Newsletter April

AUSGABE 1/2016

News

Preu Bohlig & Partner ist in Paris gestartet 02

Standort Düsseldorf: Neues IP-Team und neue Büroräume 03

Neu: „Patent Guide“ auf Website 08

Gewerblicher Rechtsschutz

Die sinnvolle Auslegung von Patentansprüchen 05

Die persönliche Haftung des Geschäftsführers für Schutzrechtsverletzungen der Gesellschaft – „Glasfasern II“ vs. „Geschäftsführerhaftung“ 09

Patentrecht: FRAND – und kein Ende 11

Mehr Klarheit im Nichtigkeitsverfahren 13

Darlegungs- und Beweislast im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten gemäß § 55 MarkenG 14

Neue Unionsmarkenverordnung tritt in Kraft 16

Keine Freunde bei Facebook 24

Pharma- und Medizinprodukterecht

Medical Apps können Medizinprodukte sein 19

Presse- und Medienrecht

Haftung für Hyperlinks im Wettbewerbsrecht und Haftung für Äußerungen Dritter im Internet – Zusammenfassung und Überblick: BGH I ZR 74/14 und BGH VI ZR 93/10 22

Auszeichnungen

Preu Bohlig & Partner in „LMG Life Sciences 2015“ gelistet 21

Veranstaltungen und Seminare

Preu-Frühstück zum FRAND-Einwand 26

AIPLA Annual Meeting 2015 – Washington D.C. 27

8th Global IP Convention 2016 – New Delhi, Indien 28

Aktuelle Vorträge und Seminare 29

Preu Bohlig & Partner ist in Paris gestartet

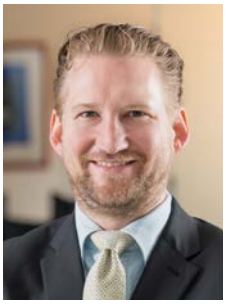
Preu Bohlig & Partner hat zum Jahresbeginn 2016 einen Standort in Paris eröffnet.

Die Leitung des neuen Büros hat Rechtsanwalt Konstantin Schallmoser, LL.M. (Paris II) übernommen, der seine anwaltliche Tätigkeit vom Münchner Büro der Kanzlei nach Paris verlagert hat. Konstantin Schallmoser verfügt über langjährige Erfahrung im Patentrecht und betreut DAX-Unternehmen sowie große Mittelständler vor allem in Patentstreitverfahren. Als Mitglied des French Desk der Kanzlei liegt sein Schwerpunkt in der Betreuung französischsprachiger Mandanten in Deutschland. Bei Mandaten, die das französische Recht betreffen, greift Preu Bohlig & Partner nach wie vor auf das bewährte Netzwerk aus französischen Kanzleien zurück.

Das Büro in Paris wird zudem die bestehende Zusammenarbeit mit den französischen Mandanten und französischen Patentanwaltskanzleien unterstützen.

Traditionell unterhält Preu Bohlig & Partner enge Mandatsbeziehungen in Frankreich und bündelt diese Kompetenzen seit einigen Jahren in einem French Desk. Rechtsanwalt und Partner im IP, Dr. Alexander Harguth, der im Sommer 2014 von McDermott Will & Emery zu Preu Bohlig wechselte, hat zudem eine Anwaltszulassung in Paris.

Mit 26 Rechtsanwälten im Gewerblichen Rechtsschutz gehört Preu Bohlig & Partner zu den bundesweit größten IP-Praxen im Bereich der Verletzungsverfahren.



„Dass unsere Kanzlei bereits über ein Netzwerk in Paris und Frankreich verfügt, kommt uns bei der Standorteröffnung sehr entgegen. Ein Büro in Paris bietet uns für die Entwicklung unserer Mandatsbeziehungen nach Frankreich grundsätzlich neue Möglichkeiten“.
Rechtsanwalt Konstantin Schallmoser, LL.M. (Paris II)

Kontaktdaten Büro Paris:
Preu Bohlig & Partner
Rechtsanwalt Konstantin Schallmoser, LL.M. (Paris II)
139, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
Tel. +331538150 40
Fax +331538150 41
Email: ksc@preubohlig.de
Profil: Link Website

Standort Düsseldorf: Neues IP-Team und neue Büroräume

Preu Bohlig & Partner hat sich mit einem neuen Team im Gewerblichen Rechtsschutz aufgestellt und zum 1. Januar 2016 neue Büroräume in der Couvenstraße direkt am Hofgarten bezogen.

Die Leitung des Düsseldorfer Büros liegt bei den Partnern Prof. Dr. Christian Donle (Büro Berlin) und Dr. Axel Oldekop (Büro München), die seit Januar 2016 ihre Tätigkeit teilweise nach Düsseldorf verlagert haben. Der rechtliche Schwerpunkt liegt im Gewerblichen Rechtsschutz und der dazugehörigen Prozessführung sowie im Gesellschaftsrecht.

Als weiterer Rechtsanwalt auf Partnerebene hat sich zum Januar 2016 Dr. Christian Kau dem neuen Düsseldorfer Büro von Preu Bohlig & Partner angeschlossen. Christian Kau kommt von DLA Piper, wo er am Kölner Standort deutsche und ausländische Mandanten aus verschiedensten Branchen auf allen Gebieten des technischen Gewerblichen Rechtsschutzes beraten hat. Dabei hat er sich insbesondere bei grenzüberschreitenden Patentverletzungs- und anderen Rechtsstreitigkeiten mit technischem Hintergrund in den Bereichen Telekommunikation und Medizintechnik einen Namen gemacht und ist im Rheinland und im Ruhrgebiet gut vernetzt. Der mit seinem Zugewinn positive Impuls für das Düsseldorfer Büro schlägt sich bereits in neuen Mandatsbeziehungen nieder.

Das Düsseldorfer Team von Preu Bohlig & Partner wird weiterhin durch Rechtsanwalt Martin Momtschilow und einem weiteren Associate ergänzt. Martin Momtschilow ist seit 2011 bei Preu Bohlig & Partner in Düsseldorf im Gewerblichen Rechtsschutz mit Schwerpunkt Patentrecht tätig. Die Expertise des Düsseldorfer Patentrechts-Teams umfasst eine Vielzahl von Branchen wie etwa die IT-Branche (Telekommunikation und Verbraucherelektronik) und Life Science (einschließlich Pharmazie und Medizinprodukten) sowie die Automobilindustrie, die chemische und verarbeitende Industrie.

Für das Handels- und Gesellschaftsrecht ist Rechtsanwalt und Partner Albrecht Lutterbeck weiterhin am Standort Düsseldorf für die Kanzlei tätig und wird den Bereich dort weiter ausbauen. Mit ihm füllt Preu Bohlig & Partner auch im Düsseldorfer Büro die Schnittstelle zwischen Gewerblichem Rechtsschutz und allgemeinem Wirtschaftsrecht aus.

Prof. Dr. Christian Donle gehört zu den renommierten IP-Rechtlern in Deutschland und berät und vertritt überwiegend Industrieunternehmen und viele Unternehmen aus dem Mittelstand auf sämtlichen Gebieten des Gewerblichen Rechtsschutzes (Patentrecht, Markenrecht, Designrecht), im Urheberrecht und im Kartell- und Wettbewerbsrecht. Seine besondere Expertise liegt in patent- und kartellrechtlichen Streitigkeiten, die standardessentielle Patente und FRAND-Lizenzen betreffen und ist dort in zahlreichen Mobilfunkprozessen aktiv.

Dr. Axel Oldekop ist ebenfalls im Gewerblichen Rechtsschutz breit aufgestellt. Er berät und vertritt zum einen vornehmlich Technologieunternehmen aus dem In- und Ausland in patentrechtlichen Streitigkeiten und im Know-how Schutz, wobei sein Schwerpunkt in der Prozessführung in Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren liegt. Zum anderen ist Axel Oldekop häufig für große Mittelständler in marken- und wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten tätig.

Kontaktdaten Büro Düsseldorf:
Preu Bohlig & Partner
Couvenstraße 4
40211 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 598916-0
Fax +49 (0)211 598916-22
Email: duesseldorf@preubohlig.de

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt / Gewerblicher Rechtsschutz,
Urheberrecht, Kartell- und Wettbewerbsrecht
eMail: berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

Dr. Axel Oldekop
Rechtsanwalt / Gewerblicher Rechtsschutz
eMail: axo@preubohlig.de
Profil: Link Website

Dr. Christian Kau
Rechtsanwalt / Gewerblicher Rechtsschutz
eMail: cka@preubohlig.de
Profil: Link Website

Albrecht Lutterbeck
Rechtsanwalt / Gesellschafts- und Handelsrecht
eMail: alu@preubohlig.de
Profil: Link Website

Martin Momtschilow
Rechtsanwalt / Gewerblicher Rechtsschutz
eMail: mmo@preubohlig.de
Profil: Link Website

Die sinnvolle Auslegung von Patentansprüchen

Die Auslegung von Patentansprüchen gehört – sowohl im Verletzungsverfahren als auch im Nichtigkeitsverfahren – zum Handwerkszeug eines jeden Patentrechtlers. Die Auslegung hat dabei im Spannungsfeld zwischen dem Wortlaut des Anspruchs und der Beschreibung stattzufinden, denn maßgeblich für den Inhalt des Patentanspruches ist dessen Sinngehalt, zu dessen Ermittlung wiederum die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Zu der Frage, wie nun ein sinnvolles und möglichst widerpruchsfreies Gesamtverständnis der Patentansprüche und der zu ihrer Erläuterung bestimmten Beschreibung zu entwickeln ist, gibt die Trias der Entscheidungen „Zugriffsrechte" (GRUR 2015, 159), „Rotorelemente" (GRUR 2015, 875) und „Kreuzgestänge" (GRUR 2015, 972) wertvolle Hinweise.

1. Die Auslegung von Patentansprüchen ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stets geboten, und zwar auch dann, wenn der philologische Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein schein. Dies gilt nicht nur für das Verletzungsverfahren (vgl. nur BGH GRUR 1986, 803 – Formstein; BGH GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I), sondern gerade auch für das Nichtigkeitsverfahren (vgl. zuletzt GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum I). Bezeichnenderweise sind zwei der hier zu besprechenden Fälle, nämlich die Entscheidungen „Rotorelemente" und „Zugriffsrechte" im Nichtigkeitsverfahren ergangen.

2. Zur kleinen Münze des Patentrechtes gehört es auch, dass die in der Patentschrift benutzten Begriffe im Zweifel aus der Patentschrift heraus und damit eigenständig zu definieren sind, da jede Patentschrift ihr eigenes Lexikon darstellt (BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube; BGH 2005, 754 - werkstoffeinstückig). Dieser Grundsatz gilt insbesondere und gerade auch dann, wenn die Auslegung eines Begriffes auf der Grundlage des „patenteigenen Lexikons" zu einem Verständnis führt, das vom fachüblichen Verständnis abweicht.

