Newsletter April

AUSGABE 1/2018

News

Verstärkung im Patentrecht in Düsseldorf mit Dr. Matthias Hülsewig 02

Gewerblicher Rechtsschutz

Know-How-Transfer bei Mitarbeiterwechsel 03

Der Countdown zur Anwendung der DSGVO läuft ab 05

Neues zum wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug einer Kennzeichenbenutzung im Ausland 08

Kommentar zum Urteil des BGH vom 09.11.2017 – I ZR 164/16 „Parfümmarken“ 12

Zu den Voraussetzungen für die Erschöpfungseinrede, wenn der Inhaber einer Marke der Benutzung derselben nicht zugestimmt hat 16

BGH differenziert: In einstweiligen Verfügungsverfahren beinhaltet der Unterlassungsanspruch in der Regel nicht die Verpflichtung zum Rückruf 20

Pharma- und Medizinprodukterecht

Gericht der europäischen Union bestätigt EMA´s Transparenzpolitik 23

Auszeichnungen Pharmarecht

Best Lawyers 2018 – Lawyer of the Year 04

Corporate LiveWire Global Awards 2017 Winner 06

Who’s Who Legal Germany 2018 07

Chambers Europe 2018: Life Sciences 10

Legal 500 Deutschland: Gesundheitssektor 18

Auszeichnungen

Legal 500 Deutschland: Patentrecht 09

Legal 500 Deutschland: Marken 11

Chambers Europe 2018: Intellectual Porperty: Patent Litigation and Trade Mark & Unfair Competition 15

Managing IP 2018 19

Trademark Lawyer Magazine 2018 25

Veranstaltungen und Seminare 27

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter? 28

Unsere Standorte 29

Verstärkung im Patentrecht in Düsseldorf mit Dr. Matthias Hülsewig

Dr. Matthias Hülsewig, LL.M. verstärkt seit dem 1. März 2018 den Standort Düsseldorf als Partner im Patentrecht. Matthias Hülsewig ist seit 2008 als Rechtsanwalt im gewerblichen Rechtsschutz tätig, zuletzt als Partner im Düsseldorfer Büro von Taylor Wessing. Er ist ausgewiesener Patentrechtler mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Mobil-/Telekommunikation, Medizinprodukte, Pharma und Technologietransfer und besitzt viel Erfahrung in der Prozessführung vor dem LG Düsseldorf sowie dem LG Mannheim.

Das Team von Preu Bohlig kennt Matthias Hülsewig bereits aus früherer, teilweise langjähriger Zusammenarbeit. Matthias Hülsewig hat besondere Expertise bei der Durchsetzung von sowie der Verteidigung gegen standardessentielle Patente (SEPs) und die hiermit im Zusammenhang stehende Lizensierung nach fairen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND)-terms) sowie im Recht des Technologietransfers, insbesondere im Verhältnis Deutschland/China. Bei Preu Bohlig wird Matthias Hülsewig, der neben Englisch auch Mandarin spricht, sein Engagement im Hinblick auf den chinesischen Markt weiter ausbauen und wird zusätzlich zur Prozessführung im Bereich Patentverletzung in Deutschland auch deutsche Mandanten strategisch zu IP-Fragen in China beraten.

Durch den Zugang von Matthias Hülsewig erhöht sich die Zahl der im Düsseldorfer Büro von Preu Bohlig tätigen Anwälte auf acht. Bereits Mitte Februar 2018 ist mit Florian Barth ein Associate zu Preu Bohlig gestoßen, der den Düsseldorfer Standort vor allem in allgemeinen zivil- und gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten am Rand zum grünen Recht (Vertriebsfragen, Sozietätsverträge usw.) unterstützt. Prof. Dr. Christian Donle und Dr. Axel Oldekop sind nach wie vor sowohl in Düsseldorf als auch an ihren weiteren Standorten in Berlin und München tätig.

Dr. Matthias Hülsewig, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf
Tel +49 (0)211 598916-0
mhu@preubohlig.de
Profil: Link Website

„Know-How-Transfer" bei Mitarbeiterwechsel

Wenn ein Mitarbeiter ein Unternehmen – oder eine Rechtsanwaltskanzlei oder eine Patentanwaltskanzlei – verlässt und zur Konkurrenz wechselt, kommt es immer wieder zu rechtlichen Auseinandersetzungen, wenn der Mitarbeiter versucht, Kunden (Mandanten) seines früheren Arbeitgebers abzuwerben. Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hatte sich in einem einstweiligen Verfügungsverfahren mit dieser Problematik zu befassen. Die Entscheidung ist z. B. abgedruckt in GRUR-RS 2017, 111918.

Das Abwerben von Kunden gehört zum Wesen des freien Wettbewerbs und ist grundsätzlich erlaubt. Erst durch das Hinzutreten besonderer Umstände kann das Abwerben von Kunden als unlauter angesehen werden und einen Verstoß gegen § 4 Nr. 4 UWG („gezielte Behinderung") darstellen (vgl. Köhler/Bornkamm/Feddersen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 36. Aufl., zu § 4, 4.32 ff.). Unlauter ist es insbesondere, die Kunden unter Verwendung rechtswidrig beschaffter Kundenlisten abzuwerben. Kundenlisten gehören zu den Geschäftsgeheimnissen eines Unternehmens. Wer sich als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäftsgeheimnis unbefugt verschafft oder sichert oder verwertet oder jemandem mitteilt, verstößt gegen § 17 UWG und macht sich damit strafbar.

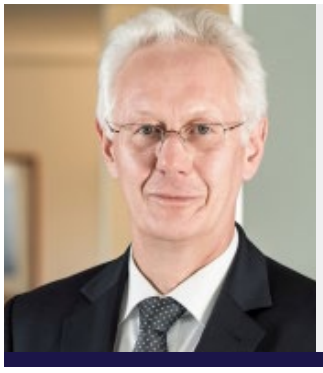
Auf der anderen Seite darf ein Mitarbeiter das von ihm bei seinem früheren Arbeitgeber erworbene Wissen und Know-how auch bei seinem neuen Arbeitgeber verwenden. Nach einer Faustformel darf ein früherer Mitarbeiter das Wissen weiterhin verwenden, das er im Kopf hat. Der Unterzeichner hatte vor einiger Zeit einen Fall zu bearbeiten, bei welchem der ausgeschiedene Mitarbeiter mehr als 200 Kunden seines früheren Unternehmens per E-Mail angeschrieben hatte. In dem anschließenden Rechtsstreit verteidigte er sich damit, dass er diese E-Mail-Adressen „im Kopf habe". In der mündlichen Verhandlung forderte der Vorsitzende Richter ihn auf, diese E-Mail-Adressen aufzuzählen. Damit kam er nicht allzu weit, so dass das Gericht seine Einlassung als nicht glaubhaft einstufte und den früheren Mitarbeiter zur Unterlassung verurteilte.

Sollte ein früherer Mitarbeiter gegen § 17 UWG verstoßen haben und der frühere Arbeitgeber gegen ihn vorgehen wollen, so ist zu beachten, dass es sich um eine Rechtsstreitigkeit „aus dem Arbeitsverhältnis" handelt. Folglich sind für ein rechtliches Vorgehen gegen einen früheren Mitarbeiter nicht die ordentlichen Gerichte zuständig, sondern die Arbeitsgerichte, § 2 Nr. 3 a Arbeitsgerichtsgesetz. Sollte der frühere Mitarbeiter das unbefugt erlangte Geschäftsgeheimnis, z. B. die Kundenliste, bei seinem neuen Arbeitgeber verwenden (was regelmäßig der Fall sein dürfte), so kann gemäß

§§ 4 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG auch gegen den neuen Arbeitgeber vorgegangen werden; die Zuwiderhandlungen des früheren Mitarbeiters muss sich der neue Arbeitgeber gemäß § 8 Abs. 2 UWG zurechnen lassen. Für einen solchen Rechtsstreit gegen den neuen Arbeitgeber sind dann die Landgerichte zuständig, § 13 UWG.

In der vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein entschiedenen Sache hatte der frühere Arbeitgeber den konkreten Verdacht, dass der ausgeschiedene Mitarbeiter sich Kundenlisten und weitere Dokumente unbefugt verschafft hatte. Am 26.10.2016 erstattete er eine Strafanzeige gemäß § 17 Abs. 5 UWG, woraufhin die zuständige Staatsanwaltschaft bei dem früheren Mitarbeiter eine Hausdurchsuchung durchführte und dabei insbesondere auch Kopien der Kundenliste des früheren Arbeitgebers beschlagnahmte. Nach erfolgloser Abmahnung stellte der frühere Arbeitgeber am 15.12.2016, also ca. 7 Wochen nach der Strafanzeige, einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim zuständigen Arbeitsgericht, das den Antrag zurückwies. . Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein erließ schließlich die beantragte einstweilige Verfügung und führte zum Verfügungsgrund aus, dass ein Zuwarten von ca. 7 Wochen nach der Strafanzeige nicht dringlichkeitsschädlich sei. Der Sachverhalt sei komplex und die Antragstellerin habe abwarten dürfen, ob die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen einleiten, insbesondere ob eine Hausdurchsuchung und Beschlagnahme von Unterlagen erfolgen würde. Wäre der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vorzeitig gestellt worden, wäre der Antragsgegner gewarnt worden und hätte vor der Durchsuchung seiner Räume möglicherweise Beweise vernichtet.

Bei anderen Gerichten, z. B. dem Landgericht München I, muss eine einstweilige Verfügung innerhalb von 1 Monat ab Kenntniserlangung eingereicht werden. Wird diese Frist versäumt, liegt ein Verfügungsgrund nicht vor und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird aus diesem Grunde zurückgewiesen. Sollte der frühere Arbeitgeber im Wege der einstweiligen Verfügung vorgehen wollen, so solle er möglichst rasch handeln und sich nicht darauf verlassen, dass die Ansicht des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein, wonach ein Zuwarten von 7 Wochen nicht dringlichkeitsschädlich ist, von anderen Gerichten geteilt wird.



