

GRUR **Prax**

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Zeitschrift
der Deutschen
Vereinigung für
gewerblichen
Rechtsschutz
und Urheberrecht

BEITRÄGE

- 391** Björn Kalbfus
Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach
der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie
- 394** Fabian Klein/Theresa Wegener
Wem gehören Geschäftsgeheimnisse?

RECHTSPRECHUNG

- 399** BGH: Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke
(Friedrich Albrecht)
- 401** BGH: Sektionaltor II
(Bernhard Ulrici)
- 402** EuGH: Keine negative Feststellungsklage im Tatortgerichtsstand
(Ralf Hackbarth)
- 403** BGH: Keine Verhandlungspflicht zur Aufstellung gemeinsamer
Vergütungsregeln
(Dorothee Thum)
- 406** BVerfG: Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen presse-
rechtliche Unterlassungsverfügungen möglich
(Michael Fricke)
- 408** BGH: Anwaltsabmahnung II
(Andreas Klein)
- 409** BGH: Energieeffizienzklasse II
(Jan Peter Heidenreich)
- 410** BGH: Komplettküchen
(Christian Alexander)
- 415** EuGH: Generalanwalt sieht „Champagner Sorbet“ kritisch
(Volker Schoene)

GRUR-Prax Online – die Datenbank zum Abo. Jetzt online freischalten und profitieren!

Mit der Online-Freischaltung für einen Nutzer profitieren Sie sofort + gratis von allen aktuellen Inhalten:

- Zugriff auf alle Ausgaben der GRUR-Prax seit 2009 inklusive aller Verlinkungen und allen besprochenen Urteilen im Volltext.
- Mit umfassenden Gesetzestexten zum gewerblichen Rechtsschutz
- Vorab per E-Mail der komplette Inhalt der nächsten gedruckten GRUR-Prax.



Jetzt freischalten und profitieren

Freischaltung

Die Ihnen vorliegende Freischaltnummer berechtigt Sie, bestimmte Module innerhalb von beck-online zu nutzen.
Die Freischaltung der Module endet mit dem jeweils ausgewiesenen Zeitpunkt.

Bitte geben Sie hier Ihre Freischaltnummer ein:

Bitte geben Sie hier Ihre Freischaltnummer ein:

Sie sind neu in beck-online?

Dann durchlaufen Sie eine einmalige Registrierung, nach der Ihre Freischaltung abgeschlossen ist. Zur Bestätigung erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Bestelldaten.

Login / Logout

Benutzername:

Passwort:

Groß-Kleinschreibung beachten

1 Unter www.freischaltung.beck.de geben Sie Ihre persönliche Freischaltnummer ein und klicken auf »weiter«. Sie finden Ihre Freischaltnummer nicht mehr? Telefon: 089/3 81 89-747.

2 Wenn Sie neu in beck-online sind, klicken Sie jetzt bitte auf »Registrierung«. Nach Eingabe weniger persönlicher Daten, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort.

Wenn Sie bereits beck-online-Kunde sind, geben Sie hier Ihre bereits bestehenden Zugangsdaten ein und die GRUR-Prax wird Ihrem Konto zugeschaltet.

3 Als neuer Nutzer von beck-online folgen Sie dem Anmelde-Link in der E-Mail und melden Sie sich jetzt an. Schon stehen Ihnen alle Inhalte der GRUR-Prax-Datenbank zur Verfügung!

Ihr schneller Draht zum Abo-Service:

Sie haben Fragen zur Online-Nutzung?
Telefon 0 89/3 81 89-747;
Fax: 0 89/3 81 89-297;
E-Mail: beck-online@beck.de



17/2017

9. Jahrgang · 25. August 2017
Seiten 391–416

In Gemeinschaft mit

Joachim Bornkamm, Josef Drexl, Reto Hilty
und Ansgar Ohly

herausgegeben von

Joachim Bornkamm, Wolfgang Büscher,
Karl-Nikolaus Peifer, Thomas Schulte-Beckhausen,
Wolfgang Berlit und Volker Schoene

Beiträge

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Björn Kalbfus</i> | Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie | 391 |
| <i>Fabian Klein/Theresa Wegener</i> | Wem gehören Geschäftsgeheimnisse? | 394 |

Rechtsprechung

Markenrecht

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EuG 7.7.2017 - T-359/16 | Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Test“ und „TestBild“ für Druckereierzeugnisse (<i>Valentina Nieß</i>) | 397 |
| EuG 4.7.2017 - T-81/16 | Gebogene Streifen auf Seitenwand eines Reifens nicht als Positionsmarke schutzfähig (<i>Roman Brtka</i>) | 398 |
| BGH 2.3.2017 - I ZR 30/16 | Unterlassungsanspruch aus Marke gegen Apothekenbezeichnung (<i>Friedrich Albrecht</i>) | 399 |
| BPatG 25.4.2017 - 28 W (pat) 26/15 | Ortsname „AUMA“ ist unbekannt und daher markenschutzfähig (<i>Julia Dönch</i>) | 400 |

Patentrecht

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BGH 16.5.2017 - X ZR 85/14 | Billigkeit des Ausgleichsanspruchs unter Mitberechtigten (<i>Bernhard Ulrici</i>) | 401 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Designrecht

| | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EuGH 13.7.2017 - C-433/16 | Keine negative Feststellungsklage im Tatortgerichtsstand (Art. 82 V GGV) (<i>Ralf Hackbarth</i>) | 402 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Urheberrecht

| | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BGH 2.3.2017 - I ZR 45/16 | Keine Verhandlungspflicht zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln (<i>Dorothee Thum</i>) | 403 |
| OLG München 1.6.2017 - 29 U 2554/16 | Link zu Testversion ist öffentliches Zugänglichmachen (<i>Askan Deutsch/Jerry Thomeczek</i>) | 404 |
| OLG München 13.4.2017 - 6 U 3515/12 | Übergang von Leistungsschutzrechten auf den Filmhersteller (<i>Laura Zentner</i>) | 405 |

Persönlichkeits- und Medienrecht

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BVerfG 6.6.2017 - 1 BvQ 16/17, 1 BvQ 17/17, 1 BvR 764/17 und 1 BvR 770/17 | Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen presserechtliche Unterlassungsverfügungen möglich (<i>Michael Fricke</i>) | 406 |
| LG Hamburg 24.3.2017 - 324 O 148/16 | Hostprovider muss Negativbewertung zügig aufklären (<i>Jan D. Müller-Broich</i>) | 407 |

Wettbewerbsrecht

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BGH 6.4.2017 - I ZR 33/16 | Fachverband erhält Kosten für externe Abmahnung nicht erstattet (<i>Andreas Klein</i>) | 408 |
| BGH 6.4.2017 - I ZR 159/16 | Angabe der Energieeffizienzklasse auf nachgelagerter Internetseite (<i>Jan Peter Heidenreich</i>) | 409 |
| BGH 2.3.2017 - I ZR 41/16 | Wesentliche Informationen bei Werbung für Komplettküchen (<i>Christian Alexander</i>)..... | 410 |
| OLG Hamburg 18.5.2017 - 3 U 180/16 | Unentgeltliche Abgabe von Arzneimittel-Pens zulässig (<i>Ricarda Essel/Roland Wiring</i>) | 411 |
| OLG München 23.3.2017 - U 3702/16 Kart | Landesfußballverband darf Dritte von Bewegtbildberichterstattung ausschließen (<i>Fabian Reinholz</i>) | 412 |
| OLG München 2.3.2017 - 29 U 4641/16 | Werbung für Arzneimittel mit „effektiver“ Wirkung unzulässig (<i>Thomas Utzerath</i>) | 413 |

Verfahrens- und Kostenrecht

| | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BPatG 25.11.2016 - 18 W (pat) 197/14 | Wiedereinsetzung für Gebührenzahlung mehrerer Patentinhaber (<i>Friedrich Albrecht</i>) | 414 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Lebensmittelrecht

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EuGH 20.7.2017 - C-393/16 | Generalanwalt sieht „Champagner Sorbet“ kritisch (<i>Volker Schoene</i>) | 415 |
| BayVGH 11.5.2017 - 20 B 16.2013 | Angabe des Lagenamens auf Schauetikett einer Weinflasche (<i>Thomas Schulteis</i>)..... | 416 |

GRUR-Prax – Impressum

ISSN 1869-3849

Herausgeber: Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Bornkamm, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D., Honorarprofessor der Universität Freiburg, Freiburg i. Br.; Prof. Dr. Wolfgang Büscher, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Bundesgerichtshof, 76125 Karlsruhe;
Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln,
Tel.: 0221/470 83 64; Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte-Beckhausen, Loschelder Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Konrad-Adenauer-Ufer 11,
50668 Köln, Tel.: 0221/6 50 65-1 34, E-Mail: thomas.schulte-beckhausen@loschelder.de, Internet: www.loschelder.de; Prof. Dr. Wolfgang Berlit,
Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Tel.: 0 40/3 56 10-0, E-Mail: berlit@krohnlegal.de, Internet: www.krohnlegal.de; Rechtsanwalt Dr.
Volker Schoene, Loschelder Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Köln, Tel.: 0221/650 65-142;
E-Mail: volker.schoene@loschelder.de, Internet: www.loschelder.de

Schriftleitung: Rechtsanwalt Dr. Volker Schoene (Rechtsprechung), Loschelder Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Konrad-Adenauer-Ufer 11,
50668 Köln, Tel.: 0221/6 50 65-1 42, Internet: www.loschelder.de. Rechtsanwalt Dr. Martin Viefhues (Beratung Beiträge), Jonas Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln, Tel.: 0221/2 77 58-0, Internet: www.jonas-lawyers.com

Verlagsredaktion: Verantwortliche Redakteurin: Rechtsanwältin Dr. Helena Schöwerling, E-Mail: helena.schoewerling@beck.de.
Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München, Tel.: 0 89/3 81 89-8 08, GRUR-Prax im Internet: <http://www.grur-prax.de>

Manuskripte: Beiträge sind per E-Mail an die Verlagsredaktion zu senden. Der Verlag haftet nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht
werden. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto beigefügt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen.
Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag C.H.BECK an seinem Beitrag für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts
das exklusive, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in körperlicher Form, das Recht zur öffentlichen
Wiedergabe und Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, das Recht zur Speicherung auf elektronischen Datenträgern und
das Recht zu deren Verbreitung und Vervielfältigung sowie das Recht zur sonstigen Verwertung in elektronischer Form. Hierzu zählen auch heute
noch nicht bekannte Nutzungsformen. Das in § 38 Abs. 4 UrhG niedergelegte zwingende Zweitverwertungsrecht des Autors nach Ablauf von
12 Monaten nach der Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlic-
hten Gerichtsentscheidungen und ihre Leitsätze, denn diese sind geschützt, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung erarbeitet oder redi-
giert worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich
wiedergegeben oder zugänglich gemacht, in Datenbanken aufgenommen, auf elektronischen Datenträgern gespeichert oder in sonstiger Weise elektro-
nisch vervielfältigt, verbreitet oder verwertet werden.

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 4003 40, 80703 München, Tel.: 0 89/3 81 89-0,
Fax: 0 89/3 81 89-3 98, Postbank München IBAN: DE82 7001 0080 006 2298 02 BIC: PBNKDEFFXXX. Der Verlag ist oHG. Gesellschafter sind
Dr. Hans Dieter Beck und Dr. h. c. Wolfgang Beck, beide Verleger in München.

Erscheinungsweise: Zweimal monatlich. Bezugspreise 2017: 275,00 € jährlich (inkl. MwSt.). Vorzugspreis für Mitglieder der Deutschen Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht: 205,00 € jährlich (inkl. MwSt.). Das Abonnement umfasst jeweils den Zugang für drei Nutzer für
das Modul GRUR-Prax Online innerhalb der Datenbank beck-online. Einzelheft: 14,50 € (inkl. MwSt.). Versandkosten jeweils zuzüglich. Die Rech-
nungstellung erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitraumes. Abonnement und Bezugspreis beinhalten die Printausgabe sowie eine Lizenz für die Online-
Ausgabe. Die Bestandteile des Abonnements sind nicht einzeln kündbar. Nicht eingegangene Exemplare können nur innerhalb von 6 Wochen nach
dem Erscheinungstermin reklamiert werden. Bestellungen über jede Buchhandlung und beim Verlag. KundenServiceCenter:
Tel.: 0 89/3 81 89-7 50, Fax: 0 89/3 81 89-3 58, E-Mail: kundenservice@beck.de.

Abbestellungen müssen 6 Wochen vor Jahresschluss erfolgen. Adressänderungen: Teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Adressenänderungen mit. Dabei
geben Sie bitte neben dem Titel der Zeitschrift die neue und die alte Adresse an. Hinweis gemäß § 7 Abs. 5 der Postdienst-Datenschutzverordnung:
Bei Anschriftenänderung des Bezieher kann die Deutsche Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeantrag
gestellt ist. Hiergegen kann der Bezieher innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen dieses Heftes beim Verlag widersprechen.

Druck: Kessler Druck + Medien GmbH & Co. KG, Michael-Schäffer-Straße 1, 86399 Bobingen.

Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie

Rechtsanwalt Dr. Björn Kalbfus, LL. M., Gleiss Lutz Rechtsanwälte, München

Nach Art. 2 Nr. 1 lit. c der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie genießt eine geheime Information nur dann Schutz als Geschäftsgeheimnis, wenn ihr Inhaber angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen trifft. Der Beitrag geht der Frage nach, welche Maßstäbe an die Angemessenheit von Schutzvorkehrungen zu legen sind und gibt Hinweise für die Implementierung eines Schutzkonzepts.

I. Einleitung

Seit nunmehr rund einem Jahr ist die Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (hier: „Geschäftsgeheimnis-RL“ oder „Richtlinie“) in Kraft. Die Frist zur Umsetzung in nationales Recht läuft noch bis Juni 2018. Durch die Richtlinie wird es erstmals erforderlich, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen zusammenhängend zivilrechtlich zu regeln. Im Zuge dessen ist auch eine Angleichung des in Deutschland bislang richterrechtlich geprägten Geheimnisbegriffs an die Vorgaben der Richtlinie und damit eine Abkehr von dem etablierten Begriffsverständnis zu erwarten: Verstand die nationale Rechtsprechung unter einem Geschäfts- und Betriebsgeheimnis nahezu einhellig jede in Zusammenhang mit einem Betrieb stehende Tatsache, die nicht offenkundig, sondern nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt ist und die nach dem Willen des Betriebsinhabers aufgrund eines berechtigten wirtschaftlichen Interesses geheim gehalten werden soll (BGH GRUR 2009, 603 Rn. 13 – Versicherungsvertreter; BGH GRUR 2006, 1044 Rn. 19 – Kundendatenprogramm; BGH GRUR 2003, 356 [358] – Präzisionsmessgeräte), definiert die Geschäftsgeheimnis-RL den Begriff anders: Nach Art. 2 Nr. 1 sind „Geschäftsgeheimnisse“ (a) geheime Informationen, die (b) kommerziellen Wert haben, weil sie geheim sind und die (c) Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch die Person sind, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt.

Die Begriffsbestimmung der Richtlinie überschneidet sich in zahlreichen Aspekten mit dem bisherigen nationalen Verständnis (zu Einzelheiten: Kalbfus GRUR 2016, 1009 [1010 ff.]). Es gibt aber auch Abweichungen. Bisher die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat der Umstand, dass – anders als nach geltendem Recht – dem Geheimnisinhaber angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen abverlangt werden (Art. 2 Nr. 1 lit. c Geschäftsgeheimnis-RL). Angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung, die Geschäftsgeheimnisse für nahezu jedes im Wettbewerb tätige Unternehmen haben, führt dies zu der häufig gestellten Frage,

welche Standards künftig eingehalten werden müssen, damit eine geheime Information auch weiterhin Schutz als Geschäftsgeheimnis genießt.

II. Unterschiede zum bisherigen Begriffsverständnis

Wie aus der vorstehend wiedergegebenen Definition ersichtlich, kannte das nationale Begriffsverständnis bislang kein Erfordernis angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen. Funktional entsprach diesem Erfordernis am ehesten das Merkmal des Geheimhaltungswillens, der sich nach außen manifestiert haben muss. Die Rechtsprechung stellte an den Geheimhaltungswillen jedoch in ständiger Übung nur äußerst moderate Anforderungen. Häufig wurde angenommen, ein Geheimhaltungswille verstehe sich von selbst, er ergebe sich aus der Natur der geheimzuhaltenden Tatsache oder sei sogar zu unterstellen (vgl. exemplarisch BGH GRUR 2006, 1044 Rn. 19 – Kundendatenprogramm; BGH NJW 1995, 2301 – Angebotsunterlagen). Ob die Inhaber von Geschäftsgeheimnissen auch nach Umsetzung der Richtlinie von einer vergleichbaren Großzügigkeit ausgehen können, ist bislang offen.

III. Herkunft des Erfordernisses angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen

Obwohl es im nationalen Kontext noch an Auslegungsmaßstäben fehlt, ist der Begriff angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen international bereits seit geraumer Zeit geläufig. Seinen Ursprung hat das Erfordernis in den USA, wo es etwa in sec.1(4) Uniform Trade Secrets Act sowie in 18 U. S. Code § 1839(3) no. 1 implementiert ist. Bereits seit 1994 wurde das Begriffsmerkmal auch auf völkerrechtlicher Ebene in Art. 39 II lit. c TRIPS rezipiert. Von dort aus fand es Eingang in neuere Gesetzgebungsvorhaben wie zB § 10 III des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb der Volksrepublik China oder § 2 Nr. 3 des Gesetzes über Betriebsgeheimnisse in Taiwan, aber auch Art. 98 I lit. c des italienischen Codice della proprietà industriale.

Ein Erfordernis angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen überrascht insofern nicht, als es durchaus nachvollziehbar ist, ein Geheimnis anhand eines greifbaren Geheimhaltungsakts von einer nur zufällig unbekanntem Information abzugrenzen. Wie schon der Geheimhaltungswille im bisherigen deutschen Recht weist das Erfordernis zudem die funktionale Bestimmung auf, den Geheimnischarakter zu manifestieren und auf diese Weise Dritten den Gegenstand des Schutzes vor Augen zu führen. Daneben mögen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen auch als Indiz für einen Vermögenswert bzw. ein Geheimhaltungsinteresse in Betracht kommen.

Weder die weltweite Verbreitung des Erfordernisses angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen noch die vorstehend genannten Begründungslinien vermögen allerdings belastbare Auslegungsdirektiven zu vermitteln. Der Rückgriff auf bestehende Rechtsprechung, zumal aus anderen Jurisdiktionen, ist vor allem deshalb problematisch, weil die Angemessenheit von Geheimhaltungsmaßnahmen – wie schon aus dem Wortlaut der Richtlinie ersichtlich – einen ausgeprägten Einzelfallbezug aufweist.

IV. Zwecksetzung des Geheimnisschutzes als Auslegungsdirektive

Aussagekräftiger erscheint dagegen ein Blick auf die Zwecksetzung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen. Einen wesentlichen Gesichtspunkt bildet insoweit das Ziel, die Kosten, die für einen angemessenen Schutz von Geschäftsgeheimnissen aufzuwenden sind, auf ein moderates Niveau zurückzuführen: Indem er bestimmte Formen von Übergriffen auf die fremde betriebliche Geheimsphäre für unzulässig erklärt, ergänzt der gesetzliche Geheimnisschutz tatsächliche Schutzvorkehrungen des Geheimnisinhabers. Auf diese Weise wird der Aufwand, den ein Unternehmen sinnvollerweise für tatsächliche Schutzvorkehrungen erbringen muss, begrenzt und reduziert. Es müssen nur angemessene, nicht aber stets bestmögliche Vorkehrungen getroffen werden. Die so eingesparten Kosten stehen im Idealfall für produktive Zwecke – etwa für Forschung und Entwicklung – zur Verfügung (vgl. Ohly GRUR 2014, 1 [3]; Siems WRP 2007, 1146 [1149 f.]; Kalbfus, Know-how Schutz in Deutschland zwischen Zivilrecht und Strafrecht – Welcher Reformbedarf besteht?, 2011, Rn. 71 ff.).