3. Das „patenteigene Lexikon" wird maßgeblich durch die Beschreibung vorgegeben. Mittels des daraus abzuleitenden Verständnisses ist der Sinngehalt der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe zu definieren. An dieser Stelle tritt mit besonderer Deutlichkeit das Spannungsverhältnis zwischen Ansprüchen und Beschreibung zutage: Nach Art. 69 EPÜ und dessen Auslegungsprotokoll sowie nach der korrespondierenden nationalen Praxis zu § 14 PatG gilt der Grundsatz des Primats des Patentanspruches, wonach bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch den Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand – also das durch den Erteilungsakt verliehene Monopol – definiert und auch begrenzt (vgl. nur BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung). Andererseits ist die für Bestimmung des Gegenstandes des Patents der technische Sinngehalt des Patentanspruches maßgeblich und nicht dessen bloßer Wortlaut auf einer rein philologischen Ebene, da der Sinngehalt des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung zu ermitteln ist (vgl. hierzu BGH GRUR 2015, 875 Tz. 16 – Rotorelemente). Wie nun dieser „hermeneutische Zirkel" zwischen philologischem Anspruchswortlaut und in der Beschreibung beschlossener technischer Information aufzulösen ist, ist Gegenstand der drei zu besprechenden Entscheidungen.

4. Im Fall „Zugriffsrechte" war eine Auslegung des Anspruches zu überprüfen, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs im Gegensatz zu den beiden in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen stand (vgl. Tz. 26 + 40). Diese Auslegung hat der Bundesgerichtshof verworfen. Er hat ausgeführt, dass eine Auslegung des Patentanspruches, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst werden würde, nur dann in Betracht kommt, wenn andere Auslegungsmöglichkei-

ten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (Leitsatz und Tz. 26). Schlussendlich ist der Bundesgerichtshof im dort entschiedenen Fall zu dem Ergebnis gekommen, dass der Patentanspruch – noch – hinreichend deutlich erkennen lasse, dass mit den darin vorgesehenen Merkmalen beide in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele erfasst werden sollen (Tz. 46).

5. Eine solche mit der Beschreibung und deren Ausführungsbeispielen übereinstimmende Auslegung des Anspruchs wird in der Entscheidung „Kreuzgestänge“ besonders deutlich: Dort hat der Bundesgerichtshof im Leitsatz ausgesprochen: Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Weiter stellt der BGH in der Entscheidung (Tz. 22) fest, dass Patentschriften in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen sind und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen ist, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben, weil Patentschriften für die dort verwendeten Begriffe ihr eigenes Lexikon darstellen und letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend ist.

6. Damit erhebt sich sogleich die Frage, welche Grenze sich für eine „sinnvolle“ Auslegung von Anspruch und Beschreibung in deren Zusammenhalt ergibt, wenn einzelne Ausführungsbeispiele oder Teile hiervon zum Beispiel aufgrund einer im Erteilungsverfahren stattgefundene Beschränkung mit dem Anspruch nicht mehr in Einklang zu bringen sind, also die bekannte Konstellation des Falles „Okklusionsvorrichtung“ vorliegt. Hier bekräftigt der BGH in der Entscheidung „Kreuzgestänge“ die Grundsätze der Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (GRUR 2011, 701). Er führt aus: Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (Tz. 22 und Leitsatz).

7. Bei der Eingrenzung der Fallkonstellation, in der ein „unauflösbarer Widerspruch“ zwischen Beschreibung und erteiltem Anspruch besteht, steht die praktische Rechtsanwendung indessen vor einem „Henne-Ei-Problem“: Allein aus dem erteilten Patent lässt sich oftmals nur schwer ableiten, ob ein Ausführungsbeispiel oder Teile hiervon nicht mehr vom Gegenstand des Patentanspruchs umfasst sind, etwa weil dieser im Erteilungsverfahren beschränkt wurde oder ob ein (beschränkter) Anspruch noch so ausgelegt werden soll und kann, dass er auch das Ausführungsbeispiel umfasst. Anschaulich wurde dies insbesondere im Fall „Okklusionsvorrichtung“ (GRUR 2011, 701 und die Anmerkung Kühnen hierzu).

   In der Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (Tz. 25) hatte es der BGH noch dahinstehen lassen, ob zur Lösung dieses „Henne-Ei-Problems“ die Offenlegungsschrift des Patentes als Auslegungshilfe herangezogen werden kann. Die Brisanz dieser Fragestellung ergibt sich auch daraus, dass das Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ Vorgänge im Erteilungsverfahren als „Quelle“ für die Auslegung des Patentanspruches gerade nicht zulässt (vgl. BGH GRUR 2002, 51 – Kunststoffrohrteil).

   Zur Lösung des „Henne-Ei-Problems“ gibt der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Rotorelemente“ nun Hinweise: Dort war zu prüfen, ob der Gegenstand des erteilten Anspruch gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert worden war. Hierzu stellte der Bundesgerichtshof einmal fest, dass der Inhalt der Ursprungsunterla-

gen oder der Veröffentlichung der Anmeldung bei der Auslegung außer Betracht zu bleiben hat. Weder darf der Patentanspruch nach Maßgabe der ursprünglichen Offenbarung ausgelegt werden, noch darf sein Sinngehalt dadurch ermittelt werden, dass dem Wortlaut des Anspruchs abweichende Formulierungen der Anmeldung gegenübergestellt werden (Tz. 17). Doch darf dann, wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, die „Anspruchsgeschichte" herangezogen werden; im entschiedenen Fall durfte sie zur Klärung der Frage herangezogen werden, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung Offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt (Tz. 17). Für die Praxis wird man daraus ableiten können, dass z.B. die Offenlegungsschrift als Auslegungshilfe herangezogen werden kann, um sich so die „Anspruchsgeschichte" zu vergegenwärtigen (siehe zur „Beschränkungsgeschichte" als Auslegungshilfe insbesondere auch Meier-Beck, GRUR 2012, 1177, 1181).

8. Das Gebot einer „sinnvollen Auslegung" von Patentansprüchen, nämlich die Entwicklung eines sinnvollen und möglichst widerspruchsfreien Gesamtverständnisses der Patentansprüche und der zu ihrer Erläuterung dienenden Beschreibung wird in der Entscheidung „Rotorelemente" (siehe dort Tz. 32) plastisch:

   Gegenstand des dortigen Nichtigkeitsverfahrens war eine Vorrichtung zum Herstellen von Rotorelementen. Diese weisen sogenannte Polabschnitte und sogenannte Grundkörper auf. Die Vorrichtung zur Herstellung dieser Rotorelemente wies eine Stanzanordnung auf. Auf einer rein philologischen Ebene war diese Stanzanordnung nach dem erteilten Anspruch mit einem ersten Stanzelement versehen, das – im ersten Zugriff – dem Ausstanzen von Teilen der Grundkörperabschnitte diente; ein zweites Stanzelement diente dem Ausstanzen des Polabschnitte. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ergab sich aus dem Gesamtinhalt der Beschreibung und aus den weiteren Patentansprüchen 2 – 6 jedoch, dass bei der Formulierung des erteilten Anspruches 1 Grundkörperabschnitte und Polabschnitte vertauscht worden waren (vgl. Tz. 18 und 22). Der Bundesgerichtshof kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Anspruch abweichend vom Wortlaut dahin zu lesen ist, dass mit dem ersten Stanzelement zumindest Teile der Polabschnitte und mit dem zweiten Stanzelement die Grundkörperabschnitte zum Ausstanzen bereitgestellt werden (Tz. 18).

   Demgemäß hält der BGH im Leitsatz fest: Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auch ein für sich genommen eindeutiger Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind. Zur Begründung führt der BGH aus (Tz. 16): Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile eines sinnvollen Ganzen versteht.

   Damit knüpft der BGH an frühere Entscheidungen (BGH GRUR 2008, 887, Tz. 21 – Momentanpol II; BGH GRUR 2009, 653, Tz. 16 – Straßenbaumaschine) an, in denen er bereits ausgesprochen hatte, dass Fachleute bestrebt sind, einem Patent einen sinnvollen Gehalt zu entnehmen.

9. Die Entscheidung „Rotorelemente" ist sicher von dem Umstand geprägt, dass der philologische Anspruchswortlaut des erteilten Anspruches dem technischen Sinngehalt der Beschreibung diametral

gegenüberstand; dies mag den Bundesgerichtshof bewogen haben, hier eine „berichtigende Auslegung“ aus der Beschreibung heraus vorzunehmen. Die Entscheidung ist insoweit kein Einzelfall (vgl. Meier-Beck, GRUR 2012, 1177, 1181 mit Verweis auf BGH Mitt. 2002, 176 – Signal- und Gegensprechanlage). Als Resümee lässt sich festhalten, dass eine berichtigende Auslegung des Anspruches aus der Beschreibung heraus dann möglich ist, wenn es sich bei dem philologischen Wortlaut des Anspruchs angesichts des durch die Beschreibung vermittelten technischen Sinngehalts gleichsam um eine „offenbare Unrichtigkeit“ handelt. Entsprechend dem Erfordernis der Rechtssicherheit und dem Primat des Anspruchs wird daher sorgfältig zu prüfen sein, ob sich die Entscheidung „Rotorelemente“ über die entschiedene Fallkonstellation hinaus verallgemeinern lässt.

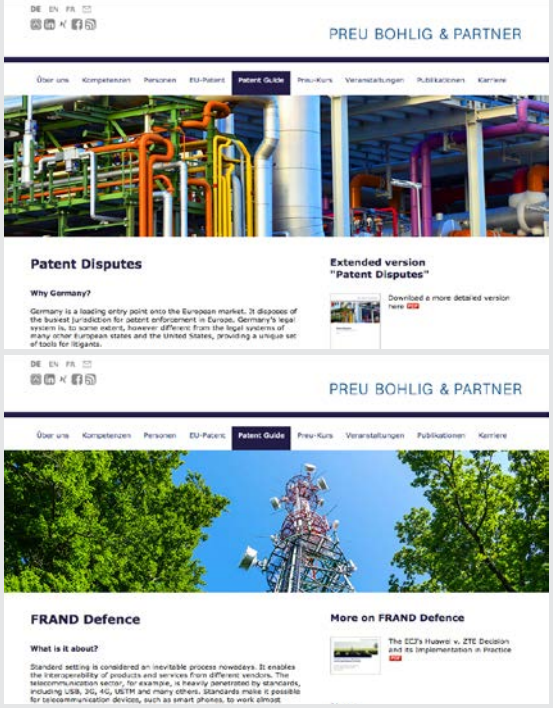
Dr. Stephan Gruber
Konstantin Schallmoser, LL.M.
Rechtsanwälte
München, Paris
Tel. München: +49 (0)89 383870-0
Tel. Paris: +331538150 40
eMails: sgr@preubohlig.de
ksc@preubohlig.de
Profil Dr. Stephan Gruber: Link Website
Profil Konstantin Schallmoser: Link Website

Neuer „Patent Guide“ auf Website Preu Bohlig & Partner

Seit 2016 steht auf unserer Website das neue Informations-Portal „Patent Guide“ für unsere deutschen und internationalen Mandanten bereit (vgl. Link). Der englischsprachige Guide informiert im Einzelnen über folgende Themen:

- **Patent Disputes**
- **Employee’s Inventions**
- **Customs Enforcement**
- **FRAND Defence**

Zusätzlich steht auf den entsprechenden Seiten im Guide eine detailliertere PDF-Version zum Download bereit. Auf der Seite „Patent News from Germany“ informieren wir zudem über die aktuellen Entwicklungen im Patentrecht in Deutschland (vgl. Link).