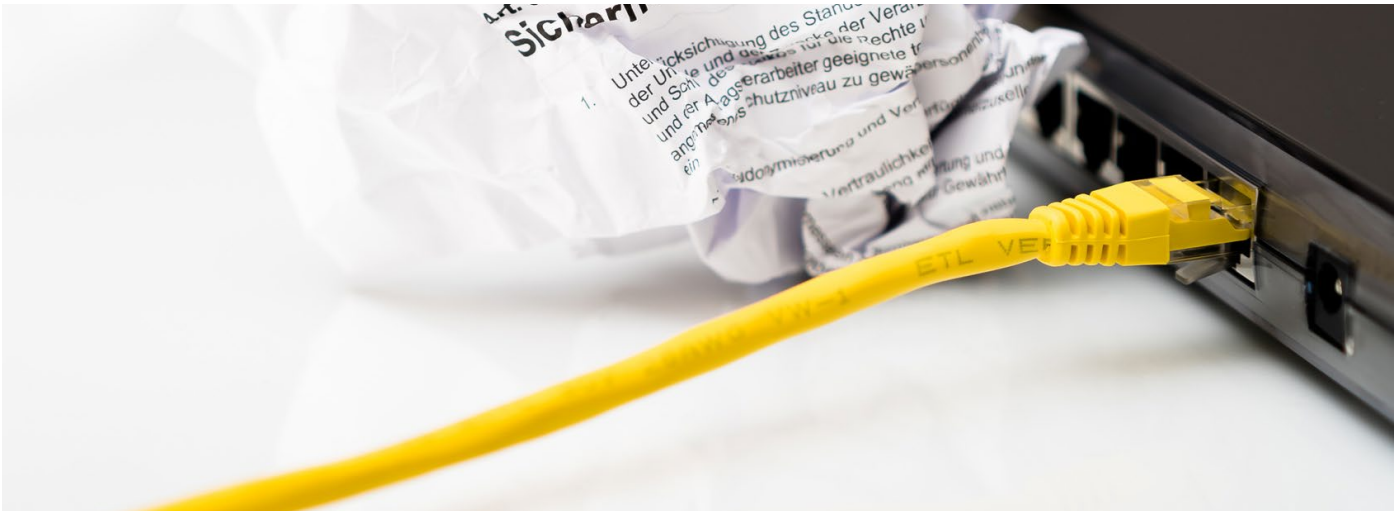
Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49 (0)89 383870-0
jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website

Best Lawyers LAWYER OF THE YEAR 2018

Best Lawyers 2018 – Lawyers of the Year
Peter von Czettritz ist gelistet als
„Best Lawyer of the Year in Pharmaceuticals Law“

Der Countdown zur Anwendung der DSGVO läuft ab

Die im April 2016 verabschiedete Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016) wird ab dem 25. Mai 2018 unmittelbar Anwendung finden und beinhaltet im Vergleich zur bisherigen Rechtslage neue und in vielen Bereichen deutlich verschärfte Anforderungen für Unternehmen im Umgang mit personenbezogenen Daten. Auch in Anbetracht drastisch verschärfter Geldbußen bei Verstößen von bis 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes sollten Unternehmen, sofern noch nicht geschehen, unverzüglich Maßnahmen zur Umsetzung der DSGVO ergreifen.



Die EU hat nach Verabschiedung der DSGVO im April 2016 allen Beteiligten zwei Jahre Zeit gegeben, um sich auf die deutlich verschärften Compliance-Anforderungen der DSGVO vorzubereiten. Eine weitere Übergangsphase nach dem 28. Mai 2018, in welcher Bestimmungen der DSGVO etwa ganz oder teilweise nicht anzuwenden sind, ist nicht vorgesehen.

Anders als in der Vergangenheit, wo den Normen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zentrale Bedeutung für die rechtliche Bewertung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zukam, ergänzt das neugefasste BDSG (Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz vom 30. Juni 2017, verkündet im Bundesgesetzblatt 2017, Teil 1, Nr. 44 am 05. Juli 2017, S. 2097 f.) die DSGVO und nutzt in der DSGVO enthaltene sog. Öffnungsklauseln, um bestimmte Bereiche abweichend von der DSGVO oder ergänzend zu regeln. Diese ergänzenden Regelungen dürfen wiederum nicht in Widerspruch zu DSGVO stehen.

Wie bereits zuvor erörtert (vgl. unseren Beitrag „Be prepared: Änderungen im Umgang mit Kundendaten durch die DSGVO“ – Preu Bohlig Newsletter August 2017) beinhaltet die DSGVO keine spezifischen Regelungen für die Online-Branche, wie z.B. die Zulässigkeit von Cookies, Tracking, Social-Mediadienste etc. Diesen Bereich soll die neue ePrivacy-Verordnung ((ePV) – vgl. 2017/0003 (COD)) abdecken, welche ursprünglich parallel mit der DSGVO zum 25. Mai 2018 in Kraft treten sollte. Allerdings verzögert sich das Gesetzgebungsverfahren der ePV, u.a. aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Zulässigkeit von Online-Tracking und Cookies, sodass mit dem Inkrafttreten einer noch abzustimmenden ePV nicht vor dem Jahr 2019 zu rechnen ist. Die sich ergebende gesetzgeberische Lücke bis zum Inkrafttreten der ePV ist nach Art. 95 DSGVO und dem Erwägungsgrund 173 zu Gunsten der bereichsspezifischen nationalen Datenschutzvorschriften, in Deutschland dem Telemediengesetz (TMG), zu lösen, welches jüngst im Oktober 2017 angepasst wurde.

Auf die §§ 11 f. TMG ist zu verweisen.

Beim bisherigen Umgang mit zuständigen Aufsichtsbehörden für Datenschutz, z.B. im Falle einer Kundenbeschwerde, oblag es der Aufsichtsbehörde, den Verstoß des Unternehmens gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen nachzuweisen. Dies ändert sich zukünftig grundlegend, denn nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO heißt es:

„Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können."

In Art. 5 Abs. 1 DSGVO sind die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten (Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit der Daten sowie Integrität und Vertraulichkeit) genannt. Kann der Verantwortliche keine Rechenschaft ablegen, stehen den Aufsichtsbehörden im Vergleich zur bisherigen Rechtslage deutlich erweiterte Befugnisse zu. Diese können Verwarnungen oder den Widerruf einer datenschutzrechtlichen Zertifizierung beinhalten sowie ferner Untersuchungsbefugnisse, z.B. die Anforderung aller im Unternehmen vorhandenen Informationen zur Durchführung der Datenschutzüberprüfung. Solche Untersuchungsbefugnisse können mit Zwangsmitteln, insbesondere Zwangsgeldern durchgesetzt werden. Insbesondere wenn sich ergibt, dass Verantwortliche vorsätzlich anwendbare Datenschutzbestimmungen in beträchtlicher Weise missachten, kann die Behörde abhängig von Art, Schwere und Dauer des jeweiligen Verstoßes Bußgelder bis zu 20 Million Euro oder bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens, je nachdem was höher ist, verhängen.

Wie kann der Verantwortliche, in der Regel das Unternehmen, entsprechende Rechenschaft leisten?

Dies setzt zunächst eine gesetzeskonforme Dokumentation der Datenverarbeitung voraus, anhand derer nachzuweisen ist, dass die personenbezogenen Daten der betroffenen Person auf rechtmäßige Weise, für bestimmte festgelegte legitime Zwecke in sachlich richtiger Weise verarbeitet wurden. Ebenso wie nach bisherigem Recht, vgl. §§ 4g Abs. 2, 4e BDSG, mit dem Verfahrensverzeichnis, müssen Verantwortliche nach Art. 30 DSGVO ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen, welches u.a. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen, Zwecke der Verarbeitung, Beschreibung der Kategorien betroffener Daten und Personen sowie, wenn möglich, maßgebliche Löschungsfristen, etc. beinhalten sollte. In der Praxis wird das notwendige Verarbeitungsverzeichnis auf der Grundlage des (hoffentlich) bestehenden bisherigen Verfahrensverzeichnisses des Verantwortlichen zu erstellen und weiterzuentwickeln sein. In Zusammenhang mit den einzelnen Verarbeitungstätigkeiten sollte auch die jeweilige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, also z.B. der zugrundeliegende Vertrag bzw. die Einwilligung der betroffenen Personen, aufgeführt werden.

In Bezug auf die in der Praxis besonders wichtige Einwilligung betroffener Personen ist einerseits auf Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO hinzuweisen, wonach eine Verarbeitung der eine Person betreffende personenbezogene Daten nur bei einer Einwilligung der Person „für einen oder mehrere bestimmte Zwecke" rechtmäßig ist. Manche auf der Grundlage des bisherigen Rechts erteilte pauschale Kundeneinwilligungen (z.B.: „Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten

2017/18 LEGAL AWARDS CorporateLiveWire WINNER

Corporate LiveWire Legal Awards 17/18

Peter von Czettritz ist gelistet als
„Pharmaceuticals Lawyer of the Year - Germany"

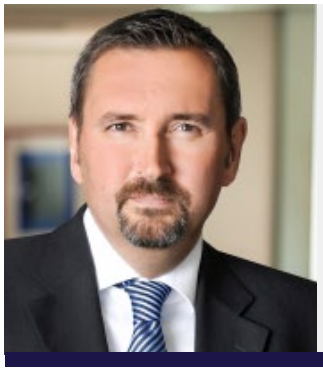
für Marketingzwecke einverstanden…“) werden diesen neuen Anforderungen nicht genügen und können keine hinreichende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Inkrafttreten der DSGVO begründen. Die entsprechenden personenbezogenen Daten sind dann zu löschen, falls keine neue, hinreichend bestimmte Einwilligung eingeholt wird. Der Einwilligungstext mitsamt dem zugehörigen Verfahren der Einholung der Einwilligung sind (elektronisch) zu dokumentieren, zu archivieren sowie auf Konformität mit der DSGVO zu überprüfen.

