PREU BOHLIG & PARTNER

Newsletter November

AUSGABE 3/2018

News

Auswirkungen des Brexit auf Unionsmarken und EU-Designs 02

Gewerblicher Rechtsschutz

Oberlandesgericht Düsseldorf stärkt Einwand des Vorbenutzungsrechts in Patentverletzungsverfahren 04

Eine (un-)bekömmliche Entscheidung? Kommentar zum Urteil des BGH vom 17.05.2018 – I ZR 252/16 – Bekömmliches Bier 07

Missbräuchliche (böswillige) Markenanmeldung 10

Oberlandesgericht Frankfurt: Erste veröffentlichte deutsche Entscheidung zur Löschung personenbezogener Daten 12

Unzulässige Verwertung von Betriebsgeheimnissen durch ausgeschiedene Mitarbeiter 17

Keine Erschöpfung der Markenrechte für Luxuswaren bei Präsentation in nicht adäquater Umgebung 20

Rechtliches Gehör im Verfügungsverfahren 22

Neuere Entwicklungen der FRAND-Rechtsprechung 23

Auszeichnungen

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 08

Focus Spezial 2018 09

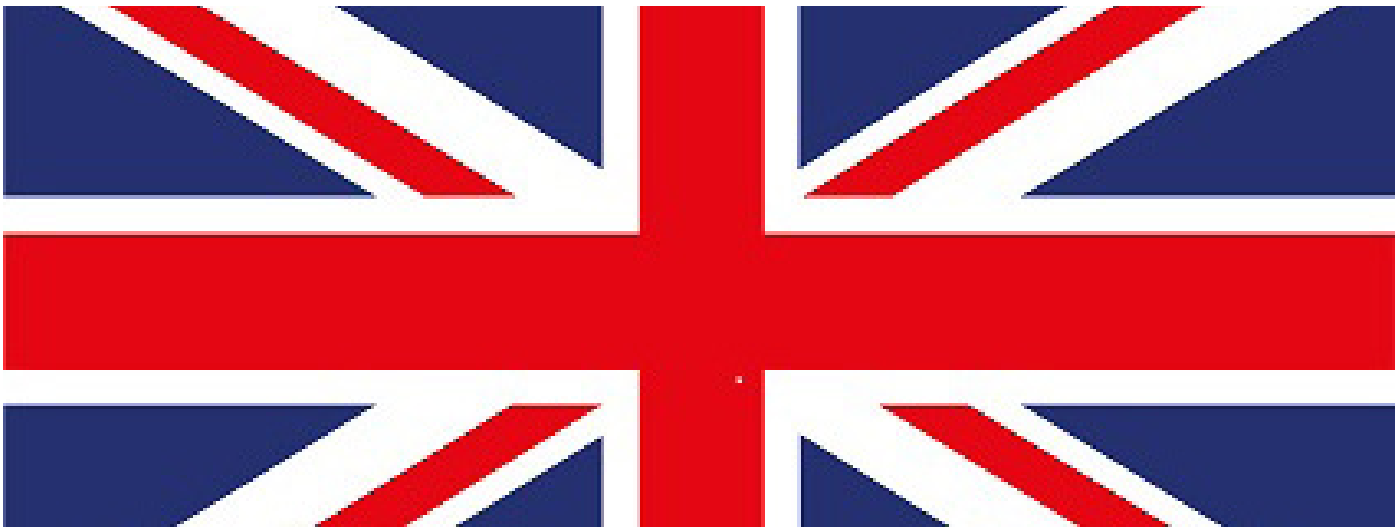
Veranstaltungen und Seminare 26

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter? 27

Unsere Standorte 28

Auswirkungen des Brexit auf Unionsmarken und EU-Designs

In rund 5 Monaten wird Großbritannien aus der EU austreten. Welche Auswirkungen dieser Schritt auf die derzeit mehr als 2 Mio. existierenden Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, IR-Marken und internationalen Designs haben wird, ist Gegenstand fortdauernder Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien und gegenwärtig noch nicht in allen Details geklärt.



Für den Fall eines ungeregelten Austritts hat die britische Regierung Ende September 2018 folgende Regelungen für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Aussicht gestellt (https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal):

- Unionsmarken und eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU in allen übrigen EU-Staaten unverändert fort.