Diese Zielsetzung, die sich auch in Erwägungsgrund 9 der Geschäftsgeheimnis-RL wiederfindet, würde ersichtlich konterkariert, wenn man einen unangemessen hohen Standard faktischer Schutzmaßnahmen als Anwendungsvoraussetzung des gesetzlichen Schutzes in den Geheimnisbegriff hineinlesen würde. Bereits aus Sinn und Zweck des Geheimnisschutzes folgt also, dass die Anforderungen an angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen tunlichst nicht überspannt werden dürfen. Richtigerweise ist Art. 2 Nr. 1 lit. c der Richtlinie deshalb so zu verstehen, dass eben „nur“ angemessene, nicht aber bestmögliche oder maximal effektive Schutzvorkehrungen getroffen werden müssen. Hierfür spricht weiterhin, dass der gesetzliche Geheimnisschutz zwar auch einen gewissen Präventiveffekt entfalten soll, daneben aber gerade dort einen Hauptanwendungsbereich hat, wo getroffene faktische Schutzvorkehrungen versagen.

Art. 2 Nr. 1 lit. c der Richtlinie ist daher als Verweis auf kaufmännisch sinnvolle Maßnahmen zu verstehen und mag als Korrektiv vor allem in Fällen dienen, in denen faktische Schutzmaßnahmen ohne stichhaltigen Grund entweder völlig fehlen oder ersichtlich unzureichend konzipiert wurden (zB im Falle reiner „Alibi“-Maßnahmen).

Dass eine moderate Auslegung auch praktisch nicht zu unangemessenen Ergebnissen führt, wird im Übrigen auch dadurch bestätigt, dass der überkommene deutsche Geheimnisbegriff über Jahrzehnte hinweg sehr gut ohne allzu strenge Anforderungen an den Geheimhaltungswillen ausgekommen ist. Zahlreiche Literaturstimmen haben ein derartiges Merkmal sogar insgesamt als verzichtbar angesehen (Maume WRP 2008, 1275, [1279 f.]; Ohly GRUR 2014, 1 [5]; Kalbfus, Know-how Schutz in Deutschland zwischen Zivilrecht und Strafrecht – Welcher Reformbedarf besteht?, 2011, Rn. 148 ff.).

V. Implementierung angemessener Schutzmaßnahmen – Wie geht man vor?

Nach dem Gesagten sind die Anforderungen an angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen richtigerweise nicht zu überspannen. Es steht zu hoffen, dass sich diese Sichtweise – entsprechend der bisherigen Linie deutscher Gerichte – auch künftig in der Rechtsprechungspraxis etablieren wird.

Selbst wenn es insoweit aber bei der rechtspolitisch wünschenswerten Kontinuität bleibt, wäre es aus Unternehmenssicht jedenfalls nicht angemessen, blindlings darauf zu vertrauen. Zumindest empfiehlt es sich, ein wirtschaftlich vertretbares, aber dennoch geschlossenes Schutzkonzept zu implementieren, wobei überzogene Schnellschüsse ebenso zu vermeiden sind wie evidente Lücken. Ganz allgemein können insbesondere folgende Handlungsempfehlungen gegeben werden:

Schritt 1: Klare Zuständigkeiten festlegen

Die erste zentrale Weichenstellung besteht in der Frage, wer in einem Unternehmen für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen überhaupt zuständig ist. Dabei bedarf es erfahrungsgemäß klarer Regelungen der Verantwortlichkeit. Empfehlenswert ist es, die Zuständigkeiten bei einer oder mehreren Personen zu bündeln. Dies ermöglicht eine sinnvolle Koordination von Schutzmaßnahmen und vermeidet Reibungsverluste. Klare Zuständigkeiten stellen einen kompetenten „Ansprechpartner“ sicher, regeln aber auch, wer für Defizite einzustehen und Lücken zu schließen hat. Andererseits ist der Schutz von Geschäftsgeheimnissen stets eine Querschnittsaufgabe, die in den vorhandenen Organisationsaufbau eines Unternehmens eingepasst werden muss. Entscheidend ist es beispielsweise, die Zusammenarbeit verschiedener Fachabteilungen (zB Forschung & Entwicklung, Personal, IT, Vertrieb etc.) sicherzustellen und die einzelnen Mitarbeiter zu schulen und zu sensibilisieren. Auch in dieser Koordination liegt eine wichtige Aufgabe des Geheimnisschutz-Verantwortlichen.

Schritt 2: Identifizierung von potentiell relevantem Know-how

In einem zweiten Schritt ist es erforderlich, potentiell als Geschäftsgeheimnis schutzwürdiges und -fähiges Know-how im Unternehmen aufzuspüren. Dabei bietet es sich an, entlang des Wertschöpfungsprozesses, zB angefangen bei Forschung & Entwicklung über Kon-

struktion, Fertigung, Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung hinweg Kenntnisse zu sondieren, die potentiell eine Besonderheit des jeweiligen Unternehmens und somit relevant für dessen Stellung im Wettbewerb sind. Erfahrungsgemäß fördert dieser Prozess – sorgsam durchgeführt – häufig überraschende Erkenntnisse zutage.

Schritt 3: Bewertung und Kategorisierung des Know-how

Ein nicht selten gemachter Fehler besteht darin, unterschiedlichste Interna undifferenziert als vertraulich behandeln zu wollen, was letztlich zu einer Zerfaserung des Geheimnisschutzes und damit zu einer Ineffektivität getroffener Maßnahmen führen muss. Wichtig ist es daher, das im vorherigen Schritt identifizierte Know-how angemessen zu kategorisieren. Vor dem Hintergrund der künftigen Rechtslage erscheint dies umso wichtiger, da die Richtlinie „den Umständen entsprechende“ angemessene Maßnahmen erfordert. Die zu stellenden Anforderungen können auch in Abhängigkeit von dem Wert einer Information variieren (zu Art. 39 TRIPS: Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2. Aufl. 2013, Art. 39 Rn. 24). Insofern ist die Kategorisierung eine wichtige Weichenstellung in Vorbereitung auf die Festlegung konkreter Schutzmaßnahmen (Schritt 4, dazu sogleich).

Die bei der Kategorisierung anzuwendenden Maßstäbe hängen freilich stark von Faktoren wie Branche, Unternehmensgröße und -struktur ab. Zur Orientierung dient häufig ein Dreistufen-Modell (vgl. auch Ann GRUR 2014, 12 [13]), das unterscheidet zwischen

- echtem Schlüssel-Know-how (dessen Verlust sich existenzgefährdend auswirken könnte),
- strategisch besonders wichtigem Know-how (dessen Verlust zumindest erheblich spürbar wäre; typisches Beispiel: zukünftige Technologiegenerationen, die sich noch in der Vorstadium einer Schutzrechtsanmeldung befinden) und
- sonstigem wettbewerbsrelevantem Know-how.

In aller Regel macht letztere Gruppe einen sehr großen Anteil von mehr als 80% aus. Angemessene Schutzmaßnahmen können sich hier allerdings regelmäßig auf eine Sicherung beschränken, die einen Kompromiss aus

Wirksamkeit und Handhabbarkeit bildet. Weitergehende und zT wirklich kostenintensive Schutzmaßnahmen sind vor allem in Bezug auf Wissensbestände der oberen beiden Stufen zu empfehlen.

Schritt 4: Festlegung konkreter Schutzmaßnahmen

Erst in einem vierten Schritt gilt es dann, aus einer Fülle vertraglicher, technischer und organisatorischer Maßnahmen eine einzelfallgerechte Auswahl und Kombination zu treffen. Typische „Baustellen“ sind hier vertragliche Gestaltungen im Verhältnis zu Mitarbeitern und Geschäftspartnern, Fragen der IT-Sicherheit, der Organisation von Arbeitsabläufen bis hin zu Vorkehrungen wie ausreichendem Werks- und Gebäudeschutz. Auch auf dieser letzten Stufe können sich nicht wenig komplexe Abwägungsfragen zwischen Kosten, Nutzen und Machbarkeit stellen. Nicht zuletzt gilt es, rechtliche Anforderungen zu prüfen, um zB unwirksame Vertragsklauseln ebenso zu vermeiden wie datenschutzrechtliche „Fallen“. Ein funktionierendes Schutzkonzept lässt sich selten vom Start weg etablieren. Wichtig ist es deshalb, an geeigneter Stelle ggf. externen Rat in Anspruch zu nehmen und eine Ausgangsbasis zu schaffen, die immer wieder auf den Prüfstand gestellt und im Laufe der Zeit mit Hilfe von Erfahrungswerten kontinuierlich verbessert wird.

VI. Praxishinweis

Die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie stellt die Gewährung von gesetzlichem Schutz für vertrauliches Know-how unter die Voraussetzung angemessener Schutzmaßnahmen. Obwohl die Anforderungen an die Angemessenheit aus rechtspolitischer Sicht nicht überspannt werden sollten und es auch unwahrscheinlich ist, dass die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie insoweit zu einer grundlegenden Umwälzung etablierter Rechtsprechungsgrundsätze führen wird, bietet es sich aus Unternehmenssicht an, ein bestehendes Schutzkonzept kritisch auf den Prüfstand zu stellen oder – falls nötig – sogar einen Neustart in Angriff zu nehmen und systematisch effektive, aber auch wirtschaftliche und praktikable Standards zu erarbeiten.

Anm. d. Red.: Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser im Rahmen der Carl Heymanns Patenttage in Osnabrück am 2.6.2017 gehalten hat. ■

Wem gehören Geschäftsgeheimnisse?

Rechtsanwalt Dr. Fabian Klein und wiss. Mit. Dr. Theresa Wegener, DLA Piper UK LLP, Frankfurt a. M.

Geschäftsgeheimnisse spielen im Wirtschaftsleben eine bedeutende Rolle, für viele Unternehmen sind sie existenziell. Durch die Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.6.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (sog. „Know-how-Richtlinie“), umzusetzen bis 9. Juni 2018, kommen auch die rechtlichen Regelungen – die ohnehin meist als unzureichend eingestuft werden – in Bewegung. Eine ganz grundlegende Frage wird dabei aber meist übergangen: Wie wird man eigentlich Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses?

I. Problemstellung

Diverse Rechtsfolgen beim Verrat von Geschäftsgeheimnissen hängen davon ab, wer *Inhaber* des Geheimnisses ist und ob dieser beispielsweise einer Verwendung zugestimmt hat. Auch die aus einem Verstoß nach § 17 UWG folgenden Schadensersatzansprüche können nur von demjenigen geltend gemacht werden, dessen Geheimnis verletzt wurde.

Meist erscheint klar, wer Inhaber sein *sollte* – in aller Regel das Unternehmen, in dessen Sphäre das Geheimnis geschaffen wurde. Bei genauerer Betrachtung erscheint hingegen nicht so klar, wie diese Zuordnung dogmatisch *begründet* werden kann, wenn entsprechende vertragliche Absprachen fehlen.

Auch sind zahlreiche Beispiele denkbar, bei denen bereits diese „Soll-Zuordnung“ Probleme bereitet: Wird einem Arbeitnehmer A beispielsweise von seinem Arbeitgeber aufgetragen, für ein paar Wochen an einem Projekt bei der Joint-Venture-Tochter teilzunehmen, stellt sich bereits die Frage, ob das dort geschaffene Wissen dem Arbeitgeber oder dem Joint Venture zugeordnet werden soll – dies umso mehr, wenn der Beitrag von A erst im Zusammenspiel mit einem Beitrag von Arbeitnehmer B wirtschaftlich nützlich wird, Arbeitnehmer B aber von einem anderen Joint-Venture-Partner „bereitgestellt“ wurde.

Ähnliches ist denkbar, wenn Arbeitnehmer A relevantes Wissen entwickelt, vor dessen Fertigstellung aber den Arbeitgeber wechselt und dieses Wissen im Rahmen seines neuen Arbeitsverhältnisses einbringt. Ist dem bisherigen Arbeitgeber Schutz für solches „unfertiges“ Wissen als Geschäftsgeheimnis zu gewähren oder kommt erst der neue Arbeitgeber in diesen Genuss?

II. Zuordnung von Geschäftsgeheimnissen

Die genaue rechtliche Qualifikation von Geschäftsgeheimnissen ist umstritten (vgl. zum Streitstand McGuire GRUR 2015, 424 [426] mwN). Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist zentral in den §§ 17, 18

UWG geregelt. Diese regeln jedoch nicht die Zuordnung eines Geschäftsgeheimnisses zu einer (natürlichen oder juristischen) Person, sondern setzen sie vielmehr voraus. Eine explizite Regelung zur Zuordnung fehlt dem deutschen Recht.

Weitgehende Einigkeit besteht indes in zweierlei Hinsicht: Zum einen, dass der Geheimnisschutz seinem Inhaber kein Verbotungsrecht für die Information als solche gewährt, sondern nur einen Schutz gegen einen unlauteren Zugang. Und zum anderen, dass die (vertragliche) Übertragung von Geschäftsgeheimnissen ebenso wie ihre Lizenzierung möglich ist (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm, Vor §§ 17-19 UWG, Rn. 3 f.). Insbesondere aus Letzterem könnte abgeleitet werden, dass eine Zuordnung wie bei vergleichbaren Rechten des geistigen Eigentums vorzunehmen ist. Die Regelungen, aus denen Rückschlüsse gezogen werden könnten, ergeben jedoch kein eindeutiges Bild.

1. Regelungen im deutschen Recht

Rückschlüsse könnten aus der durch die Rechtsprechung entwickelten *Definition* des Begriffs des Geschäftsgeheimnisses gezogen werden. Danach muss die Information *im Zusammenhang mit einem bestimmten Geschäftsbetrieb* stehen, also diesem *zuzuordnen* sein (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, § 17 Rn. 5). Daran soll es bei Angaben etwa aus der Privatsphäre oder aus der Sphäre Dritter fehlen. Diese Voraussetzung sagt daher nichts über die rechtliche Zuordnung aus, sondern nur etwas über die inhaltliche Qualifikation der Information.

Voraussetzung ist weiter ein Geheimhaltungswille sowie ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse des *Unternehmensinhabers* (vgl. etwa BGH GRUR 2003, 356 [358] – Präzisionsmessgeräte). Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass eine Information erst beim Unternehmensinhaber zu einem (geschützten) Geschäftsgeheimnis wird, also originär dort entsteht. Damit würde sich die Frage einer originären Zuordnung zum Arbeitgeber nicht mehr stellen. Konstitutiv für die Qualifikation als Geschäftsgeheimnis wäre die Aufnahme in den Geheimhaltungswillen des Unternehmensinhabers. Statt eines staatlichen Verleihungsakts (wie bei geprüften Schutzrechten) wäre ein subjektiver Akt des Unternehmens schutzbegründend.

Diese Grenze verschwimmt aber bereits dann, wenn das Geschäftsgeheimnis mit dem (aktuellen) Betrieb des Arbeitgebers nichts oder nur wenig zu tun hat.

Hiergegen sprechen auch weitere Umstände: Im Bereich der gewerblichen Schutzrechte und auch des Urheberrechts besteht der Grundsatz, dass die natürliche Person, die eine schutzfähige Schöpfung schafft (im Folgenden „Schöpfer“) diese zunächst zugewiesen be-

kommt. Erst im Anschluss und nur dann, wenn eine entsprechende gesetzliche Grundlage hierfür existiert, wird sie dem Arbeitgeber zugewiesen. Hierbei ist neben §§ 43, 69b UrhG und § 7 II DesignG vor allem das ArbEG zu nennen. Diese Regelungen stellen gleichzeitig Grenzen und Anforderungen an das Arbeitsverhältnis und die Schöpfung auf, und geben dem Schöpfer teilweise weitere Rechte – wie etwa der Vergütungsanspruch unter dem ArbEG. Daher wäre es widersinnig, Informationen, die diese Schutzhürden noch nicht erreichen, aber gleichwohl Geschäftsgeheimnisse darstellen können, per se und ohne gesetzliche Regelung dem Arbeitgeber zuzuweisen – oder gar noch weitergehend auch einem Auftraggeber. Auch im Vergleich mit dem *derivativen* Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses, für den regelmäßig ein Vertrag sowie ein „Übertragungsakt“ gefordert werden, erscheint dies systemwidrig.

Gleichwohl hat die Rechtsprechung dem Arbeitgeber teilweise Betriebsgeheimnisse auch schon dann zugewiesen, wenn ihm diese noch nicht einmal mitgeteilt worden waren (BGH GRUR 1977, 539 [540] – Prozessrechner). Das erscheint vor diesem Hintergrund nicht begründbar, zumindest aber nicht ohne nähere Argumentation aus sich heraus überzeugend (kritisch auch Enders GRUR 2012, 25 [26]).

Die Ansicht, ein Geschäftsgeheimnis stehe dem Unternehmer bereits dann zu, wenn es durch seinen Beschäftigten im Rahmen des Dienstverhältnisses geschaffen wurde (so etwa Köhler in Köhler/Bornkamm, § 17 UWG Rn. 13), bedarf daher zumindest einer näheren Begründung. Für die technischen Verbesserungsvorschläge nach dem ArbEG wird das etwa damit begründet, der Arbeitnehmer schaffe diese im Rahmen seiner vereinbarten Arbeitsleistung oder in Folge der Ausübung des Direktionsrecht des Arbeitgebers (Raif in Boemke/Kursaw, ArbNERfG, § 3 Rn. 34 mwN). Dieselbe Rechtfertigung wird teilweise für den automatischen Übergang von Geschäftsgeheimnissen auf den Arbeitgeber bemüht.

Dies bedeutet aber nichts anderes, als dass die Zuordnung eine arbeitsvertragliche (Neben-)Pflicht darstellt. Eine solche erscheint jedoch nicht nur problematisch, wenn der Arbeitsvertrag zu solchen Themen schweigt, sondern auch aus genereller arbeitsrechtlicher Sicht. Denn damit werden sowohl die Frage, wann ein Geschäftsgeheimnis vorliegt als auch die Fragen, (ab) wann eine Entwicklung dem Arbeitgeber zugeordnet wird und (bis) wann der Arbeitnehmer diese selbst verwenden darf, (bis) wann eine Information automatisch dem Arbeitgeber zusteht und (ab) wann der Arbeitnehmer diese zB melden muss, allein auf den Arbeitnehmer ausgelagert. Dies erscheint nicht interessengerecht. Das Verhältnis zu den sondergesetzlichen Übertragungstatbeständen (ArbEG, § 7 II DesignG, § 69b UrhG) löst es ebenso wenig.

Daher erscheint es zunächst konsequent anzunehmen, dass ohne entsprechende gesetzliche (oder vertragliche) Regelung keine Zuordnung zum Arbeitgeber erfolgt.

2. Regelungen der Know-how-Richtlinie

Die Know-how-Richtlinie macht noch stärker als bislang die Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses von der Zustimmung des Inhabers abhängig – und hält sogar eine Definition bereit. *Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses* ist nach Art. 2 Nr. 2 diejenige natürliche oder juristische Person, die die *rechtmäßige Kontrolle* über ein Geschäftsgeheimnis besitzt. Die Richtlinie knüpft also nicht unbedingt an den Schöpfer an, sondern an das Merkmal der rechtmäßigen Kontrolle über die Information.

Sie orientiert sich dabei an Art. 39 II TRIPS. Zu diesem heißt es, dass die (geheim zuhaltende) Information nicht zwangsläufig dem Schöpfer zugeordnet werden muss. Auch sei nicht zwingend, dass die Information von eigenen Mitarbeitern geschaffen wurde. Vielmehr soll die Frage von den Mitgliedstaaten durch die jeweilige Umsetzung in nationales Recht beantwortet werden (Peter/Wiebe in Busche/Stoll/Wiebe, TRIPS. 2. Aufl. 2013, Art. 39 Rn. 17).

Die Richtlinie führt aber weder zum Merkmal der Rechtmäßigkeit noch zum Merkmal der Kontrolle näher aus. Auch sie scheint daher die Zuordnung eher vorauszusetzen als zu regeln.

