriff „Anzeige“). Zum anderen darf der markenrechtlich geschützte Begriff in der Werbeanzeige selbst nicht erschei-

nen. So lag es im Ausgangspunkt auch in einem aktuellen vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall (Urteil vom 27. Juni 2013, Az. I ZR 53/12). Gleichwohl kam es hier zum Verbot. Wie erklärt sich das?

Klägerin war die Inhaberin der Wortmarke „FLEUROP“, die sich gegen die Benutzung ihrer Marke als Keyword einer AdWords-Anzeige der Inhaberin der Marke „Blumenbutler“ wandte. Die Beklagte warb in der Werbeanzeige, die oberhalb der Trefferliste angezeigt wurde und als „Anzeige“ ausdrücklich kenntlich war, für ihren Online-Blumenversand unter der Adresse www.blumenbutler.de. Das Schlüsselwort „fleurop“, das mit dieser Werbeanzeige verbunden war, war für den Internetnutzer an keiner Stelle der Werbeanzeige sichtbar.

BGH hält an den Grundsätzen zur Zulässigkeit der AdWords-Werbung fest

Der BGH hält zunächst an dem Grundsatz fest, wonach die Herkunftsfunktion einer Marke durch die Schaltung einer AdWords-Werbeanzeige nicht beeinträchtigt ist, wenn für den Internetnutzer erkennbar

ist, dass es sich um eine Werbeanzeige und nicht um einen Suchmaschinentreffer handelt und wenn die Anzeige selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen enthält. Der Internetnutzer weiß bei einer solchen Gestaltung der Werbeanzeige, dass diese nicht notwendigerweise vom Inhaber der Marke stammt. Notwendige Bedingung für das Erscheinen von AdWords-Werbeanzeigen ist vor allem deren Bezahlung durch den Werbetreibenden. Derjenige, der unter Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als Keyword mit einer AdWords-Werbeanzeige wirbt, muss daher auf die fehlende wirtschaftliche Verbindung zwischen ihm und dem Markeninhaber nicht hinweisen. Eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke ist regelmäßig ausgeschlossen.

Aber: Besonderheiten der Vertriebsstruktur des Markeninhabers zu berücksichtigen

Dennoch verletzt die AdWords-Werbeanzeige der Beklagten nach Auffassung des BGH die Markenrechte der Klägerin. Die besondere

Vertriebsstruktur der Klägerin sei bei der rechtlichen Bewertung zu berücksichtigen. Unter Rückgriff auf die Rechtsprechung des EuGH in der Sache „Interflora“ (EuGH Slg. 2011, I-8625, Rn. 51) müssten vorliegend zwei Umstände geprüft werden. Zunächst sei festzustellen, ob bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer aufgrund der allgemein bekannten Marktstruktur das Wissen zu unterstellen ist, dass Fleurop und Blumenbutler im Wettbewerb zueinander stehen und keine wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen sind. Weiterhin sei zu prüfen, ob sich für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige ergibt, dass die von Blumenbutler beworbenen Waren von der Klägerin oder von mit ihr verbundenen Unternehmen stammen. Ein solches Wissen habe der Internetnutzer aufgrund der besonderen Vertriebsstruktur der Klägerin vorliegend nicht. Fleurop ist ein dem Internetnutzer bekanntes Vertriebssystem. Fleurop vermittelt bundesweit Blu-

menbestellungen bei etwa 8000 Partnerfloristen. Aufgrund der Bekanntheit dieses Systems hielte der Internetnutzer Blumenbutler für ein Partnerunternehmen von Fleurop. Ein Hinweis darauf, dass Blumenbutler mit Fleurop wirtschaftlich nicht verbunden ist, wäre erforderlich gewesen.