Die persönliche Haftung des Geschäftsführers für Schutzrechtsverletzungen der Gesellschaft – „Glasfasern II" vs. „Geschäftsführerhaftung"

Der für das Patentrecht zuständige X. Senat und der für das Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht zuständige I. Senat vertreten bekanntlich unterschiedliche Auffassungen dazu, wer „Täter" oder „Verletzer" ist. Die unterschiedlichen Haftungskonzepte der Senate und deren praktische Auswirkungen haben wir im Newsletter vom Oktober 2014 und vom Dezember 2015 vorgestellt. Vor dem Hintergrund der Entscheidung „Geschäftsführerhaftung" erging nun die mit Spannung erwartete Entscheidung „Glasfasern II" vom 15.12.2015 (Az.: X ZR 30/14) zur persönlichen Haftung eines Geschäftsführers wegen Patentverletzungen der Gesellschaft: Der X. Senat arbeitet dort mit einer faktischen Umkehrung der Darlegungslast: Das Organ einer juristischen Person haftet danach bei einer Patentverletzung der Gesellschaft zunächst bereits aufgrund seiner Organstellung, es sei denn, das Organ kann im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast detailliert darlegen, persönlich nicht gegen ihm obliegende Pflichten verstoßen zu haben.

1. Der I. Senat des BGH hatte in der Entscheidung „Geschäftsführerhaftung" (GRUR 2014, 883) die persönliche Haftung des Organs einer juristischen Person für deren Wettbewerbsverstöße erheblich eingeschränkt. Danach ist eine Haftung des gesetzlichen Vertreters für Verletzungshandlungen der Gesellschaft nur dann gegeben, wenn er an dieser durch positives Tun beteiligt gewesen ist oder wenn er aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktrechts begründeten Garantenstellung, die den strafrechtlichen Grundsätzen zur Täterschaft und Teilnahme folgt, eine Verletzungshandlung der Gesellschaft verhindern musste. Der X. Senat verfolgt hingegen im Rahmen des § 139 PatG den sogenannten Einheitstäterbegriff.

2. Gegenstand der Entscheidung „Glasfasern II" des X. Senats (Urteil v. 15.12.2015 – X ZR 30/14) war ein Europäisches Patent, das die Verwendung von Glasfasern einer bestimmten chemischen Zusammensetzung, die kein kanzerogenes Potential zeigen, lehrte. Beklagt waren 4 Parteien, u. a. eine Gesellschaft, die Dämmmaterial für den Hausbau aus Glasfaserplatten herstellte sowie deren Geschäftsführer persönlich.

3. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die persönliche Haftung des Geschäftsführers war nach Auffassung des X. Senats ohne weiteres gegeben, obwohl keine näheren Feststellungen durch die Instanzgerichte dazu getroffen worden waren, welche konkreten Handlungen der Geschäftsführer vorgenommen hatte und inwiefern er an den Verletzungshandlungen persönlich beteiligt war (Tz. 106). Trotz des unterschiedlichen Haftungskonzepts des I. Senats, sah der X. Senat keine Notwendigkeit den Großen Zivilsenat zu den Voraussetzungen der persönlichen Haftung des gesetzlichen Vertreters einer Gesellschaft für deren Schutzrechtsverletzungen anzurufen; er führt hierzu aus, dass auch die vom I. Senat aufgestellten Voraussetzungen einer persönlichen Haftung des Geschäftsführers im zu entscheidenden Fall erfüllt sind (Tz. 109 ff.).

4. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des I. Senats führt der X. Senat zunächst aus: Eine haftungsbegründende Garantenstellung des gesetzlichen Vertreters im Sinne der Rechtsprechung ergibt sich noch nicht allein aus dessen Pflicht zur ordnungsgemäßen Führung der Gesellschaft als handelndes Organ (§ 43 Abs. 1 GmbHG oder § 93 Abs. 1 S. 1 AktG). Denn diese Pflichten bestehen grundsätzlich nur im Innenverhältnis zur Gesellschaft und nicht gegenüber Dritten. Eine persönliche Haftung erfordert vielmehr, dass der gesetzliche Vertreter persönlich zum Schutz au-

ßenstehender Dritter vor Gefährdung oder Verletzung verantwortlich ist (Tz. 111).

5. In einem nächsten Schritt untersucht der X. Senat, unter welchen Voraussetzungen die einem Organ zunächst allein im Innenverhältnis obliegenden Organisationspflichten zur ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte Außenwirkung gegenüber Dritten entfalten und somit zu einer persönlichen Außenhaftung gegenüber Dritten führen. Hierzu führt der Senat aus, dass bei absoluten Schutzrechten eine über die bloße Organstellung hinausgehende persönliche Verantwortung des gesetzlichen Vertreters zur Gefahrenabwehr - zu ergänzen ist: im Interesse Dritter - zum Tragen kommen kann (Tz. 113).

   Eine solche persönliche Verantwortung sieht der X. Senat typischerweise bei technischen Schutzrechte als gegeben an, nämlich wenn ein Unternehmen technische Erzeugnisse herstellt oder in den inländischen Markt einführt (Tz. 114). Die Haftung des Geschäftsführers folgt in diesen Fällen nicht aus seiner Geschäftsführerstellung als solcher, sondern aus der - von der Rechtsform des Unternehmens unabhängigen - tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeit und Zumutbarkeit der Beherrschung einer Gefahrenlage für absolut geschützte Rechte Dritter (Tz. 113). Eine solche persönliche Haftung ist zugleich Ausdruck der gesteigerten Gefährdungslage, der technische Schutzrechte ausgesetzt sind und deren Schutz ansonsten nicht in hinreichender Weise gewährleistet wird (Tz. 116).

6. Die vom X. Senat konstatierte gesteigerte Gefährdungslage technischer Schutzrechte hat erhebliche Auswirkungen auf die Leitung und Organisation eines entsprechenden Unternehmens: Aufgrund der Vielzahl von Patenten mit unterschiedlichsten Gegenständen ist ein Unternehmen stets vor Aufnahme einer potentiell patentverletzenden Tätigkeiten verpflichtet zu prüfen, ob seine Erzeugnisse oder Verfahren in den Schutzbereich fremder Rechte fallen (Tz. 115).

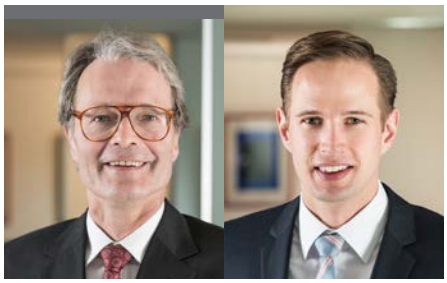
7. Aufgrund dieser Gefährdungslage ist es nach Ansicht des X. Senats auch gerechtfertigt, dass der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft grundsätzlich dafür Sorge zu tragen hat, dass die Produktion und Vertriebstätigkeit des Unternehmens keine Verletzung technischer Schutzrechte Dritter zur Folge hat oder zumindest dafür Sorge zu tragen hat, dass die Erfüllung dieser Pflicht durch dafür verantwortliche Mitarbeiter gewährleistet ist. Hierzu zählt auch, dass grundlegende Entscheidungen über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht ohne die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erfolgen und dass die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter der Gesellschaft die gebotenen Vorkehrungen treffen, um eine Verletzung fremder Patente zu vermeiden (Tz. 117).

8. Vor diesem Hintergrund obliegt dem gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft nach Ansicht des X. Senats regelmäßig eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Frage, wie er den ihm obliegenden Pflichten, Patentverletzungen zu vermeiden, nachgekommen ist (Tz. 120). Faktisch bedeutet dies eine „Beweislastumkehr“ im Patentverletzungsverfahren, wonach der Patentinhaber die Umstände einer persönlichen Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters für die Verletzung gerade nicht darzulegen braucht. So führt der X. Senat aus, dass es regelmäßig keiner näheren Feststellungen dazu bedarf, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht (Tz. 118 + 119).

9. Schließlich gibt der X. Senat auch einen Hinweis zu der umstrittenen Frage der persönlichen Haftung von (leitenden) Angestellten für die im Unternehmen begangene Patentverletzung (zum Meinungsstand vergleiche Keukenschrijver/Busse, 7. Aufl., § 139 Rn. 22; Benkard, 11. Aufl., §§ 139 Rn. 23). Gleichsam in einem Nebensatz hält der X. Senat fest, dass die Erwägungen, die zu einer persönlichen Haftung des Organs führen auch für den (leitenden) Mitarbeiter gelten können, der für

die Steuerung derjenigen Unternehmenstätigkeit verantwortlich ist, aus der sich die Gefahrenlage für die Schutzrechte Dritter ergibt (Tz. 113).

10. Als Summe lässt sich zu den Entscheidungen „Geschäftsführerhaftung“ einerseits und „Glasfaser II“ andererseits also festhalten: Im Zuständigkeitsbereich des I. Senats hat der Kläger zur persönlichen Verantwortlichkeit des Geschäftsführers ggf. im Detail vorzutragen. Beispielsweise haftet der Geschäftsführer nach der Rechtsprechung des I. Senats dann, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die „üblicherweise“ auf Geschäftsführungsebene entschieden werden. Hieraus ergibt sich für die Beratung ein erhebliches Prognoserisiko, weil noch nicht ausdifferenziert ist, ob es für diese „Üblichkeit“ auf das konkrete Unternehmen ankommt, oder ob eine mehr typisierende Betrachtung Platz zu greifen hat. Demgegenüber verlangt die Rechtsprechung des X. Senats keinen Vortrag des Klägers zur Haftung des Geschäftsführers. Vielmehr ist es Aufgabe des Organs, sich im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast gleichsam zu „exkulpieren“.



Dr. Stephan Gruber
Moritz Körner
Rechtsanwälte
München
Tel. +49 (0)89 383870-0
eMails: sgr@preubohlig.de
mko@preubohlig.de
Profil Dr. Stephan Gruber: Link Website
Profil Moritz Körner: Link Website

Patentrecht: FRAND – und kein Ende

Man musste kein Hellseher sein, um voraussagen zu können, dass die Entscheidung des EuGH zum FRAND-Einwand (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs.C-170/13 Huawei/ZTE) erst den Anfang der Entwicklung der Rechtsprechung bildete. Die Instanzgerichte müssen in einer großen Vielzahl von derzeit anhängigen Verfahren (praktisch alle aus dem Bereich der Telekommunikation) auf die zahlreich aufgeworfenen und vielfach ungelösten Fragen Antworten finden und zu Entscheidungen kommen.