Für den rechtmäßigen *Erwerb* bestimmt sie, dass dieser durch eine *unabhängige Entdeckung oder Schöpfung* geschehen kann (Art. 3 I lit. a). Erwägungsgrund 2 sagt zudem, dass gerade die *Urheber oder Innovatoren* einen Nutzen aus der Entwicklung ziehen können sollen. Das scheint auf eine (originäre) Zuordnung zum Schöpfer hinzudeuten.

Zur Frage der *Kontrolle* schweigt die Richtlinie. In der Literatur wird hierzu vertreten, dass derjenige die Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt, der tatsächlich Zugriff auf die Information hat (Peter/Wiebe in Busche/Stoll/Wiebe, TRIPS. 2. Aufl. 2013, Art. 39 Rn. 17 mwN). Dies würde ebenfalls zunächst für eine originäre Zuordnung zum Arbeitnehmer sprechen, denn bevor der Arbeitgeber diese „erhalten“ kann, liegt sie denkotwendig beim Schöpfer.

Allerdings steht bei der Richtlinie der Schutz der Unternehmen klar im Vordergrund. Würde die Richtlinie von einer originären Zuordnung an den Schöpfer ausgehen, müsste man sich fragen, warum sie keinerlei Regelungen zum (dann) derivativen Erwerb durch die im Fokus stehenden Unternehmen enthält.

3. Zwischenergebnis und Lösungsvorschlag

Als Zwischenergebnis muss festgestellt werden, dass eine eindeutige Zuordnung eines Geschäftsgeheimnisses an den Arbeitgeber fehlt. Im Gegenteil sprechen die besseren Argumente (wohl) für eine originäre Zuordnung der einem Geschäftsgeheimnis zugrunde liegenden Informationen zum Schöpfer. Eine generelle arbeitsvertragliche Nebenpflicht zur Übertragung an den Arbeitgeber erscheint – speziell unter Berücksichtigung der Interessen des Arbeitnehmers – äußerst fraglich.

Die nach der gegenwärtigen deutschen Rechtslage geforderten Merkmale des *Unternehmensbezugs* und des *Geheimhaltungswillens* könnten ebenso wie das nach der Richtlinie erforderliche Merkmal der *Schutzmaßnahmen durch den Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses* dazu verwendet werden, den Geheimnisschutz erst beim Unternehmer entstehen zu lassen. Das allein kann jedoch nicht ausreichend sein, um den Schutz und die Zuordnung zu einem Unternehmen zu begründen. Denn mit dieser Zuordnung geht auch der Ausschluss gegenüber dem Schöpfer einher, der die Information dann nicht mehr verwenden darf.

Eine Lösung kann hier nur angedeutet werden. Sie könnte aber darin bestehen, sowohl einen rechtmäßigen Erwerb als auch die Implementierung von Geheimhaltungsmaßnahmen zu fordern. Damit könnte nur dasjenige Unternehmen, das sowohl das Geheimnis rechtmäßig erworben als auch die entsprechenden Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen hat, Dritten den Zugang zu dem Geheimnis verweigern. Insbesondere der rechtmäßige Erwerb muss dabei aber nach hier vertretener Auffassung einen aktiven Zuordnungsakt vom Schöpfer auf das Unternehmen einschließen. Eine gesetzliche Grundlage für eine „automatische“ Übertragung ist hierfür gegenwärtig nicht vorhanden.

Im Ergebnis liegt es daher in der Aufgabe des Unternehmens, für eine solche Zuordnung zu sorgen, sei es durch (arbeits)vertragliche Regelungen, betriebliche Anweisungen oder individuelle und auf konkrete Informationen bezogene Abtretungen.

III. Praxishinweis

Die Zuordnung eines Geschäftsgeheimnisses zu einem Unternehmen ist wirtschaftlich ohne Frage gewünscht, dogmatisch aber alles andere als selbstverständlich. Ein stringentes dogmatisches Gerüst für die Zuordnung fehlt.

Praktische Relevanz dürfte dies in Zukunft etwa im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes erlangen. Nach Art. 11 I lit. b der Richtlinie müssen den Gerichten im einstweiligen Rechtsschutz alle „vernünftigerweise verfügbaren Beweise“ zum Nachweis vorgelegt werden, dass der Antragsteller Inhaber des Geschäftsgeheimnisses ist. Dieser Nachweis erscheint schwierig, wenn nicht einmal die Voraussetzungen für die Inhaberschaft klar sind. Entsprechende Einwände der jeweiligen Gegenseite in Schutzschrift oder Widerspruchsverfahren sind unmittelbar vorhersehbar.

Unternehmen sollten daher in jedem Fall für vertragliche Regelungen Sorge tragen und sich Know-how, Entwicklungen und sonstige Informationen, die Geschäftsgeheimnisse sind oder werden können, umfassend vertraglich einräumen lassen. Dass auch dies wiederum zu Problemen führen kann, insbesondere in AGB mit (schutzbedürftigen) Arbeitnehmern, ist offensichtlich. Dennoch sind die Gestaltungsspielräume groß genug, um sinnvoll und praktikabel agieren zu können.

Jedoch sollte der Gesetzgeber die Gelegenheit nutzen, die die Umsetzungsanforderung der Know-how-Richtlinie bietet, um klare Regelungen zu schaffen. ■

EuG: Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Test“ und „TestBild“ für Druckereierzeugnisse

UMV Art. 8 I lit. b

1. Druckereierzeugnisse stehen nicht zu allen Dienstleistungen in einem Ergänzungsverhältnis, bei denen gedruckte Informationsträger verwendet werden können.
2. Selbst wenn Dienstleistungen komplexe Informationen betreffen, für deren Übermittlung die Schriftform unabdingbar ist, so wird der Verbraucher allein aufgrund der Verwendung der gedruckten Materialien nicht davon ausgehen, der Erbringer der Dienstleistung habe die Informationsträger selbst hergestellt.
3. Einer älteren Marke mit schwacher Kennzeichnungskraft kann kein derart verringerter Schutz zukommen, dass der Faktor der Zeichenähnlichkeit vollständig neutralisiert würde. (Leitsätze der Verfasserin)

EuG, Urteil vom 7.7.2017 – T-359/16 (EuIPO), BeckRS 2017, 115939

Sachverhalt

Am 22.7.2005 meldete die Klägerin beim EUIPO das Wortzeichen „TestBild“ als Unionsmarke ua für Waren der Klasse 16 (Druckereierzeugnisse) sowie für Dienstleistungen der Klasse 35 (Verbraucherinformationen und Beratung) und Klasse 36 (Finanzwesen; Geldgeschäfte) an.

Gegen diese Anmeldung erhob die Streithelferin Widerspruch, gestützt auf ihre prioritätsälteren Rechte an den zwei deutschen Wort-Bildmarken



eingetragen für Dienstleistungen der Klasse 45 (Information über Rechts- und Steuerfragen) respektive Klasse 36 (Rechts- und Steuerberatung).

Die Widerspruchsabteilung des EUIPO gab dem Widerspruch aufgrund der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen statt, was die Beschwerdekammer bestätigte. Die Klägerin forcht die Entscheidung der Beschwerdekammer mit Klage beim EuG an.

Entscheidung

Das EuG hebt die Entscheidung des EUIPO insoweit auf, als das EUIPO eine Verwechslungsgefahr zwischen

den in Streit stehenden Zeichen auch für Waren der Klasse 16 angenommen hatte. „Druckereiwaren“ der Klasse 16 seien den Dienstleistungen „Information über Rechts- und Steuerfragen“ der Klasse 45 sowie „Rechts- und Steuerberatung“ der Klasse 36 unähnlich. Es könne insbesondere nicht angenommen werden, dass Druckereierzeugnisse zu allen Dienstleistungen in einem Ergänzungsverhältnis stünden, bei denen gedruckte Informationsträger verwendet werden können. Aufgrund der Unähnlichkeit der Waren komme es auf eine möglicherweise schwache Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens „Test“ bzw. eine angebliche Bekanntheit der BILD-Zeitung bei deutschen Verkehrskreisen daher nicht mehr an.

Im Übrigen bestätigt das EuG die Entscheidung der Beschwerdekammer. Zu Recht sei diese von einer Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen und habe eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft des Wortes „Test“ angenommen. „Test“ sei weder anpreisend noch beschreibend für wesentliche Produktmerkmale der streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 36 und 45.

Praxishinweis

Die Entscheidung des EuG stellt eine weitere Etappe in dem seit bald fünfzehn Jahren währenden Streit zwischen der Stiftung Warentest und dem Axel Springer Verlag über die Verwendung des Zeichens „Test“ dar.

Zuletzt hatte sich der BGH mit der Frage der Schutzfähigkeit der Wort-Bildmarke „test“ befasst und war zu dem Ergebnis gekommen, dass das Zeichen ua für die Waren „Druckereierzeugnisse“ der Klasse 16 keinerlei Unterscheidungskraft besitze und daher allenfalls aufgrund von Verkehrsdurchsetzung Markenschutz beanspruchen könne (vgl. BGH GRUR 2014, 483 – test = GRUR-Prax 2014, 128 [Berlit]).

Die vor diesem Hintergrund interessante Frage des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken gerade im Hinblick auf Waren der Klasse 16 beantwortet das EuG jedoch nicht, indem es bereits die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit verneint. Dem ist in der Sache wohl zuzustimmen.

*Rechtsanwältin Valentina Nieß, LL. M. (Berkeley),
Noerr LLP, München*

Markenrecht

EuG: Gebogene Streifen auf Seitenwand eines Reifens nicht als Positionsmarke schutzfähig

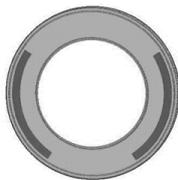
UMV Art. 7 I lit. b, III

1. Die Unterscheidungskraft einer Marke bestimmt sich nicht anhand sprachlicher oder künstlerischer Kreativität oder eines besonderen Einfallsreichtums. Es kommt nicht auf eine (designrechtliche) Neuheit bzw. Eigenart an.
2. Ein Zeichen, dessen Gestaltung banal ist und das lediglich aus einer geometrischen Grundform wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck etc. besteht, verfügt über keine originäre Unterscheidungskraft. (Leitsätze des Verfassers)

EuG, Urteil vom 4.7.2017 – T-81/16 (EUIPO), BeckRS 2017, 117450; *Pirelli Tyre SpA/EUIPO*

Sachverhalt

Der Entscheidung liegt die Anmeldung der folgenden Positionsmarke für die Waren Reifen, Felgen und Radabdeckungen in Klasse 12 zugrunde:



In der Markenmeldung wurde die Marke wie folgt beschrieben:

„Ein Paar im Wesentlichen gleich gebogener, auf der Reifenwand angebrachter Streifen, die entlang des Reifenumfangs verlaufen. Die Marke ist eine Positionsmarke.“

Das EUIPO wies die Anmeldung unter Verweis auf die fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens zurück. Die zwei gebogenen Streifen seien zu banal und würden mangels besonderer Charakteristika nicht als Herkunftshinweis verstanden. Weder Farbe noch Form der Streifen begründeten die Unterscheidungskraft. Hiergegen richtete sich die Klage der Markenmelderin vor dem EuG.

Entscheidung

Das EuG weist die Klage vollumfänglich zurück und lehnt die Eintragung der Marke aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ab.

Zwar beanspruche die Markenmeldung neben „Reifen“ auch Schutz für weitere Waren wie „Felgen“ und „Radabdeckungen“. Allerdings zeige die Anmeldung eine Gestaltung, die auf einem Reifen angebracht werden solle und daher der umlaufenden Form eines Reifens ent-

spreche. Das angemeldete Zeichen sei daher zwangsläufig auf „Reifen“ beschränkt und die Unterscheidungskraft auch nur in Bezug auf „Reifen“ zu ermitteln.

Obwohl Reifen keine alltäglichen Konsumgüter seien, sollten bei ihrem Erwerb keine tiefgehenden Überlegungen erforderlich sein, sodass der Durchschnittsverbraucher keine besondere Aufmerksamkeit an den Tag legen werde. Die einzelnen Elemente des Anmeldezeichens seien äußerst einfach und vermittelten daher keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren. Dem Zeichen werde vielmehr ein rein dekorativer Charakter beigemessen.

Auch wenn es für die Bejahung der Unterscheidungskraft eines Zeichens weder erforderlich noch ausreichend sei, dass es über (designrechtliche) Neuheit bzw. Eigenart verfügt, sei es jedoch erforderlich, dass sich die Form wesentlich von bestimmten handelsüblichen Grundformen der betreffenden Waren unterscheidet und nicht nur eine Variante dieser darstellt (EuG GRUR Int. 2003, 944 [947] Rn. 44 – Zigarrenform; EuG GRUR Int. 2006, 746 [748] Rn. 38 – FORM EINER WURST). Im Fall der zu beurteilenden Positionsmarke sei dies aber nicht der Fall.

Die Markenmelderin könne sich auch nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung nach Art. 7 III UMV berufen, da sich die vorgelegten Nutzungsnachweise nicht auf das Anmeldezeichen bezögen und eine große mediale Aufmerksamkeit – die Markenmelderin ist seit 2011 Reifenlieferant der Formel 1 – für sich genommen nicht ausreiche.

Praxishinweis

Die Entscheidung zeigt deutlich, wie schwierig es ist, Markenschutz für eine Positionsmarke zu erlangen. Wenngleich es nicht erforderlich ist, dass ein Zeichen besonders originell ist, um als Marke schutzfähig zu sein, sind einfache geometrische Grundformen regelmäßig nicht eintragungsfähig. Der Verkehr misst diesen regelmäßig keine Herkunftsfunktion bei, sodass ein markenrechtliches Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigt wäre. Vielmehr sollen solche Formen grundsätzlich von jedermann frei genutzt werden können. Wie bei dreidimensionalen Marken können damit nur erhebliche Abweichungen von den branchenüblichen Grundformen die originäre Unterscheidungskraft begründen.

Rechtsanwalt Roman Brtka, LL. M. Eur.,
Bird & Bird LLP, München

BGH: Unterlassungsanspruch aus Marke gegen Apothekenbezeichnung

MarkenG § 14 II 2, § 23 Nr. 1 und 2; ZPO §§ 562 I, 563 S. 1

1. Für die Beurteilung, ob eine Wortmarke oder deren Bestandteile die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, kommt es nicht darauf an, welche Bedeutung der Markeninhaber dem Markenwort beimessen will. Maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs.
2. Eine Verwechslungsgefahr kann ausnahmsweise trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen wegen eines ohne Weiteres erkennbaren eindeutigen abweichenden Begriffsinhalts der Zeichen zu verneinen sein. Ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht hierfür jedoch nicht aus.
3. Zwar hat ein Zeicheninhaber nicht das Recht, einem anderen zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr den eigenen Namen zu benutzen, dabei kann aber zu berücksichtigen sein, dass der Name eines Geschäftsbetriebs frei gewählt ist. (Leitsatz 1 und 2 des Gerichts, Leitsatz 3 des Verfassers)

BGH, Urteil vom 2.3.2017 – I ZR 30/16, BeckRS 2017, 119850 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an der für „Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Beratungen in der Pharmazie“ eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30200734 „Medicon-Apotheke“ und an der für „medizinische Dienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen eines Apothekers, Beratung in der Pharmazie“ eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 302009051781

MEDICON
APOTHEKE

Die Beklagte betreibt im Gesundheitszentrum „MediCo“ in P. eine Apotheke unter der Bezeichnung „MediCo Apotheke“ und unterhält unter der Domain „medico-apotheke-p.“ einen Internetauftritt.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung der Marken unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr. Die Klage war erfolglos. Mit der vom OLG Hamm zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter.

Entscheidung

Die Revision ist begründet; sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

Der Tatrichter habe im Verletzungsverfahren die Kennzeichnungskraft der Klagemarke eigenständig festzustellen und sei nicht an die Ansicht des DPMA im Widerspruchsverfahren gebunden.

Das Publikum verstehe „con“ nicht als Abkürzung von „consulting“. Dass die Marke für ein innovatives Beratungskonzept zu Präparaten stehe, sei für die Kennzeichnungskraft nicht maßgeblich. Maßgeblich sei die Sicht der Durchschnittsverbraucher, weil Apothekendienstleistungen von jedermann nachgefragt würden. Auch „Medi“ sei für Dienstleistungen eines Apothekers nicht glatt beschreibend und in den Zeichenvergleich einzubeziehen. Die Zeichenähnlichkeit werde damit nicht wegen Neutralisierung durch einen eindeutigen Sinngehalt ausgeschlossen.

Die Sache sei zur erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Dessen bislang getroffenen Feststellungen rechtfertigten die Annahme eines markenmäßigen Gebrauchs des angegriffenen Zeichens nicht. Der Name von Apotheken diene regelmäßig nur der Individualisierung des Geschäftslokals.

Das Berufungsgericht werde gegebenenfalls zu prüfen haben, ob die Schutzschranken des § 23 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG verhindert, der Beklagten die Verwendung ihres eigenen Namens zu untersagen, weil sie diesen – anders als eine natürliche Person – frei wählen können.

Praxishinweis

Die von der Klägerin beanspruchten Dienstleistungen zeigen keinen Bezug zu Consulting, der das angesprochene Publikum auf Apotheker und Pharmaziebetriebe beschränken könnte.

Der BGH bestätigt mit dieser Entscheidung erneut, dass ein eindeutiger Sinngehalt die Zeichenähnlichkeit neutralisieren kann und dass schutzunfähige Zeichenbestandteile in Kombinationsmarken in der Regel keine Verwechslungsgefahr begründen.

Zu prüfen könnte nunmehr sein, wie die Schranken des § 23 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wirken, wenn ihr Schutz frei gewählte Namen betrifft. Nach Art. 14 I lit. a RL (EU) 2015/2436 sollen sie künftig nur für die Namen natürlicher Personen gelten (§ 23 I Nr. 1 RefE MaMoG, Fassung vom 6.3.2017). Unternehmenskennzeichen fallen jedoch nicht in den Regelungsbereich des harmonisierten Markenrechts (BeckOK MarkenR/Kretschmar MarkenG § 23 Rn. 13).

Dr. Friedrich Albrecht, Vors.Ri.BPatG i. R., München

Markenrecht

BPatG: Ortsname „AUMA“ ist unbekannt und daher markenschutzfähig

MarkenG § 8 II Nr. 1, 2

Das Wort „AUMA“ (der Name eines Ortsteils der thüringischen Stadt Auma-Weidatal) wird von den relevanten Verkehrskreisen in Deutschland nicht als Hinweis auf die geografische Herkunft von Waren der Klassen 7 und 9 verstanden. Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 II Nr. 2 MarkenG lässt sich somit ebenso wenig konstatieren wie das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG. (Leitsatz der Verfasserin)

BPatG, Beschluss vom 25.4.2017 – 28 W (pat) 26/15 (BeckRS 2017, 113844); rkr.

Sachverhalt

Die Markenmelderin hatte die Wortmarke „AUMA“ ua für Waren der Klassen 7 und 9 für Deutschland angemeldet.

Das DPMA wies die Markenmeldung zurück. „Auma“ sei der Name einer Stadt in Thüringen. Daher werde das angemeldete Zeichen „AUMA“ als Hinweis auf die geografische Herkunft der von der Markenmeldung umfassten Waren verstanden, sodass das Freihaltebedürfnis dem Markenschutz entgegenstehe. Zudem werde das Zeichen „AUMA“ von Herstellern in der Stadt Auma als Sachhinweis verwendet, sodass diesem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Entscheidung

Das BPatG gibt der Beschwerde des Markeninhabers statt. Die Bezeichnung stelle keine Freihaltebedürftige Angaben nach § 8 II Nr. 2 MarkenG dar. Nach dieser Regelung seien zwar Zeichen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignet sind. An dieser Eignung fehle es der Bezeichnung „Auma“ aber im Hinblick auf die vorliegend in Anspruch genommenen Waren: „Auma“ sei der Name einer thüringischen Stadt gewesen, die im Zeitpunkt der Markenmeldung ihre rechtliche Eigenständigkeit bereits seit dem 30.11.2011 verloren gehabt habe. Derzeit sei die Bezeichnung „Auma“ Bestandteil der thüringischen Gemeinde Auma-Weidatal, die ca. 3.600 Einwohner zählt. Der Stadtteil Auma der Gemeinde Auma-Weidatal dürfe vor diesem Hintergrund der weit überwiegenden Zahl der angesprochenen Verkehrsteilnehmer nicht bekannt sein.