Fazit

Die vorliegende Entscheidung läutet keinen Wandel in der Rechtsprechung zur Frage der Zulässigkeit von AdWords-Werbung unter Verwendung markenrechtlich geschützter Begriffe als Keywords dar. Markeninhaber werden Werbeanzeigen, die bei Eingabe ihrer Marke in die Suchmaske der Suchmaschine erscheinen, in der Regel auch zukünftig nicht unterbinden können. Allerdings zeigt die vorliegende Entscheidung auch, dass im konkreten Einzelfall genau zu prüfen ist, welches Wissen der Internetnutzer über die Marktstruktur und die Wettbewerbssituation hat. Dass die besondere Vertriebsstruktur von

Fleurop im inländischen Markt bekannt ist, gab im vorliegenden Fall den Ausschlag. Dies wird nicht die einzige Konstellation sein, in der eine Markenverletzung durch die Schaltung von AdWords-Werbeanzeigen zu bejahen ist. Die Gerichte werden daher zukünftig gehalten sein, sehr genau zu prüfen, ob eine konkrete AdWords-Werbeanzeige nicht doch die Rechte des Markeninhabers beeinträchtigt.



Dr. Antje Gruneberg,
LL.M. (Dresden/London)
ist Rechtsanwältin im Fachbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei
CMS Hasche Sigle in Düsseldorf.
E antje.gruneberg@cms-hs.com

Urheberrecht

Warum ein Malaga-Eis kein Schinkenkrustenbraten ist – Der BGH zur Reichweite von Unterlassungsgeboten

In seinem Beschluss vom 3. April 2014 (Az. I ZB 42/11) hat sich der BGH mit der sehr praxisrelevanten Thematik der Reichweite von Unterlassungsgeboten auseinandergesetzt. Der BGH wendet seine zur Frage der Reichweite des Unterlassungsanspruchs ergangene Entscheidung „Restwertbörse II“ (Urteil vom

20. Juni 2013 – I ZR 55/12) auf die Frage der Reichweite des Unterlassungsgebots in der Zwangsvollstreckung nach § 890 Abs. 1 ZPO an und konkretisiert sie: Die Verletzung eines bestimmten Schutzrechts kann die Verhängung eines Ordnungsmittels für kerngleiche Verletzungen anderer Schutzrechte rechtfertigen, wenn

die kerngleichen Verletzungshandlungen in das Erkenntnisverfahren und die Verurteilung einbezogen sind.

Der Gläubiger der Zwangsvollstreckung hatte in dem rechtskräftig abgeschlossenen Erkenntnisverfahren (BGH, Urteil vom 12. November 2009 – I ZR 166/07 – marions-kochbuch.

de) einen Unterlassungstitel erwirkt, der der Schuldnerin untersagte, „die vom Gläubiger erstellten und unter „www.marions-kochbuch.de“ abrufbaren Fotografien und/oder Teile davon ohne Erlaubnis öffentlich zugänglich zu machen, insbesondere auf der unter „www.c____.de“ abrufbaren Seite zur Schau zu stellen (...)“. Gegenstand dieses Ausgangsverfahrens waren die drei vom Gläubiger erstellten Fotografien „Schinkenkrustenbraten“, „Amerikaner“ sowie „Sigara Börek mit Hack“. In der Folgezeit fand der Gläubiger wiederum von ihm erstellte Fotos auf der Seite der Schuldnerin. Diesmal zeigten die Fotos indes ein „Malaga-Eis“ und ein „Körner-Buttermilch-Brot“. Der Ordnungsmittelantrag wurde sowohl von den Instanzgerichten als auch vom BGH zurückgewiesen.

Der BGH leitet seinen Beschluss mit der gesicherten Erkenntnis ein, dass sich ein Unterlassungstitel nicht nur auf die konkrete Verletzungshandlung, sondern auch auf kerngleiche Handlungen erstreckt, in denen das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck komme. Mit Verweis auf die Entscheidung „Restwertbörse II“ führt der BGH weiter aus, dass die Verletzung eines Schutzrechts die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht nur für die Verletzung desselben Schutzrechts, sondern auch für Verletzungen anderer Schutzrechte (damit