Jenseits der Dokumentation von Verarbeitungsvorgängen in Bezug auf personenbezogene Daten sind vom Verantwortlichen die zugehörigen internen Verfahrensvorschriften und Prozessregeln, wie eine interne Datenschutzrichtlinie, Unternehmensprozesse bei Umgang mit personenbezogenen Daten, z.B. bei Kundenbeschwerden, Löschungsverlangen, „Datenunfällen“ mitsamt den zugehörigen Organisationstrukturen im Management zu dokumentieren. Dies gilt auch für den Bereich der technischen Datensicherheit, beginnend bei Zutritts- und Zugangsregelungen, Firewalls, Verschlüsselungsregelungen etc.

Bestehende Verträge des Verantwortlichen, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten mit umfassen, sind in Bezug auf die Einhaltung der neuen Standards der DSGVO zu überprüfen und entsprechend anzupassen, sofern geboten. Entsprechendes gilt auch für bestehende Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen, welche auf DSGVO-Standards anzupassen sind.

Beinhaltet die Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich hohe Risiken für die Betroffenen, vgl. Art. 35 DSGVO, hat der Verantwortlich vorab eine zu dokumentierende Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. Dies erfordert eine Bewertung der angestrebten Zwecke der Verarbeitung und Abwägung der betroffenen Interessen und Rechte natürlicher Personen. Eine solche dokumentierte Datenschutz-Folgenabschätzung kann, z.B. bei einem systematischen Monitoring von Arbeitnehmern, beim Scoring und der Profilerstellung natürlicher Personen oder beim Umgang mit sensitiven personenbezogenen Daten (Gesundheit, Rasse, Region etc.) geboten sein.

Für verantwortliche Unternehmen, welche die notwendigen Maßnahmen zur Herstellung von DSGVO-Compliance bislang nicht umgesetzt haben, besteht dringender Anlass, dies unverzüglich in Angriff zu nehmen.



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

WHO'S WHO LEGAL

Who‘s Who Legal Germany 2018

Peter von Czettritz ist in folgender Kategorie gelistet: „Who‘s Who legal Germany: Life Schience 2018 - Patent Litigation“ und „„Regulatory“

Neues zum wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug einer Kennzeichenbenutzung im Ausland

Mit Urteil vom 09. November 2017 (Az. I ZR 134/16 - Resistograph) hat der Bundesgerichtshof wiederum zum wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug einer Kennzeichenbenutzung auf einer englischsprachigen Webseite unter Einsatz von Metatags Stellung genommen.

Der Kläger ist Inhaber der deutschen Wortmarke „Resistograph“, eingetragen für verschiedene Waren in Klasse 9 und Dienstleistungen in Klasse 42, insbesondere Mess- und Prüfgeräte zur Erfassung und Auswertung des Bohrwiderstandes, vorzugsweise an Bäumen.

Die Beklagten zu 1) und 2), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3) ist, vertreiben von der Beklagten zu 1) hergestellte Mess- und Prüfgeräte zur Holzdiagnose,

namentlich sog. Bohrwiderstandsmessgeräte. Diese Geräte wurden auf der Homepage www.i...com beworben. Betreiberin des dortigen Onlineshops ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, bei welchem es sich um eine Tochtergesellschaft der Beklagten zu 2) handelt. Die Beklagte zu 2) ist im Impressum der genannten Seite als Ansprechpartner benannt. Auf der genannten Seite wurden die Bohrwiderstandsmessgeräte u. a. wie folgt beworben:

In den 1990iger Jahren, hatten der Kläger, die Beklagte zu 1) und der Beklagte zu 3) zunächst zusammengearbeitet. Im Jahr 1999 und später im Jahr 2010 kam es jedoch zu Rechtsstreitigkeiten, anlässlich welcher die Beklagten zwei strafbewehrte Unterlassungserklärungen abgaben, wonach sie sich zum einen verpflichteten, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr auf Bohrwiderstandsmessgeräten die Bezeichnungen „Resistograph“ anzubringen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder diese Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, und, zum anderen, es zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr mit u.a. Bohrwiderstandsmessgeräten die Marke „Resistograph“ zu benutzen, insbesondere unter dieser Marke Bohrwiderstandsmessgeräte ein- oder auszuführen.

Der Kläger sah in der oben dargestellten Bewerbung der Bohrwiderstandsmessgeräte der Beklagten zusammen mit weiteren Angaben auf der Homepage www.i... com einen Verstoß gegen die Unterlassungserklärungen sowie eine kennzeichenrechtswidrige Nutzung der Bezeichnung „Resistograph“ im Inland. Der Kläger begehrte u. a. Unterlassung sowie die Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von Vertragsstrafen.

Das Landgericht und das Berufungsgericht haben der Klage überwiegend stattgegeben (OLG Karlsruhe, Urteil vom 25.05.2016, Az.: 6 U 17/15). Die von der Betreiberin des Onlineshops der Homepage und Verantwortliche für die Inhalte der Seite vorgenommenen Handlungen seien den Beklagten über § 14 Abs.7 MarkenG zuzurechnen. Die Betreiberin des Onlineshops sei eine Vertriebsniederlassung der Beklagten zu 1) und 2). Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten im Ergebnis zurückgewiesen.

Kern des Streits ist die Frage, wie der für die Verletzung einer in Deutschland registrierten Marke erforderliche wirtschaftlich relevante Inlandsbezug bei einer Markennutzung auf einer jedenfalls primär auf das Ausland gerichteten Internetseite zu bestimmen ist und ob die Beklagten mit dem beanstandeten Internetauftritt die Klagemarke im Inland benutzt haben.

Es bestand keine Möglichkeit von Direktbestellungen auf der beanstandeten Internetseite für Lieferungen nach Deutschland. Die Internetseite richtete sich vorrangig an den außerdeutschen Markt und war überwiegend in englischer Sprache abgefasst. Die Vertriebsorganisation wurde in der Weise beschrieben, dass die Beklagte zu 2) als „Manufacturer/Head Office“ noch vor den anderen Unternehmen genannt wurde, die unter den Kategorien „... Sales Partner worldwide“ und „... Sales Offices“ aufgeführt wurden. Weiterhin wurde die Internetadresse www.i...de als Kontakt für IML Germany genannt sowie unter der Rubrik „upcoming dates“ auf Deutsch auf Fachmessen und Seminare in Deutschland hingewiesen. Die Preise im Onlineshop waren in US Dollar angegeben. Die Beklagten hatten das Wort „Resistograph“ als Metatag für deren Internetseite verwendet.

Ob eine relevante Verletzungshandlung im Inland vorliegt, bedürfe besonderer Feststellungen, wenn das beanstandete Verhalten seine Schwerpunkte im Ausland hat. Daher dürfe nicht jedes im Inland abrufbare Angebot für Dienstleistungen oder Waren aus dem Ausland im Internet bei Verwechslungsgefahr mit einem Inländischen Kennzeichen kennzeichenrechtliche Ansprüche auslösen. Erforderlich ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug (commercial effect) aufweist. Ob ein solcher bestehe, sei aufgrund an der Gesamtabwägung der Umstände festzustellen. Dabei seien einerseits die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers zu berücksichtigen. Andererseits sei maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstelle, auf die der in Anspruch

Legal 500 Deutschland 2018 - Patent

Patentrecht: Streitbeilegung

„Preu Bohlig & Partner hat (.....) die Patentrechtspraxis am Hamburger Standort ausgebaut. Dort leitet seit Juli 2017 **Daniel Hoppe** das Patentrechtsteam, das im übrigen weiterhin stark im Münchener Büro verankert ist. Thematisch ist das Team breit aufgestellt, wobei seit Mitte 2016 zahlreiche Highlightmandte aus den Bereichen Elektronik und Maschinenbau stammen. So vertrat man PII Pipetronix in einem Verfahren zur Übertragung von Patenten an einem Pipeline-Prüfungsgerät und für Sandvine war man in einem Patentverletzungsverfahren im Bereich Netzwerktechnologie sowie in einem parallel laufenden Nichtigkeitsverfahren tätig. Für die ZKW Group berät man in drei Patentverletzungsprozessen betreffend Fahrzeugscheinwerfer.“

genommene keinen Einfluss hat, oder ob dieser etwa durch die Schaffung von Bestellmöglichkeiten aus dem Inland oder die Lieferung auch ins Inland zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiere.

Die grundsätzlich bestehende Möglichkeit zum Aufruf ausländischer Internetseiten aus dem Inland könne als solche kein für die Gesamtabwägung relevantes Kriterium sein, weil sie von dem Inhaber der Internetseite nicht beeinflusst werden kann.

Zur Bedeutung der Verwendung des Worts „Resistograph“ als Metatag für die Internetseite der Beklagten führt der BGH aus, dass die durch ein Metatag begründete bessere Erreichbarkeit einer Internetseite im Inland nur dann ein maßgeblicher Gesichtspunkt für die Annahme eines relevanten Inlandsbezugs sein könne, wenn es sich dabei um einen von dem Betreiber der Internetseite zumutbar beeinflussbaren Umstand handele. Das verstehe sich allerdings nicht von selbst.

Ohne die Verwendung von Metatags sind Internetseiten für Suchmaschinen nicht auffindbar. Die Betreiber ausländischer Internetseiten dürften deshalb nicht daran gehindert werden, Kennzeichnungen, die sie in zulässigerweise für ihre Produkte oder Dienstleistungen im Ausland verwenden, für an das ausländische Publikum gerichtete Werbung im Internet zu benutzen und als Metatag zu verwenden. Das gelte grundsätzlich auch dann, wenn es sich dabei um eine in Deutschland geschützte Bezeichnung handelt, so lange die an das Ausland gerichtete Werbung keinen relevanten Inlandsbezug aufweist.