Dass dabei die hauptsächlich angerufenen Landgerichte in Düsseldorf, Mannheim und München dem FRAND-Einwand eher reserviert gegenüberstehen, ist aus vielerlei Gründen nicht überraschend. Vor allem das Bestreben, Verletzungsprozesse zügig mit Sachentscheidungen abzuschließen, spricht dagegen, dem FRAND-Einwand einen extensiven Anwendungsbereich zu gewähren.

Daraus haben sich in jüngster Zeit mehrere Entscheidungen ergeben:

Der Fokus hat sich teils darauf gerichtet, ob das jeweilige Klageschutzrecht tatsächlich ein Patent ist, das zu einer Marktbeherrschung des Patentinhabers führt. In der sogenannten NFC-Entscheidung hat das Landgericht Düsseldorf (Urt. v. 26.03.2015, Az. 4b O 140/13) eine Konstellation beurteilt, in der der betreffende Standard verschiedene Implementierungen zuließ und das Klagepatent nur eine von mindestens zwei möglichen technischen Varianten abdeckte. Unabhängig von der Frage, ob der betreffende Standard (NFC) überhaupt zu einer Marktbeherrschung

für den Smartphone-Markt führen konnte, hat das Landgericht die Marktbeherrschung (und damit auch die Anwendbarkeit der FRAND-Verteidigung) schon deswegen verneint, weil es eine standardkonforme und patentfreie Implementierungs-Alternative gab. Es handelte sich also um eine Sonderkonstellation, die im Ergebnis zutreffend entschieden wurde. Implementierungspatente sind von vornherein keine SEP's.

Weitere erstinstanzliche Entscheidungen befassten sich mit Fällen, in denen der Patentinhaber eines SEP vor der Klageerhebung seinen FRAND-Verpflichtungen nicht nachgekommen war. Mehrere Entscheidungen haben den Patentinhabern großzügig die Heilung eigener Versäumnisse gestattet, dagegen den Patentnutzern eben diese versagt. So konnte ein Patentinhaber, der nach Anhängigkeit, aber vor Rechtshängigkeit ein nicht näher spezifiziertes Lizenzangebot unterbreitet hatte, dem FRAND-Einwand entgehen, weil der Beklagte nach der Auffassung des Urteils nicht zügig mit einem Gegenangebot geantwortet hatte. Der Umstand, dass dies weder dem Wortlaut, noch der ratio der EuGH-Entscheidung entspricht, musste demgegenüber zurückstehen, weil das Urteil mit einer hypothetischen Kausalitätserwägung feststellte, dass der Beklagte jedenfalls vor oder mit der Klageerwiderung seinerseits ein FRAND-Vertragsangebot hätte vorlegen müssen, um als lizenzwilliger Patentnutzer angesehen werden zu können. Dieses Versäumnis brachte ihn also um sein Verteidigungsargument.

Die vergleichbare Herangehensweise eines anderen Urteils zeigte sich in einem Fall, in dem der Patentinhaber zwar ein Lizenzangebot vorgelegt, dies aber wohl eher nicht FRAND-Bedingungen entsprochen hatte. Auch hier verlor der Patentnutzer den FRAND-Einwand mit der Erwägung, dass es nach einem ersten Lizenzangebot jedenfalls die Obliegenheit des Patentnutzer gewesen wäre, unverzüglich ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten, selbst wenn das ursprüngliche Lizenzangebot nicht diesen Bedingungen genügt haben sollte.

Diese beiden Entscheidungen zeigen die Tendenz der Landgerichte, dem Patentinhaber die Nachholung und damit Heilung etwaiger Versäumnisse während des Verletzungsprozesses zu gestatten, dem Patentnutzer hingegen zu versagen. Gerade bei der vielfach unklaren Rechts- und Tatsachenlage führt diese Tendenz zu einem strukturellen Ungleichgewicht in den rechtlichen Verteidigungsoptionen der Prozessparteien und zugleich zu einer bedenklichen Schräglage der Grundsätze des *fair trial*.

Zutreffend korrigierte das OLG Düsseldorf die letztgenannte Rechtsprechung in zwei Beschlüssen vom 13.01.2016, I-15 U 66/15 und I-15 U 65/15, in denen das OLG klarstellte, dass ein anfängliches Lizenzangebot des Patentinhabers keine Reaktionspflicht des Patentnutzers auslöst, wenn es nicht FRAND-Bedingungen genügt. Damit kehrt das OLG auf die Linie des EuGH zurück und verschafft dieser Entscheidung wieder eine Geltung, die durch landgerichtliche Entscheidungen zumindest infrage gestellt worden war.

Ferner ist zu hoffen, dass die Berufungsgerichte im gleichen Sinne auch die Nachholung/Heilung von Versäumnissen der abgestuften Handlungs- und Reaktionspflichten unter dem FRAND-Procedere behandeln, indem sie allen Parteien gleichermaßen diese Möglichkeit der Nachholung/Heilung eröffnen und dadurch die Grundsätze eines fairen Verfahrens wiederherstellen.

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt
Berlin / Düsseldorf
Tel. Berlin: +49 (0)30 226922-0
Tel. Düsseldorf: +49 (0)211 598916-0
eMail: berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

Mehr Klarheit im Nichtigkeitsverfahren

Wir hatten in der Sonderausgabe des Newsletters vom Dezember 2015 über die Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer zur begrenzten Klarheitsprüfung im Einspruchsverfahren berichtet. Danach erfolgt eine Prüfung von geänderten Ansprüchen auf Klarheit nur dann, wenn und insoweit die Änderung im Einspruchsverfahren zu einer Unklarheit führt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt nunmehr der BGH in der jüngst veröffentlichten Entscheidung „Fugenband" (Urt. v. 27.10.2015, Az.: X ZR 11/13).

1. Ausgangspunkt der hier zu besprechenden Entscheidung ist die Prüfung von Ansprüchen auf Klarheit und Deutlichkeit im Erteilungsverfahren. Dies ergibt sich für Europäische Patente aus Art. 84 Satz 2 EPÜ. Für das nationale Recht ergibt sich dieses Erfordernis aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 Abs. 6 PatV (vgl. BGH GRUR 2012, 475, Tz. 29 - Elektronenstrahltherapiesystem sowie die Entscheidung Fugenband, Tz. 31).

2. Mangelnde Klarheit ist im EPÜ kein Einspruchsgrund und im nationalen Recht kein Nichtigkeitsgrund. Somit erhebt sich die Frage, wie mit „unklaren Ansprüchen" z.B. im Nichtigkeitsverfahren umzugehen ist. Soweit ersichtlich hat sich der BGH in jüngerer Zeit hiermit in der Entscheidung GRUR 2010, 709 – Proxyserversystem beschäftigt. Dort war im Hilfsantrag II ein zusätzliches Merkmal aufgenommen worden, das anscheinend der Beschreibung entlehnt war (Tz. 54 + 55). Der BGH hatte diesen Hilfsantrag wegen Unklarheit des neu hinzugekommenen Merkmals zurückgewiesen und im Leitsatz ausgesprochen, dass ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Patentansprüchen verteidigt werden kann, die dem Erfordernis einer deutlichen, klaren und knappen Anspruchsfassung nicht genügen.

3. Im Fall „Fugenband" war es nun so, dass ein bereits in den erteilten Ansprüchen enthaltenes Merkmal auf Unklarheit geprüft werden sollte. Dies hat der BGH abgelehnt. Er führt aus: Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten oder dem im Einspruchsverfahren geänderten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend. Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.

4. Zur Begründung dieses Ergebnisses verweist der BGH auch auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/14. Die Entscheidung „Proxyserversystem" wird indessen in der Entscheidung „Fugenband" nicht genannt. Insofern bleibt abzuwarten, ob der BGH die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auch dann übernimmt, wenn die Unklarheit eines Hilfsantrages gerade auf zusätzlichen Merkmalen – die im Erteilungsverfahren nicht geprüft worden waren – beruht.

Dr. Axel Oldekop
Rechtsanwalt
München, Düsseldorf
Tel. München: +49 (0)89 383870-0
Tel. Düsseldorf: +49 (0)211 598916-0
eMail: axo@preubohlig.de
Profil: Link Website

Darlegungs- und Beweislast im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten gemäß § 55 MarkenG

Mit Urteil vom 04.08.2015, abgedr. z. B. in GRUR-RR 2015, 526 ff., hat das Oberlandesgericht Hamm zur Darlegungs- und Beweislast in einem Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten gemäß § 55 MarkenG Stellung genommen.

Die Klägerin in dem Rechtsstreit ist Inhaberin einer am 15.11.2004 angemeldeten und am 25.01.2006 eingetragenen Gemeinschaftsmarke, bestehend aus dem Wortbestandteil „Grillstar“ und den Abbildungen eines Pfeils und einer Feuerschale, vorwiegend in roter Farbe. Die Beklagte ist Inhaberin einer am 13.08.2008 angemeldeten und am 13.11.2008 eingetragenen deutschen Marke, bestehend aus dem Wortbestandteil „Grillstar.de“ und der Abbildung eines Sternenbogens in den Farben gelb und schwarz.

Im Berufungsrechtszug machte die Klägerin noch die Löschung der Marke der Beklagten für „Einzelhandelsdienstleistungen, auch online, nämlich in Bezug auf Grillgeräte und deren Zubehör“ geltend. Sie stützte ihre Löschungsklage in erster Linie auf den Verfall der Marke der Beklagten gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG und hilfsweise auf ihre ältere Gemeinschaftsmarke gemäß § 51 Abs. 1 MarkenG.

Die Klage blieb auch im 2. Rechtszug erfolglos.

Zum Löschungsgrund des Verfalls gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG

Gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG wird eine eingetragene Marke wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden ist.

Die Klägerin hatte hierzu offenbar im Wesentlichen nur folgendes vorgetragen: „Die Beklagte benutzt die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. ……“Grillstar“ nicht.“

Der Senat machte zunächst allgemeine Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Dienstleistungsmarke. Anders als bei der Warenmarke fehle es bei der Dienstleistungsmarke an der körperlichen Verbindung zwischen der Marke und dem „Produkt“. Als Benutzungshandlungen für eine Dienstleistungsmarke kämen daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen würden, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen.

Ferner führte der Senat aus, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Löschungsvoraussetzungen wegen Verfalls grundsätzlich der Löschungskläger trage. Im Rahmen seiner primären Darlegungslast müsse der Kläger zumindest alle ihm zugänglichen Anhaltspunkte darlegen, aus denen sich die mangelnde Benutzung der Marke ergeben würde. Als Anhaltspunkte kämen beispielsweise eine Internet-Recherche oder bei einem stationären Geschäft eine Vor-Ort-Recherche in Betracht.

Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin solche Anhaltspunkte nicht dargelegt. Die bloße Behauptung, dass die Beklagte ihre Marke nicht ernsthaft innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt habe, war nach Ansicht des Senates nicht ausreichend. Aus diesem Grunde wies der Senat die Löschungsklage wegen Verfalls ab.

Anmerkung 1: Hätte die Klägerin alle ihr zugänglichen Anhaltspunkte für die Nicht-Benutzung der Marke der Beklagten dargelegt, so wäre die Beklagte am Zug gewesen. Sie hätte dann im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast gemäß § 138

Abs. 2 ZPO ihrerseits die ernsthafte Benutzung ihrer Marke vortragen müssen.