meint der BGH Rechte an anderen Schutzgegenständen) begründen könne, wenn die Verletzungshandlungen trotz Verschiedenheit der Schutzrechte im Kern gleichartig sind. Diese Rechtsprechung nutzt der BGH nun, um die Grenzen des Unterlassungstitels im Zwangsvollstreckungsverfahren auszuleuchten. Ein Unterlassungstitel rechtfertigt die Verhängung eines Ordnungsmittels nicht nur wegen der Verletzung desselben Schutzrechts, sondern auch wegen der Verletzung der Rechte an anderen Schutzgegenständen, wenn die Verletzungshandlungen trotz Verschiedenheit der Schutzgegenstände im Kern gleichartig sind. Diesen Grundsatz schränkt der BGH jedoch sogleich wieder ein. Die kerngleichen Verletzungshandlungen an den anderen Schutzgegenständen müssen in das vorangehende Erkenntnisverfahren und die Verurteilung einbezogen sein. Genau diese Einbeziehung in das Erkenntnisverfahren sah der BGH im konkreten Fall nicht gegeben. Der BGH billigt die Wertung des Beschwerdegerichts, wonach die rechtsverletzende Nutzung der von demselben Urheber herrührenden Bilder durch denselben Verletzer in derselben Art und Weise nicht kerngleich sei, wenn die Bilder vollständig andere Motive darstellen. Insbesondere komme keine Vollstreckung von Ordnungsmitteln wegen der Verletzung von Rechten an solchen Schutzgegenständen in Betracht, die zur

Zeit des Erkenntnisverfahrens noch nicht einmal entstanden waren. Andernfalls käme es zu einer unzulässigen Titelerweiterung.

Der Beschluss des BGH ist inkonsequent. Nach der Entscheidung „Restwertbörse II“ sind kerngleiche Verletzungen der Rechte auch anderer Schutzgegenstände vom Unterlassungsanspruch erfasst. Im Zwangsvollstreckungsverfahren will der BGH nicht so weit gehen. Mit dem Unterlassungstitel soll nur gegen die Verletzung von Rechten solcher Schutzgegenstände vorgegangen werden können, die zur Zeit des Erkenntnisverfahrens schon bestanden. Für den Rechteinhaber sind das keine guten Nachrichten. Um seine Rechte durchzusetzen, muss er ein neues Unterlassungsverfahren in die Wege leiten. ■



Dr. Martin Bittner
ist Rechtsanwalt im Fachbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei
CMS Hasche Sigle in Berlin.
E martin.bittner@cms-hs.com



Aufeinandertreffen von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage im neuen Entwurf der Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht

Am 6. März 2014 hat der Vorbereitungsausschuss für das Einheitliche Patentgericht den 16. Entwurf für eine Verfahrensordnung vorgelegt. Dieser Entwurf ist das Ergebnis des schriftlichen Konsultationsverfahrens. Weitere Änderungsvorschläge können erst wieder im Rahmen der für den Herbst 2014 geplanten mündlichen Anhörung vorgebracht werden. Auch wenn die Verfahrensordnung noch nicht endgültig verabschiedet wurde, liegt mit deren 16. Entwurf eine Fassung vor, die keine grundlegenden Änderungen mehr erwarten lässt. Dennoch kann man mit dem Entwurf nicht ganz zufrieden sein. Er lässt zentrale Fragen des neuen Verfahrens unbeantwortet, unter ihnen die nach dem Verfahrensablauf im Falle des Aufeinandertreffens von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage.

Trennungsprinzip in Deutschland

Es gehört zu den klassischen Verteidigungsmitteln des Beklagten in einem Patentverletzungsprozess, die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents infrage zu stellen. Diesen Einwand kann der vermeintliche Patentverletzer jedoch nicht im Verletzungsprozess vorbringen. Um die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents überprüfen zu lassen, muss er vor das DPMA beziehungsweise

das BPatG ziehen. Zur Vermeidung sich widersprechender Gerichtsentscheidungen – Verurteilung des Beklagten im Verletzungsprozess und folgende Nichtigklärung des Patents im Rechtsbestandsverfahren – besteht für das Verletzungsgericht nach § 148 ZPO die Möglichkeit, den Verletzungsprozess bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren auszusetzen. Dabei steht die Frage der Aussetzung im Ermessen des Verletzungsgerichts. Im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung sollen sowohl das Interesse des klagenden Patentinhabers an einem zügigen Abschluss des Verletzungsprozesses als auch das Interesse des Beklagten, nicht aus einem nichtigen Patent in Anspruch genommen zu werden, zu berücksichtigen sein. In den letzten Jahren hat sich bei den deutschen Verletzungsgerichten der Grundsatz etabliert, dass auszusetzen ist, wenn die Nichtigklärung des Patents überwiegend wahrscheinlich ist.

Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht

Anders als für deutsche Patente werden für das Europäische Patent und das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung sowohl die Frage der Verletzung als auch die Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents von ein und demselben Gericht –

dem Einheitlichen Patentgericht – beantwortet werden. Für den Fall des Aufeinandertreffens von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklage in einem Prozess sieht Art. 33 Abs. 3 EPGÜ insgesamt vier Entscheidungsvarianten vor, die im Ermessen der Kammer stehen. Die Kammer kann (1) sowohl über die Verletzungsklage als auch über die Nichtigkeitswiderklage verhandeln, (2) die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verweisen und das Verletzungsverfahren (2.a) aussetzen oder (2.b) fortführen sowie (3) mit Zustimmung der Parteien beide Klagen an die Zentralkammer verweisen. Die dem deutschen Modell nachempfundene Möglichkeit, das Verfahren zu spalten, wurde von einigen großen Unternehmen stark kritisiert. Sie befürchteten, Verletzungskläger könnten Unterlassungsentscheidungen erwirken und hohe Lizenzgebühren erzwingen bevor über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents entschieden ist. Im Sinne der Vorhersehbarkeit des Verfahrens wünschten sie sich eine klarere Anleitung für die Richter. Diese Wünsche kann auch der 16. Entwurf einer Verfahrensordnung nicht erfüllen. Nach Regel 37 des Entwurfs soll das Gericht so bald wie möglich nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens und nach Anhörung der Parteien im Wege der Anordnung entscheiden, welche Variante des Art. 33 Abs. 3 EPGÜ es zur Anwendung bringen



will, und die Gründe dafür angeben. Entscheidet sich die Kammer dafür, nur die Verletzungsklage zu verhandeln und die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer zu verweisen, soll sie – in Anlehnung an die Praxis deutscher Verletzungsgerichte – das Verletzungsverfahren aussetzen, wenn die entscheidenden Ansprüche des Klagepatents im Nichtigkeitsverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Bestand haben werden. Hierauf beschränkt sich die Verfahrensordnung.

Leider ist es dem Ausschuss ferner nicht gelungen, Klarheit darüber zu schaffen, wie Art. 73 Abs. 2 lit. b EPGÜ auszulegen ist. Dort ist geregelt, wie gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz nach Art. 33 Abs. 3 EPGÜ vorgegangen werden kann. Ob das Gericht erster Instanz oder aber das Berufungsgericht „das Gericht“ im Sinne der Vorschrift ist, bleibt nach wie vor ungeklärt. Im aktuellen Entwurf lässt der Redaktionsausschuss diese Frage offen und weist ihre Beantwortung dem Berufungsgericht zu. Für den Fall, dass das Berufungsgericht meint, selbst für die abschließende Entscheidung über die Zulassung der Berufung zu-

ständig zu sein, hat der Ausschuss die Regel 220.2 in den Entwurf für die Verfahrensordnung aufgenommen. Demnach soll sich die beschwerte Partei mit einer „Application for leave to appeal“ an das Berufungsgericht wenden können, wenn das Gericht erster Instanz die Berufung gegen seine Anordnung nicht zulässt. Im deutschen Prozessrecht entspricht diese Konstruktion am ehesten der Nichtzulassungsbeschwerde. Am Berufungsgericht soll dann ein speziell für Eilverfahren beauftragter Richter (sogenannter „Standing Judge“) über den Antrag entscheiden.