Im Zusammenhang mit Metatags könne ein für die Annahme einer Markenrechtsverletzung relevanter

Chambers Europe 2018

Preu Bohlig & Partner in der **Kategorie “Life Sciences”** gelistet

What the team is known for: „Compact life sciences practice with a following of long-standing clients in the pharmaceuticals sector. Recommended for regulatory advice on advertising law and unfair competition (...). Further capabilities in alleged misleading advertising mandates, registration of pharmaceuticals and prescription drug regulations.“

Strengths: „it‘s the way the lawyers work; they are pragmatic, and have a good way of handling things and a deep understanding of the busines s.“

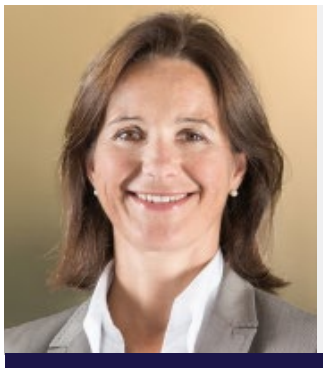
Notable practitioners: Peter von Czettritz garners praise from one source for his „deep understanding of the pharmaceuticals industry, pragmatic way of handling matters and ability to explain difficult legal matters to non-lawyers. „He acts on proceedings regarding unfair competition, market authorisation, product liability and compliance, as well as alleged misleading advertising matters and applications to register generics.“

Inlandsbezug dadurch begründet werden, dass der Betreiber den Suchvorgang gerade in Deutschland beeinflusst oder zumutbare Möglichkeiten nicht nutzt, Suchergebnisse aufgrund des Metatags für Deutschland auszuschließen oder zu beschränken.

Hierzu hatte das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Fest stand, dass die Beklagten keine kostenpflichtige Adwords- oder Keywords-Werbung geschaltet hatten, die unter der Rubrik „Anzeigen“ vor der eigentlichen Trefferliste erscheinen würde. Der BGH konnte diese Frage jedoch offen lassen, da er einen hinreichenden Inlandsbezug aufgrund des gleichzeitigen Vorliegens weiterer als erheblich erkannten Merkmale des Internetauftritts bejaht hat.

Ausreichend sei, dass sich das Internetangebot der Beklagten auch an Kunden in Deutschland richte. Dieses sieht der Bundesgerichtshof unter den dargelegten Umständen (Nennung der Internetadresse www.i...de als Kontakt für IML Germany; Hinweis in deutscher Sprache auf Fachmessen und Seminare in Deutschland) als erwiesen an. Der Bundesgerichtshof hat weiterhin berücksichtigt, dass die Beklagten für ihren Internetauftritt die Top-Level-Domain „.com“ verwendeten, die auch in Deutschland gebräuchlich ist, statt etwa auf eine auf einen ausländischen Staat hinweisende Top-Level-Domain zu benutzen, die inländische Nutzer eher vom Aufruf ihrer Seite abhalten könnte.

Das Urteil belegt die Bedeutung der umfassenden Abwägung sämtlicher Kriterien bei der Beurteilung eines wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs bei einer auf das Ausland ausgerichteten Internetseite. Die Verwendung von Metatags für ein Zeichen, das im Inland geschützt ist, jedoch nicht im Ausland, ist per se nicht unzulässig. Zu bedenken ist jedoch der weitere Internetauftritt des Nutzers im Ausland, welcher letzten Endes zur Bejahung eines wirtschaftlichen relevanten Inlandsbezugs führen kann.



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

Legal 500 Deutschland 2018 - Marken

„Dem Team von Preu Bohlig & Partner ist es (.....) geglückt, einige neue Mandanten zu gewinnen: So mandatiert seit Januar 2017 beispielsweise Jan Böhmermann die Kanzlei in marken- und wettbewerbsrechtlichen Fragen. In weiteren Leuchtturmmandaten betreut man zudem laufend Fossil Europe in marken-, designs- und wettbewerbsrechtlichen Mandaten, wobei Grenzbeschlagnahmen und vertriebsrechtliche Fragestellungen die Beratungstätigkeit besonders prägen. Und man vertritt außerdem den Automobilzulieferer Rausch & Pausch sowie den Textileinzelhändler NKD unter anderem in Verletzungsverfahren. **Astrid Gérard** und **Andreas Haberl** sind die Schlüsselfiguren.“

Das Ende des deliktischen Gerichtsstands in Deutschland bei Verletzung von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern? Kommentar zum Urteil des BGH v. 09.11.2017 – I ZR 164/16 - „Parfümmarken"

Die Unionsmarkenverordnung (UMV) und die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) weisen in Art. 125 UMV bzw. Art. 82 GGV im Wesentlichen gleichlautende Vorschriften über die internationale Zuständigkeit auf. Für Klagen wegen Verletzung und Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke bzw. eines Gemeinschafts-geschmacksmusters sind danach u.a. die Gerichte desjenigen Mitgliedstaats zuständig, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht (Art. 125 Abs. 5 UMV; Art. 82 Abs. 5 GGV).
In der Entscheidung „Parfümmarken" vom 09.11.2017 (GRUR 2018, 84 ff.) legt der BGH diese Vorschriften so aus, dass in Fällen, in denen demselben Beklagten Verletzungs-handlungen in verschiedenen Mitgliedstaaten vorgeworfen werden, nicht auf jede einzel-ne Verletzungshandlung abzustellen ist, sondern eine Gesamtwürdigung seines Verhal-tens vorzunehmen ist, um den Ort zu bestimmen, an dem die Verletzungshandlung im Sinne dieser Vorschriften begangen worden ist oder droht.

1. Der BGH hatte die Frage zu beantworten, ob im Rahmen eines Verfahrens wegen der Verletzung einer Unionsmarke gegen ein in Italien ansässiges Unternehmen deutsche Ge-richte international zuständig sind. Die italienische Beklagte handelte mit Parfüm- und Kosmetikartikeln und unterhielt einen Internetauftritt, der auch auf Deutsch abrufbar war. Der Internetauftritt selbst eröffnete keine direkte Bestellmöglichkeit; es wurden jedoch Kontaktdaten angegeben. Ein in Deutschland ansässiges Unternehmen nahm per E-Mail Kontakt zur italienischen Beklagten auf, welche – ebenfalls per E-Mail – den Lagerbestand und die Preise der angefragten Produkte mitteilte. Daraufhin bestellte das deutsche Unter-nehmen mehrere Parfümartikel, bei denen es sich um nicht erschöpfte Originalware der Klägerin handelte, weil diese nicht mit Zustimmung der Klägerin innerhalb der Europäi-schen Union in Verkehr gebracht worden waren (vgl. Art. 15 UMV bzw. Art. 15 GGV).

2. Das Berufungsgericht hatte seine internationale Zu-

ständigkeit nach Art. 125 Abs. 5 UMV bejaht mit dem Argument, dass die Mitteilung des Lagerbestands sowie der Preise durch die Beklagte per E-Mail eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots darstelle und die Beklagte sich somit im Inland aktiv um ein Vertragsschluss bemüht habe (vgl. Urteil des BGH, Tz. 18).

3. Dieser Auslegung des Art. 125 Abs. 5 UMV, wonach die internationale Zuständigkeit deut-scher Gerichte gegenüber dem im Ausland ansässigen Beklagten damit bejaht wird, dass zumindest eine von mehreren Verletzungshandlungen im Inland begangen worden ist, erteilte der BGH eine Absage (vgl. Tz. 24 ff.).

Der BGH führt aus, dass es für die Prüfung der internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte grundsätzlich darauf ankäme, ob die Klägerin eine im Inland begangene Verlet-zungshandlung der Beklagten im Sinne des Artikel 125 Abs. 5 UMV behauptet habe und diese nicht von vornherein ausgeschlossen werden könne (vgl. Tz. 26).

Der Wortlaut des Art. 125 Abs. 5 UMV „[Ort], in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht“ stelle aber als Anknüpfungspunkt auf ein aktives Verhalten des Verletzers ab und bezieht sich somit auf denjenigen Mitgliedstaat, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liege, ereignet habe oder zu ereignen drohe, und nicht auf den Mitgliedstaat, in dem die Verletzung ihre Wirkung entfalte (vgl. Tz. 27).

4. Den deutschsprachigen Internetauftritt der Beklagten als solchen sah der BGH, ebenso wie das Berufungsgericht, nicht als ausreichend an, eine Verletzungshandlung im Sinne des Art. 125 Abs. 5 UMV in Deutschland zu begründen. Hatte das Berufungsgericht dies noch mit der fehlenden Bestellmöglichkeit auf der deutschsprachigen Internetseite der Be-klagten begründet, vertritt der BGH die Auffassung, dass selbst im Falle einer solchen Be-stellmöglichkeit, dies nicht zur Begründung der internationalen Zuständigkeit deutscher Ge-richte führe (vgl. Tz. 30). Dies begründet der BGH maßgeblich mit den Wertungen des EuGH im Urteil „Nintendo/BigBen“ (GRUR 2017, 1120 ff.), über das wir bereits ausführlich im Preu Bohlig-Newsletter Dezember 2017 (S. 4 ff.) berichteten.

Das Urteil des EuGH sei zwar zur GGV ergangen, so der BGH, wegen der inhaltlichen Übereinstimmungen der einschlägigen Vorschriften der GGV mit denjenigen der UMV sei die Entscheidung des EuGH aber auf das Markenrecht ohne Weiteres übertragbar (vgl. Tz. 30).

5. Der BGH stellt fest, dass die Erwägungen des EuGH zur Auslegung der sprachlich ähnlich wie Art. 125 Abs. 5 UMV gefassten Vorschrift des Art. 8 Abs. 2 Rom-II-VO über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht entsprechend gelte (Tz. 34). Bei Rechtsstreitigkeiten über Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums käme es nicht selten vor, dass denselben Beklagten mehrere Verletzungshandlungen vorgeworfen würden und deshalb an mehreren Orten ein schadensbegründendes Ereignis eintrete. Bei der Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses in diesen Fällen dürfe nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abgestellt werden, sondern es sei eine Gesamtwürdi-gung des Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngli-che Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden sei oder drohe (vgl. Tz. 34).

6. Der Ort des schadensbegründenden Ereignisses gemäß Art. 125 Abs. 5 UMV sei im kon-kreten Fall nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden könne (Deutschland). Es sei vielmehr der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite in Gang gesetzt worden ist (Italien). Selbst wenn daher in dem Internetauftritt der italienischen Beklagten ein Anbieten von Waren zu sehen sei, wäre im Streitfall davon auszugehen, dass der Prozess der Veröffentlichung des Angebots in Italien und nicht in Deutschland erfolgt ist (vgl. Tz. 31).