Anmerkung 2: Als Anhaltspunkte, welche dem Kläger „zugänglich“ sind und welche er vorzutragen hat, nannte der Senat eine Internet-Recherche oder ggf. eine Vor-Ort-Recherche. Der Verfasser des vorliegenden Beitrages holt vor Einreichung einer Löschungsklage wegen Verfalls stets eine Benutzungsrecherche ein und erhebt die Löschungsklage auch nur dann, wenn diese Recherche eine Nicht-Benutzung der angegriffenen Marke belegt. Auch eine Benutzungsrecherche ist dem Kläger „zugänglich“. Da das OLG Hamm fordert, dass der Kläger alle ihm zugänglichen Anhaltspunkte vorzutragen hat, müsste konsequenterweise auch verlangt werden, dass der Kläger eine Benutzungsrecherche einholt. Tut er dies nicht, so würde er bei konsequenter Fortführung der Ansicht des OLG Hamm seiner Darlegungslast nicht genügen und dementsprechend schon deshalb den Prozess verlieren.

Anmerkung 3: Wer sich gegen einen Angriff aus einer Marke, die sich außerhalb der Benutzungsschonfrist befindet, verteidigt, kann sich zunächst auf die Behauptung beschränken, dass die gegnerische Marke nicht benutzt wird. Der Umfang der Darlegungslast ist hier anders als für den Kläger in einem Löschungsprozess wegen Verfalls. Auf die bloße Einrede der Nicht-Benutzung durch den Beklagten hat dann seinerseits der Kläger die ernsthafte Benutzung der „Angreifer-Marke“ darzulegen und zu beweisen.

Zum Löschungsgrund des Bestehens älterer Rechte gem. § 51 Abs. 1 MarkenG

Hilfsweise stützte die Klägerin die Löschungsklage auf ihre ältere Gemeinschaftsmarke, bestehend aus dem Wortbestandteil „Grillstar“ und den Abbildungen eines Pfeils und einer Feuerschale, vorwiegend in roter Farbe. Die angegriffene Marke der Beklagten besteht aus dem Wortbestandteil „Grillstar.de“ und der Abbildung eines Sternchenbogens in den Farben gelb und schwarz.

Der Senat verneinte eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken und führte hierzu folgendes aus:

Bestehe bei mehrgliedrigen Zeichen eine Übereinstimmung oder Ähnlichkeit nur in einzelnen Bestandteilen, könne von einer Zeichenähnlichkeit nur dann ausgegangen, wenn die übereinstimmenden (oder zumindest ähnlichen) Einzelbestandteile den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägten. Eine Prägung eines mehrgliedrigen Zeichens durch einen oder mehrere Bestandteile sei dann anzunehmen, wenn die übrigen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurückträten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Ein für sich genommen lediglich beschreibender oder sonst schutzunfähiger Bestandteil sei dabei nicht geeignet, ein Zeichen in diesem Sinne zu prägen (ständige Rechtsprechung, vgl. insbesondere Ströbele/Hacker, § 9, Rn. 364 ff. m. w. N.).

Dem Wort „Grillstar“ komme für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen aus dem Grillbereich lediglich eine rein beschreibende bzw. werblich anpreisende Bedeutung zu. Es fehle dem Wort „Grillstar“ an jeglicher Unterscheidungskraft. Der Verkehr entnehme dem aus den Wortbestandteilen „Grill“ und „star“ zusammengesetzten Begriff „Grillstar“ nichts weiter als ein allgemeines Qualitätsversprechen auf dem Gebiet des Grillens und hierzu gehörender Produkte. Der Wortbestandteil „Grill“ sei im Hinblick auf die in Rede stehenden Dienstleistungen rein beschreibend. Den Wortbestandteil „star“ werde der Verkehr zwanglos und ohne eine analysierende Betrachtungsweise als bloßes allgemeines Qualitätsversprechen im Hinblick auf die mit dem Wortbestandteil „Grill“ beschriebenen Produkte („Spitzenprodukte für das Grillen“) auffassen.

Der Wortbestandteil „Grillstar“ war somit bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu vernachlässigen.

Dementsprechend kam es vorliegend allein auf die jeweiligen Bildbestandteile an. Diese Bildbestandteile – einerseits ein Pfeil und eine Feuerschale und andererseits ein Sternenbogen in unterschiedlichen Farben – waren unähnlich, so dass insgesamt eine Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nicht vorlag.

Folglich verneinte der Senat auch den Löschungsgrund des Bestehens älterer Rechte gemäß § 51 Abs. 1 MarkenG.

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt
München
Tel. +49 (0)89 383870-0
eMail: jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website

Neue Unionsmarkenverordnung tritt in Kraft

Am 26. März 2016 ist die neue Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke in Kraft getreten (Verordnung (EU) 2015/2424 vom 16.12.2015).

Durch diese Verordnung werden zahlreiche Vorschriften der Vorgängerregelung, die „Verordnung (EG Nr. 207/2009) des Rates über die Gemeinschaftsmarke“, sowie der „Verordnung (EG) Nr. 2868/95 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94“ geändert und ergänzt. Des Weiteren wird die Verordnung EG Nr. 2869/95 über die an das HABM zu entrichtenden Gebühren aufgehoben und eine neue Gebührenstruktur eingeführt.

Die neue Verordnung bringt zahlreiche Änderungen mit sich. Hierzu gehören unter anderem:

1. Bekanntheitsschutz der bekannten Marke, Artikel 8 (5)

   In Artikel 8 (5) wurden die Voraussetzungen für einen Widerspruch aufgrund der Bekanntheit der eingetragenen älteren Marke dahingehend konkretisiert, dass es nicht darauf ankommt, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen werden soll, mit den Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke identisch oder denen ähnlich oder nicht ähnlich sind.

2. Warentransit, Artikel 9 (4)

   Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung werden die Rechte der Markeninhaber beim Warentransit gestärkt. Nach dem neuen Artikel 9 (4) haben Markeninhaber nunmehr das Recht, die Einfuhr von Waren in die Union zu untersagen, selbst wenn diese sich im Transit befinden, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung des Markeninhabers eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Dieses bedeutet, dass jede Einfuhr markenverletzender Ware in das Zollgebiet der EU den Tatbestand der Markenverletzung erfüllt. Allerdings erlischt eine

solche Befugnis, wenn der Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der Unionsmarke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.

3. Recht zur Unterbindung von Vorbereitungshandlungen, Artikel 9 a

Artikel 9 a gewährt dem Markeninhaber das Recht auf Untersagung von Vorbereitungshandlungen im Zusammenhang mit der Anbringung von Marken auf Verpackungen, Etiketten oder anderen Kennzeichnungsmitteln.

4. Regelung von Entstehen von Zwischenrechten, Artikel 13 a

Vergleichbar mit deutschem Recht regelt nunmehr Artikel 13 a das Entstehen von Zwischenrechten des Inhabers einer später eingetragenen Marke. Dieses Zwischenrecht ist als Einrede im Verletzungsverfahren ausgestaltet.

5. Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen, Artikel 28

Wichtig ist die Klarstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (WDV) für Inhaber von vor dem 22.06.2012 angemeldeten Unionsmarken. Hintergrund der Regelung ist, dass bisher eine Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen einer Nizza-Klasse Schutz genießt, wenn der Inhaber in dem jeweiligen WDV die vollständige Überschrift der Nizza-Klasse benannt hat. Nunmehr, bei Neuanmeldungen einer Marke, wird die Marke nur noch für solche Waren und Dienstleistungen Schutz genießen, die einem im Verzeichnis benannten Oberbegriff eindeutig unterfallen.

Inhaber von vor dem 22.06.2012 angemeldeten Unionsmarken haben die Möglichkeit, gegenüber dem Amt klar zustellen, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind. Voraussetzung ist, dass die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse zum Zeitpunkt der in der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind.

Die Frist für eine solche Erklärung gegenüber dem Amt läuft am 24.09.2016 ab. Die Erklärung muss klar, genau und konkret diejenigen Waren und Dienstleistungen angeben, die nicht eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Klassenüberschrift, unter die sie nach der ursprünglichen Absicht des Inhabers fielen, erfasst sind.

Wird eine solche Erklärung nicht bis zum 24.09.2016 eingereicht, genießt die Unionsmarke nur Schutz für diejenigen Waren oder Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einschlägigen Klasse erfasst sind (Artikel 28 (8), 3. Abs.).

6. Nachweis der Benutzung, Artikel 42

Nach der neuen Verordnung muss der Widersprechende, soweit er den Nachweis über die rechtserhaltende Benutzung der Marke zu erbringen hat, die Nachweise für den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätszeitraum der Anmeldung der Unionsmarke erbringen, nicht erst ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der angegriffenen Marke.

7. Gewährleistungsmarke, Artikel 74a ff

Eine Neuerung bringt die Möglichkeit der Eintragung von sog. Unionsgewährleistungsmarken, mit denen sich Gütesiegel oder Industrienormen gegen Missbrauch schützen lassen.

8. Änderungen der Gebühren

Die Gebührenstruktur wurde u.a. in Bezug auf Anmeldungen und Verlängerung geändert.

Elektronische Anmeldung einer Unionsmarke:

- erste Klasse: € 850,-
- zweite Klasse: € 50,-
- dritte Klasse und nachfolgende Klassen: € 150,- pro Klasse

Im Fall einer Anmeldung auf Papierweg fallen für die erste Klasse EUR 150,- zusätzlich an, also insgesamt EUR 1.000,-; ab der zweiten Klasse bleiben die Gebühren gleich.

Die Gebühren für eine elektronische Verlängerung reduzieren sich auf:

- erste Klasse: € 850,-
- zweite Klasse: € 50,-
- dritte Klasse und nachfolgende Klassen: € 150,- pro Klasse

Im Fall einer Verlängerung auf Papierweg fallen für die erste Klasse EUR 150,- zusätzlich an; ab der zweiten Klasse bleiben die Gebühren gleich.

Eine Verlängerung des Schutzes einer Unionsmarke kostet demzufolge genauso viel wie eine Neuanmeldung.

Gemäß der Mitteilung des Präsidenten Nr. 2/2016 vom 20. Januar 2016 gelten die neuen Verlängerungsgebühren für alle Unionsmarken, deren Schutz am oder nach dem 23. März 2016 abläuft, auch wenn eine Verlängerung bereits beantragt wurde und die Gebühren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bezahlt worden sind. Im Fall einer Überzahlung werden zu viel entrichtete Gebühren zurückerstattet.

9. Terminologie

Schließlich wurde die Terminologie geändert: Die „Gemeinschaftsmarke“ wird durch „Unionsmarke“, die Begriffe „Gemeinschaft“ bzw. „Europäische Gemeinschaft“ durch „Union“ ersetzt. Das HABM wird nunmehr unter der Bezeichnung „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum“ auftreten.