Ausblick

Auch in ihrem 16. Entwurf lässt die Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht zentrale Fragen unbeantwortet. Bis es zu einer dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit genügenden Spruchpraxis des Gerichts kommt, wird eine Vielzahl von Entscheidungen ergehen müssen. Sollte das Berufungsgericht das Rechtsbehelfssystem des EPGÜ so verstehen, dass gegen die Nichtzulassung der Berufung durch das Gericht erster Instanz ein Rechtsbehelf zum Beru-

fungsgerecht gegeben ist, so hätte es auf diesem Wege die Möglichkeit, frühzeitig auf eine einheitliche Spruchpraxis der Lokal- und Regionalkammern hinzuwirken. Um die Entwicklung zu einer einheitlichen Auslegung des EPGÜ nicht auf eigene Kosten vorantreiben zu müssen, gibt Art. 83 EPGÜ den Parteien für sieben Jahre nach seinem Inkrafttreten die Möglichkeit, den Streit über die Verletzung und Nichtigerklärung europäischer Patente (nicht aber europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung) nach den bekannten Regeln vor den nationalen Gerichten auszufechten. ■



Dr. Martin Bittner
ist Rechtsanwalt im Fachbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei
CMS Hasche Sigle in Berlin.
E martin.bittner@cms-hs.com

Aktuell

Inta Reception

Auch in diesem Jahr hat die IP Practice Group von CMS anlässlich der Jahrestagung der International Trademark Association (INTA) zum Empfang gebeten. Die weltweit größte Fachtagung zum Markenrecht hat vom 10. bis 14. Mai 2014 in Hongkong stattgefunden. An ihr haben mehr als 8500 Markenrechtler aus aller Welt teilgenommen.

CMS ist auf der Jahrestagung der INTA seit Jahren mit einem starken Team vertreten. 2014 konnten 24 CMS-Anwälte aus zehn Ländern mehr als 350 geladene Gäste empfangen. Das abendliche Get-together fand in einer der spektakulärsten Locations in Hongkong statt, der Aqua Bar in Kowloon, die einen atemberaubenden Blick über die

Skyline von Hongkong Island erlaubt.

Für CMS Hasche Sigle nahmen Dr. Thomas Manderla, Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Carsten Menebröcker, Dr. Jörn Witt, Ilse Rohr, Alexander Späth, Valeska Töbelmann, Dr. Jan Dombrowski und Dr. Nikolas Gregor teil.

Aktuell

Vorträge

Dr. Ole Jani, „Online-Erschöpfung aus Sicht der Games-Industrie“, Tagung der ALAI Deutschland zur „Online-Erschöpfung“ am 11. Februar 2014 in München

Dr. Ole Jani, „How to protect creative work – an introduction to copyright law“, IP Day der Humboldt Graduate School am 26. Februar 2014 in Berlin

Prof. Dr. Gordian N. Hasselblatt, LL. M., Sacramento/California, Vorlesungen Internationales Designrecht, 17.–21. März 2014 am Chicago-Kent College of Law in Chicago/Illinois

Prof. Dr. Gordian N. Hasselblatt, LL. M., Sacramento/California, „Designrechtlicher Schutz von Ersatzteilen“, Tagung Autorecht 2014 – Ersatzteile und Märkte – am 4. April 2014 an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg

Alexander Späth, „Recht im Design“, Blockseminar im Rahmen des Lehrauftrags der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, April 2014

Sabine Mußotter, LL. M., „Neue Anforderungen des Verbraucherrechts und Handlungsbedarf in der Praxis“, Seminar „E-Commerce Themen des Sommers“ am 5. Juni 2014 bei CMS Hasche Sigle in Berlin

Kati Meister, „Aktuelle Entwicklungen im Zahlungsverkehrsrecht“, Seminar „E-Commerce Themen des Sommers“ am 5. Juni 2014 bei CMS Hasche Sigle in Berlin

Dr. Marion Bernhardt/Prof. Dr. Winfried Bullinger, „Facebook, Twitter und Compliance?“, 7. Cottbuser Medienrechtstage vom 19.–20. Juni in Cottbus

Dr. Tobias Teicke, „Warum Compliance? Rechtliche Haftungsrisiken im Unternehmen“ sowie **„Wie vor Compliance-Risiken schützen? – Angemessene Compliance-Programme für den Mittelstand“**, 7. Cottbuser Medienrechtstage vom 19.–20. Juni in Cottbus

Sylle Schreyer-Bestmann, LL. M., „Compliance als Compliance-Fall: Die datenschutzrechtliche Bewertung von Compliance-Prozessen“, 7. Cottbuser Medienrechtstage vom 19.–20. Juni in Cottbus