Denn die von der Markenmeldung umfassten Steuerungsgeräte seien Spezialwaren von hoher technischer Komplexität, die regelmäßig für einen überregionalen Markt bestimmt seien. Somit lägen keine Anhaltspunkte vor, die dafür sprächen, dass die Bezeichnung „Auma“ als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren in Frage komme. Schließlich sei es auch unüblich, lediglich den Namen eines Ortsteils („Auma“), nicht aber

den Namen der gesamten Gemeinde („Auma-Weidatal“) als Hinweis auf den Herstellungsort zu verwenden.

Aus § 8 II Nr. 1 MarkenG ergebe sich ebenfalls kein Schutzhindernis. Denn bei der Bezeichnung „Auma“ stehe der beschreibende Begriffsinhalt aus den vorgenannten Gründen nicht im Vordergrund.

Praxishinweis

Die Entscheidung reiht sich in die bisherige Entscheidungspraxis ein: Einer Bezeichnung kann nicht bloß deswegen der Markenschutz versagt werden, weil sie zugleich eine geografische Bedeutung hat. § 8 II Nr. 2 MarkenG greift somit nur ein, wenn sich der geografische Name für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf die geografische eignet.

In Übereinstimmung mit der „Chiemsee“-Entscheidung des EuGH (GRUR 2004, 146) handelt es sich bei der Beurteilung dieser Eignung um eine Prognoseentscheidung; es ist unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung vernünftigerweise für die Zukunft in Betracht kommt. Bei der Kombination „AUMA“/komplexe Steuerungsgeräte verneinte dies das BPatG, bei der Kombination „Auerbach“/unspezifische Software/Softwaredienstleistungen bejahte dies das BPatG hingegen (GRUR-Prax 2017, 237 [Schoene]).

Somit sollten Markeninhaber im Vorfeld der Markenmeldung genau überlegen, ob ein Name einer Stadt oder eines Ortes tatsächlich als Markenname gewählt werden soll. Denn auch wenn nach Einschätzung des Markenmelters der Name nicht bekannt ist oder keinen Bezug zu den in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen vorliegt, besteht das Risiko, dass das Markenamt (auch im Rechtsmittelverfahren) zu einer abweichenden Beurteilung kommt. Jedenfalls besteht aber das Risiko erheblicher zeitlicher Verzögerungen des Markeneintragungsverfahrens.

Um insoweit das Markeneintragungsverfahren aus Sicht des Markenmelters optimal zu steuern, kann es sich anbieten, dem Markenamt unterstützend Hinweise zur Bekanntheit und zur Bedeutung des Namens zu geben. Zwar schließt eine solche Dokumentation des Markenmelters nicht aus, dass das Markenamt eigene Ermittlungen zur Eintragungsfähigkeit einstellt. Allerdings kann eine eigene Dokumentation des Markenmelters eine Grundlage für diese eigene Ermittlungstätigkeit des Markenamtes darstellen.

*Rechtsanwältin Julia Dönch, M. A.,
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Düsseldorf*

Patentrecht

BGH: Billigkeit des Ausgleichsanspruchs unter Mitberechtigten

BGB § 745 II

Ob einem Mitberechtigten für die Nutzung einer Erfindung durch einen anderen Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleich in Geld zusteht, kann auch von den Gründen abhängen, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat. (Leitsatz 1 a des Gerichts)

BGH, Urteil vom 16.5.2017 – X ZR 85/14 (OLG Düsseldorf), BeckRS 2017, 117365 – Sektionaltor II

Sachverhalt

Die Parteien sind Wettbewerber. In einem Vorprozess verlangte die Klägerin Abtretung der Rechte aus von der Beklagten eingereichten Patentanmeldungen, hilfsweise Einräumung einer Mitberechtigung. Ihr wurde rechtskräftig ein Anspruch auf eine Mitberechtigung zuerkannt und der auf sie entfallende ideelle Anteil mit 5 % festgestellt. Nunmehr fordert sie die Zahlung eines Ausgleichs für die bislang seitens der Beklagten erfolgte Nutzung. Das Berufungsgericht (GRUR-Prax 2014, 415 [Haberl]) hat die Beklagte durch Grundurteil zur Zahlung eines nach Lizenzgrundsätzen zu bemessenden Ausgleichs verurteilt. Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit welcher diese ua geltend macht, dass nicht unberücksichtigt bleiben dürfe, warum die Klägerin ihrerseits die Erfindung nicht genutzt hat.

Entscheidung

Der BGH hebt das Berufungsurteil auf und verweist den Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurück. Zwar könne einem Mitberechtigten nach § 745 II BGB ein Ausgleichsanspruch für Nutzungen zustehen, die andere Mitberechtigte ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Ausgleichsanspruch geltend gemacht wurde, gezogen haben (BGHZ 162, 342, 348 – Gummielastische Masse II). Zu Unrecht habe die Vorinstanz aber angenommen, dass nicht entscheidungserheblich sei, weshalb die Klägerin die Erfindung ihrerseits nicht genutzt habe. Denn es sei nach der Rechtsprechung des BGH durch umfassende Würdigung *aller* Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, ob ein Ausgleichsanspruch der Billigkeit entspricht. Zu berücksichtigen sei dabei auch, aus welchen Gründen ein Mitinhaber selbst keine Nutzungen zieht. Soweit der BGH in der Vergangenheit ausgeführt habe, dass ein Ausgleichsanspruch auch dem Mitberechtigten zustehen könne, der eine Erfindung nicht selbst nutzen will, folge hieraus nichts Abweichendes. Denn diese Aussage sollte nur belegen, dass §§ 741 ff. BGB auch für diesen Fall geeignet seien.

Wenn die Möglichkeiten der einzelnen Mitberechtigten zur Nutzung der Erfindung aus strukturellen Gründen grundlegend unterschiedlich sind, werde es in der Regel naheliegen, eine Ausgleichspflicht desjenigen Mitberechtigten zu bejahen, der von der Erfindung durch

eigene Produktions- und Vertriebstätigkeit in erheblichem Umfang Gebrauch macht. Der strukturell benachteiligte Mitberechtigte, der die ihm zustehenden Rechte typischerweise durch Vergabe von Nutzungsrechten verwerten würde, müsse dann grds. nicht näher zu den Gründen vortragen, aus denen er von einer anderweitigen Verwertung abgesehen hat. Anders sei dies aber, wenn es, wie vorliegend bei Mitberechtigung von Wettbewerbern, an einer grundlegenden strukturellen Benachteiligung fehle. Dann entspreche ein Ausgleichsanspruch, wenn ein Mitberechtigter von einer eigenen Nutzung absieht, nicht ohne Weiteres der Billigkeit. Dies gelte insbesondere, wenn der Anteil an der Erfindung und der daraus resultierende Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des nutzenden Mitberechtigten eher gering sind.

Die Entscheidung der Vorinstanz erweise sich auch nicht aus dem Grund als im Ergebnis richtig, dass die Beklagte die Streitpatente allein angemeldet und während des Vorprozesses für sich allein beansprucht hat. Zwar werde es einem Mitberechtigten in einem solchen Fall in der Regel nicht zumutbar sein, unter Hinweis auf seine Mitberechtigung eine Nutzung aufzunehmen, weil er sich damit einem erheblichen Risiko aussetze. Indes sei dies auch nur ein im Rahmen der anzustellenden Abwägung relevanter Umstand. Daneben sei im weiteren Verfahren etwa auch zu berücksichtigen, dass die Klägerin ihrerseits zunächst ebenfalls eine Alleinberechtigung für sich reklamiert hatte, dh auch die Beklagte sich bei ihren Benutzungshandlungen einem Risiko aussetzte.

Praxishinweis

Mit der Entscheidung schärft der BGH seine kritisierte (zB Götting LMK 2005, 158798; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. 2016, § 19 Rn. 85) Rechtsprechung zur unmodifizierten Anwendung von §§ 741 ff. BGB auf Erfindungen. Da ein Patent zwar eine Monopolstellung gewährt, jeder Berechtigte die Belohnung aber selbst realisieren (Hauck GRUR-Prax 2014, 430 [431]) und hierzu Risiken eingehen muss, erlangt das Ausmaß der jeweiligen Risikoübernahme maßgebliche Bedeutung für die im Rahmen von § 745 II BGB anzustellende Billigkeitsprüfung. Dementsprechend kommt (abweichend vom Leitsatz) den Gründen, aus denen ein Mitberechtigter von einer eigenen Nutzung absieht, für die Feststellung der Billigkeit nicht nur „auch“, sondern sogar entscheidende Bedeutung zu. Denn wer (trotz bestehender Möglichkeit) nicht wagt, hat auch keinen Gewinn verdient.

*Rechtsanwalt Dr. Bernhard Ulrici,
ULRICI Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Leipzig* ■

Designrecht

EuGH: Keine negative Feststellungsklage im Tatortgerichtsstand (Art. 82 V GGV)

GGV Art. 82 I, V, Brüssel-I-VO Art. 5 Nr. 3

1. Eine rügelose Einlassung nach Art. 24 Brüssel-I-VO iVm Art. 79 I GGV liegt nicht vor, soweit die Einrede der internationalen Unzuständigkeit des Gerichts im ersten Verteidigungsschriftsatz hilfsweise gegenüber anderen prozessualen Einreden erhoben wird.
2. Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach Art. 81 lit. b GGV sind, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat der Union hat, allein vor den Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichten dieses Mitgliedstaats zu erheben.
3. Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO und die Rechtsprechung dazu finden auf solche Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach Art. 81 lit. b GGV schon deshalb keine Anwendung, weil die Anwendbarkeit des Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO ausdrücklich durch Art. 79 III lit. a GGV ausgeschlossen ist.
4. Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO findet ebenfalls keine Anwendung auf Klageanträge auf Feststellung eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und eines unlauteren Wettbewerbs soweit diesen Anträgen nur stattgegeben werden kann, wenn auch der Klage auf Feststellung der Nichtverletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters stattgegeben wird. (Leitsätze des Gerichts, durch Verfasser gekürzt)

EuGH, Urteil vom 13.7.2017 – C-433/16 (Corte suprema di cassazione), BeckRS 2017, 116685 – Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

Sachverhalt

Ein Felgenhersteller mit Sitz in Eboli bei Neapel erhob beim Tribunale di Napoli Klage gegen einen deutschen Automobilhersteller, ua auf Feststellung, dass dessen eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht durch Angebot und Vertrieb seiner Felgen verletzt würden, sowie auf Feststellung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und unlauteren Wettbewerbs seitens des Automobilherstellers.

Das Tribunale di Napoli legte dem italienischen Kassationsgerichtshof mehrere Fragen zur internationalen Zuständigkeit vor. Dieser legte dem EuGH vor.

Entscheidung

Der EuGH lehnt die internationale Zuständigkeit der italienischen Gerichte ab. Im Anwendungsbereich von Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO sei es zwar möglich, eine negative Feststellungsklage im Tatortgerichtsstand zu erheben (EuGH GRUR Int. 2013, 173 – Folien Fischer). Nach Art. 79 III lit. a GGV sei die Anwendbarkeit von Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO aber bei Gemeinschafts-

geschmacksmustern ausdrücklich ausgeschlossen. Art. 82 GGV sei *lex specialis*. Überdies ergebe sich auch aus dem Wortlaut des Art. 82 V GGV (kein Verweis auf Art. 81 lit. b GGV), dass eine negative Feststellungsklage nicht möglich sei. Der klagende Felgenhersteller müsse die negative Feststellungsklage daher im Mitgliedstaat des Beklagtsitzes nach Art. 82 I GGV erheben (der Sitz steht bei Unternehmen dem Wohnsitz gleich).

Der EuGH erstreckt in Ls. 4 den Ausschluss der negativen Feststellungsklage im Tatortgerichtsstand auch auf konkurrierende Ansprüche, damit Umgehungen verhindert werden.

Praxishinweis

Mit dem Ausschluss der negativen Feststellungsklage im internationalen Tatortgerichtsstand nach Art. 82 V GGV sollte – ebenso wie mit Art. 97 V UMGV – Forum-Shopping verhindert werden (Ruhl, GGV, 2. Aufl. 2010, Art. 83 Rn. 3). Die Erhebung einer negativen Feststellungsklage ist oft dadurch motiviert, dass der Kläger sich bspw. an seinem Heimatgericht eine für ihn günstigere Rechtsprechung und eine Blockade der möglichen Leistungsklage des Geschmacksmusterinhabers durch ein längeres Verfahren erhofft (sog. Torpedoklage; zur Frage, ob die negative Feststellungsklage sogar rechtsmissbräuchlich und damit unbeachtlich gegenüber einer später in Deutschland erhobenen Unterlassungsklage ist, s. zuletzt LG Hamburg GRUR-Prax 2015, 466 [Klawitter]).

Der Unterschied zwischen nationalen und Gemeinschaftsgeschmacksmustern bei der Rechtsdurchsetzung kann wichtig sein. Wenn zB der Beklagte der negativen Feststellungsklage Inhaber eines italienischen Designrechts wäre und ein italienisches Unternehmen wegen Verletzung dieses italienischen Designrechts abmahnt, bestünde nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO ein Gerichtsstand für eine negative Feststellungsklage in Italien (EuGH GRUR Int. 2013, 173 – Folien Fischer). Dagegen wäre die negative Feststellungsklage des gleichen Verletzers gegenüber einem „angreifenden“ Gemeinschaftsgeschmacksmuster im italienischen Tatortgerichtsstand nicht zulässig (zur gleichgelagerten Entscheidung zwischen nationaler und Unionsmarke s. Hackbarth GRUR 2015, 634 [640]).

Lässt sich der Gemeinschaftsgeschmacksmusterinhaber aber rügelos ein, kann sich eventuell auf dieser Basis die internationale Zuständigkeit ergeben (Ls. 1).

Rechtsanwalt Dr. Ralf Hackbarth, LL. M. (London), KLAKA Rechtsanwälte, München

BGH: Keine Verhandlungspflicht zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln

UrhG § 36 I 1

Es besteht für die in § 36 I 1 UrhG genannten Parteien keine Rechtspflicht zur Verhandlung über die Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln. (Leitsatz des Gerichts)

BGH, Urteil vom 2.3.2017 – I ZR 45/16 (OLG München), BeckRS 2017, 118064 – Verhandlungspflicht

Sachverhalt

Der Verband freischaffender bildgestaltender Kameraleute hatte den Bayerischen Rundfunk (BR) zu Verhandlungen über die Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln gemäß § 36 I 1 UrhG für Eigen-, Auftrags-, Ko- und Lizenzproduktionen aufgefordert und nach deren Scheitern ein Schlichtungsverfahren eingeleitet (§ 36 III 2 Nr. 3 UrhG). Daraufhin beantragte der BR mit der vorliegenden Klage Feststellung, dass er zu entsprechenden Verhandlungen nicht verpflichtet sei.

Die Vorinstanzen LG München I (BeckRS 2015, 09822) und OLG München (BeckRS 2015, 121666) bejahten eine Verhandlungspflicht für Eigenproduktionen, da der BR in diesem Fall als unmittelbarer Vertragspartner der Kameraleute „Werknutzer“ iSv § 36 I 1 UrhG sei. Die Existenz des vorrangigen Manteltarifvertrags stehe nicht entgegen, da das Gesetz von der Koexistenz beider Rechtsquellen ausgehe (§ 36 I 3 UrhG). Für die Auftragsproduktionen bestehe hingegen genauso wenig eine Verhandlungspflicht wie für die Ko- und Lizenzproduktionen, da der BR hier nicht Vertragspartner sei (so das OLG) bzw. keinen unmittelbar bestimmenden Einfluss auf die Vertragsinhalte besitze (so das LG in Abgrenzung zu LG München I BeckRS 2012, 75544 = GRUR-Prax 2012, 560 [Reber]).

Entscheidung

Der BGH stellt klar, dass § 36 I 1 UrhG keinerlei Verhandlungspflicht zu entnehmen ist. Bei der Mitwirkung an der Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln handele es sich vielmehr um eine bloße Obliegenheit. Denn ein Schlichtungsverfahren könne nicht nur einvernehmlich ohne vorherige Verhandlung durchgeführt werden (§ 36 III 1 UrhG). Vielmehr sei es auf Verlangen einer Partei sogar obligatorisch durchzuführen, wenn die andere Partei nicht binnen drei Monaten nach entsprechender Aufforderung Verhandlungen aufgenommen hat (§ 36 III 2 Nr. 1 UrhG).

An einer Klärung der umstrittenen Auslegung des Begriffs „Werknutzer“ iSv § 36 I 1 UrhG bei Auftragsproduktionen einerseits und einer eventuellen Sperrwirkung von Tarifverträgen bei Eigenproduktionen andererseits sieht sich der BGH durch die enge, auf die reine Verhandlungspflicht beschränkte Antragsfassung gehindert. Denn diese Fragen stellten sich nur im Hinblick auf die nicht streitgegenständliche Pflicht zur Einlassung auf ein Schlichtungsverfahren nach § 36 a I UrhG und könnten

als bloße Elemente bzw. Vorfragen eines Rechtsverhältnisses zudem ohnehin nicht isoliert zum Gegenstand einer (negativen) Feststellungsklage gemacht werden.

Praxishinweis

Aus Praxissicht ist es bedauerlich, dass das vorliegende Verfahren dem BGH prozessual keine Gelegenheit geboten hat, insbesondere die im Film- und Fernsehbereich relevante Frage der Werknutzereigenschaft im Dreiecksverhältnis „Urheber – Auftragsproduzent – Sendeanstalt“ höchststrichterlich zu klären. Denn Vergütungsregeln, die von hierzu nicht berechtigten Beteiligten aufgestellt werden, entfalten in einem späteren Rechtsstreit über die Angemessenheit der Vergütung weder eine Bindungsnach noch eine Indizwirkung, sodass eine möglichst frühzeitige Klärung wünschenswert ist.

Hier hat der Gesetzgeber mit Inkrafttreten des neuen § 36 a III UrhG zum 1.3.2017 im Zuge der aktuellen Reform des Urhebervertragsrechts (vgl. dazu Peifer GRUR-Prax 2017, 1 ff.) nunmehr Abhilfe geschaffen. Denn während das nach § 1062 ZPO zuständige OLG bislang lediglich zu einer Inzidenzprüfung der Verfahrensvoraussetzungen befugt war und das Schlichtungsverfahren zu deren verbindlichen Klärung mittels einer gesonderten negativen Feststellungsklage jeweils ausgesetzt werden musste (BGH GRUR 2011, 808 – Aussetzung eines Schlichtungsverfahrens = GRUR-Prax 2011, 379 [Lux]), hat § 36 a III UrhG die Kompetenz des OLG in der Weise erweitert, dass dieses jetzt über die (Un)Zulässigkeit eines intendierten Schlichtungsverfahrens insbesondere in Bezug auf die Verfahrensfähigkeit der Parteien (§ 36 a III 1 Nr. 3 lit. a UrhG) mit bindender Wirkung selbst entscheiden kann. Die Aussetzung des Verfahrens und Erhebung negativer Feststellungsklagen sind damit obsolet geworden.

Ob es dem Gesetzgeber darüber hinaus auch gelungen ist, die Verwerter zur freiwilligen Verhandlung von GVR zu motivieren, indem von den neu geschaffenen urheber-schützenden Bestimmungen individualvertraglich nur noch abgewichen werden kann, soweit dies künftig GVR oder Tarifverträge erlauben, wird sich zeigen (vgl. §§ 32 d III, 32 e III UrhG zum Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft, § 40 a IV UrhG zum Recht zur anderweitigen Verwertung nach 10 Jahren bei pauschaler Vergütung, vgl. auch § 41 IV UrhG zum Rückrufsrecht wegen Nichtausübung, § 88 II 3 UrhG zum Wiederverfilmungsrecht nach 10 Jahren).