Aber auch in der Übersendung von Produkt- und Preislisten per E-Mail an den Empfänger in Deutschland sieht der BGH kein schadensbegründendes Ereignis im Sinne des Art. 125 Abs. 5 UMV, denn in diesem Fall

läge das schadensbegründende Ereignis an dem Ort der Versendung der E-Mail, mithin in Italien, und nicht am Ort des Empfangs (vgl. Tz. 38).

7. Die Frage, ob im Falle einer Versendung der nicht erschöpften Ware durch die italienische Beklagte nach Deutschland eine Gesamtwürdigung des Verhaltens zu einer internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte geführt hätte, musste vom BGH nicht weiter erörtert werden, weil das deutsche Unternehmen im zu entscheidenden Fall die bestellte Ware durch eine von ihm beauftragte Spedition in Italien abholen ließ. Es erfolgte also keine di-rekte Lieferung der Beklagten nach Deutschland. Von einer anderen Entscheidung ist indes kaum auszugehen, weil auch in diesem Fall der Ort des schadensbegründenden Er-eignisses der Ort ist, an dem die Versendung der Ware veranlasst wird (Italien) und nicht der Ort, bei dem die Ware in Empfang genommen wird (Deutschland).

8. Die Entscheidung des BGH hat unmittelbare Auswirkung auf ein gerichtliches Vorgehen gegen einen in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ansässigen Verletzer auf Grundlage einer Unionsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Hat der Verletzer dagegen weder seinen Sitz noch eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, kann dieser am Sitz des Klägers verklagt werden (vgl. Art. 125 Abs. 2 UMV bzw. Art. 82 Abs. 2 GGV).

Für deutsche Marken sowie deutsche Designs besteht keine dem Art. 125 Abs. 5 UMV bzw. Art. 82 Abs. 5 GGV entsprechende und vorrangige Zuständigkeitsvorschrift. Die Fra-ge der internationalen Zuständigkeit bestimmt sich bei der Verletzung von nationalen Marken und nationalen Designs durch ein im Ausland ansässiges Unternehmen nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO. Hiernach ist eine besondere Zuständigkeit deutscher Gerichte auch dann gegeben, wenn das schädigende Ereignis im Inland eingetreten ist oder einzutreten droht. Der Wortlaut „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht“ meint hierbei – anders als die Formulierung in der UMV und der GGV – sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch den Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens, sodass ein im Ausland ansässiger Beklagter nach Wahl des Klägers vor dem Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH GRUR 2011, 806 Rn. 44 ff – Coty/First Note Perfumes).

Die Entscheidung des BGH hat somit zur Folge, dass ein und dasselbe Verhalten eines im europäischen Ausland ansässigen Verletzers einmal zur internationalen Zuständigkeit deut-scher Gerichte führt und ein anderes Mal nicht, je nachdem, ob es sich um die Verletzung eines nationalen Schutzrechts oder eines unionsweiten Schutzrechts handelt. Nachdem in der Praxis Plagiate oftmals aus dem europäischen Ausland nach Deutschland eingeführt werden, stellt sich daher die Frage, ob vermehrt nationale Schutzrechte angemeldet wer-den sollten, um die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte begründen zu können und unter Umständen aufwändige Verfahren im europäischen Ausland zu vermeiden.

Andreas Haberl
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49 (0)89 383870-0
aha@preubohlig.de
Profil: Link Website

Moritz Körner
Rechtsanwalt
München
Tel +49 (0)89 383870-0
mko@preubohlig.de
Profil: Link Website

Chambers Europe 2018

Preu Bohlig & Partner in der
Kategorie "Intellectual Property: Patent Litigation" und „Trade Mark & Unfair Competition" gelistet:

What the team is known for: „Best known for its expertise in patent litigation, benefiting from long-standing expertise in the automotive, telecommunications and life sciences sectors. Represents domestic and international companies in patent infringement and parallel validity proceedings, and is highly recommended for employee invention disputes. (...) Bolstered its Hamburg office in 2017 with a team of lateral hires.

Strengths: (Quotes mainly from clients) „The strengths are the level of client orientation and the fact that the legal know-how is shared among many colleagues, meaning the client has a broad and deep knowledge base (...)"

Notable practitioners: Sources say of Andreas Haberl: Clients value his „very good technical knowledge, commercial awareness, effectiveness and client service" and Christian Donle „(...) he is really up to date with court decisions and gives you the advice you need to make decisions. With him you know what the risks are, and your chances of winning"

Significant clients: Doka USA, Sandvine, PII Pipetronix

Zu den Voraussetzungen für die Erschöpfungseinrede, wenn der Inhaber einer Marke der Benutzung derselben nicht zugestimmt hat

Grundsätzlich tritt eine Erschöpfung der Rechte aus einer Marke nur dann ein, wenn die mit der Marke gekennzeichneten Waren mit der Zustimmung des Inhabers der Marke im Inland, in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind, Art. 15 UMV n.F., § 24 MarkenG.

Der EuGH hatte kürzlich einen Fall zu entscheiden (EuGH Urt. v. 20.12.2017 – C-291/16 (Schweppes SA/ Red Paralela SL ua), bei welchem die für die Erschöpfung erforderliche Zustimmung nicht von dem Inhaber der Klagemarke (der nationalen spanischen Marke „Schweppes“) stammte, sondern von dem Inhaber der nationalen britischen Marke „Schweppes“. Das Urteil des EuGH ist abgedruckt in GRUR 2018, 191.

Bei der Entscheidung des EuGH handelt es sich um ein Vorabentscheidungsersuchen des Handelsgerichts von Barcelona / Spanien. Die Klägerin in dem Verletzungsverfahren vor dem Handelsgericht ist die Schweppes SA, die sich auf die spanische Marke „Schweppes“ stützte. Inhaberin der spanischen Marke „Schweppes“ ist die Orangina Schweppes Holding BV, welche der Klägerin eine ausschließliche Lizenz an der spanischen Marke „Schweppes“ eingeräumt hatte. Die Orangina Schweppes Holding hatte bereits im Jahr 1999 mehrere identische nationale Marken „Schweppes“ in Europa, unter anderem die im Vereinigten Königreich eingetragene Marke, an die Coca-Cola Industries übertragen.

Die Schweppes SA nahm nun einen Parallelimporteur, der Flaschen mit den Zeichen „Schweppes Tonic Water“ im Vereinigten Königreich (Inhaberin der nationalen Marke: Coca-Cola Industries) erwarb und nach Spanien (Inhaberin der spanischen Marke: Orangina Schweppes Holding) einführte und dort vertrieb, wegen Verletzung der nationalen spanischen Marke in Anspruch.

Die Beklagte erhob die Einrede der Erschöpfung des Markenrechts der nationalen spanischen Marke. Da die entsprechenden Vorschriften im nationalen Markenrecht der Mitgliedsstaaten der EU auf die EU-Markenrechts-Richtlinie zurückgehen, legte das Handelsgericht von Barcelona dem EuGH in einem Vorabentscheidungsersuchen die Frage zur Beantwortung vor, ob im konkreten Fall die Erschöpfung der Rechte aus der nationalen Marke im Vereinigten Königreich (Inhaberin: Coca-Cola Industries) auch gegenüber der nationalen spanischen Parallelmarke (Inhaberin: Orangina

Schweppes Holding) wirken kann. Der EuGH entschied in dem Verfahren, dass die Erschöpfung dann rechtlich unabhängigen Inhabern paralleler nationaler Marken entgegengehalten werden kann, wenn die jeweiligen Inhaber durch Koordinierung ihrer Markenstrategie bzw. durch Koordinierung ihrer Geschäftspolitik entweder einen einheitlichen Gesamtauftritt und ein einheitliches Gesamterscheinungsbild der Marke fördern oder gemeinsam bestimmen, auf welchen Waren die Marke angebracht wird.

Da der EuGH in der Entscheidung auch seine bisherige Rechtsprechung zur markenrechtlichen Erschöpfung zusammenfasst, lohnt es sich, anhand der Entscheidung generell die Erschöpfungswirkung bei Auseinanderfallen der Inhaber einzelner nationaler Marken innerhalb der EU zu rekapitulieren:

Ausgangspunkt der Erschöpfung ist die Regelung in Art. 15 Markenrechts-Richtlinie n.F. (RL 2015/2436/EU), welche von den Mitgliedsstaaten der EU in nationales Markenrecht umgesetzt wurde. Gemäß dieser Regelung gewährt eine Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke für solche Waren zu untersagen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der EU bzw. im EWR in Verkehr gebracht wurden. Die Rechte aus einer nationalen Marke (z.B.: nationale deutsche Marke) erschöpfen demnach auch dann, wenn die mit der Marke versehene Ware vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung erstmalig in einem anderen europäischen Land (z.B.: Österreich) in Verkehr gebracht wurde. Grundsätzlich ist die Erschöpfung der Rechte aus einer nationalen Marke daher nicht an die erstmalige Benutzung in dem entsprechenden Land gebunden.

Die Zustimmung des Markeninhabers zu einem Inverkehrbringen durch einen Dritten liegt insbesondere bei der Erteilung einer Lizenz zur Herstellung und Vertrieb oder auch bei einer reinen Vertriebslizenz vor. Hierbei muss sich die Zustimmung jedoch auch und gerade auf ein Inverkehrbringen im EWR beziehen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 33). Bei einer reinen Auftragsfertigung bzw. einer reinen Fertigungslizenz liegt hingegen regelmäßig keine Zustimmung des Markeninhabers zum (abredewidrigen) Inverkehrbringen durch den Fertiger bzw. Lizenznehmer vor (BGH GRUR 2011, 820 – Kuchenbesteck-Set, Nr. 18).