- Für eingetragene Unionsmarken und EU-Designs wird in Großbritannien eine opt-out-Lösung geschaffen: Die Rechtsinhaber erhalten die Mitteilung, dass in UK eine nationale Marke/ein nationales Design mit derselben Priorität wie die frühere Unionsmarke/EU-Design eingetragen wurde. Hat der Rechtsinhaber an der Aufrechterhaltung der Marke/des Designs in Großbritannien kein Interesse, kann er dieses nationale Recht löschen lassen.

- Inhaber von im Zeitpunkt des Austritts Großbritanniens aus der EU anhängigen Unionsmarken-Anmeldungen bzw. Designanmeldungen können während einer 9-monatigen Übergangsphase eine nationale Anmeldung einreichen, die dieselbe Priorität wie die Unionsmarken-Anmeldung bzw. die Anmeldung des EU-Designs erhält. Die Kosten für diese neue Anmeldung (derzeit £ 170 – 200 für die erste, £ 50 für jede weitere Klasse) hat der Anmelder zu tragen.

- Bereits bestehende nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten in allen Mitgliedsstaaten mit Ausnahme Großbritanniens unverändert fort. In Großbritannien sollen diese Gemeinschaftsge-

schmacksmuster ebenfalls geschützt sein, ohne dass der Rechtsinhaber irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen ergreifen muss.

- Das Inverkehrbringen von Waren im europäischen Wirtschaftsraum durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung löst Erschöpfung auch in Großbritannien aus. Umgekehrt gilt dies nicht: Aus einem Inverkehrbringen von Waren in Großbritannien folgt nach dem Brexit keine unionsweite Erschöpfung (https://www.gov.uk/government/publications/exhaustion-of-intellectual-property-rights-if-theres-no-brexit-deal/exhaustion-of-intellectual-property-rights-if-theres-no-brexit-deal).

Dieser Beitrag ist Teil des Newstickers „Brexit“ auf unserer Webseite, auf dem wir jeweils aktuelle Informationen zu den Auswirkungen des Brexit auf gewerbliche Schutzrechte zur Verfügung stellen.

Kontakt:

Rechtsanwältin Dr. Stephanie Thewes
Preu Bohlig & Partner
Rechtsanwälte mbB
Leopoldstraße 11a
80802 München

Tel. +49 89 38 38 70-0
Fax +49 89 38 38 70-22
sth@preubohlig.de

www.preubohlig.de

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

Oberlandesgericht Düsseldorf stärkt Einwand des Vorbenutzungsrechtes in Patentverletzungsverfahren

Urteil vom 14. März 2018, I-15 U 49/16
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Position von Beklagten in Patentverletzungsverfahren, die sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, gestärkt. Die ausführlichen Erwägungen des Gerichts könnten ein wichtiger Schritt zu einer ausgewogeneren Bewertung der Interessen der Parteien in deutschen Patentverletzungsverfahren sein.

Ausgangspunkt

Das Patent wirkt nicht gegen den, der zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits mit der Benutzung der Erfindung in Deutschland begonnen oder die dazu notwendigen Vorbereitungen getroffen hatte. Dieser ist berechtigt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten zu benutzen. Dieses sogenannte Vorbenutzungsrecht kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder verkauft werden.

Beklagte in deutschen Patentverletzungsverfahren können sich zur Verteidigung gegen den Verletzungsvorwurf auf ein solches Vorbenutzungsrecht berufen. Vor deutschen Verletzungsgerichten ist es schwierig, ein Vorbenutzungsrecht zu begründen. Beklagte müssen sehr eindeutige Belege haben, um das Gericht davon zu überzeugen, dass sie vor dem Prioritätstag des jeweiligen Streitpatents im Besitz genau derselben Erfindung gewesen sind und dass sie tatsächliche Vorbereitungen für die Benutzung der Erfindung getroffen hatten (anstatt sie nur als eine von mehreren möglichen Lösungen zu betrachten). Während die Gerichte den Umfang des Vorbenutzungsrechts traditionell eng auslegen, werden der Patentanspruch und die Handlungen, die eine Verletzung darstellen können, weit ausgelegt. Mit anderen Worten: Auch wenn ein Beklagter die patentverletzende Ausführungsform vor dem Prioritätstag des Patents benutzt hatte, haben deutsche Gerichte oftmals ein Argument gefunden, warum für diese Ausführungsform kein Vorbenutzungsrecht bestehe oder warum das Vorbenutzungsrecht nicht gegen das jeweilige Streitpatent geltend gemacht werden könne.