Prof. Dr. Gordian N. Hasselblatt, LL. M., Sacramento/California, „Design Rights – from ‚Cinderella‘ to ‚Superstars‘“, Consumer Products Sector Group Konferenz am 23. September 2014 in Köln

Veröffentlichungen

Dr. Heike Blank, „Chemisch veränderte Aromastoffe können ‚natürlich‘ sein“, GRUR-Prax 11/2014, Seite 267

Dr. Jan Dombrowski, „BGH: Angemessenheit vorformulierter Vertragsstraferegelung“

Dr. Jan Dombrowski, „The Amazing Enforce-Men“, Asia IP, April 2014, Seite 9 ff.

Julia Dönch, M.A., „Urteilsveröffentlichung bei Kennzeichenverletzung nach § 19 c MarkenG: Praktische Hinweise“, GRUR-Prax 8/2014, Seite 174

Julia Dönch, M.A., „Formmarke schützt vorm Abkupfern“, Lebensmittelzeitung 16/2014, Seite 24

Julia Dönch, M.A., „Wenn französischsprachige Marken in Deutschland geschützt werden sollen“, ParisBerlin April 2014, Seite 63

Julia Dönch, M.A., „Fallstricke bei der Werbung mit Kundenreferenzen“, Die Wirtschaft zwischen Alb und Bodensee, April 2014, Seite 58

Prof. Dr. Matthias Eck, „Europäisches Einheitspatent und Einheitspatentgericht – Grund zum Feiern?“ – GRUR-Int., 2/2014, Seite 114

Dr. Katharina Garbers-von Boehm, LL. M., „Buy-out-Klauseln bei Filmschaffenden“, Anmerkung zu BGH, Urteil vom 17. Oktober 2013, GRUR-Prax 10/2014, Seite 228

Eileen Gaugenrieder, LL. M. oec./M.B.A., „Cyberbullying am Arbeitsplatz“, eurograduate, März 2014

Dr. Rolf Hempel, „Einsicht in Kartellverfahrensakten nach der Transparenzverordnung – Neues aus Luxemburg“, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), 8/2014, Seite 297 ff.

Dr. Ole Jani, „Man sollte sich nicht zu früh freuen – Urheberrecht: Ist das Koalitionsprogramm schon Makulatur?“, Promedia 5/2104, Seite 37

Dr. Ole Jani, „Verrechnung von Musik in Werbefilmen, Entscheidungsbesprechung BGH“, Urteil vom 24. September 2013 (I ZR 187/12), GRUR-Prax 7/2014, Seite 159

Dr. Ole Jani, Frederik Leenen, „Anmerkung EuGH, Urteil vom 13. Februar 2014 – C-466 / 12 (Nils Svensson unter anderen / Retriever Sverige AB)“, GRUR-Prax 2014, Seite 362

Dr. Carsten Menebröcker, LL. M. (NYU), „Gutscheine von Kfz-Werkstätten für Folgeaufträge“, Anmerkung zum OLG Hamm, GRUR 3/2014, Seite 63

Dr. Carsten Menebröcker, LL. M. (NYU), „Anlehnen an bekannte Produktverpackungen“, Anmerkung zum OLG Köln, GRUR-Prax 5/2014, Seite 114

Dr. Carsten Menebröcker, LL. M. (NYU), „Irreführender Briefkopf einer Bürogemeinschaft von Rechtsanwälten“, Anmerkung zum BGH, GRUR-Prax 9/2014, Seite 216

Dr. Carsten Menebröcker, LL. M. (NYU), „Zwischen Berufspflicht und Parteiverrat – Das Zustellungs-Dilemma“, NJW, NJW-aktuell 25/2014, Seite 14



CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, 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 Anwaltssozialitäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozialitäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozialitäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozialitäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozialität“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozialitäten oder deren Büros beziehen.

www.cmslegal.com

CMS-Standorte:

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Genf, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Maskat, Mexiko-Stadt, Moskau, München, Paris, Peking, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die in ihr 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 oder an den Herausgeber. CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.

www.cms-hs.com