Wie der EuGH in der vorliegenden Entscheidung zusammenfassend darstellt, steht es dem eigenen Inverkehrbringen durch den Markeninhaber gleich, wenn eine Konzerngesellschaft (Mutter- /Tochter- /Schwesterunternehmen) oder ein sonstig mit ihm wirtschaftlich verbundenes Unternehmen die mit der Marke versehene Ware in einem Mitgliedstaat des EWR erstmalig auf den Markt gebracht hat (ständige Rechtsprechung seit: EuGH GRUR 1994, 614 – Ideal Standard II). Hiermit soll verhindert werden, dass durch geschickte Aufteilung der nationalen Marken innerhalb von Konzerngesellschaften oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen die verschiedenen nationalen Märkte innerhalb der EU durch Zuhilfenahme nationaler Markenrechte gegeneinander abgeschottet und Preisunterschiede aufrechterhalten werden können.

Andererseits verweist der EuGH in seiner Entscheidung darauf, dass die Funktion der Marke als Ausschließlichkeitsrecht gefährdet wäre, wenn sich miteinander rechtlich und wirtschaftlich nicht verbundene Inhaber paralleler nationaler Marken der Einfuhr von mit Marken versehenen Waren nicht widersetzen könnten, lediglich weil Erschöpfung der nationalen Marken eines anderen Inhabers eingetreten ist. Daran ändert nach der Rechtsprechung des EuGH auch die Tatsache nichts, dass die angebrachte (identische) Marke ursprünglich demselben Inhaber gehörte, unabhängig davon, ob die Aufspaltung der Marken auf einer hoheitlichen Maßnahme (wie Enteignung) oder einer vertraglichen Übertragung beruhte. Der Umstand des gemeinsamen Ursprungs verschiedener nationaler Marken genügt damit für eine Einrede der Erschöpfung nicht (ständige Rechtsprechung seit EuGH GRUR Int. 1990, 960 – HAG GF).

Von dieser Rechtsprechungspraxis macht der EuGH in der vorliegenden Entscheidung vom 20.12.2017 nun eine gewichtige Ausnahme: Unter Umständen kann die Erschöpfung einer – einem rechtlich und wirtschaftlich nicht verbundenen Unternehmen gehörenden – nationalen Marke auch zur Erschöpfung der Rechte aus anderen identischen nationalen Marken eines anderen

Unternehmens führen. Die diese Entscheidung begründende Besonderheit des vorliegenden Falls bestand darin, dass die Orangina Schweppes Holding und die Coca-Cola Industries weiterhin gemeinsam ihren Auftritt für die Marke „Schweppes“ innerhalb der EU koordinierten. Ferner legten sie gemeinsam fest, welche Getränke und Waren mit der Marke „Schweppes“ versehen werden und in der EU auf den Markt gebracht werden dürfen. Aus Sicht der Verbraucher war ein Tonic Water mit der Marke „Schweppes“ von Coca-Cola Industries auf den ersten Blick und auch geschmacklich nicht von einem Tonic Water mit der Marke „Schweppes“ von der Orangina Schweppes Holding zu unterscheiden. Der EuGH sah durch diese Abstimmung der verschiedenen Markeninhaber eine der Hauptfunktionen einer Marke, nämlich die Festlegung der Herkunftsfunktion, aufgegeben, da die angesprochenen Verkehrskreise somit bereits durch diese Abstimmung der Markeninhaber selbst über die betriebliche Herkunft der Waren verwirrt würden.

Nach der Folgerung des EuGH kann ein Markeninhaber, der selbst die Herkunftsfunktion seiner Marken beeinträchtigt, jedoch nicht mehr mit dem Argument der Herkunftsverwirrung gegen Dritte wegen der von ihm selbst geschaffenen Lage vorgehen.

Der EuGH bejaht also für solche Waren eine europaweite Erschöpfung der Rechte aller identischen nationalen Marken, selbst wenn diese rechtlich selbstständigen und unabhängigen Markeninhabern gehören, wenn die jeweiligen Inhaber ihre Markenstrategie aktiv und bewusst zu einem einheitlichen Gesamtauftritt bzw. einem einheitlichen Gesamterscheinungsbild der Marke abstimmen oder die jeweiligen Markeninhaber ihre Geschäftspolitik dergestalt koordinieren, dass sie gemeinsam bestimmen, auf welchen Waren die Zeichen angebracht werden.

Zuletzt nahm der EuGH auch noch Stellung zu der Frage, wer die Umstände für die Erweiterung der Erschöp-

Legal 500 Deutschland 2018

Regulierungsrecht: Gesundheitssektor

„Preu Bohlig & Partner berät ganz überwiegend Pharma- und Medizinprodukteunternehmen entlang des kompletten Produktzyklus, deckt aber auch angrenzende lebensmittelrechtliche Fragestellungen ab. Zu dem Team um den renommierten Praxisgruppenleiter **Peter von Czettritz** gehören zudem Experten für Drittwiderspruchsverfahren zwischen Generikaherstellern und Originatoren und auch arzneimittelrechtliche, wettbewerbsrechtliche und compliancerechtliche Expertise zählen zum Leistungsportfolio der Praxisgruppe. In der Vertragsberatung für die Pharmaindustrie setzt man den Schwerpunkt auf die Beratung zur Durchführung klinischer Prüfungen sowie Anwendungsbeobachtungen und begleitet Mandanten zum Themenkomplex Pharmakovigilanz und Produkthaftung. Zum Portfolio zählen unter anderen Hexal, STADA Arzneimittel und kohlpharma.“

fungswirkung durch die Koordination der verschiedenen Markeninhaber darzulegen und zu beweisen hat.

Grundsätzlich trägt die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung derjenige, der sich auf die Erschöpfung beruft. Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH besteht von dieser Beweislastverteilung jedoch eine Ausnahme bei Vorliegen von ausschließlichen oder selektiven Vertriebsverträgen, da es die Beweislastverteilung dem Markeninhaber ansonsten ermöglichen könnte, die nationalen Märkte gegeneinander abzuschotten. Bei Nennung der Bezugsquellen durch den potenziellen Verletzer (als Beweis der Erschöpfung) würde der Markeninhaber sofort das „Leck stopfen“ und das Vertriebssystem wieder gegen Außenseiter abschotten. Den Bedarf einer entsprechenden Anpassung der Beweislast sah der EuGH ebenfalls in dem vorliegenden Fall. Es ist daher Sache des Inhabers der nationalen Marke darzulegen und ggf. zu beweisen, dass es keine Abstimmung der Marken- bzw. der Geschäftsstrategie zwischen ihm und dem Inhaber der anderen nationalen Marken gibt. Der EuGH gab der Beklagten, die sich auf die Erschöpfung berufen hatte, allerdings auf, zunächst alle Indizien vortragen zu müssen, die den Schluss auf die Existenz wirtschaftlicher Beziehungen und der gemeinsamen Koordinierung der Markenstrategie durch die Markeninhaber zulassen. Eine bloße Behauptung „ins Blaue hinein“ wird also weiterhin nicht genügen.

Fazit: auch wenn die Entscheidung einen Sonderfall betraf, so erweitert sie doch die Möglichkeit, sich erfolgreich auf die Erschöpfung zu berufen. Aus Marketinggründen sollen Marken oftmals auf einem einheitlichen Markt wie der EU weiterhin einheitlich präsentiert und vermarktet werden, selbst wenn einzelne nationale Gesellschaften oder einzelne nationale Marken an Dritte veräußert wurden. Soweit eine solche Koordinierung nach Aufspaltung innerhalb der EU geschieht, muss jedoch damit gerechnet werden, dass mit dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Produkts mit der entsprechenden Marke auch die Rechte aus allen anderen nationalen Parallelmarken der rechtlich unabhängigen Inhaber erschöpft sind.

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

Jakob Nüzel
Rechtsanwalt
München
Tel +49 (0)89 383870-0
jnu@preubohlig.de
Profil: Link Website

IP STARS FIRM SURVEY 2018 PATENT

Managing IP 2018

Patent contentious & Trade Mark contentious

BGH differenziert: In einstweiligen Verfügungsverfahren beinhaltet der Unterlassungsanspruch in der Regel nicht die Verpflichtung zum Rückruf

In unserem Newsletter vom August 2017 hatten wir über den Beschluss des Bundesgerichtshofs „Rückruf von Rescue-Produkten" (GRUR 2017, 208 ff.) berichtet und auf eine noch ausstehende weitere Entscheidung des BGH zu diesem Problemkreis hingewiesen. Diese ist mittlerweile veröffentlicht: Am 11.10.2017 hat der Bundesgerichtshof in der Rechtssache I ZB 96/16 beschlossen, dass die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, auch in einem einstweiligen Verfügungsverfahren mangels abweichender Anhaltspunkte dahin auszulegen ist, dass sie neben der Unterlassung derartiger Handlungen auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasst.

Eine im Verfügungsverfahren grundsätzlich unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache liegt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs regelmäßig dann nicht vor, wenn der Schuldner die von ihm vertriebenen Waren nicht bei seinen Abnehmern zurückzurufen, sondern diese lediglich aufzufordern hat, die Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiter zu vertreiben.

Der BGH bekräftigt einmal mehr: Ein Unterlassungstitel verpflichtet den Schuldner außer zur Unterlassung weiterer Vertriebshandlungen auch dazu, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, die den Weitervertrieb der rechtsverletzend aufgemachten Produkte verhindern können. Allerdings beschränkt sich die Handlungspflicht des Schuldners darauf, im Rahmen des Möglichen, Erforderlichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken. Auch können sich aus der Eigenart des Verfügungsverfahrens sowie aus den engen Voraussetzungen für die Vorwegnahme der Hauptsache und den im Verfügungsverfahren eingeschränkten Verteidigungsmöglichkeiten des Antragsgegners Beschränkungen bei der Annahme von Rückrufpflichten aufgrund eines Unterlassungstitels ergeben.

Die Pflicht des Schuldners werde durch das ihm Mögliche und Zumutbare aber nicht nur begründet, so der BGH, sondern auch begrenzt. So dürfe der Schuldner zwar einerseits nicht untätig bleiben, wenn und soweit die Auslegung des Unterlassungstitels eine Pflicht zum positiven Handeln ergebe; er müsse aber weder etwas tun, was zur Verhinderung weiterer Verletzungen nichts

beitrage und deswegen nicht erforderlich sei, noch müsse er Maßnahmen der Störungsverhinderung oder -beseitigung ergreifen, die ihn in seiner gewerblichen Tätigkeit unverhältnismäßig benachteiligten und deshalb unzumutbar seien.