Das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich kürzlich in einem sehr gut begründeten Urteil für mehr Kohärenz zwischen der Beurteilung der Verletzungssituation und dem Umfang des Vorbenutzungsrechts ausgesprochen.

In dem zu entscheidenden Fall ging es um eine Pa-

tentanmeldung betreffend eine Schutzverkleidung für Funkanlagen. Anspruch 1 des Streitpatents schützt eine Vorrichtung, nämlich eine Schutzverkleidung mit bestimmten Komponenten. Anspruch 17 schützt ein Verfahren zum Zusammensetzen der einzelnen Komponenten. Die Beklagte hatte für einen ihrer Kunden ein kugelförmiges Radom errichtet, wobei sie sowohl den Vorrichtungs- als auch den Verfahrensanspruch des Streitpatents verwirklichte.

Zu ihrer Verteidigung berief sich die Beklagte auf ein Vorbenutzungsrecht. Nach den Feststellungen des Gerichts hatte die Beklagte bereits Jahre vor Anmeldung des Streitpatents einen patentgemäßen Bausatz für ein kugelförmiges Radom an ein Bauunternehmen geliefert, welches den Bausatz auf der Baustelle nach dem streitpatentgemäßen Verfahren zu einer patentgemäßen Schutzverkleidung zusammengebaut hatte. Das Gericht stellte ferner fest, dass das Bauunternehmen die einzelnen Bauteile „einfach“ zu der patentgemäßen Schutzverkleidung zusammenfügen konnte, dass das Zusammenfügen „sicher vorhersehbar“ war und dass der gelieferte Bausatz „in seiner Gesamtheit technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur patentgerecht einsetzbar war“.

Auf dieser Grundlage bestätigte das Gericht das Vorbenutzungsrecht der Beklagten und hob die erstinstanzliche Entscheidung auf. Das Gericht entschied, dass die Beklagte im Rahmen ihres Vorbenutzungsrechts von der Lieferung von Bausätzen für patentgemäße Schutzverkleidungen zu der Herstellung von patentgemäßen Schutzverkleidungen übergehen darf.

Im Hinblick auf den Vorrichtungsanspruch sah das Gericht in dem Verkauf von Bausätzen (nicht der gesamten Vorrichtung) eine unmittelbare Vorbenutzungshandlung. Bemerkenswerter Weise argumentierte das Gericht, dass der Verkauf des Bausatzes, d.h. der nicht zusammengefügten Einzelkomponenten, auch ein Vorbenutzungsrecht für die zusammengesetzte Vorrichtung begründete. Nach Auffassung des Gerichts sei die Lieferung eines Bausatzes eine Verletzungshandlung, wenn das Zusammenfügen der einzelnen Komponenten zu der geschützten Gesamtvorrichtung beim Abnehmer sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen ist. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Lieferung des Bausatzes eine Verletzungshandlung darstelle, müsse, bei rationaler Betrachtung, die Lieferung des Bausatzes vor dem Prioritätsdatum auch ausreichen, um ein Vorbenutzungsrecht für die Herstellung der geschützten Gesamtvorrichtung selbst zu begründen. Das ist überzeugend und konsequent.

Darüber hinaus argumentierte das Gericht, dass in Fällen, in denen der Vorbenutzer alle Komponenten für eine Vorrichtung geliefert hatte und das Zusammenfügen zur geschützten Gesamtvorrichtung durch den Abnehmer sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen war, das Vorbenutzungsrecht nicht auf die Fortsetzung der Lieferung der Bausätze beschränkt sei, sondern auch den Übergang des Vorbenutzers zur Herstellung des geschützten Geräts selbst umfasse.

Noch interessanter ist es, dass das Gericht die Beklagte auch in Bezug auf den Verfahrensanspruch auf das Vorbenutzungsrecht zurückgreifen ließ. Die Lieferung der Bausätze zur Anwendung des geschützten Verfahrens (dem Zusammenbauen des Radoms) war zwar lediglich eine mittelbare Vorbenutzungshandlung. Nach Auffassung des Gerichts können solche mittelbaren Vorbenutzungshandlungen jedoch die Befugnis zu einer unmittelbaren Benutzung begründen, wenn der Vorbenutzer alle für die Anwendung des patentgeschützten Verfahrens erforderlichen Komponenten an einen Dritten geliefert hat und wenn die gelieferten Komponenten technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur nach Maßgabe des Patents eingesetzt werden können. In solchen Fällen sei das Vorbenutzungsrecht nicht nur auf das Anbieten und Liefern der Mittel zur Anwendung des geschützten Verfahrens beschränkt, sondern umfasse auch die Anwendung des geschützten Verfahrens selbst. Nach der Auffassung des Gerichts gebe es keine Rechtfertigung für eine unterschiedliche Behandlung