Die Komplexität von Filmwerken mit ihrer Vielzahl von Beteiligten stellt die Parteien bei der Gestaltung von GVR in jedem Fall vor besondere Herausforderungen (vgl. diverse Beiträge in ZUM 2015, 725-769).

*Rechtsanwältin Dorothee Thum,
DTS Patent- & Rechtsanwälte, München*

OLG München: Link zu Testversion ist öffentliches Zugänglichmachen

UrhG §§ 15 II, III, 17 I, 19 a, 69 a, 97; UMV Art. 9 II, 13 I, 102 II; MarkenG §§ 14 VI, 19 I, III, 125 b Nr. 2

1. Die Bereitstellung einer 30-Tage-Testversion über einen Downloadlink verletzt das ausschließliche Recht auf öffentliche Zugänglichmachung gem. § 69 c Nr. 4 UrhG, wenn das Werk von dem Nutzer auf seiner eigenen Internetseite eingestellt und damit einem neuen Publikum bereitgestellt wird.
2. Das Versenden von Product Keys nebst Downloadlink per E-Mail begründet eine Erstbegehungsgefahr der Verletzung des ausschließlichen Rechts zur Vervielfältigung gem. § 69 c Nr. 1 UrhG.
3. Das Verbreitungsrecht erschöpft nicht gem. § 69 c Nr. 3 S. 2 UrhG, wenn Product Keys im Rahmen von Volumenlizenzverträgen außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht und aktiviert wurden.
4. Product Keys selbst sind keine Lizenzen, die zur Nutzung eines Computerprogramms berechtigen könnten, sondern lediglich ein technisches Mittel, um das Programm zu aktivieren (OLG München BeckRS 2016, 110811). (Leitsätze des Verfassers)

OLG München, Urteil vom 1.6.2017 – 29 U 2554/16 (LG München I), BeckRS 2017, 114707; rkr.

Sachverhalt

Die Klägerin entwickelt und vertreibt ua das Computerprogrammpaket „Microsoft Office“; dieser Name ist auch als EU-Marke geschützt. Die Professional Plus-Version wird nur über Volumenlizenzverträge vertrieben.

Der Beklagte verkauft über seinen eigenen Webshop und über eBay ua die Professional Plus-Version, indem er Kunden per E-Mail den Product Key aus einem durch die Klägerin autorisierten Volumenlizenzvertrag einer chinesischen Schule übersendet. Damit können die Kunden das Programmpaket aktivieren. Der Link führt zu einem vom Beklagten betriebenen Portal, auf dem die Programme zum Download bereitgehalten werden.

Die Klägerin verlangt Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung aus Urheber- und Kennzeichenrecht. Das LG gab der Klage überwiegend statt.

Entscheidung

Die Berufung des Beklagten hat überwiegend keinen Erfolg.

Der Beklagte habe das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gem. § 69 c Nr. 4 UrhG verletzt, indem er die 30-Tage-Testversion von Microsoft Office auf seinem Downloadportal zum Abruf bereitgehalten habe. Zwar sei die angegebene URL nicht über Google auffindbar, der Beklagte habe jedoch keine Zugangshindernisse geschaffen, sodass der Link grundsätzlich für jedermann abrufbar gewesen sei. Die vom EuGH auf-

gestellten Grundsätze zu Hyperlinks und Framing (GRUR 2016, 1152 = GRUR-Prax 2016, 450 [Abrar]) seien hier nicht anwendbar, da der Beklagte das Werk auf seiner eigenen Internetseite eingestellt und bereitgehalten habe. Dies sei eine eigene Verwertungshandlung gegenüber einem neuen Publikum (BGH GRUR Int. 2017, 449 – Cordoba = GRUR-Prax 2017, 168 [Rauer]). Auf Erschöpfung könne der Beklagte sich nicht berufen, da das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gem. § 69 c Nr. 4 UrhG nicht der Erschöpfung unterliege.

Das Verhalten des Beklagten habe jedenfalls die ernsthafte Gefahr begründet, dass Kunden, an die der Product Key für das streitgegenständliche Computerprogramm der Klägerin versandt wird, das Programm vom Downloadportal des Beklagten herunterladen und damit in das ausschließliche Recht der Klägerin nach § 69 c Nr. 1 UrhG zur Vervielfältigung des Computerprogramms eingreifen (vgl. BGH GRUR 2015, 1108 – Green-IT = GRUR-Prax 2015, 439 [Stögmüller]). Schließlich habe der Beklagte durch Übermittlung der Product Keys nebst Downloadlink das Verbreitungsrecht gem. § 69 c Nr. 3 S. 1 UrhG verletzt.

Der Beklagte und die Kunden könnten sich weder auf Erschöpfung noch auf einen vertraglich abgeleiteten Erwerb berufen, da die Product Keys im Rahmen von Volumenlizenzverträgen in China und nicht im EWR in Verkehr gebracht worden seien. Da die Product Keys selbst keine Lizenzen darstellten, sondern lediglich technisches Mittel zur Aktivierung der Programmversionen, könnten aus ihnen auch keine Rechte abgeleitet werden.

Der kennzeichenrechtliche Antrag, den Beklagten den Besitz der Product Keys unter dem Zeichen Microsoft Office zu verbieten, sei jedoch unbegründet, da die per E-Mail übersandten Product Keys unkörperliche Gegenstände seien, an denen ein Besitz nicht möglich sei.

Praxishinweis

Bei der Geltendmachung von Ansprüchen wegen unrechtmäßiger Nutzung von Product Keys ist insbesondere unter Kostengesichtspunkten sorgfältig abzuwägen, welche Verletzungsform des § 69 c UrhG gerügt wird und ob darüber hinaus auch wettbewerbsrechtliche oder kennzeichenrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können oder müssen.

*Rechtsanwalt Askan Deutsch, LL.M. (SLU),
Attorney-at-law (New York),
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,
FPS Partnerschaftsges. mbB, Hamburg, und
wiss. Mit. Jerry Thomeczek*

OLG München: Übergang von Leistungsschutzrechten auf den Filmhersteller

UrhG § 2 I Nr. 6, § 78 I Nr. 1, §§ 92 I, 94, 125 V, 137 e IV

Nach dem Grundsatz der Inländerbehandlung unterliegen die Ausschließlichkeitsrechte an Darbietungen der 1992 verstorbenen Marlene Dietrich nach § 78 I Nr. 1, § 19 a UrhG der Übergangsregelung des § 137 e IV 2 UrhG, sodass sie qua gesetzlicher Fiktion als auf den Filmhersteller übergegangen gelten und nicht in den Nachlass fielen. (Leitsatz der Verfasserin)

OLG München, Urteil vom 13.4.2017 – 6 U 3515/12 (LG München I), BeckRS 2017, 112776 – Marlene Dietrich; rkr.

Sachverhalt

Eine Gesellschaft zum Schutz der Persönlichkeit und des Lebenswerks Marlene Dietrichs, die ihre Rechte von der Erbin Dietrichs ableitet, hatte die Video-Plattform YouTube auf Unterlassung der öffentlichen Zugänglichmachung von Videoclips mit Ausschnitten eines Marlene-Dietrich-Konzerts verklagt. Die Klägerin macht geltend, YouTube hafte zumindest als Störer für die Verletzung von Leistungsschutzrechten Dietrichs als ausübende Künstlerin.

Nachdem das LG München I YouTube (lediglich) in Bezug auf den Titel „Lili Marleen“ zur Unterlassung verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen hatte, wies das OLG München die Klage insgesamt ab, da Dietrich zum Zeitpunkt der Konzertaufnahme amerikanische Staatsbürgerin gewesen sei und deshalb keine Leistungsschutzrechte daran erworben habe.

Der BGH hob dieses Urteil teilweise auf und verwies die Sache zurück. Die Klägerin könne für Dietrichs Darbietung nach dem Rom-Abkommen Inländerbehandlung beanspruchen. Diese umfasse nach Sinn und Zweck des Abkommens auch das bei dessen Abschluss noch unbekanntes Recht des ausübenden Künstlers auf öffentliche Zugänglichmachung der Darbietung.

Das OLG musste nunmehr angesichts der Übergangsregelung des § 137 e IV UrhG klären, ob die Aufnahmen ein Filmwerk oder nur Laufbilder darstellen, sowie ggf., ob YouTube für eine Verletzung der Rechte der Klägerin haftet.

Entscheidung

Das OLG weist die Berufung der Klägerin insgesamt ab. Da die Aufnahmen aufgrund der getroffenen Auswahl und des Schnitts das Ergebnis gestalterischer Schöpfung und damit als Filmwerk zu qualifizieren seien, finde auf die Rechte Dietrichs nach dem Grundsatz der Inländerbehandlung auch die Übergangsvorschrift des § 137 e IV 2 UrhG Anwendung. Danach gälten die Leistungsschutzrechte der Künstlerin als auf

den Filmhersteller übergegangen, da sie vor dem 30.6.1995 in die Verwendung der Darbietung zur Herstellung der Aufnahmen eingewilligt hatte. Folglich sei das Ausschließlichkeitsrecht der ausübenden Künstlerin, ihre Darbietung öffentlich zugänglich zu machen, nie Gegenstand ihres Nachlasses gewesen und die Klägerin mithin mangels Rechtsinhaberschaft nicht zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs befugt.

Das OLG lehnt auch andere Herleitungen der Aktivlegitimation der Klägerin, etwa aufgrund der Eigenschaft Dietrichs selbst als Co-Produzentin der Aufnahmen, ab.

Die Frage nach der Einstandspflicht von YouTube für die Videoclips erörtert das OLG wegen Unerheblichkeit nicht. Eine (erneute) Revision zum BGH wird nicht zugelassen.

Praxishinweis

Das Verfahren schafft in mehrfacher Hinsicht für die Durchsetzung urheberrechtlicher Ansprüche bei Auslandsbezug Klarheit: In Aufgabe seiner bisherigen Praxis (BGH BeckRS 2010, 12191 – Vorschaubilder = GRUR-Prax 2010, 251 [Czychowski]) urteilt der BGH, dass der Erfolgsort iSv § 32 ZPO einer Verletzung des Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte durch öffentliches Zugänglichmachen über eine Website schon dann im Inland belegen und folglich die Zuständigkeit deutscher Gerichte gegeben ist, wenn das geltend gemachte Recht im Inland geschützt und die Website (auch) im Inland öffentlich zugänglich ist. Bisher musste der Rechteinhaber darlegen, dass die Website sich *bestimmungsgemäß* (auch) an Nutzer in Deutschland richtet.

Eine grundsätzliche Frage zum Schutz ausübender Künstler durch das Rom-Abkommen wird dahin entschieden, dass die Mindestrechte des Abkommens zum Prinzip der Inländerbehandlung hinzutreten und dieses nicht etwa begrenzen (Katzenberger GRUR Int. 2017, 315 [315]). Damit besteht in dieser Hinsicht nun Gleichlauf mit internationalem Urheberrechtsschutz, für den Art. 5 I RBÜ dies ausdrücklich regelt.

Die in der Praxis ebenfalls bedeutende Frage nach der Haftung von YouTube für Rechtsverletzungen durch von Nutzern eingestellte Videos wird indes ausdrücklich offengelassen, nachdem das LG München I in erster Instanz eine grundsätzliche Haftung von YouTube bereits bejaht hatte. Hier bleibt die Praxis auf weitere Klärung angewiesen.

*Rechtsanwältin Dr. Laura Zentner,
Greenberg Traurig Germany LLP, Berlin*

BVerfG: Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen presserechtliche Unterlassungsverfügungen möglich

GG Art. 3 I, 5 I, 20 III, 103 I

Gegen eine presserechtliche Unterlassungsverfügung kann unmittelbar Verfassungsbeschwerde erhoben werden, soweit die Verletzung von Verfahrensgrundrechten geltend gemacht wird. (Leitsatz des Verfassers)

*BVerfG, Beschluss vom 6.6.2017 –
1 BvQ 16/17, 1 BvQ 17/17, 1 BvR 764/17 und 1 BvR
770/17 (LG Hamburg), BeckRS 2017, 118119*

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin verlegt ein Nachrichtenmagazin. Das LG Hamburg hatte ihr in zwei Unterlassungsverfügungen die Verbreitung von Passagen aus zwei Artikeln verboten und Anträge auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung zurückgewiesen. Im Fortgang wurde mündlich verhandelt und durch Urteil entschieden.

Gegen die Ablehnung der Vollstreckungsschutzanträge hat die Beschwerdeführerin Verfassungsbeschwerden erhoben, verbunden mit Anträgen auf Anordnung der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung. Sie machte ua geltend, das LG habe ihre Rechte auf Gewährung rechtlichen Gehörs, auf prozessuale Waffengleichheit und auf ein faires Verfahren missachtet, weil es der Antragstellerin vor Erlass der Unterlassungsverfügungen telefonische Hinweise erteilt und diese nicht offengelegt habe.

Entscheidung

Das BVerfG weist die Verfassungsbeschwerden als unzulässig zurück, wodurch auch die Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnung gegenstandslos werden.

Die Beschwerdeführerin habe einen in der Ablehnung des Vollstreckungsschutzes liegenden Verstoß gegen Verfassungsrecht nicht substantiiert. Insbesondere habe sie nicht geltend gemacht, dass sie insoweit ein spezifisches Interesse an vorläufigem Vollstreckungsschutz gehabt habe. Bei der Überprüfung von Vollstreckungsschutzanträgen könnten keine Grundrechtsverletzungen gerügt werden, die sich auf die zugrunde liegenden einstweiligen Verfügungen bezögen. Soweit die Verfassungsbeschwerden so auszulegen sein sollten, dass die Beschwerdeführerin mittelbar eine Verletzung ihrer Grundrechte durch die einstweiligen Verfügungen selbst rügen wollte, seien die Verfassungsbeschwerden unzulässig. Die gerügte Verletzung rechtlichen Gehörs sei nach Durchführung der mündlichen Verhandlung geheilt. Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihrer Rechte auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 I GG und auf ein faires Verfahren aus Art. 20 III GG durch die einstweilige Verfügung selbst rüge, seien ihre Verfassungsbeschwerden verfristet. Hier wäre

Fristbeginn der Zeitpunkt der Entscheidung über die einstweilige Verfügungen gewesen; die insoweit geltende Monatsfrist sei indes abgelaufen.

Ergänzend merkt das BVerfG an, dass eine Verfassungsbeschwerde in den Fällen bewussten Übergehens prozessualer Rechte bei Erlass einer einstweiligen Verfügung unmittelbar gegen die einstweilige Verfügung selbst erhoben werden könne, wenn ein fortwirkendes Feststellungsinteresse bestehe.

Praxishinweis

Der Verlag hat die Verfahren verloren und trotzdem einen Erfolg erzielt: Das BVerfG hat sich nicht darauf beschränkt, die Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerden wegen Fristversäumung festzustellen. Es hat sich vielmehr veranlasst gesehen, auf eine Rechtsschutzmöglichkeit hinzuweisen, die zwar in verwaltungsrechtlichen Eilverfahren geläufig ist (vgl. etwa BVerfG NJW 2011, 3706), in Pressesachen bisher allerdings nicht zum üblichen Instrumentarium zählte: die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen eine einstweilige Verfügung. Nach den Ausführungen des BVerfG kann hierüber zwar nicht die mit der Verfügung getroffene Entscheidung materieller Rechtsfragen angegriffen werden. Es bestehe aber die Möglichkeit, die Missachtung von Verfahrensgrundrechten zu rügen, namentlich Gewährung rechtlichen Gehörs, prozessuale Waffengleichheit und faires Verfahren. Die Beschwerdeführerin hatte eine Verletzung dieser Rechte darin gesehen, dass das LG der Antragstellerin im Verfügungsverfahren vor Erlass der Unterlassungsverfügungen telefonische Hinweise erteilt und diese nicht offengelegt habe, was ihre Verteidigungsmöglichkeiten beeinträchtigt habe. Damit konnte sie wegen der Fristversäumung zwar nicht in dieser Sache gehört werden.

Man kann aber absehen, dass der nächste geeignete Fall nicht lange auf sich warten lassen wird. Denn die Praxis so mancher Pressekammer, den Antragstellern per Telefon Gelegenheit zur „Nachbesserung“ von unzureichend begründeten oder mit nicht hinreichendem Glaubhaftmachungsmaterial unterlegten Verfügungsanträgen zu geben, ist insbesondere vielen Vertretern der Medien schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Man kann gespannt sein, ob und wie die Pressekammern (aber nicht nur sie) künftig die Abläufe nach Eingang von Verfügungsanträgen gestalten werden, um den verfassungsrechtlichen Bedenken Rechnung zu tragen, die im Beschluss des BVerfG mehr als nur angedeutet werden.

*Rechtsanwalt Michael Fricke,
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht,
CMS Hasche Sigle, Hamburg*

LG Hamburg: Hostprovider muss Negativbewertung zügig aufklären

BGB §§ 823 I, 1004 I; GG Art. 1 I, 2 I, 19 III; TMG § 10

Zu der einer Internetsuchmaschine zustehenden Frist für die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens bis zur Löschung des Beitrages. (Leitsatz des Gerichts)

LG Hamburg, Urteil vom 24.3.2017 – 324 O 148/16, BeckRS 2017, 115036

Sachverhalt

Die Antragstellerin ist eine überörtliche, auf Wirtschaftsrecht spezialisierte Rechtsanwaltssozietät. Antragsgegnerin ist die Google Inc., die es über ihre sozialen Netzwerke Google+ und Google Maps Nutzern ermöglicht, Bewertungen von Unternehmen abzugeben. Die Antragstellerin begehrt die Löschung einer negativen Bewertung. Ein Nutzer hatte konkrete, aus seiner Sicht unzureichende Abläufe einer Mandatsbeziehung geschildert und zudem die Kanzlei ua als „inkompetent, unseriös“ und „scheinbar nur auf Profit aus“ bezeichnet.

Am 15.2.2016 forderte die Antragstellerin die Google Germany GmbH per Telefax auf, die Bewertung im Internet zu löschen. Am 18.2.2016 wiederholte die Antragstellerin die Löschungsaufforderung gegenüber der Antragsgegnerin, der Google Inc.

Sechs Tage später, am 24.2.2016 teilte die Antragsgegnerin mit, dass sie die Beanstandung an den Verfasser der Bewertung weiterleiten werde, wenn die Antragstellerin nicht innerhalb von sieben Kalendertagen widerspreche.

Am 1.3.2016 forderte die Antragstellerin erneut und unter Fristsetzung bis zum 7.3.2016 zur Löschung der Bewertung auf.

Erst am 8.3.2016 leitete die Antragsgegnerin die Beschwerde der Antragstellerin an den Verfasser der Bewertung mit einer Frist zur Stellungnahme von sieben Tagen weiter und drohte im Falle der Nichtreaktion Löschung an. Am gleichen Tag, wenige Stunden später, stellte die Antragstellerin einen Verfügungsantrag, dem mehr als drei Wochen später, am 1.4.2016, entsprochen wurde. In der Zwischenzeit setzte die Antragsgegnerin die Antragstellerin am 18.3.2016 davon in Kenntnis, dass der Verfasser die Bewertung offenbar selbst gelöscht habe.

Entscheidung

Das LG Hamburg weist den Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung zurück. Es liege eine Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts der Antragstellerin vor. Die beanstandete Bewertung setze sich zum einen aus kritischen, aber noch zulässigen Meinungsäußerungen zusammen, beinhalte zum anderen aber auch Tatsachenbehauptungen, deren Richtigkeit von der

Antragstellerin bestritten worden sind. Der Antragsgegnerin als Trägerin der sekundären Darlegungslast sei es nicht gelungen, die Wahrheit der Behauptungen glaubhaft zu machen, sodass die gebotene Abwägung zu Lasten der Antragsgegnerin ausfalle.