Astrid Gérard, LL.M.
Rechtsanwältin
München
Tel. +49 (0)89 383870-0
eMail: asg@preubohlig.de
Profil: Link Website

Medical Apps können Medizinprodukte sein

Apps sind Softwareanwendungen für Mobiltelefone und Tablets. Es handelt sich hierbei um ein aktuelles und sehr dynamisches Thema. Apps ermöglichen unsere Fitness zu vermessen, sie geben uns Gesundheitstipps, erinnern den Nutzer an die Einnahme von Medikamenten oder berechnen die Dosierung von Medikamenten und analysieren Daten wie Blutzucker- oder Blutdruckwerte, um nur einige Beispiele zu nennen.

Man mag von den unendlichen Weiten des Weltraums träumen und bereits Bodyscanner à la Star Trek vor Augen haben, so faszinierend sind die Möglichkeiten, die durch diese Anwendungen entstanden sind, zumal nach einer im Ärzteblatt vom 06.08.2015 veröffentlichten Umfrage bereits jetzt 16 % der Bevölkerung glauben, Gesundheits-Apps könnten den Arztbesuch ersetzen.

Zunächst einmal sollte man jedoch in der Realität landen und hier ist festzustellen, dass die Zahl und Verbreitung der Apps rasant ansteigt, sehr oft ohne dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Eine Vielzahl der verbreiteten Medical Apps unterfallen schließlich dem Medizinprodukteregime und müssen zertifiziert sein.

Alleine bei google play erscheinen bei einer einfachen Internetrecherche auf Anhieb 300 „Top Apps“ aus dem Bereich der Medizin. Dies sind beispielsweise eine „DRACO Wund App“ als praktischer Arzt und Pflegebegleiter zur Unterstützung bei der ambulanten Versorgung chronisch rezidivierender Wunden. Hier werden Informationen abgefragt, ausgewertet und die „optimale“ und preisgünstigste Wundversorgung vorgeschlagen, so dass es sich bei dieser App um ein Medizinprodukt der Klasse I handeln dürfte. Jedenfalls einer Zertifizierung als Medizinprodukt bedürfen Diabetes Apps wie Accu-Check Connect oder mySugr Companion Pro, wenn eine Anbindung an Messgeräte möglich ist. Ferner gibt es eine Sehtest App zur regelmäßigen Überprüfung der Sehschärfe. Diese dürfte ebenso wie eine Hörtest App ein Medizinprodukt sein, das zertifiziert werden muss.

Weiterhin gibt es beispielsweise eine „Arztsuche Jameda“, die erlaubt „Unter 275.000 Ärzten in Deutschland den für Sie passenden“ zu finden. Diese App funktioniert ähnlich wie ein Telefonbuch mit Standortübersichten und weitergehend z. B. der Möglichkeit der Terminbuchung, so dass es sich hier schon nach der Zweckbestimmung nicht um ein Medizinprodukt handelt. Eine weitere App „Innere Organe 3D (Anatomie)“, die dreidimensionale Modelle der menschlichen Körperorgane zeigt und beschreibt, die zudem dreidimensional gedreht und gezoomt werden können und das Studium der Medizin oder Biologie ergänzen, ist ebenfalls sicherlich kein Medizinprodukt. Nicht immer ist jedoch die Abgrenzung von Medizinprodukten zu Informations- oder Wellness-Apps einfach.

Aus diesem Grund hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte im Frühjahr 2015 eine Dialogveranstaltung „BfArM im Dialog: Medical Apps“[1] abgehalten und stellt seit Anfang Oktober 2015 auf seiner Homepage eine „Orientierungshil-

1) Veranstaltung vom 24.03.2015, veröffentlicht auf der Homepage des BfArM

fe Medical Apps“ zur Verfügung[2]. Mit dieser möchte das Bundesinstitut behilflich sein bei der Unterscheidung zwischen einer reinen Wellnessanwendung und einem Medizinprodukt. Herstellern wird eine Anleitung gegeben zur Abgrenzung der Apps anhand der vom Hersteller festgelegten Zweckbestimmung, Kennzeichnung, Gebrauchsanweisung und Werbematerialien anhand möglicher „Anhaltsbegriffe“ bzw. „Anhaltsfunktionen“ und mit Abgrenzungsbeispielen sowie durch eine ausführliche Darstellung hinsichtlich der Risiko-Klassifizierung der Apps.

Als Entwickler einer App ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Medical Apps, sofern sie als Medizinprodukte zu qualifizieren sind, zwingend mit CE-Kennzeichnung in den Verkehr zu bringen sind und dass Apps, die als Medizinprodukt in den Verkehr gebracht werden, den gleichen Bestimmungen unterliegen, wie alle anderen Medizinprodukte, u. a. mit der Folge bestimmter Meldeverpflichtungen. Wer ein Medizinprodukt entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 MPG ohne CE-Kennzeichnung in den Verkehr bringt, begeht grundsätzlich gemäß § 41 Nr. 2 MPG eine Straftat.

Dabei ist die Abgrenzung von einer reinen medizinischen Information oder Wellnessanwendung zu einem Medizinprodukt nicht immer einfach. Wann eine Stand-Alone Software wie eine Smartphone - oder Tablet-App ein Medizinprodukt ist, richtet sich nach der grundlegenden Begriffsbestimmung gemäß § 3 Nr. 1 MPG. Danach sind Medizinprodukte „… Software … oder andere Gegenstände einschließlich der vom Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen zum Zwecke

a) der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten … zu dienen bestimmt sind …“.

Die Abgrenzung von anderen Produktklassen erfolgt anhand ihrer subjektiven und objektiven Zweckbestimmung[3]. Die Grenzziehung verläuft grundsätzlich dort, wo keine reine Wissensbereitstellung mehr erfolgt und eine formende Einflussnahme auf Daten bzw. Informationen durch die App erfolgt, wobei reine Datenspeicherungen oder Kommunikation noch nicht zu einer Einstufung als Medizinprodukt führt[4]. So soll beispielsweise eine Kalorienzähler-App, damit der Nutzer die perfekte Bikini- oder Badehosenfigur erreicht, ein reines Wellnessprodukt sein, während ein Broteinheiten-Zähler für Diabetiker mit integriertem Vorschlagsrechner für eine Insulingabe ein Medizinprodukt ist und zertifiziert werden muss[5].

Die Klassifizierung von Medizinprodukten erfolgt gemäß § 13 Abs. 1 MPG i. V. m. Anhang VIIII der RL 93/42/EWG. Entsprechend der Regeln 9-12 dürften die meisten Medical Apps der Risikoklasse I und im Übrigen – beispielsweise bei der Diagnose oder Kontrolle von Vitalfunktionen – den Klassen IIa oder IIb angehören.

Weitere Entscheidungshilfen finden sich in der MEDDEV 2.1/6 rev. 1 „Qualification and classification of stand alone software“, einer Leitlinie zur Abgrenzung und Klassifizierung von stand alone software der Europäischen Kommission, die auch weitergehende Hilfestellungen erarbeitet hat, wie beispielsweise das „Commission Staff Working Document on the existing EU legal framework applicable to lifestyle and wellbeing apps“, SWD(2014) 135 final vom 10.04.2014, ein Begleitdokument zu einer weiteren Veröffentlichung der EU zu diesem Thema „Green paper on mobil health („mHealth“)“, COM(2014) 219 final. Auch andere Gesundheitsbehörden haben Abgrenzungshilfen auf ihren Homepages bereitgestellt, wie beispielsweise die MHRA in UK mit ihrer „Guidance – Medical device stand-alone software including Apps“ vom August 2014.

2) ttp://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Abgrenzung/medical_apps/_node.html
3) Pharmarecht, Meier/von Czettritz/Gabriel/Kaufmann, 3. Teil „Medizinprodukte“, III., S. 192 ff.
4) http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Abgrenzung/medical_apps/_node.html
5) So Dr. Wolfgang Lauer, Leiter der Abteilung Medizinprodukte beim BfArM in einem Interview mit Medizintechnologie.de, 26.10.2015.

In jedem Fall sollte man sich als Hersteller von Wellness oder Gesundheits-Apps bereits bei der Entwicklung, spätestens jedoch vor der Vermarktung, Gedanken darüber machen, ob eine Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse I, die noch in alleiniger Verantwortung des Herstellers liegt, oder als Medizinprodukt der Klasse IIa oder IIb mit dem Erfordernis der Einschaltung einer Benannten Stelle[6] erforderlich ist.

Peter von Czettritz
Rechtsanwalt
München
Tel. +49 (0)89 383870-0
eMail: pcz@preubohlig.de
Profil: Link Website

Tanja Strelow
Diplom-Biologin, Rechtsanwältin
München
Tel. +49 (0)89 383870-0
eMail: tst@preubohlig.de
Profil: Link Website

6) Siehe Pharmarecht, Meier/von Czettritz/Gabriel/Kaufmann, 3. Teil: Medizinprodukte, VIII, S. 206 ff.

Preu Bohlig & Partner in "LMG Life Sciences 2015" gelistet

Das Handbuch "LMG Life Sciences 2015" listet Preu Bohlig & Partner in folgenden Kategorien:

Regulatory: Highly Recommended

IP: Recommended

Rechtsanwalt und Praxisgruppenleiter Peter von Czettritz wird zudem als **Life Science Star** in den Kategorien **Regulatory** und **Intellectual Property** geführt.

„Described by a peer as ‚prominent' in his field, partner Peter von Czettritz has a wealth of experience in drug law, advertising matters and the healthcare system, and is widely known in the market for his patent litigation skills. He (...) is ‚highly responsive, very knowledgeable about the pharmaceutical business and understands our needs,' notes a client."

Link zum Ranking

LMG Life Sciences

Haftung für Hyperlinks im Wettbewerbsrecht und Haftung für Äußerungen Dritter im Internet – Zusammenfassung und Überblick: BGH I ZR 74/14 und BGH VI ZR 93/10

Die Homepage eines Therapeuten: Oben Werbung für „Implantat-Akupunktur", am Ende des Textes der Hinweis „weitere Informationen auch über die Studienlage". Dann ein weiterführender Link auf eine andere Homepage, zum Anklicken. „Das ist unlauter", sagte der Verband Sozialer Wettbewerb e.V. und klagte gegen den Therapeuten. Das Argument: Die Seite, auf die man über den Link gelange, enthalte irreführende Aussagen.

Auf die Abmahnung der Klägerin hatte der Therapeut den Link von seiner Homepage entfernt. Aber: Eine Unterlassungserklärung für die Zukunft wollte er nicht abgeben. „Zu Recht" urteilten die Karlsruher Richter am Bundesgerichtshof jetzt. Weil dem Therapeuten die Äußerungen auf der verlinkten Homepage nicht zuzurechnen seien, gebe es keinen Unterlassungsanspruch.

Nach § 8 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer eine unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt. Die Verlinkung auf der Homepage sei auch geschäftliche Handlung gewesen, so das Gericht. Denn sie habe dem Zweck gedient, Internetnutzern das Angebot des Therapeuten nahe zu bringen und dafür zu werben.