der Vorrichtungs- und Verfahrensansprüche des Streitpatents: Der Verfahrensanspruch des Streitpatents ging nicht über den Vorrichtungsanspruch hinaus oder wich von ihm ab, sondern war lediglich die Adaption des Vorrichtungsanspruchs in die Sprache eines Verfahrensanspruchs - ein bekannter Versuch, den Schutzbereich des Patents zu maximieren. Unter diesen Umständen müsse der Vorbenutzer auch gegen den Verfahrensanspruch ein unmittelbares Vorbenutzungsrecht geltend machen können. Andernfalls wäre das Vorbenutzungsrecht im Hinblick auf den Vorrichtungsanspruch wertlos. Bei der Herstellung einer patentgemäßen Vorrichtung müsste der Vorbenutzer nämlich zwangsläufig sämtliche Merkmale des Verfahrensanspruchs verwirklichen, was ihm dann trotz des Vorbenutzungsrechts nicht gestattet wäre. Das Gericht befand zu Recht, dass dies kein zufriedenstellendes Ergebnis wäre.

Das Gericht hat die Revision zugelassen.

Schlussfolgerungen

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf basiert auf überzeugender Logik und angemessener Abwägung der Rechte der Parteien. Das Gericht bringt den Schutzumfang, der den Patentinhabern auf Grundlage des tatsächlichen Umfangs und Wertes ihrer Erfindungen gewährt wird, und das Vertrauen der Vorbenutzer auf ihr Recht, die Erfindungen weiterhin zu benutzen, in ein faires Gleichgewicht. Das ist eine gute Nachricht für Beklagte in Patentverletzungsverfahren. Bei anderen komplizierten Fragen in Patentverletzungsfällen, zum Beispiel bei Fragen der Erschöpfung des Patents oder der Aussetzung von Verletzungsverfahren während der Anhängigkeit von Nichtigkeitsverfahren, waren die deutschen Verletzungsgerichte bisher eher den Klägern zugeneigt. Vielleicht ist die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf ein Signal, die bisherige Entscheidungspraxis hinsichtlich einiger solcher Fragen zu überdenken und die systembedingten Nachteile von Beklagten in deutschen Patentverletzungsverfahren stärker zu beachten.

Daniel Hoppe
Rechtsanwalt, Partner
Hamburg
Tel +49 (0)40 6077233-0
dho@preubohlig.de
Profil: Link Website

Eine (un-)bekömmliche Entscheidung? Kommentar zum Urteil des BGH vom 17.05.2018 – I ZR 252/16 – Bekömmliches Bier.

Die BGH-Entscheidung „Bekömmliches Bier" hat medial hohe Aufmerksamkeit erhalten und wurde kontrovers diskutiert. Während die einen die Entscheidung begrüßten und als Zeichen für einen modernen Gesundheitsschutz werten, sehen andere alte Traditionen um das Kulturgut Bier zunichtegemacht. Nachfolgend sollen daher die rechtlichen Hintergründe der Entscheidung des BGH erläutert werden.

1. Der BGH hatte die Frage zu beantworten, ob die Werbung einer bayerischen Brauerei für ihre Bierspezialitäten auf ihrer Webseite mit der Aussage, das beworbene Bier sei „Bekömmlich, süffig – aber nicht schwer" bzw. „erfrischend bekömmlich" zulässig ist. Hiergegen klagte ein Berliner Verbraucherschutzverband. Der BGH bestätigte mit Urteil vom 17.05.2018 die Entscheidungen der Vorinstanzen, wonach die angegriffene Werbeaussagen ein Verstoß gegen Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2016 (Health-Claims-Verordnung) darstellten und somit in der Werbung eine unlautere geschäftliche Handlung im Sinne des § 3a UWG (Rechtsbruch) vorliege (vgl. Tz. 13 ff.).

2. Gemäß Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 der Health-Claims-Verordnung dürfen Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent keine „gesundheitsbezogenen Angaben" „tragen".