Als Betreiberin der Plattformen hafte die Antragsgegnerin als Störerin. Die ihr obliegenden Prüfpflichten setzten die Durchführung eines Stellungnahmeverfahrens voraus, von der Antragsgegnerin auch als „Ping-Pong“-Verfahren bezeichnet. Dabei habe sich die Antragsgegnerin aber zu viel Zeit gelassen. Zwar komme es auf die Meldung an die Google Germany GmbH nicht an, da diese nicht Betreiberin der Plattformen sei. Spätestens aber nach Kenntnis der Antragsgegnerin am 18.2.2016 hätte diese sich höchstens vier Tage für eine Prüfung Zeit lassen dürfen, statt der tatsächlich in Anspruch genommenen sechs Tage. Gegebenenfalls müsse sie dafür Personal vorhalten. Auch die der Antragstellerin eingeräumte Frist von sieben Tagen, ob diese mit einer Weiterleitung an den Verfasser der Bewertung einverstanden sei, und die nochmalige siebentägige Frist an den Verfasser zur Stellungnahme seinerseits seien unverhältnismäßig lang. Außerdem habe die Antragsgegnerin die Beschwerde erst verspätet an den Verfasser weitergeleitet.

Auch die für den Verfügungsantrag erforderliche Eilbedürftigkeit sei gegeben, da die Antragstellerin ihren Antrag innerhalb einer Frist von fünf Wochen ab Kenntniserlangung gestellt habe.

Praxishinweis

Das LG Hamburg setzt das vom BGH in der Entscheidung „Blogeintrag“ (GRUR-Prax 2012, 35 [Karger]; vgl. auch BGH GRUR-Prax 2013, 249 – Auto-Complete-Funktion [Schlüter]) entwickelte Stellungnahmeverfahren um, das eine dreistufige Prüfung vorsieht. Die Entscheidung des LG Hamburg ist aber vor allen Dingen deswegen interessant, weil sie das vorgegebene Gerüst nun mit konkreten Fristen auskleidet. Sie macht deutlich, dass der Plattformbetreiber durchaus zügig agieren muss, wobei es abzuwarten bleibt, ob die vom Landgericht angenommenen Fristen auch in höheren Instanzen Bestätigung finden.

Was die Dringlichkeitsfrist für den Verfügungsantrag anbetrifft, so folgt die Kammer der Rechtsprechung des Hamburger Pressesensats. Die „allgemeinen“ Gewerblichen Rechtsschutzsenate zeigen sich in diesem Punkt deutlich großzügiger.

*Rechtsanwalt Dr. Jan D. Müller-Broich, LL. M.,
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,
bock legal, Frankfurt a. M.*

BGH: Fachverband erhält Kosten für externe Abmahnung nicht erstattet

UWG §§ 3 a, 8 III Nr. 2, § 12 I 2; PBefG § 47 I 1 und II 1

1. Bei dem in § 47 I 1 und II 1 PBefG geregelten Verbot, Taxen außerhalb behördlich zugelassener Stellen für Beförderungsaufträge bereitzuhalten, handelt es sich um eine Berufsausübungsregelung, die der Wahrung der Chancengleichheit der Taxiunternehmer beim Wettbewerb um Fahraufträge dient. Die Regelung ist deshalb gemäß § 3 a UWG dazu bestimmt, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln.
2. Ein Fachverband, zu dessen satzungsmäßigen Aufgaben die Verfolgung der in seinem Gebiet auftretenden Wettbewerbsverstöße gehört, muss in personeller und sachlicher Hinsicht so ausgestattet sein, dass sich für typische und durchschnittlich schwierige Abmahnungen die Einschaltung eines Rechtsanwalts erübrigt. Die Kosten für eine anwaltliche Abmahnung, mit der typische und durchschnittlich schwer zu verfolgende Wettbewerbsverstöße geltend gemacht werden, sind auch dann nicht erstattungsfähig, wenn ein Fachverband nur ausnahmsweise wettbewerbsrechtliche Ansprüche verfolgt (Festhaltung BGH, Urteil vom 12.4.1984 – I ZR 45/82, GRUR 1984, 691 – Anwaltsabmahnung). (Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urteil vom 6.4.2017 – I ZR 33/16
(OLG Frankfurt a. M.), BeckRS 2017, 117153 –
Anwaltsabmahnung II

Sachverhalt

Der Kläger ist ein Taxiunternehmerverband ohne Rechtsabteilung und ohne juristisches Personal. Der beklagte Taxifahrer nahm einen Fahrauftrag an und hielt sich dazu außerhalb gekennzeichneten Halteplätze bereit (Verstoß gegen § 47 PBefG). Der Kläger nimmt den Beklagten vor dem Landgericht erfolgreich auf Unterlassung und Erstattung der externen Anwaltskosten für die Abmahnung (571,44 EUR) in Anspruch.

Das Berufungsgericht wies die Berufung des Beklagten zurück. Fachverbände müssten zwar zur Wahrnehmung der allgemeinen Interessen ihrer Mitglieder personell hinreichend ausgestattet sein. Sie seien aber bei geringfügiger Abmahntätigkeit nicht gehalten, eine juristische Fachkraft zur Verfolgung von Wettbewerbsverstößen einzustellen. Sonst könnten deren auf die einzelne Abmahnung umgelegten Kosten die Gebühren eines externen Anwalts übersteigen. Fachverbände mit geringfügiger Abmahntätigkeit erhielten daher die Kosten eines externen Anwalts erstattet (OLG Frankfurt a. M. GRUR-Prax 2016, 178 [Klein]; BeckRS 2017, 102988 Rn. 27, ebenso Eser GRUR 1986, 35 [37]). Das Berufungsgericht ließ die Revision beschränkt auf den Ausspruch zur Erstattung der Anwaltskosten zu.

Entscheidung

Die Revision hat Erfolg. Der BGH hebt die unterinstanzlichen Entscheidungen auf, soweit sie den Beklagten verpflichtet hatten, die Anwaltskosten zu tragen. Der BGH hält die Kosten für einen externen Anwalt nicht für erforderlich.

Der BGH folgert aus der unstreitigen Aktivlegitimation des klagenden Fachverbands, die nach § 8 III Nr. 2 UWG eine hinreichende personelle Ausstattung erfordert, dass ein solcher Verband typische und durchschnittlich schwer zu verfolgende Wettbewerbsverstöße selbst erkennen und abmahnen können muss (ähnlich bereits BGH GRUR 2008, 928 [929]; OLG Stuttgart NJW-RR 2015, 168 [169] Rn. 31 u. 35; ebenso Feddersen in Großkommentar zum UWG, 2. Aufl. 2015, § 12 UWG Rn. B.78). Es stehe ihm zwar frei, einen externen Anwalt mit Abmahnungen zu beauftragen (BGH GRUR 2000, 1093 [1094]), doch seien dessen Kosten nicht erforderlich und nicht erstattungsfähig. Das gelte auch für einen Fachverband, der anders als ein Wettbewerbsverband nicht ausschließlich mit der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen befasst ist, und auch dann, wenn er nur gelegentlich Abmahnungen ausspricht.

Der BGH lehnt auch die Erstattung einer Pauschale für eigenes Personal ab. Derartige Kosten seien dem Verband nicht entstanden. Sie seien fiktiv und daher nicht erstattungsfähig.

Praxishinweis

Das Urteil schafft Klarheit und vereinfacht das Kostenrecht. Der BGH lehnt die Differenzierung des OLG Frankfurt a. M. zwischen Wettbewerbsverbänden und Fachverbänden mit umfangreicher Abmahntätigkeit einerseits und Fachverbänden mit geringfügiger Abmahntätigkeit andererseits ab. Auch Fachverbände mit geringfügiger Abmahntätigkeit erhalten bei Verfolgung durchschnittlicher Wettbewerbsverstöße für die Einschaltung eines externen Anwalts keinerlei Kosten erstattet.

Dies erschwert für die Fachverbände indes die Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche. Stellen sie juristisches Personal ein, ist ungeklärt, ob sie die pro Abmahnung relativ hohen Kosten einer nicht ausgelasteten Fachkraft komplett auf ihre Abmahnungen umlegen können. Mit den Kosten eines externen Anwalts bleiben sie auf jeden Fall belastet.

Der Beklagte dagegen hat trotz berechtigter Abmahnung nicht einmal die sonst übliche Pauschale für interne Kosten zu tragen.

Rechtsanwalt Dr. Andreas Klein,
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,
White & Case LLP, Frankfurt a. M.

BGH: Angabe der Energieeffizienzklasse auf nachgelagerter Internetseite

UWG § 3 a; VO (EU) Nr. 626/2011 Art. 4 lit. c

Die Energieeffizienzklasse eines in einem Internetshop beworbenen Modells eines Luftkonditionierers muss nicht auf derselben Internetseite wie die preisbezogene Werbung angegeben werden, sondern kann auch auf einer Internetseite angeführt sein, die sich nach Anklicken eines Links öffnet, der in der Nähe der preisbezogenen Werbung angebracht und klar und deutlich als elektronischer Verweis auf die Angabe der Effizienzklasse zu erkennen ist. Dem entspricht ein nur allgemein mit „Mehr zum Artikel“ bezeichneter Link nicht (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 4.2.2016 – GRUR 2016, 954 Rn. 22 ff. – Energieeffizienzklasse I). (Leitsatz des Gerichts)

BGH, Urteil vom 6.4.2017 – I ZR 159/16 (OLG Zweibrücken), BeckRS 2017, 118026 – Energieeffizienzklasse II

Sachverhalt

Der beklagte Baumarkt bewarb in seinem Online-Shop auf einer Produktübersichtsseite einen Luftkonditionierer unter Angabe des Preises. Unterhalb der Preisangaben befand sich ein Link „Mehr zum Artikel“, nach dessen Anklicken sich eine weitere Seite öffnete, die nähere Informationen zu dem Luftkonditionierer enthielt, darunter auch Angaben zur Energieeffizienzklasse.

Der Kläger ist der Auffassung, die Informationen zur Energieeffizienzklasse hätten bereits auf der Produktübersichtsseite angegeben werden müssen. Er hat die Beklagte daher auf Unterlassung in Anspruch genommen. LG und OLG haben die Klage abgewiesen.

Entscheidung

Der BGH hebt die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und verurteilt die Beklagte antragsgemäß. Die streitgegenständliche Werbung verstoße gegen Art. 4 lit. c der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch (im Folgenden: Delegierte Verordnung). Danach habe der Händler sicherzustellen, dass bei jeglicher Werbung für ein bestimmtes LuftkonditionierermodeLL mit energie- oder preisbezogenen Informationen auch dessen Energieeffizienzklasse angegeben wird.

Die Bestimmung stelle eine dem Schutz der Verbraucher dienende Marktverhaltensregelung im Sinne von §§ 3 a, 4 Nr. 11 UWG dar. Die Beklagte habe zwar nicht schon deshalb gegen Art. 4 lit. c der Delegierten Verordnung verstoßen, weil sie die Angaben zur Energieeffizienzklasse des von ihr beworbenen Luftkon-

ditionierermodeLLs nicht auf derselben, sondern auf einer über einen elektronischen Verweis erreichbaren nachfolgenden Internetseite gemacht habe. Der in der beanstandeten Werbung angebrachte Link mit der Bezeichnung „Mehr zum Artikel“ habe jedoch nicht den Anforderungen entsprochen, die an einen solchen elektronischen Verweis zu stellen seien. Nach Art. 4 lit. c der Delegierten Verordnung müsse der Händler bei jeglicher Werbung für ein bestimmtes LuftkonditionierermodeLL mit energie- oder preisbezogenen Informationen die Angabe der Energieeffizienzklasse sicherstellen. Im Hinblick darauf müsse ein Link, mit dem auf die Angabe der Energieeffizienzklasse auf einer anderen Internetseite verwiesen werde, nicht nur räumlich in der Nähe der preisbezogenen Werbung angebracht, sondern auch inhaltlich als elektronischer Verweis auf die Angabe der Effizienzklasse zu erkennen sein. Dem entspreche der von der Beklagten gesetzte Link nicht, da seine nur allgemeine Bezeichnung „Mehr zum Artikel“ dem Verbraucher nicht vor Augen führe, dass er an der betreffenden Stelle Informationen gerade auch zur Energieeffizienz findet.

Praxishinweis

Der BGH hat in der Entscheidung „Energieeffizienzklasse I“ (GRUR 2016, 954 = GRUR-Prax 2016, 357 [Menebröcker]) in Bezug auf Fernsehgeräte entschieden, dass Angaben zur Energieeffizienzklasse nicht zwingend auf derselben Internetseite wie die preisbezogene Werbung erfolgen müssen. Mit der vorliegenden Entscheidung bestätigt er diese Rechtsprechung auch für Luftkonditionierer, stellt aber zugleich klar, dass ein allgemeiner Verweis wie „Mehr zum Artikel“, „Details“ oder „Produktinformationen“ nicht ausreicht. Vielmehr muss bereits die Bezeichnung des Links deutlich machen, dass über diesen Link Informationen gerade (auch) zur Energieeffizienz abrufbar sind. Im Ergebnis muss auf einer Produktübersichtsseite wie im Streitfall also ein zweiter Link „Details zur Energieeffizienz“ (vgl. BGH GRUR 2016, 954 – Energieeffizienzklasse I) oder „Informationen zur Energieeffizienz“ neben dem Link „Mehr zum Artikel“ verwendet werden.

Ob das sinnvoll und für den Verbraucher tatsächlich hilfreich ist, mag bezweifelt werden. Ebenso kann man bezweifeln, ob die Delegierte Verordnung das vom BGH gefundene Ergebnis tatsächlich zwingend vorgibt. Daher ist es bedauerlich, dass der BGH die Frage nicht dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt hat.

*Rechtsanwalt Dr. Jan Peter Heidenreich,
Harmsen Utescher, Hamburg*

BGH: Wesentliche Informationen bei Werbung für Komplettküchen

UWG § 5 a II und III Nr. 1

1. Bei Komplettküchen, die als „all-inclusive-Angebote“ zu einem günstigen Festpreis angeboten werden, kann die Entscheidung über den Kauf ohne vorhergehende Beratung oder Planung durch einen Verkäufer und ohne Kenntnis sämtlicher Details des Angebots getroffen werden.
2. Der Senat hält an seiner früheren Rechtsprechung, wonach eine spürbare Irreführung durch Unterlassen ohne Weiteres vorliegt, wenn dem Verbraucher Informationen vorenthalten werden, die das Unionsrecht als wesentlich einstuft, unter Geltung des 2015 neu gefassten § 5 a II UWG nicht fest.
3. Der Verbraucher benötigt eine wesentliche Information regelmäßig und insbesondere dann für eine informierte Kaufentscheidung, wenn die Information wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung iSv § 5 a III Nr. 1 UWG betrifft. Den Unternehmer, der das Gegenteil behauptet, trifft insoweit eine sekundäre Darlegungslast.
4. Liegen im konkreten Fall keine besonderen Umstände vor, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Vorenthalten einer wesentlichen Information, die der Verbraucher nach den Umständen benötigt, um eine informierte Entscheidung zu treffen, auch eine geschäftliche Relevanz aufweist. (Leitsätze des Gerichts, durch den Verfasser bearbeitet)

BGH, Urteil vom 2.3.2017 – I ZR 41/16 (OLG Köln), BeckRS 2017, 119845 – Komplettküchen

Sachverhalt

Die beklagte Möbelhändlerin bewarb in Prospekten komplett ausgestattete Einbauküchen als „all-inclusive-Angebote“. Es fehlten Angaben zu den Typenbezeichnungen sowie in einem Fall zu den Marken der Geräte. Der Kläger, ein Verband, beanstandete diese Werbung als unlauter, weil sie den Verbrauchern wesentliche Informationen vorenthalte. Das LG Köln gab dem Unterlassungsbegehren statt. Die Berufung vor dem OLG Köln blieb erfolglos.

Entscheidung

Der BGH bestätigt die Entscheidungen der Vorinstanzen.

Es handele sich bei der angegriffenen Werbung um Angebote iSv § 5 a III UWG (in der Terminologie der UGP-Richtlinie: „Aufforderung zum Kauf“), nicht um bloße Aufmerksamkeitswerbung. Über den Erwerb einer Komplettküche, die als „all-inclusive-Angebot“ beworben werde, könne der durchschnittliche Verbraucher ohne vorhergehende Beratung oder Planung durch einen Verkäufer und ohne Kenntnis sämtlicher Details des Angebots entscheiden. Es handele sich weder um ein in verschiedenen Ausführungen angebotenes Produkt noch um eine Einzelanfertigung, die an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden müsse.

Informationen zum Hersteller, zur Marke und zur Typenkennzeichnung der eingebauten Elektroküchengeräte seien wesentliche Informationen iSv § 5 a III Nr. 1 UWG. Diese würden dem Verbraucher vorenthalten, weil die Informationen zum Geschäfts- und Verantwortungsbereich der Beklagten gehörten und der Verbraucher sie nicht so erhalten, dass er sie bei seiner geschäftlichen Entscheidung berücksichtigen könne.

Der BGH distanziert sich von seiner früheren Rechtsprechung, wonach das Vorenthalten einer im Unionsrecht verankerten Information stets spürbar iSv § 3 II 1 UWG aF war. Ob der Verbraucher die ihm vorenthaltenen wesentliche Information je nach den Umständen benötige, sei ebenso wie die geschäftliche Relevanz jeweils eigenständig zu prüfen. Allerdings werde der Verbraucher eine wesentliche Information iSv § 5 a III Nr. 1 UWG regelmäßig benötigen. Auch sei grundsätzlich davon auszugehen, dass das Vorenthalten einer solchen Information geeignet sei, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er anderenfalls nicht getroffen hätte (geschäftliche Relevanz). Einen Unternehmer, der eine Abweichung von diesem Regelfall geltend mache, treffe insoweit eine sekundäre Darlegungslast.

Praxishinweis

Der BGH knüpft an seine neuere Rechtsprechung an und präzisiert die mit der Entscheidung „LGA-tested“ (BGH GRUR 2016, 1076 = GRUR-Prax 2016, 388 [Weidert]) begonnene Kurskorrektur bei der Anwendung von § 5 a II UWG.

Für die Praxis gilt: Alle Merkmale des Grundtatbestandes von § 5 a II 1 UWG sind eigenständig zu prüfen. Das Benötigen einer Information (§ 5 a II 1 Nr. 1 UWG) und die geschäftliche Relevanz (§ 5 a II 1 Nr. 2 UWG) können nicht gleichgesetzt werden. Auch ist zugunsten dieser Voraussetzungen keine unwiderlegliche Vermutung anzuerkennen. Die Rechtsanwendung wird allerdings durch zwei ineinandergreifende Regelannahmen erleichtert. Betrifft das Vorenthalten eine nach § 5 a III UWG wesentliche Information, dann ist typischerweise davon auszugehen, dass der Verbraucher diese Information nach den Umständen benötigt. Wenn der Verbraucher diese Information benötigt, ist das Vorenthalten dieser Information im Regelfall geschäftlich relevant. Einen Unternehmer, der diese Regelannahmen erschüttern will, trifft insoweit eine sekundäre Darlegungslast.

Diese, für § 5 a III UWG anerkannten Grundsätze gelten entsprechend, wenn der Unternehmer dem Verbraucher eine nach § 5 a IV UWG wesentliche Information vorenthält.

Prof. Dr. Christian Alexander,
Friedrich-Schiller-Universität Jena

OLG Hamburg: Unentgeltliche Abgabe von Arzneimittel-Pens zulässig

UWG §§ 3, 3 a; SGB V § 128 I 1; HWG § 7 I 1 Nr. 3

Die Abgabe einer mehrfach verwendbaren Spritze (Pen) durch den Arzt ist dann keine nach § 1 I Nr. 1 lit. a) HWG, § 7 I 1 HWG unzulässige Zuwendung oder sonstige Werbegabe, wenn das Medizinprodukt der Verabreichung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels dient, die erste subkutane Gabe des Mittels nach dem Inhalt der Fachinformation des Arzneimittels notwendig unter ärztlicher Aufsicht durchzuführen ist und sich eine Übung, dass Konkurrenzprodukte regelmäßig entgeltlich über Apotheken abgegeben werden, auf dem konkret betroffenen Arzneimittelmarkt nicht herausgebildet hat, sodass weder Arzt noch der Patient in der Abgabe des Pens ein Werbegeschenk erblicken und eine unsachliche Beeinflussung des Fachverkehrs ebenso ausgeschlossen ist wie eine solche der Patienten. (Leitsatz des Gerichts)

OLG Hamburg, Urteil vom 18.5.2017 – 3 U 180/16 (LG Hamburg), BeckRS 2017, 113514; rkr.