Zu der Frage aber, ob der Therapeut für die Informationen auf der anderen Internetseite wirklich haften müsse, schüttelten die Richter den Kopf. Im Mittelpunkt stehe die Überlegung: Rechnet der Verkehr dem, der den Link gesetzt hat, auch die Aussagen auf der anderen Seite zu? Entscheidend sei insoweit die „objektive Sicht eines verständigen Durchschnittsusers auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung aller Umstände".

„Nein", urteilten die Richter im konkreten Fall. Der Therapeut habe sich die Äußerungen auf der anderen Seite rein objektiv nicht zu Eigen gemacht. Der Link habe den User nicht auf Werbung für die Dienste des Therapeuten geleitet und sei auch nicht so in dessen Seite eingebettet gewesen, dass sie für das Verständnis des dortigen Inhalts unerlässlich gewesen wäre. Darüber hinaus habe der Link, das erwies sich für den Therapeuten als vorteilhaft, nicht direkt zu den vermeintlich wettbewerbswidrigen Äußerungen geführt, sondern zu einer neutralen Startseite, von der aus man diese Inhalte erreichen konnte. Nach alledem sei der Link, so das Gericht, vergleichbar mit einem Hinweis auf weiterführende Literatur am Ende eines Aufsatzes, über den sich der interessierte Internetnutzer zusätzliche Informationsquellen zu einem bestimmten Thema selbstständig erschließen könne. Es sei fernliegend, dass der Therapeut die inhaltliche Verantwortung für die Inhalte der anderen Seite habe übernehmen wollen.

Das Setzen eines Hyperlinks erhöhe die Gefahr, dass rechtswidrige Inhalte im Internet immer weiter verbreitet würden. Dieses Risiko müsse derjenige, der auf seiner Seite einen Link einbette, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren minimieren. Ansonsten sei, so die Richter, auch eine Haftung wegen der Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht denkbar. Konkret heißt das: Wer als Unternehmer geschäftlich einen Hyperlink setzt, hat

bezüglich rechtsverletzender fremder Inhalte eine Prüfungspflicht.

Bezüglich des Umfangs und Entstehungszeitpunkts dieser Pflicht beweisen die BGH-Richter Augenmaß: Es sei zu berücksichtigen, „dass die sinnvolle Nutzung der unübersehbaren Informationsfülle im Internet ohne den Einsatz von Hyperlinks zur Verknüpfung der dort zugänglichen Dateien weitgehend eingeschränkt wäre“. Dort, wo Links nur den Zugang zu ohnehin allgemein zugänglichen Quellen erleichterten, dürften – das gebiete die Meinungs- und Pressefreiheit – keine zu strengen Anforderungen gestellt werden. Im Klartext: Wer als Unternehmer auf seiner Internetseite einen Link setzt, braucht nicht von vornherein jedes verlinkte Angebot auf mögliche Rechtsverletzungen hin zu untersuchen. Aber: Erfährt der Unternehmer, dass die Inhalte, auf die er verlinkt, rechtswidrig sind oder sein könnten, darf er nicht untätig bleiben. Proaktive Überwachungspflicht also „nein“, Reaktionspflicht „ja“.

Ganz ähnliche Leitlinien hat der BGH bereits im Oktober 2011 für persönlichkeitsrechtliche Sachverhalte aufgestellt. Im konkreten Fall ging es um die Betreiberin der Internetplattform www.blogspot.com, die ihren Nutzern die Möglichkeit bietet, Blogs zu kreieren und darüber Content zu verbreiten. Die Frage: Haftet die Plattformbetreiberin für Persönlichkeitsrechtsverletzungen Ihrer User?

Denkbar knapp stellten die Richter zunächst fest: „Die Beklagte trifft […] nur eine eingeschränkte Verantwortlichkeit“, weil sie den beanstandeten Blog-Eintrag weder verfasst noch sich seinen Inhalt zu Eigen gemacht habe. Sie stelle lediglich die technischen Möglichkeiten der Blogs zur Verfügung und könne allenfalls als Störerin haften. Voraussetzung einer solchen Störerhaftung wiederum sei die Verletzung zumutbarer Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüfungspflichten.

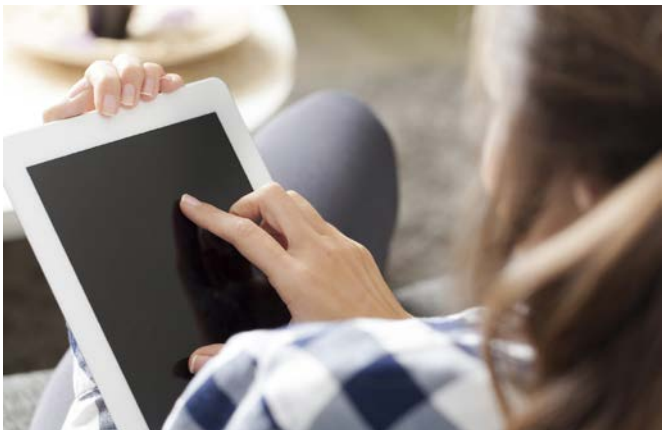
Dabei sei ein Hostprovider nicht verpflichtet, die von den Nutzern in das Netz gestellten Beiträge vor der Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen (keine proaktive Prüfungs- bzw. Überwachungspflicht). Er sei aber verantwortlich, sobald er Kenntnis von der Rechtsverletzung erlange. Weist also ein Betroffener den Hostprovider auf eine Verletzung seines Persönlichkeitsrechts durch den Nutzer eines Blogs hin, muss der Hostprovider aktiv werden und dem Vorwurf zumindest nachgehen (Reaktionspflicht). Sonst kann er als Störer verpflichtet sein.

„Persönlichkeitsrechtsverletzung ja oder nein?“, für den Provider oft keine leicht zu beantwortende Frage. Deshalb bietet der BGH ein ebenso ausgeklügeltes wie einfaches Entscheidungsmuster: Der Hostprovider muss überhaupt nur tätig werden, wenn der Hinweis des Betroffenen auf einen Rechtsverstoß hinreichend konkret ausfällt. Ist das der Fall, muss der Provider die Beanstandung an den für den Blog Verantwortlichen weiterleiten und den fraglichen Eintrag löschen, wenn der Blogger sich nicht fristgemäß zu den Vorwürfen äußert. Stellt der Blogger die Berechtigung der Beanstandung substantiiert in Abrede, geht die Stellungnahme an den Beanstandenden. Äußert der sich nicht erneut, bleibt der Eintrag online. Der Post ist allerdings zu löschen, wenn sich nach Rede und Gegenrede ergibt: Hier liegt eine Rechtsverletzung vor.

Michael-Matthias Nordhardt
Dr. Oliver Scherenberg
Rechtsanwälte
Hamburg
Tel. +49 (0)40 414299-0
eMails: mno@preubohlig.de
ols@preubohlig.de
Profil Michael-Matthias Nordhardt: Link Website
Profil Dr. Oliver Scherenberg: Link Website

Keine Freunde bei Facebook

Facebook hat in einem Rechtsstreit mit Verbraucherschützern vor dem BGH (Urteil vom 14.01.2016 – I. ZR 65/14- Freunde finden) in Bezug auf die Facebook-Funktion „Freunde finden" jüngst eine Niederlage erlitten. Falls der Nutzer der Einladungsaufforderung bei Facebook „Sind deine Freunde schon bei Facebook?" zustimmte, sich mit diesen auf der Social Media-Plattform zu vernetzen, wurde das Mail-Adressbuch des Nutzers in Facebook importiert und alle aufgeführten Kontakte des Nutzers, einschließlich derjenigen, welche zuvor nicht bei Facebook registriert waren, per Massenabwurf-E-Mail automatisch zur Teilnahme auf Facebook eingeladen.



Eine von einem Facebook-Nutzer selbst vorgenommene Einladung an einen E-Mail-Kontakt, der bislang nicht Mitglied bei Facebook war, ist auch wettbewerbsrechtlich zulässig. Warum wird dann die „Freunde-Finden"-Funktion von Facebook, welche sich in ähnlichen Formen auch bei anderen Social Media-Plattformen findet, als wettbewerbsrechtlich unzulässig betrachtet?

Ausgangspunkt ist, dass solche Einladungs-E-Mails ungeachtet ihrer Versendung durch den registrierten Nutzer bei Facebook, der „Freunde finden" will, als Werbung im Sinne des Wettbewerbsrechts angesehen werden, weil es sich um eine von der Plattform zur Verfügung gestellte Funktion handelt, mit der Dritte zur Teilnahme an Facebook eingeladen werden sollen. Solche per Massenabwurf mit der spezifischen Facebook-Funktion versendeten E-Mails werden nicht mehr als private Mitteilungen des Users, sondern als Werbung der Social-Media-Plattform angesehen. Die Rechtsprechung fasst den Begriff der Werbung weit. Danach sollen alle Maßnahmen eines Unternehmens, die auf die Förderung des Absatzes seiner Produkte oder Dienstleistungen gerichtet sind, was neben der unmittelbar produktbezogenen Werbung auch die mittelbare Absatzförderung durch Image-Werbung oder Sponsoring umfasst, als Werbung zu qualifizieren sein (vgl. BGH GRUR 2013, 259, 260 – Empfehlungs-E-Mail). Nach jener weiten Definition hat die Rechtsprechung bereits Empfehlungs-E-Mails, welche von Unternehmenswebseiten durch Nutzer unverlangt an Dritte versendet werden konnten (Tell-a-friend-Funktion), genauso beurteilt wie unverlangte Werbe-E-Mails des Unternehmens selbst und als unzumutbare Belästigung gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 3 UWG qualifiziert.

Auch in dem aktuellen Urteil „Freunde finden" hat das Gericht nun solche Einladungs-E-Mails aus der Sicht der angesprochenen Adressaten nicht als private Mitteilung des „Facebook"-Nutzers, sondern als Werbung der Social Media-Plattform qualifiziert.

Nach Auffassung des BGH sind solche Einladungs-E-Mails an Empfänger, welche in den Erhalt der E-Mails nicht ausdrücklich eingewilligt haben, als unzumutbare Belästigung im Sinne des § 7 Absatz 2 Nr. 3 UWG zu qualifizieren. Der Volltext der Entscheidung liegt noch nicht vor. Insoweit kann noch nicht beurteilt werden, ob diese Qualifizierung der Einladungs-E-Mails als Werbung auch dann gilt, wenn die Empfänger der Einladungs-E-Mails bereits bei Facebook registriert sind. Ebenso interessant ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen nach dem Import eines Mail-Adress-Accounts des Nutzers in das Facebook-Nutzerkonto nicht mehr von

rechtswidrigen Werbe-Einladungs-E-Mails der Social Media-Plattform zu Werbezwecken ausgegangen werden kann. Dies dürfte anzunehmen sein, wenn der Nutzer auf der Social Media-Plattform selbst Einladungs-E-Mails an bestimmte, von ihm ausgewählte Empfänger auf der Liste aus seinem Social-Media-Adress-Account heraus versendet oder die Texte an den E-Mail-Verteiler individuell gestaltet.