Da sich damit jedoch die im Wege der Auslegung zu ermittelnde Verpflichtung des Unterlassungschuldners zum Rückruf inhaltlich von dem unterscheide, was nach den spezialgesetzlichen Rückrufsansprüchen geschuldet sei, sei es auch unerheblich, ob der Gläubiger gegen den Schuldner zusätzlich zum materiellrechtlichen Unterlassungsanspruch Ansprüche auf Beseitigung und Rückruf aus § 98 Abs. 2 UrhG, § 18 Abs. 2 MarkenG, § 43 Abs. 2 DesignG, § 140a Abs. 3 PatG, § 24a Abs. 2 GebrMG oder § 37a Abs. 2 SortenschutzG habe. Denn diese spezialgesetzlichen Regelungen entfalteten gegenüber einer auf Rückruf gerichteten Auslegung des Unterlassungsanspruchs keine Sperrwirkung. Zwar werde typischerweise eine Konkurrenz zwischen den spezialgesetzlichen Rückrufansprüchen und einer auf einem Unterlassungstitel beruhenden Rückrufpflicht in Fällen eintreten, in denen ein Vertrieb rechtsverletzend gestalteter, gekennzeichneter oder aufgemachter Erzeugnisse bereits erfolgt und der fortgesetzte Vertrieb durch den oder die Abnehmer des Schuldners rasch und in erheblichen Mengen zu erwarten sei. Daneben verbleibe für die spezialgesetzlichen Rückrufansprüche aber ein eigenständiger Anwendungsbereich, wenn nämlich rechtsverletzend gestaltete, gekennzeichnete oder aufgemachte Erzeugnisse zwar vertrieben worden seien, ein weiterer Vertrieb aber nicht konkret zu erwarten sei.

Wann von einer „konkreten Erwartung eines weiteren Vertriebs“ in der Praxis ausgegangen werden muss, führt der Bundesgerichtshof allerdings nicht aus. Er legt lediglich dar, der Unterlassungsschuldner sei in gleicher Weise wie der Schuldner eines spezialgesetzlichen Rückrufanspruchs verpflichtet, gegenüber seinen Abnehmern mit Nachdruck und Ernsthaftigkeit sowie unter Hinweis auf den rechtsverletzenden Charakter der Erzeugnisse deren Rückerlangung zu versuchen. Allerdings schulde der Unterlassungsschuldner keinen Erfolg des Rückrufs.

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren die Hauptsache nur unter engen Voraussetzungen vorweggenommen werden darf, trifft der Bundesgerichtshof folgende Unterscheidung:

Sofern nicht aufgrund konkreter Anhaltspunkte davon ausgegangen werden muss, dass der Schuldner versucht hat, sich seiner Unterlassungspflicht durch die schnelle Weiterveräußerung der fraglichen Waren faktisch zu entziehen, oder ein Fall von Produktpiraterie vorliegt, kommt eine Rückrufverpflichtung von rechtsverletzend gekennzeichneter oder aufgemachter Ware, die vor Erlass und Zustellung der Unterlassungsverfügung vertrieben worden ist, in der Regel nicht in Betracht. Der Unterlassungstitel kann jedoch dahingehend auszulegen sein, dass der Schuldner Dritte zwar zur Abstandnahme von weiteren Verletzungshandlungen anzuhalten hat, dass die insoweit geschuldeten Maßnahmen aber allein der Sicherung der Abwehransprüche des Gläubigers dienen können müssen, ohne den Gläubiger in diesen Ansprüchen abschließend zu befriedigen. Insoweit soll nach Auffassung des BGH eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache dann nicht vorliegen, wenn der Schuldner die von ihm vertriebenen Waren aufgrund der gegen ihn ergangenen einstweiligen Verfügung nicht bei seinen Abnehmern zurückzurufen, sondern diese lediglich aufzufordern hat, die erhaltenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiter zu vertreiben. Diese Vorgehensweise sei für den Schuldner nicht unzumutbar, weil ihn ohnehin die vertragliche Nebenpflicht treffe, den Abnehmer darauf hinzuweisen, dass er beim Weitervertrieb der Ware mit einer einstweiligen Verfügung zu rechnen habe. Der Bundesgerichtshof belässt dem Schuldner allerdings eine Entlastungsmöglichkeit, dann nämlich, wenn angenommen werden kann, dass die Abnehmer der Produkte von diesen Maßnahmen auch ohne eine entsprechende Information durch den Schuldner Kenntnis erlangen.

Mit dieser Rechtsprechung rückt der Bundesgerichtshof aufgrund kritischer Stimmen in Teilbereichen von seiner „Rescue-Tropfen“-Entscheidung ab. Im Hinblick auf das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache

differenziert der BGH dahingehend, dass im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens die Beseitigung nicht in Form eines Rückrufs verlangt werden kann, sondern lediglich in Form einer Aufforderung des Schuldners an seine Abnehmer, die bezogenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiter zu vertreiben. Dieser Aufforderung müssen die Kunden jedoch nicht Folge leisten. Speziell im Pharmasektor stellt sich jedoch die Frage, ob in Anbetracht der beschränkten Lagerkapazitäten eine solche Aufforderung nicht doch dazu führt, dass der Großhandel die Ware zurückgeschickt bzw. den pharmazeutischen Unternehmer auffordert, die Ware zurückzunehmen – was im Ergebnis einem Rückruf gleichkommt.

Als Konsequenz aus der Differenzierung des Bundesgerichtshofs zwischen dem Hauptsache- und dem einstweiligen Verfügungsverfahren ist festzuhalten, dass der Abgemahnte, der eine Unterlassungserklärung abgeben, einen Rückruf jedoch vermeiden möchte, ausdrücklich die Einschränkung vornehmen sollte, dass die abzugebende Unterlassungserklärung nicht den Beseitigungsanspruch umfasst.

Wer selbst eine Abmahnung ausspricht, sollte sich im Hinblick auf den Schadensersatzan-spruch nach § 945 ZPO bei späterer Aufhebung der einstweiligen Verfügung gut überlegen, ob er nicht bereits im Rahmen des Verfügungsantrags oder des Sachvortrags ausdrücklich klarstellt, dass nur Unterlassung und nicht auch Rückruf geltend gemacht wird. Auf einem abgegrenzten Wirtschaftssektor – wie beispielsweise im Pharmabereich –, in dem sich die jeweiligen Marktteilnehmer immer wieder in einstweiligen Verfügungen gegenüberstehen, wäre es zudem wünschenswert, dass vom Beseitigungsanspruch, d. h. von Rückrufforderungen, insgesamt Abstand genommen würde, um den damit einhergehenden Aufwand und die Marktverunsicherung zu vermeiden. Zwar kann es verlockend sein, einen solchen Rückruf bzw. die Aufforderung zum vorläufigen Nicht-Weitervertreiben gegenüber einem Konkurrenten durchzusetzen. Hierbei sollte aber stets bedacht werden, dass sich gerade Pharma-Firmen immer wieder auch in der anderen prozessualen Situation mit dem gleichen Gegner wiederfinden. Weiter ist speziell im Pharmabereich zu berücksichtigen, dass ein Rückruf und dessen Kommunikation an die Handelsstufen und Fachkreise einem arzneimittelrechtlich bedingten Rückruf und dem Rote-Hand-Brief vorbehalten bleiben sollte, um hier keine zusätzliche Unsicherheit zu schaffen.

Dr. Stephanie Thewes
Rechtsanwältin
München
Tel +49 (0)89 383870-0
sth@preubohlig.de
Profil: Link Website

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

Gericht der europäischen Union bestätigt EMA´s Transparenzpolitik

Seit ihrer Errichtung 1993 hat die europäische Arzneimittelagentur EMA kontinuierlich an einer höheren Transparenz ihrer Arbeitsabläufe durch Veröffentlichung einer Fülle an Informationen gearbeitet. Kaum eine andere Verwaltungseinheit veröffentlicht eine vergleichbare Menge an Informationen und die EMA ist seit jeher bemüht, alle Stadien des arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren abzudecken.[1]

I. Einleitung

Bis ins Jahr 2010 war dabei die Veröffentlichungspolitik der EMA davon geprägt, dass Anfragen zu Informationen aus Zulassungsdossiers generell zurückgewiesen wurden und diese insoweit als vertrauliche Informationen des Zulassungsinhabers eingestuft wurden.

Die änderte sich schlagartig im November 2010, als die EMA begann, auch Informationen aus Zulassungsdossiers (vollständige klinische Datensätze) als nicht vom Betriebsgeheimnis umfasste, schützenswerte Information anzusehen und herauszugeben.

Für diese Transparenzpolitik beruft sich die EMA auf Erwägungsgrund 1 und 2 der VO (EG) 1049/2001 vom 30.05.2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission. In Art. 73 der VO (EG) 726/2004 zur Errichtung der EMA ist die Anwendung dieser Verordnung auch auf die Dokumente der europäischen Arzneimittelagentur geregelt.

Erwägungsgrund 1 und 2 zur Begründung eines möglichst freien Zugangs der Öffentlichkeit zu Dokumenten lauten wie folgt:

„In Art. 1 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union …, ist das Prinzip der Transparenz verankert.

Transparenz ermöglicht eine bessere Beteiligung der Bürger am Entscheidungsprozess und gewährleistet eine größere Legitimität, Effizienz und Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem Bürger in einem demokratischen System. Transparenz trägt zur Stärkung der Grundrechte der Demokratie und der Achtung der Grundrechte bei, die in Art. 6 des EU-Vertrags und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind.“

II. Historische Entwicklung

Am 30.11.2010 hat die EMA ihre „European medicines Agency policy on access to documents (related to medicinal products for human and veterinary use) – Poli-

[1] Regina Kröll: „Das europäische Arzneimittelrecht – Zentrale Rechtsfragen des Arzneimittelzulassungsverfahrens“, Springer Verlag, 1. Aufl., 2017

cy/0043“ veröffentlicht[2] und im Zuge dessen begonnen, öffentlichen Zugang zu Dokumenten zu gewähren, die Teil des Zulassungsdossiers pharmazeutischer Unternehmer sind und dabei auch Daten aus klinischen Studien herausgegeben.