Sachverhalt

Die Parteien vertreiben Arzneimittel und sind Wettbewerber im Bereich follikelstimulierender, zu injizierender Hormone. Dafür stellen sie ebenso wie andere Hersteller eine mehrfach verwendbare Spritze (Pen) – ein Medizinprodukt – zur Verfügung. Diese wird mit Patronen, die den Wirkstoff enthalten und jeweils nur für das konkrete Mittel verwendet werden können, bestückt. Die Antragsgegnerin stellt Ärzten die Pens unentgeltlich zur Verfügung. Nach der ersten subkutanen Gabe, die unter ärztlicher Aufsicht stattfindet, geben die Ärzte den Pen an ihre Patienten weiter, damit diese die Behandlung selbstständig fortsetzen können. Auch andere Hersteller konkurrierender Mittel geben den Pen unentgeltlich ab. Nur die Antragstellerin bietet ihre Pens über Apotheken zum Kauf an. Sie meint, die Antragsgegnerin verstoße mit der unentgeltlichen Abgabe der Pens gegen das heilmittelwerberechtliche Zuwendungsverbot gemäß § 7 I HWG. Das LG verurteilte die Antragsgegnerin im einstweiligen Verfügungsverfahren zur Unterlassung. Die dagegen eingelegte Berufung hatte Erfolg.

Entscheidung

Das OLG verneint einen Unterlassungsanspruch. Die unentgeltliche Abgabe des Pens an Ärzte zum Zwecke der unentgeltlichen Abgabe an Patienten verstoße nicht gegen § 7 HWG. Zweck des grundsätzlichen Verbots der Werteklame sei die Verhinderung von Verkaufsförderungspraktiken, die bei Ärzten ein wirtschaftliches Interesse an der Verschreibung von Arzneimitteln wecken könnten. Daran fehle es hier. Die unentgeltliche Abgabe des Pens sei keine § 7 HWG unterfallende Absatzwerbung. Es fehle schon am werblichen Zusammenhang zwischen Abgabe und Arzneimittel. Denn der Pen sei aus Empfängersicht keine Werbegabe. Weder der Arzt noch die Patienten sähen darin ein Werbegeschenk. Sie ver-

stünden ihn nur als ein der Verabreichung des Mittels dienendes Medizinprodukt, das im Zusammenhang mit der notwendig unter ärztlicher Aufsicht durchzuführenden ersten subkutanen Gabe zur Anwendung komme. Die Abgabe des Pens sei nicht geeignet, Arzt oder Patienten unsachlich zu beeinflussen.

Das OLG tritt insbesondere dem Argument entgegen, die Ärzte würden unsachlich beeinflusst, weil sie durch die Weitergabe an Patienten ihrerseits einen werblichen Effekt für sich erzielen könnten. Dies, so das Argument, weil sie wüssten, dass sie den Patienten einen handfesten Vermögensvorteil zuwendeten und sich deshalb in gutem Licht präsentierten. Das sei unzutreffend. Die unentgeltliche Weitergabe des Pens erscheine aus Patientensicht hier nicht als Geschenk oder eine wie auch immer geartete Wohltat. Der Pen könne nur zur Verabreichung des Mittels verwendet werden, er habe sonst keinen Wert. Er werde beim ersten Mal unter ärztlicher Kontrolle eingesetzt. Es habe sich am Markt auch keine Praxis durchgesetzt, wonach Pens in der Regel käuflich in Apotheken zu erwerben seien. Dieses Modell verfolge nur die Antragstellerin. Anders als dies bei anderen Arzneimitteln der Fall sein möge, habe sich keine Gewöhnung des Verkehrs an eine grundsätzlich entgeltliche Abgabe entwickelt, sodass die Unentgeltlichkeit nicht als Vorteil wahrgenommen werde. Auch erführen die Patienten von der unentgeltlichen Abgabe erst, nachdem die Verordnungsentscheidung des Arztes getroffen worden sei.

Praxishinweis

Mit seinem sorgfältig begründeten Urteil leistet das OLG einen wichtigen Beitrag zur rechtlichen Bewertung der unentgeltlichen Abgabe von Medizinprodukten in Kombination mit Arzneimitteln. Es befasst sich ausführlich mit dem Begriff der Werbegabe iSd § 7 HWG. Mit genauem Blick auf die Umstände des Einzelfalles hinterfragt es, ob Ärzte und Patienten in der unentgeltlichen Abgabe des konkreten Medizinproduktes überhaupt einen Vorteil sehen, der zu einer unsachlichen Beeinflussung führen kann – eine Frage, die anderenorts zuweilen etwas leichtfüßig übergangen oder pauschal bejaht wird. Neben den Produktmerkmalen betont das OLG die durch die Marktpreispraxis der Hersteller geprägte Erwartung von Ärzten und Patienten an die (Un-)Entgeltlichkeit. Diese ebenso juristisch präzise wie lebensnahe Betrachtung reflektiert die gesetzgeberische Intention des § 7 HWG. Zudem strahlt sie aus auf die weitergehende (compliance-)rechtliche Bewertung der unentgeltlichen Abgabe von Medizinprodukten nach dem Berufsrecht, dem StGB und dem SGB. Auch insoweit ist das Urteil des OLG von erheblicher Relevanz.

*Rechtsanwältin Ricarda Essel und
Rechtsanwalt Dr. Roland Wiring,
beide CMS Hasche Sigle, Hamburg*

OLG München: Landesfußballverband darf Dritte von Bewegtbildberichterstattung ausschließen

UWG §§ 3, 4 Nr. 4; BGB §§ 858, 1004; GWB § 19 II Nr. 1; GG Art. 5 I, 12 I, 14 I

Das Hausrecht erlaubt es einem Landesfußballverband, Dritte von der Bewegtbildberichterstattung über Amateurfußballspiele auszuschließen oder sie nur gegen Entgelt zuzulassen. Dieses Recht ist nicht auf Ausnahmefälle beschränkt. (Leitsatz des Gerichts)

OLG München, Urteil vom 23.3.2017 – U 3702/16 Kart (LG München I), BeckRS 2017, 111744; NZB anh. beim BGH unter Az. I ZR 72/17

Sachverhalt

Beklagter ist der Bayerische Fußballverband. Über sein Onlineportal veröffentlicht er professionelle Videoaufnahmen von Amateurfußballspielen aus Bayern. Kläger sind mehrere Bayerische Verlage und ein Sportportalbetreiber, die seit Jahren mithilfe von Highlight-Videos über Spiele der bayerischen Amateurligen berichten. Im Rahmen eines neuen Akkreditierungsverfahrens sollten sie sich gegenüber dem Bekl. verpflichten, Lizenzgebühren zu zahlen oder die Videos kostenlos zur Veröffentlichung im Onlineportal des Bekl. zur Verfügung zu stellen. Die Befugnis für eine solche zentrale Rechtevermarktung holt sich der Bekl. über ein geändertes Zulassungsverfahren von den Vereinen seines Verbandsbereichs ein. Um zum Spielbetrieb zugelassen zu werden, müssen diese der Vermarktung von Bewegtbildern durch den Bekl. zustimmen und ihm hierzu das Hausrecht an ihren Spielstätten übertragen. Die Kl. werfen dem Verband vor, er baue durch das Akkreditierungsverfahren Zugangshindernisse auf, um sein eigenes Onlineportal zu fördern. Die dafür erforderlichen Rechte verschaffe er sich durch Ausübung von Druck auf die Amateurvereine. Dies sei eine wettbewerbswidrige Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG) und ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 II GWB).

Das LG München I wies die auf Unterlassung des Akkreditierungsverfahrens gerichtete Klage ab.

Entscheidung

Das OLG München weist die Berufung zurück. Die Schwelle zur gezielten Behinderung sei überschritten, wenn die Maßnahme sich zwar (auch) als Entfaltung eigenen Wettbewerbs darstellt, aber das Eigeninteresse des Handelnden unter Berücksichtigung der Wettbewerbsfreiheit weniger schutzwürdig sei als die Interessen der übrigen Beteiligten und der Allgemeinheit. Vor diesem Hintergrund sei das Verlangen eines Entgelts für die Videoberichterstattung keine gezielte Behinderung der Kläger. Da der Bekl. das Hausrecht an den Spielen ausübe, sei er befugt, die Videorechte hierfür zu vermarkten, und zwar sowohl über ein eigenes Online-Portal als auch durch Lizenzvergabe an Dritte. Das Akkreditierungsverfahren ermögliche es den Kl., Rechte zur Ver-

breitung von Videoaufnahmen zu erwerben und schließe sie daher nicht an der Berichterstattung über Amateurspiele aus. Zudem könne sich der Bekl. auf berechnete wirtschaftliche Interessen an der Rechteverwertung berufen, nämlich um sein eigenes Online-Portal finanziell zu fördern und die Vereine an den Lizenzeinnahmen zu beteiligen. Auch bei Abwägung der grundgesetzlich geschützten Interessen beider Parteien hätten die Kl. kein Recht auf unentgeltliche Bewegtbildberichterstattung. Die Rundfunk- und Pressefreiheit gebiete grds. keinen Bestandsschutz über die Zuerkennung zivilrechtlicher Ansprüche. Es sei das wirtschaftliche Risiko der Kl., wenn sich deren eigene Videoportale aufgrund der Lizenzzahlungen an den Beklagten nicht mehr rechneten.

Praxishinweis

Das OLG München versagt den klagenden Medienunternehmen ein unentgeltliches Zugangsrecht zu Amateurfußballspielen zum Zwecke der Anfertigung von Videos. Hierbei stützt es sich auf das Hausrecht, das der BGH im Fall „Hartplatzhelden“ ausdrücklich als Rechtsgrundlage für eine ausschließliche Vermarktung von Bewegtbildrechten durch einen Amateurfußballverband genannt hat (BGH GRUR-Prax 2011, 175 [Armah]; vgl. auch Peifer GRUR-Prax 2011, 181 ff.). Die Entscheidung überzeugt nicht. Bereits im „Hörfunkrechte“-Urteil stellte der BGH klar, dass die verfassungsmäßigen Positionen (Rundfunkfreiheit auf der einen und Berufsfreiheit des Veranstalters auf der anderen Seite) bei der Anwendung und Auslegung der Reichweite des Hausrechts gegeneinander abzuwägen seien (GRUR 2006, 249). Der Urteilsbegründung zufolge hat sich das OLG München nicht vertieft mit der Frage befasst, ob und zu welchem Ergebnis eine solche Interessenabwägung im Amateurfußball führt. Es fehlt eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Verband überhaupt schützenswerte wirtschaftliche Interessen verfolgt, wo doch der BGH im Fall „Hartplatzhelden“ festgestellt hatte, dass eine Vermarktung von Fußballspielen im Amateurbereich keine Relevanz habe und die Erteilung von Videolizenzen solcher Spiele nicht zum wesentlichen gewerblichen Tätigkeitsbereich des Veranstalters gehöre (GRUR 2011, 436). Bei der Interessenabwägung hätten auch die von Art. 5 I GG geschützten Interessen der Verlage stärker beleuchtet werden müssen. Dabei wären nicht nur die Unterschiede der Informationsinteressen beim Amateurfußball und beim professionellen Fußball zu ermitteln und zu gewichten gewesen, sondern auch, ob das Vorgehen des Verbands dem tatsächlichen Interesse der Vereine entspricht, bei denen die Kläger mit ihren Videokameras in der Vergangenheit möglicherweise gern gesehene Gäste waren.

*Rechtsanwalt Fabian Reinholz,
Härtling Rechtsanwälte, Berlin*

OLG München: Werbung für Arzneimittel mit „effektiver“ Wirkung unzulässig

HWG § 3 S. 2 Nr. 2 a; UWG §§ 3, 3 a, 8 I 1, III Nr. 2

1. Ein Verstoß gegen § 3 S. 2 Nr. 2 lit. a HWG setzt nicht voraus, dass ausdrücklich ein sicherer Erfolg versprochen wird. Es genügt vielmehr, dass die fraglichen Werbeaussagen einen solchen Eindruck hervorrufen. Auch ist nicht erforderlich, dass ein absoluter Heilungserfolg für alle denkbaren Krankheitsbilder versprochen wird. Ausreichend ist vielmehr, wenn damit geworben wird, dass im Regelfall ein sicherer Erfolg erwartet werden kann.
2. Die Hervorhebung der Wirkung eines Kopfschmerzmittels als „effektiv“ erweckt bei den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern den Eindruck, dass das Präparat bei Kopfschmerzen nicht nur Wirkungen entfalten kann, sondern „tatsächlich“ bzw. „wirklich“ wirksam ist und deshalb ein Heilungserfolg mit großer Sicherheit zu erwarten ist.
3. Auch die Auslobung einer zuverlässigen Bekämpfung von Kopfschmerzen kann bei den Durchschnittsverbrauchern im Gesamtzusammenhang der Werbung fälschlich den Eindruck erwecken, dass ein Heilungserfolg mit Sicherheit erwartet werden kann. (Leitsatz 1 des Gerichts, Leitsätze 2 und 3 des Verfassers)

OLG München, Urteil vom 2.3.2017 – 29 U 4641/16 (LG München I), BeckRS 2017, 112350; rkr.

Sachverhalt

Die Antragsgegnerin hatte im Internet damit geworben, dass ein von ihr vertriebenes homöopathisches Arzneimittel in Tablettenform effektiv gegen Kopfschmerzen wirke und diese zuverlässig bekämpfe. Zusätzlich warb sie damit, dass die darin enthaltenen fünf Wirkstoffe Arzneimittelpflanzen entstammten, die sich in wissenschaftlichen Studien als wirksam bei Kopfschmerzen und Migräne gezeigt hätten, ferner dass diese fünf Arzneistoffe in aufwendiger Forschungsarbeit ausgewählt, kombiniert und in Tablettenform aufbereitet seien und dass das Präparat eine ideale Wahl bei allen behandelbaren Kopfschmerzen wie beispielsweise Spannungskopfschmerz und Migräne sei. Der antragstellende Wettbewerbsverband verlangt Unterlassung.

Entscheidung

Das OLG München bewertet die Aussagen zur effektiven und zuverlässigen Wirkung gegen Kopfschmerzen als heilmittelwerberechtlich unzulässiges Erfolgsver-

sprechen gemäß § 3 S. 2 Nr. 2 a HWG. Die Verbraucher als medizinische Laien hätten nicht die notwendige Sachkenntnis, um Werbeaussagen über Heilmittel zutreffend beurteilen zu können und neigten bei Erkrankungen häufig dazu, Werbeaussagen blind zu vertrauen. Sie hielten es angesichts der tatsächlichen und/oder behaupteten Fortschritte und trotz der unterschiedlichen Reaktionen des menschlichen Körpers daher auch für möglich, dass es Arzneimittel geben könnte, die im Regelfall zu einem sicheren Erfolg führten. Sie gewön- nen einen solchen Eindruck, wenn ein Arzneimittelher- steller in der Werbung ausdrücklich oder konkludent einen solchen Erfolg verspreche. Die nochmalige Her- vorhebung einer Wirkung als „effektiv“ erwecke bei den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern den Eindruck, dass das Arzneimittel „tatsächlich“ bzw. „wirklich“ wirksam sei und damit ein Heilungserfolg mit großer Sicherheit zu erwarten sei. Durch die wei- teren Angaben in der Werbung würde dieser Eindruck noch zusätzlich verstärkt. Gleiches gelte im Ergebnis auch für die ausgelobte zuverlässige Bekämpfung von Kopfschmerzen. Denn „zuverlässig“ sei etwas, auf das man sich verlassen könne, das verlässlich, vertrauens- würdig bzw. mit großer Sicherheit zutreffend sei. Zu- dem sei ein „Bekämpfen“ im vorliegenden Zusammen- hang so zu verstehen, dass der Kampf zuverlässig ge- wonnen werde, das heißt, der Patient mit der Kopf- schmerztablette seine Schmerzen völlig in den Griff bekomme, dass also die Schmerzen mit Sicherheit ver- schwinden.

Praxishinweis

Das OLG München legt bei der Bewertung von Wirk- angaben für Arzneimittel in der Publikumswerbung ei- nen sehr strengen Maßstab an. Es bleibt damit den Grundsätzen treu, die es bereits in einer über 20 Jahre alten Entscheidung zur Werbung für ein Schmerzmittel aufgestellt hat (OLG München MD 1996, 327-329). Um Beanstandungen zu vermeiden, sollte in der Publi- kumswerbung für Arzneimittel daher auf bekräftigende Adjektive wie „zuverlässig“ und „effektiv“ verzichtet werden, sofern ein zuverlässiger Wirkeintritt nicht im Einzelfall durch aussagekräftige Studien belegt werden kann.

Rechtsanwalt Dr. Thomas Utzerath,
KLEINER Rechtsanwälte, Düsseldorf

BPatG: Wiedereinsetzung für Gebührenzahlung mehrerer Patentinhaber

PatG § 123 II 2; PatKostG § 6 I 1, II; ZPO § 60, § 234 III

1. Mehrere Patentinhaber haben im Einspruchsverfahren die Beschwerdegebühr mehrfach zu zahlen (BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz).
2. Kann eine nur einfach geleistete Beschwerdegebühr nicht innerhalb der Beschwerdefrist einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden, gilt die Beschwerde als nicht erhoben, wobei die Reihenfolge der Namensnennung in der Einzugsermächtigung und im Beschwerdeschriftsatz noch keine Zuordnung erlaubt (BPatG BeckRS 2003, 14202).
3. Das Versäumen der Frist für die Zahlung der Beschwerdegebühr durch Zahlung einer einzigen, nicht zuordenbaren Gebühr war bis zur „Mauersteinsatz“-Entscheidung des BGH unverschuldet.
4. Eine Wiedereinsetzung ist trotz Überschreitens der Jahresfrist zulässig, wenn die Überschreitung der Frist allein dem BPatG oder dem DPMA zuzurechnen ist, etwa wegen eines die Unkenntnis um die Fristversäumung beseitigenden Hinweises erst nach Ablauf der Jahresfrist (BGH BeckRS 2008, 05043). (Leitsätze des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 25.11.2016 – 18 W (pat) 197/14, BeckRS 2017, 124925

Sachverhalt

Die beiden Inhaber eines Patents hatten gegen einen das Patent widerrufenen Beschluss des DPMA im Einspruchsverfahren am 11.8.2014 Beschwerde eingelegt und eine einzige Beschwerdegebühr entrichtet.

Das BPatG hat die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass es beabsichtige, das Verfahren bis zu einer Entscheidung des BGH über BPatG BeckRS 2016, 112091 auszusetzen. Mit am 30.10.2015 zugestellten Schreiben hat das BPatG die Beteiligten dann auf die „Mauersteinsatz“-Entscheidung des BGH hingewiesen, die nach vorläufiger Auffassung auch für den hier zu entscheidenden Fall gelten könne.

Die Patentinhaber haben daraufhin am 30.12.2015 ua beantragt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Die Zahlung einer weiteren Beschwerdegebühr in Höhe von 500 EUR haben sie mit einem dem Schriftsatz beigefügten SEPA-Lastschriftmandat nachgeholt.

Entscheidung

Das BPatG gewährt Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr(en).

Der BGH habe entschieden, dass in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit mehreren Patentinhabern als Beschwerdeführer jeder Patentinhaber eine Beschwerdegebühr zu entrichten habe (GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz). Könne eine nur einfach geleistete Beschwerde-

gebühr nicht innerhalb der Beschwerdefrist einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden, gelte die Beschwerde gemäß § 6 II PatKostG als nicht erhoben.