Ebenso zu klären bleibt, wie solche Einladungs-E-Mails in Bezug auf den E-Mail-Header sowie den sonstigen Inhalt der Einladungs-E-Mail, also z. B. den Verzicht auf optisch deutliche Werbeelemente, auszugestalten wären, damit aus der Sicht der Empfänger eine Qualifizierung der Einladungs-E-Mail als Werbung der Social-Media-Plattform nicht mehr in Betracht kommt.

Der Bundesgerichtshof hat die „Freunde finden"-Funktion nicht allein unter dem Gesichtspunkt des § 7 Absatz 1 und 2 Nr. 3 UWG, sondern ebenfalls als irreführende geschäftliche Handlung, § 5 UWG, beanstandet. Die geschäftliche Handlung im Sinne des § 2 Absatz 1 Ziffer 1 UWG bestünde in der Bereitstellung der „Freunde finden"-Funktion an den Nutzer. Nach den seinerzeit zum Zeitpunkt der Beanstandung der Funktion im November 2010 erteilten, offenbar unzulänglichen Hinweisen von Facebook sollen Nutzer entgegen § 5 UWG über die Art und den Umfang der Nutzung ihrer persönlichen E-Mail-Kontaktdaten getäuscht worden sein. Denn offenbar fand sich beim ersten Schritt des Registrierungsvorgangs für den Import und die Nutzung der E-Mail-Kontaktdaten des Nutzers nur ein Hinweis „Sind deine Freunde schon bei Facebook?" und keine Belehrung, dass die vom Nutzer importierten E-Mail-Kontaktdaten ausgewertet, auf Facebook importiert werden und dann nachfolgend an alle Kontakte einschließlich derjenigen Personen, welche noch nicht bei Facebook registriert waren, per Massenabwurf Einladungs-E-Mails versendet werden. Jene Informationen fanden sich wohl nicht unmittelbar wahrnehmbar für den Nutzer unter einem weiteren Verweis „Dein Passwort wird von Facebook nicht gespeichert". Der BGH hat insoweit die Auffassung vertreten, dass solche versteckt platzierten Hinweise nicht für eine Ausräumung der Irreführung der betroffenen Facebook-Nutzer ausreichen.

Unabhängig von der wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit solcher Marketing-Maßnahmen der Social Media-Plattform ist die datenschutzrechtliche Problematik der Maßnahme gesondert zu prüfen. Es bedarf insoweit jedenfalls u.a. einer datenschutzrechtlich wirksamen Einwilligung des Nutzers der Social Media-Plattform in die Verarbeitung und Nutzung seiner E-Mail-Kontakt-Adressdaten.

Dr. Christian Breuer
Rechtsanwalt
München
Tel. +49 (0)89 383870-0
eMail: cbr@preubohlig.de
Profil: Link Website

Preu-Frühstück zum FRAND-Einwand

Am 8. Dezember 2015 fand ein weiteres Preu-Frühstück in den Münchner Kanzleiräumen von Preu Bohlig & Partner unter dem Titel „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Der EuGH hat zum FRAND-Einwand entschieden – was nun?" statt.

Die Referenten Prof. Dr. Christian Donle und Dr. Axel Oldekop, Rechtsanwälte und Partner bei Preu Bohlig & Partner im Gewerblichen Rechtsschutz, widmeten sich in ihrem Vortrag der EuGH-Entscheidung „ZTE" vom 16.07.2015 (C-170/13), mit der der EuGH erstmalig über die Behandlung des kartellrechtlichen Verteidigungs-Einwands zur Lizensierungspflicht gegen den Unterlassungsanspruch entschieden und diesen im Grundsatz bejaht hat.

Die Referenten erläuterten die heutige Situation und die Haltung der wichtigsten deutschen Gerichte in Verletzungsverfahren und gingen der Frage nach, welche unterschiedlichen strategischen Handlungsoptionen sich mit der EuGH-Entscheidung für die Unternehmen ergeben.

Nach einer lebhaften Diskussion am Ende des Vortrags hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich bei Kaffee und Croissants auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Büro München

Referenten Prof. Dr. Christian Donle und Dr. Axel Oldekop

Unser nächstes Preu-Frühstück findet am 24. Mai 2016 im Düsseldorfer Büro von Preu Bohlig & Partner zum Thema „Wenn es persönlich wird... - die persönliche Haftung des Geschäftsführers bei Schutzrechts- und Wettbewerbsverletzungen" statt. Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie gerne eine eMail an Frau Jennifer Brenner (jbr@preubohlig.de).

Wenn Sie Interesse haben, in unseren Einladungsverteiler aufgenommen zu werden, freuen wir uns über Ihre eMail an Frau Anja Friedrich (anf@preubohlig.de).

AIPLA Annual Meeting 2015 – Washington D.C.

Im Zeitraum zwischen dem 22. und 24. Oktober 2015 fand der Jahreskongress der American Intellectual Property Law Association (AIPLA) in Washington D.C. statt.

Kapitol, Washington D.C.

Der jährliche Kongress der AIPLA in Washington D.C., bei dem ca. 2.000 IP-Experten aus aller Welt teilnehmen, hat sich mittlerweile zu einem internationalen Forum für Diskussionen über Entwicklungen und Trends im Gewerblichen Rechtsschutz, nicht nur in den USA, etabliert.

Der Jahreskongress 2015 deckte breit Themen zu Patentanmeldungen in den USA, neueste Entwicklungen der Rechtsprechung zu Patentverletzungsverfahren der US-Gerichte, neueste Entwicklungen im Marken- und Urheberrecht sowie den immer mehr an Bedeutung zunehmenden Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ab. Neben verschiedenen Vortragsreihen zu den einzelnen Fachgebieten und Workshops, in denen auch lebhafte Diskussionen des Fachpublikums entstanden, gehörte der Vortrag der Direktorin des USPTO, Frau Michelle Lee, und des Richters am US Court of Appeals for the Federal Circuit, Herrn Alan D. Lourie, zu den Höhepunkten der Veranstaltung.

Daneben bietet der Jahreskongress im Rahmen seiner zahlreichen begleitenden Networking Veranstaltungen, wie der Opening Night Reception, der LGBT Diversity Reception sowie dem Abschlussball die Möglichkeit neue Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt zu knüpfen und bestehende Kontakte zu intensivieren.

Preu Bohlig & Partner war erneut von Rechtsanwalt Moritz Körner, Mitglied des US-Desks bei Preu Bohlig & Partner, vertreten und wird wahrscheinlich auch in 2016 an dieser Veranstaltung wieder teilnehmen und die Gelegenheit nutzen, um das bestehende Netzwerk von Preu Bohlig & Partner, insbesondere im amerikanischen Raum, weiter auszubauen.

8th Global IP Convention 2016 – New Delhi, Indien

Im Zeitraum zwischen dem 7. und 9. Januar 2016 hat die diesjährige Global IP Konferenz in New Delhi, Indien, stattgefunden.

Rashtrapati Bhavan, Neu-Dehli

Im Zeitraum zwischen dem 7. und 9. Januar 2016 fand die diesjährige Global IP Konferenz in New Delhi, Indien, statt. Bei dieser Veranstaltung trafen sich mehr als 400 Experten aus aller Welt, um über internationale Entwicklungen und Trends im Gewerblichen Rechtsschutz zu diskutieren. Unter den Teilnehmern befanden sich prominente Vertreter des Europäischen Patentamts, der WIPO, des indischen Patentamtes und Vertreter aus der Richterschaft einschließlich hochrangige Vertreter aus der Industrie, die mit ihren Vorträgen die Veranstaltung bereicherten. Im besonderen Fokus standen internationale Trends mit Auswirkungen auf den indischen Markt. Von Preu Bohlig & Partner war als Vortragender Dr. Alexander Harguth präsent. Sein Beitrag betraf das Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Patentrecht, insbesondere im Lichte der Huawei Entscheidung des EuGH (Az. C-170/13) vom Juli 2015 und den bereits danach ergangenen Entscheidungen nationaler Gerichte in Europa. Der Vortrag konnte durch Beiträge indischer und anwesender US amerikanischer Kollegen in einen breiteren internationalen Kontext gestellt werden. Preu Bohlig & Partner plant auch im kommenden Jahr an dieser sehr ergiebigen Veranstaltung wieder teilzunehmen.

Dr. Alexander Harguth (Preu Bohlig & Partner)

Aktuelle Vorträge und Seminare

Hier finden Sie aktuelle Vorträge und Seminare unserer Anwälte:

Informationen zur Veranstaltung	Termin, Ort	Referent(en)
“Extension of duration by a paediatric investigation plan”, Supplementary Protection Certificate, Forum Seminar, Link: Veranstaltungsinformationen	10./11. November 2016, Radisson BLU Hotel Amsterdam	Peter von Czettritz
Der Auftritt eines Arzneimittels - Bezeichnung, Packungsdesign und informierende Texte	16. Juni 2016, GS Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller, Bonn	Peter von Czettritz

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?

PREU BOHLIG & PARTNER
Frau Anja Friedrich
Telefax +49 (0) 89 383870-22
oder anf@preubohlig.de

Wenn Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder andere Fachabteilungen an unserem Newsletter interessiert sind, senden Sie uns gerne dieses Formular ausgefüllt an o.g. Faxnummer oder E-Mail-Adresse.

Firma _____

Name _____

Position _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

E-Mail (zwingend) _____

Newsletter ☐ deutsch ☐ englisch ☐ französisch

Der Newsletter von PREU BOHLIG & PARTNER wird in regelmäßigen Abständen per E-Mail versandt. Wenn Sie am Weiterbezug eines Newsletters nicht mehr interessiert sein sollten, können Sie jederzeit eine E-Mail an die Absenderadresse des jeweiligen Newsletterversenders oder o.g. E-Mail-Adresse schicken. Sie werden dann umgehend aus den Verteilerlisten genommen. Der Bezug des Newsletters ist selbstverständlich kostenlos.

Unsere Standorte

Berlin
Grolmanstraße 36
10623 Berlin
Tel +49 (0)30 226922-0
Fax +49 (0)30 226922-22
berlin@preubohlig.de

Düsseldorf
Couvenstraße 4
40211 Düsseldorf
Tel +49 (0)211-598916-0
Fax +49 (0)211-598916-22
duesseldorf@preubohlig.de

Hamburg
Tesdorpfstraße 8
20148 Hamburg
Tel +49 (0)40 414299-0
Fax +49 (0)40 414299-22
hamburg@preubohlig.de

München
Leopoldstraße 11a
80802 München
Tel +49 (0)89 383870-0
Fax +49 (0)89 383870-22
muenchen@preubohlig.de

Paris
139, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
Tel +33-1-53 81 50 40
Fax +33-1-53 81 50 41
paris@preubohlig.de

Impressum:

Zum Impressum besuchen Sie bitte folgenden Link: http://www.preubohlig.de/deutsch/impressum.php

Herausgeber: Preu Bohlig & Partner, Partnerschaftsgesellschaft mit Sitz in München, eingetragen beim Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer PR2

Bildnachweis: © Fotolia.com, Stefan G. König

© Preu Bohlig & Partner 2015. Alle Rechte vorbehalten.

www.preubohlig.de