Es folgten eine Reihe weiterer EMA Policys zum freien Zugang von Dokumenten, unter anderem im Oktober 2014 die „European Medicines Agency Policy on publication of clinical data for medicinal products for human use–Policy/0070“[3].

Gleich zu Beginn wird hier in der Einleitung zu Sinn und Zweck der Policy festgestellt, dass das Ziel der EMA einerseits der Schutz und die Förderung der öffentlichen Gesundheit ist und für die Agentur andererseits die Transparenz bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen für Patienten und Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist.

Diese EMA Policy wird teilweise als Vorgriff auf die Regelungen der neuen EU-Verordnung zu klinischen Prüfungen, die am 27.05.2014 formal in Kraft getreten ist, gesehen. Auch diese Verordnung sieht weitreichende Transparenz vor, ist allerdings noch nicht wirksam, da sie einige Neuerungen fordert, für die die technischen Vorbereitungen nach wie vor noch nicht erfüllt sind. Mit einem Inkrafttreten wird derzeit frühestens 2019 gerechnet.

Das Zusammenspiel aus der EU-Verordnung zu klinischen Prüfungen und der EMA Policy soll sicherstellen, dass alle klinischen Studien, die im Rahmen von Zulassungsverfahren vorgelegt werden, grundsätzlich auch der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Dieser Transparenz ganzer klinischer Studien und Zulassungsdossiers, die von der EMA und Wissenschaftlern sehr begrüßt wird [4], wird von den betroffenen pharmazeutischen Unternehmern, die viel Zeit und viel Geld in klinische Studien und ihre Zulassungsdossiers stecken, wenig Verständnis entgegengebracht. Mehrere Versuche, sich gerichtlich hiergegen zur Wehr zu setzen, waren allerdings bislang kaum von Erfolg gekrönt.

Drei Hauptsacheverfahren vor dem europäischen Gericht wurden aktuell am 05.02.2018 zu Gunsten der Transparenzpolitik der EMA entschieden.

III. Die Entscheidungen des europäischen Gerichts vom 05.02.2018

In den drei folgenden Fällen

– MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet International B.V. gegen European Medicines Agency, Rechtssache T-729/15,

– PTC therapeutics International ltd, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE) gegen European Medicines Agency, Rechtssache T-718/15, und

– PARI Pharma GmbH gegen European Medicines Agency, Rechtssache T-235/15

hat das europäische Gericht am 05.02.2018 des Vorgehen der EMA zur Veröffentlichung klinischer Daten aus Zulassungsdossiers als grundsätzlich rechtmäßig beurteilt.

[2] European Medicines Agency policy on access to documents related to medicinal products for human and veterinary use – EMA/110196/2006
[3] European Medicines Agency Policy on publication of clinical data for medicinal products for human use – EMA/240810/2013
[4] Veröffentlichung in Medscape, 01.11.2016, Ute Eppinger: „EMA veröffentlicht jetzt die kompletten klinischen Daten für neue Medikamente – allerdings mit geschwärzten Passagen“

In diesen Gerichtsverfahren hatten sich die Parteien jeweils gegen die Veröffentlichung von klinischen und nichtklinischen Studienberichten gewehrt und vorgetragen, dass diese als Betriebsgeheimnisse zu qualifizieren sind und dementsprechend nicht herausgegeben werden dürfen.

Nach Ansicht der Kläger fällt die Gesamtheit der Informationen in den CHMP-Berichten - insbesondere die geschützten vertraulichen Rohdaten, die Zusammenstellung öffentlich zugänglicher klinischer Daten und die Analyse dieser Daten durch verschiedene Dritte - sowie die allgemeinen Zulassungsüberlegungen - unter eine allgemeine Vertraulichkeitsvermutung. Die Kläger machen geltend, dass der Schutz der Vertraulichkeit sich nicht nur auf die besonders sensiblen Teile der Berichte erstrecken sollte, sondern auf die Berichte als solche, weil die sensiblen Teile in eine Reihe von Argumenten eingebettet sind, wozu auch Fragen im Zusammenhang der eigenen Strategie gehören und die mit anderen öffentlichen Elementen der Berichte ein untrennbares Ganzes von wirtschaftlichem Wert bilden.

In allen drei Fällen hat das Gericht mit der gleichen Argumentation eine generelle Annahme der Vertraulichkeit solcher Dokumente abgelehnt. Es hat festgestellt, dass nach Art. 2 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1049/2001 die Bestimmungen über den Zugang der Öffentlichkeit zu EMA-Dokumenten für alle Dokumente dieser Agentur in allen ihren Tätigkeitsbereichen gelten, d.h. für alle von ihr erstellten oder erhaltenen Dokumente, die sich in ihrem Besitz befinden. Außerdem solle diese Verordnung dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu Dokumenten der Organe die größtmögliche Wirkung verleihen, auch wenn dieses Recht bestimmten Beschränkungen aufgrund öffentlicher oder privater Interessen unterliegt. Anders als bei streitigen Dokumenten aus laufenden Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, herrsche in den Verordnungen Nr. 726/2004 und 1049/2001 der Grundsatz des öffentlichen Zugangs zu Informationen vor. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur die in Art. 4 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1049/2001 genannten Ausnahmen, einschließlich der Ausnahme für vertrauliche Geschäftsinformationen.

In Anbetracht des Erfordernisses einer strikten Auslegung stellt das EuG fest, dass der Unionsgesetzgeber implizit davon ausgegangen sei, dass die Integrität des Zulassungsverfahrens in Ermangelung einer solchen Vertraulichkeitsvermutung nicht beeinträchtigt wird. Nach alledem könne keine allgemeine Vermutung der Vertraulichkeit der CHMP-Berichte bestehen.

Es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass diese Berichte einer allgemeinen Vermutung der Vertraulichkeit unterliegen, derart, dass sie grundsätzlich und in ihrer Gesamtheit eindeutig durch die Ausnahme zum Schutz der geschäftlichen Interessen der Antragsteller abgedeckt seien. Alleine der wirtschaftliche Wert des Dossiers genüge nicht, dieses grundsätzlich als Geschäftsgeheimnis und damit vertraulich einzustufen. Vielmehr sei es Sache der EMA, sich durch

The Trademark Lawyer
GLOBAL REACH, LOCAL KNOWLEDGE
"Recommended Firm 2018"

Trademark Lawyer Magazine 2018
Preu Bohlig & Partner genannt in
„the Trademark Lawyer Magazine 2018“

eine konkrete, individuelle Prüfung jedes einzelnen Dokuments der Verwaltungsakte zu vergewissern, ob das Dokument im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1049/2001 ausnahmsweise unter das Geschäftsgeheimnis fällt. Hierzu muss der Inhaber des Dossiers detailliert vortragen und begründen inwieweit sich ein mögliches Geschäftsrisiko durch die Veröffentlichung tatsächlich verwirklicht. Die rein hypothetische Möglichkeit genügt nach Auffassung des EuG ausdrücklich nicht.

Somit ist der derzeitige Status Quo, dass Zulassungsdossiers in ihrer Gesamtheit grundsätzlich nicht als vertrauliche Dokumente anzusehen sind und eine Nicht-herausgabe die Ausnahme sein soll. Wie mit jeder Ausnahmeregelung ist das Gericht der Auffassung, dass diese eng auszulegen und entsprechend streng anzuwenden ist.

Dementsprechend freudig hat die EMA in einer Presseveröffentlichung am 06.02.2018 erklärt: „Das Gericht Erster Instanz bestätigt den Transparenzansatz der EMA“ und hebt hervor, dass in allen drei Gerichtsverfahren festgestellt worden sei, dass das Vorgehen der EMA gemäß der EMA Policy aus 2010 on access to documents als zulässig bestätigt wurde.

IV. Ausblick

Nach dieser erstinstanzlichen Rechtsprechung ist somit das Zulassungsdossier grundsätzlich nicht als geheimhaltungspflichtig einzustufen und der pharmazeutische Unternehmer muss detailliert hinsichtlich bestimmter Passagen des Dossiers, die er nicht veröffentlicht haben möchte, substantiiert begründen, weshalb gerade diese Passagen geheimhaltungsbedürftige Daten beinhalten, hinsichtlich derer das Interesse des Unternehmens an der Nichtveröffentlichung überwiegt.

Nach Auffassung des EuG sind hier strenge Anforderungen zu stellen und jede Schwärzung ausführlich zu begründen, da es sich um eine Ausnahmeregelung zum Grundsatz der Transparenz handelt.

Alle drei Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig.

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

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

Aktuelle Vorträge und Seminare

Hier finden Sie aktuelle Vorträge und Seminare unserer Anwälte:

Informationen zur Veranstaltung	*Termin, Ort*	*Referent(en)*
Das neue Europäische Patentsystem	17. April 2018, Nürnberg	Andreas Haberl, Konstantin Schallmoser
Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht	18. Juni 2018, Intercity-Hotel München	Jürgen Schneider, Dr. Volkmar Bonn
„Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Zur Umsetzung der EU-Richtlinie“	28. Juni 2018, Preu Bohlig & Partner, Düsseldorf	Dr. Christian Kau
Patentverletzung: Angriff und Verteidigung	27.-28. November 2018, Forum-Institut, Stuttgart	Andreas Haberl

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

Der Newsletter von PREU BOHLIG & PARTNER Rechtsanwälte mbB 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 und Ihre Daten werden gelöscht. 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
neue Adresse seit 01.07.2017
Neuer Wall 72
20354 Hamburg
Tel +49 (0)89 383870-0
Fax +49 (0)89 383870-22
HH@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 mbB mit Sitz in München, eingetragen beim Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer PR2

Bildnachweis: © Fotolia.com, Stefan G. König

© Preu Bohlig & Partner 2018. Alle Rechte vorbehalten.

www.preubohlig.de