Die bezahlte Beschwerdegebühr könne nicht zugeordnet werden. Anders als im „Mauersteinsatz“-Fall seien in der Einzugsermächtigung unter der Rubrik „Name des Schutzrechtsinhabers“ beide Patentinhaber namentlich genannt. Dass die Patentinhaberin zu 1 sowohl in der Einzugsermächtigung als auch in dem Beschwerdeschriftsatz jeweils als erste genannt sei, führe nicht dazu, dass ihr die Beschwerdegebühr zuzuordnen sei. Die Reihenfolge der Namensnennung begründe keine rechtliche Rangfolge.

Den Patentinhabern sei gemäß § 123 II 2 PatG Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung zu gewähren, da sie diese Frist ohne Verschulden versäumt hätten. Bei Beschwerdeeinlegung im August 2014 hätten die Patentinhaber aufgrund der damaligen Praxis einiger technischer Beschwerdesenate darauf vertrauen dürfen, dass die Zahlung nur einer Beschwerdegebühr ausreichend sei.

Die Wiedereinsetzung sei auch nicht wegen Überschreitens der am 10.8.2015 abgelaufenen Jahresfrist des § 123 II 4 PatG ausgeschlossen. Es könne dahingestellt bleiben, ob diese Frist durch eine Aussetzung des Verfahrens unterbrochen worden sei. Bei der Jahresfrist handele es sich zwar um eine Frist, in die keine Wiedereinsetzung gewährt werden könne. Allerdings könne in Ausnahmefällen ein Antrag auf Wiedereinsetzung zulässig sein, wenn die Überschreitung der Frist allein dem Gericht bzw. dem Patentamt zuzurechnen sei (BGH NJW-RR 2008, 878; BPatG BeckRS 2012, 08429 – Wäschespinne). Hier liege die Ursache für das Versäumen in einer unverschuldeten rechtsirrigem Auffassung der Bevollmächtigten der Patentinhaberin, die ua auf einer uneinheitlichen Praxis des BPatG beruht habe. Die Patentinhaber hätten die Jahresfrist auch deshalb nicht einhalten können, weil sie der Senat erst nach deren Ablauf auf die Entscheidung des BGH hingewiesen habe.

Praxishinweis

Die in GRUR-Prax 2017, 146 von mir aufgeworfene Frage, wie lange die Unsicherheit über die Pflicht zur Gebührenzahlung (noch) als Wiedereinsetzungsgrund gelten könne, ist hiermit wohl geklärt.

Gebührensparend kann allerdings ein Patentinhaber allein Beschwerde einlegen. Die anderen sind dann notwendige Streitgenossen iSv §§ 62, 63 ZPO, da über einen Einspruch nur einheitlich entschieden werden kann.

Dr. Friedrich Albrecht, Vors.Ri.BPatG i. R., München

EuGH: Generalanwalt sieht „Champagner Sorbet“ kritisch

Ex-VO 1234/2007 Art. 118 m II; VO 1308/2013 Art. 103; VO 1151/2012 Art. 13

1. Art. 118 m II lit. a Ziff. ii Ex-VO 1234/2007 ist anwendbar, wenn die geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.) Champagne unter Umständen wie denen des Ausgangsrechtsstreits verwendet wird, um ein unter dem Namen „Champagner Sorbet“ vermarktetes Lebensmittel zu bezeichnen.
2. Art. 118 m II lit. a Ziff. ii VO 1234/2007: [...] Als Faktoren bei der Abwägung, ob eine unzulässige Ausnutzung vorliegt, können herangezogen werden, dass die durch die g. U. Champagne geschützte und dem Lebensmittel beigefügte Zutat ihm eine wesentliche Eigenschaft verleiht, sowie die Elemente der Verpackung und der Etikettierung, die den Verbraucher dazu veranlassen, dieses Erzeugnis gedanklich mit der g. U. Champagne in Verbindung zu bringen.
3. Art. 118 m II lit. b VO 1234/2007: [Dafür...], ob [...] „Champagner Sorbet“ [...] auf die g. U. Champagne anspielt, [muss das vorliegende Gericht] prüfen [...], ob angesichts seiner Bezeichnung und seiner kommerziellen Präsentation ein [...] Durchschnittsverbraucher zu der Annahme veranlasst wird, dass dieses Erzeugnis die Qualität aufweist und den Ruf genießt, die der geschützten Bezeichnung innewohnen.
4. Art. 118 m II lit. c VO 1234/2007 (Irreführungsverbot) ist nicht nur auf [...] einen unzutreffenden Eindruck in Bezug auf die geografische Herkunft eines Erzeugnisses [...] anwendbar]. (Leitsätze des GA, durch den Verfasser gekürzt)

EuGH, Schlussanträge vom 20.7.2017 – C-393/16, BeckRS 2017, 117882 – Champagner Sorbet

Sachverhalt

Es geht um den Vorlagebeschluss des BGH (GRUR-Prax 2016, 348 [Schoene]) zu dieser Verpackung:



Entscheidung

Der Generalanwalt (GA) Campos Sánchez-Bordona beantwortet die Fragen des BGH wie aus den Leitsätzen ersichtlich. Alle Antworten betreffen ebenso wie die frühere VO 1234/2007 auch den heute geltenden Art. 103 II VO 1308/2013. Der GA hält es für möglich, dass „Champagner Sorbet“ eine direkte, das Ansehen ausnutzende Verwendung der geschützten Ursprungsbezeichnung (g. U.) „Champagne“ ist. Für ein rechtfertigendes „berechtigtes Interesse“ reiche es nicht, wenn „Champagner Sorbet“ eine gewöhnliche Bezeichnung für ein Sorbet mit

Champagner sein sollte. Denn sonst entstünde die Gefahr, dass die g. U. zu einer Gattungsbezeichnung wird, was der Schutz der g. U. aber gerade verhindern solle.

Der GA zieht die Leitlinien der Kommission für g. g. A./g. U.-Zutaten der Lebensmittel-Qualitäts-VO 1151/2012 auch bei den Wein-g.g. A./g. U. der VO 1308/2013 (ex-VO 1234/2007) heran. Nach diesen Leitlinien darf ein geschützter Name für eine Zutat verwendet werden, wenn die Zutat in relevanter Menge im Produkt enthalten ist, wenn das Produkt keine anderen vergleichbaren Zutaten (hier: anderen Schaumwein) enthält und wenn der Anteil der Zutat möglichst in der Nähe der Verkehrsbezeichnung, mindestens in der Zutatenliste, angegeben ist. Dabei widerspricht der GA dem Kläger, der Vereinigung der Champagner-Winzer: Nicht das Gesamtlebensmittel müsse noch die Eigenschaften der Zutat haben, was beim Sorbet im Verhältnis zur Zutat „Schaumwein“ ausgeschlossen wäre. Es reiche vielmehr, wenn umgekehrt die g. g. A./g. U.-Zutat dem Lebensmittel eine wesentliche Eigenschaft verleihe. Die Vorgabe der Leitlinien, dass die Zutatmenge in der Verkehrsbezeichnung oder in deren unmittelbarer Nähe angegeben werden soll, sieht der GA als Verstoß gegen Art. 7 V der Etikettierungs-RL 2000/13/EG, der auch andere Möglichkeiten zulasse. Die Leitlinien hätten nicht die Kraft, die Richtlinie einzuschränken.

Eine Aneignung scheide aus. Sie sei nur bei ähnlichen Erzeugnissen möglich. Ein Sorbet sei aber etwas anderes als Wein. Auch eine Nachahmung liege nicht vor, weil die g. U. in der angegriffenen Bezeichnung „Champagner Sorbet“ vollständig enthalten sei. Eine Anspielung könne vorliegen. Dafür spreche uU, dass die Verpackung Champagnerkelch und -korken zeige.

Das Irreführungsverbot aus Art. 118 m II lit. c VO 1234/2007 erfasse auch die Irreführung über wesentliche Produkteigenschaften, zB den Geschmack.

Praxishinweis

Der Vertrieb von g. g. A./g. U.-Produkten als Zutat für Weiterverarbeiter kann ein attraktiver Vermarktungskanal für die berechtigten Hersteller sein. Der GA spricht sich tendenziell für ein Verbot sehr prominenter Auslobung solcher Zutaten aus. Faktisch bliebe dann nur Häusern wie Moët & Chandon oder Veuve Clicquot die Vermarktung als Zutat möglich, indem ihre sehr bekannten Marken, die der Verkehr unmittelbar mit „Champagner“ gleichsetzt, an Sorbet-Hersteller lizenzieren. Das können die kleineren Winzer nicht. Dieses Ergebnis stünde in einem Spannungsverhältnis zur ursprünglichen Stoßrichtung der europäischen Qualitätsvorschriften, der Förderung gerade kleinerer Hersteller in entlegenen Regionen.

Rechtsanwalt Dr. Volker Schoene, Loschelder, Köln ■

BayVGH: Angabe des Lagenamens auf Schauetikett einer Weinflasche

VO (EU) Nr. 1308/2013 Art. 116 ff.; VO (EG) Nr. 607/2009 Art. 67 I; WeinG §§ 23 I; WeinV § 39 I 1 Nr. 2

Es ist nicht irreführend, nur den Lagenamen und nicht den Gemeindenamen auf dem Schauetikett einer Weinflasche anzugeben, wenn auf dem Rückenetikett dem Namen der Lage der Name der Gemeinde hinzugefügt ist. (Leitsatz des Verfassers)

BayVGH, Urteil vom 11.5.2017 – 20 B 16.2013, BeckRS 2017, 116460 (VG Würzburg) – Iphöfer Julius Echter Berg; rkr.

Sachverhalt

Der Kläger betrieb ein Weingut mit Rebflächen in Einzel Lage „J“ in der fränkischen Gemeinde I. Der Kläger beabsichtigte, seinen in der Weinlage „I...r J...“ erzeugten Riesling in Flaschen zu vertreiben, deren Frontetikett (sog. „Schauetikett“) ua den Namen und Ort des Weingutes „J.R.“ sowie die Angaben „Franken“, „2011er J... Riesling“ aufführten, nicht aber die Gemeinde, die lediglich auf dem Rückenetikett zusammen mit der Lage aufgeführt sein sollte. Das zuständige Landesamt des beklagten Freistaats erkannte darin einen Verstoß gegen § 39 I Nr. 2 WeinV, weshalb der Wein nicht in den Verkehr gebracht werden durfte. Die Klage auf Feststellung, dass der Beklagte nicht habe untersagen dürfen, die Ortsbezeichnung I nicht bereits auf dem Schauetikett, sondern nur auf dem Rückenetikett als Namen der Gemeinde iSv § 39 I 1 Nr. 2 WeinV mit dem Lagenamen aufzuführen, wies das VG ab. Hiergegen richtete sich die zugelassene Berufung.

Entscheidung

Der BayVGH ändert das Urteil des VG ab und stellt – wie vom Kläger beantragt – fest, der Beklagte sei nicht berechtigt, dem Kläger die Streitgegenständliche Kennzeichnung seines Weins auf dem Schauetikett in Verbindung mit dem Rückenetikett zu untersagen. Der Kläger müsse die Ortsbezeichnung dem Lagenamen nicht auf dem Schauetikett hinzufügen, sofern dies auf dem Rückenetikett geschehe.

Gemäß den Art. 116 ff. VO (EU) Nr. 1308/2013 als einschlägigen europäischen Rechtsgrundlagen für die Kennzeichnung und Aufmachung von Weinen sei auf die gesamte Etikettierung, also auf das Schauetikett und auf das Rückenetikett abzustellen (BGH GRUR 2016, 412 [415 f.] Rn. 44 – Rotbäckchen = GRUR-Prax 2016, 135 [Weiß]). Gemäß Art. 67 II 2, Art. 70 I VO (EG) Nr. 607/2009 habe der nationale Gesetzgeber weitere Regelungen geschaffen; so würden nach § 3 I und V WeinG Anbaugebiete festgelegt, darunter das Anbaugebiet Franken. Soweit diese Bezeichnungen der Anbaugebiete nach europäischem Recht geschützt seien, würden ua für Qualitätsweine dieser Anbaugebiete die europäischen Rechtsakte über Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung gelten, sofern das WeinG nichts anderes bestimme. Ge-

mäß § 23 I WeinG dürften ua bei Qualitätsweinen, die mit dem Namen eines Anbaugebietes iSd § 3 I WeinG benannt sind, zusätzlich nur die Namen von in der Weinbergsrolle eingetragenen Lagen und Bereichen, die Namen kleinerer geografischer, abgegrenzter Einheiten, soweit diese Namen in der Weinbergsrolle eingetragen sind, und die Namen von Gemeinden und Ortsteilen angegeben werden.

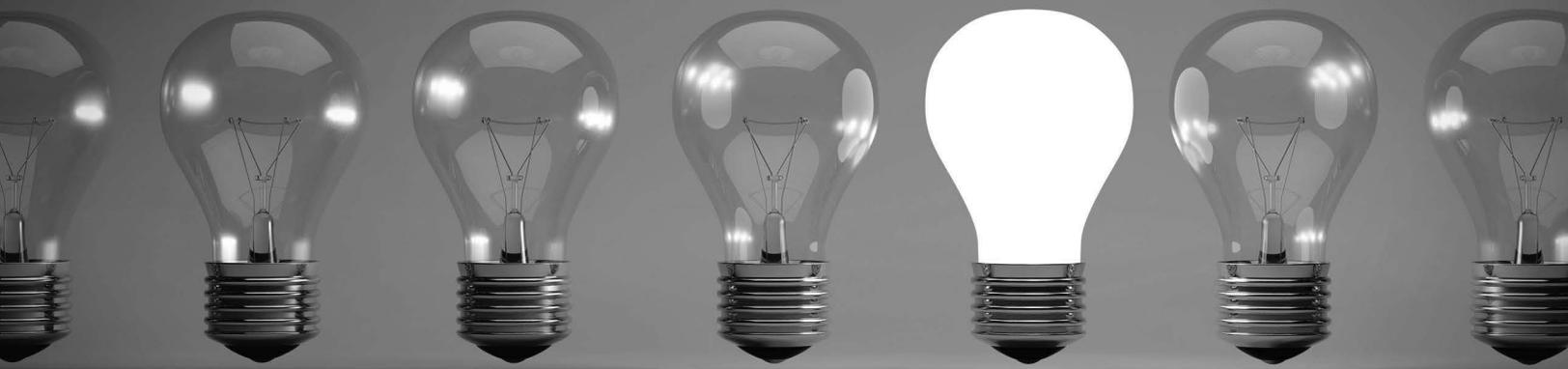
Ferner enthalte § 39 I 1 Nr. 2 WeinV Vorschriften, wie vorgeschriebene Bezeichnungen und sonstige Angaben auf Behältnissen angebracht sein müssten. Werde hier nach zur Bezeichnung eines Qualitätsweines der Name einer Lage gem. § 23 I WeinG verwendet, sei diesem der Name der Gemeinde oder des Ortsteils hinzuzufügen. Dies schließe indes nicht aus, nur den Lagenamen zu verwenden, soweit an anderer Stelle der Lagenname mit entsprechender Ortsbezeichnung vorhanden sei. Insoweit sei entscheidend, ob man § 39 I 1 Nr. 2 WeinV als Handlungsgebot oder als umfassendes Handlungsverbot verstehe. Hierbei sprächen die Gesetzesmaterialien zu § 39 I 1 Nr. 2 WeinV für eine den Wortlaut einschränkende Auslegung, die eine Nennung nur des Lagenamens erlaube, soweit an anderer Stelle dem Lagenamen die Ortsbezeichnung hinzugefügt werde. Diese Materialien belegten, dass der Gesetzgeber eine stete Verbindung des Lagenamens mit dem Namen der Gemeinde nicht gewollt habe. Daher sei nicht zu beanstanden, wenn auf dem Frontetikett nur den Lagenamen und auf dem Rückenetikett der Lagenamen mitsamt dem Namen der Gemeinde verwendet werde. Entgegen der Ansicht des VG werde der Verbraucher dadurch auch nicht irreführt.

Praxishinweis

Der BayVGH legt ausführlich die nationalen und europäischen Vorgaben für die Kennzeichnung von Weinen dar, ehe er sie systematisch überzeugend anwendet. Zudem erinnert er an den Zweck der Etikettierung, den Verbraucher über Art und Merkmale der Erzeugnisse zu unterrichten, damit er sachkundig seine Wahl treffen kann. Dabei könne von ihm erwartet werden, dass er das sog. Schauetikett nicht isoliert, sondern auch das Rückenetikett betrachtet (VG Trier BeckRS 2016, 44991), zumal der durchschnittlich informierte Verbraucher wisse, dass er auf dem Rückenetikett weitere Informationen findet (BGH GRUR 2001, 160 [162] – Warsteiner III; OLG Nürnberg BeckRS 2017, 102379 = GRUR-Prax 2017, 155 [Schöllmann]). Auch kann bei geografischen Herkunftsangaben der Verkehr einen Lagenamen auch ohne Ortsangabe als ihm geläufige Lagebezeichnung identifizieren (BGH GRUR 2001, 73 [75 f.] – Stich den Buben).

*Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulteis, LL. M.,
Syndikus, Düsseldorf*

Gewerblicher Rechtsschutz PLUS | PREMIUM



Gewerblicher Rechtsschutz PLUS

GRUR, Köhler/Bornkamm, UWG; BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht und Wandtke/Bullinger, Urheberrecht: diese und weitere wichtige Standardwerke stehen Ihnen auch online zur Verfügung – übersichtlich aufbereitet und zu günstigen Preisen. Dazu vieles, was die Arbeit im Gewerblichen Rechtsschutz erleichtert: Rechtsprechung in Hülle und Fülle, sorgfältig aktualisierte Gesetzestexte und zahlreiche Formulare. Damit macht sich dieses umfassende Informationspaket schnell bezahlt.

Infos: www.beck-shop.de/bugg

► schon ab € 129,-/Monat
(zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)

4 Wochen kostenlos testen

Gewerblicher Rechtsschutz PREMIUM

Manchmal muss es im Gewerblichen Rechtsschutz eben etwas mehr sein. Für diesen Fall bietet Ihnen das Aufbaumodul Gewerblicher Rechtsschutz PREMIUM weitere renommierte Nachschlagewerke wie Dreier/Schulze, UrhG; Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG und GRUR-Prax. Ein Muss für Spezialisten und eine große Hilfe für jeden Praktiker.

Infos: www.beck-shop.de/buax

► schon ab € 209,-/Monat
(zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)

»Die Praxisübersicht von Berlit gehört seit Jahren zu den besten ihrer Art «

in: www.juralit.com 07.10.2014, zur Voraufgabe

Das Praxis- und Lehrbuch

ermöglicht Praktikern, Referendaren und Studenten den schnellen Einstieg in das UWG unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung insbesondere des BGH. Es ist bestens zur Vorbereitung des Fachanwaltskurses Gewerblicher Rechtsschutz im UWG geeignet.

Die aktuelle 10. Auflage

berücksichtigt die umfangreichen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Neben der Ergänzung der Definitionen in § 2 Absatz 1 UWG und der teilweisen Neufassung von § 3 UWG hat die Schaffung eines eigenständigen Rechtsbruchtatbestandes in § 3a UWG und die Beschränkung des § 4 UWG auf Fälle des Mitbewerberschutzes sowie die Ausgestaltung der aggressiven geschäftlichen Handlung (§ 4a UWG) als eigenständiger Tatbestand zu einer vollständigen Überarbeitung des Buches geführt. Auch die Präzisierungen in § 5a UWG (Irreführung durch Unterlassen) haben in der 10. Auflage zu einer entsprechenden Anpassung geführt.

Die aktuelle Rechtsprechung

des BGH, die bereits zu den neuen gesetzlichen Regelungen ergangen ist, sowie alle wesentlichen Entscheidungen des EuGH sind berücksichtigt.



Berlit Wettbewerbsrecht

10. Auflage. 2017. XVIII, 246 Seiten.

Kartonierte € 49,-

ISBN 978-3-406-71515-0

Neu im September 2017

Mehr Informationen:

www.beck-shop.de/btjg