Der BGH stellt zunächst fest, dass die von der Brauerei beworbenen Biersorten die beanstandeten Angaben im Sinne dieser Vorschrift „tragen". Unter Verweis auf die Entscheidung des EuGH vom 06.09.2012 „Deutsches Weintor" (Az.: C-544/10; GRUR 2012, 1161) führt der BGH aus, dass Getränke als Flüssigkeiten eine Angabe nicht in dem Sinne „tragen" könnten, dass sie körperlich mit einer Angabe verbunden seien. Daher sei die Vorschrift dahingehend auszulegen, dass Getränke eine Angabe „tragen", wenn die Behältnisse, in denen sie sich befinden, mit einer Angabe versehen seien, die sich erkennbar auf die Getränke beziehe. Hiervon seien insbesondere Etiketten oder Halsschleifen umfasst (vgl. Tz. 23).

3. Der BGH legt den Begriff „tragen" jedoch noch weiter aus und sieht nicht nur am Produkt mittels Etiketten oder Halsschleifen angebrachte Angaben hiervon umfasst, sondern auch entsprechende Werbeaussagen im

Internet für Produkte (vgl. Tz. 26 ff.).

Der BGH begründet dies mit Art. 1 Abs. 2 Unterabs. 1 der Health-Claims-Verordnung, wonach der Anwendungsbereich der Verordnung nicht nur für Angaben bei der Kennzeichnung oder Aufmachung eröffnet ist, sondern auch bei Angaben in der Werbung für Lebensmittel. Unter Verweis auf das Ziel der Verordnung, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten, sieht der BGH keine Anhaltspunkte dafür, den Wortlaut des Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 Health-Claims-Verordnung nur auf gesundheitsbezogene Angaben auf den Behältnissen von alkoholischen Getränken zu beschränken.

4. Der BGH stellt weiter fest, dass es sich bei dem Begriff „bekömmlich“ um eine „gesundheitsbezogene Angabe“ im Sinne des Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 Health-Claims-Verordnung handelt (vgl. Tz. 32 ff.). Nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung ist eine „gesundheitsbezogene Angabe“ jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und der Gesundheit andererseits besteht.

5. Der BGH legt den Begriff „gesundheitsbezogene Angabe“ in Anlehnung an die Entscheidung des EuGH „Deutsches Weintor“ ebenfalls weit aus. Danach liege, so der BGH, eine „gesundheitsbezogene Angabe“ auch dann vor, wenn mit der Angabe zum Ausdruck gebracht werde, dass für die Gesundheit negative oder schädliche Auswirkungen, die in anderen Fällen mit einem Verzehr der Lebensmittel einhergehen, fehlten oder geringer ausfielen. Hierbei seien nicht nur die Auswirkungen eines einmaligen Verzehrs einer bestimmten Menge eines Lebensmittels zu berücksichtigen, sondern auch die Auswirkungen eines wiederholten, regelmäßigen oder sogar häufigen Verzehrs des Lebensmittels (vgl. Tz. 34).

6. Der BGH verwirft vor dem Hintergrund der EuGH-Entscheidung „Deutsches Weintor“ ausdrücklich seine in früheren Entscheidungen geäußerte Auffassung, wonach „bekömmlich“ nicht gesundheitsbezogen sei, wenn damit lediglich zum Ausdruck gebracht werde, dass das Produkt den Körper und dessen Funktionen nicht belaste oder beeinträchtige, und somit nicht zum Ausdruck gebracht werde, dass dem Produkt eine die Gesundheit fördernde Funktion zukomme (vgl. Tz. 36).

Im zu entscheidenden Fall, so der BGH weiter, werde der Begriff „bekömmlich“ vom angesprochenen Verbraucherkreis als „gut oder leicht verdaulich“ verstanden (vgl. Tz. 53).

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2018/2019
genannt in:
Patentprozesse/Rechtsanwälte
Marken- und Wettbewerbsrecht
Gesundheitswesen: Pharma- und Medizinprodukterecht

7. Die beklagte Brauerei hatte eingewandt, dass der Begriff „bekömmlich“ ein in der Deutschen Brauwirtschaft traditionell verwendete Beschreibung für Bier sei. Dies überzeugte den BGH jedoch nicht. Er führt hierzu aus, dass der Begriff „Bier“ als Kategorie alkoholischer Getränke keine gesundheitsbezogene Angabe enthalte und es die Kategorie „bekömmliche Biere“ als solche bei alkoholischen Getränken nicht gebe (vgl. Tz. 49). Bei der Verwendung des Begriffs „bekömmlich“ werde nicht auf geschmackliche, genießerische oder durstlöschende Eigenschaften des beworbenen Bieres abgestellt, sondern ein Bezug zur Gesundheit hergestellt (vgl. Tz. 50).

8. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass das Verbot gesundheitsbezogener Angaben für alkoholische Getränke nicht auf Angaben auf deren Behältnissen beschränkt ist, sondern auch für gesundheitsbezogene Angaben in der Werbung gilt. Darüber hinaus erfasst der Begriff „gesundheitsbezogene Angabe“ nicht nur jede Aussage über eine Verbesserung des Gesundheitszustands dank des Verzehrs des beworbenen Lebensmittels, sondern auch Aussagen, die zum Ausdruck bringen, dass der dauerhafte Verzehr eines Lebensmittels der Gesundheit nicht abträglich sei.

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

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

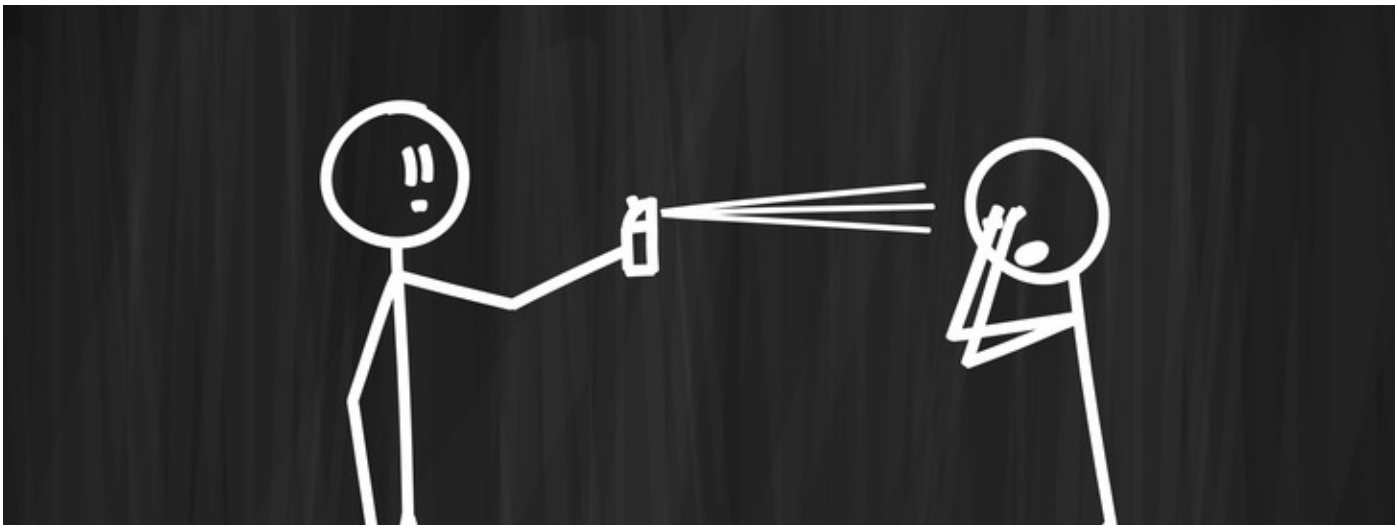
FOCUS Spezial 2018

Preu Bohlig & Partner gehört zu den Top-Wirtschaftskanzleien in Deutschland.
Das ist das Ergebnis einer Befragung, die das Datenunternehmen Statista für das Nachrichtenmagazin FOCUS durchgeführt hat. Wir wurden genannt in:

Patentrecht
Markenrecht
Gesundheit & Pharmazie

Missbräuchliche (böswillige) Markenanmeldung?

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einem Verletzungsprozess in der Sache „Pfefferspray" u. a. über die Einrede der Löschungsreife der Klagemarke wegen böswilliger Anmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu entscheiden. Das vollständige Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 03.05.2018 ist abgedruckt, z. B. in WRP 2018, Seite 1110 ff.



Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin verwendet seit dem Jahre 1994 die Zeichen „MK-3", „MK-8" und „MK-9" für Reizstoffsprühgeräte (im Volksmund: „Pfefferspray"). Die Beklagte verwendet diese Zeichen nach Kenntnis der Klägerin seit dem Jahre 2000 ebenfalls für Reizstoffsprühgeräte. Eine dritte Firma, die frühere Lieferantin der Klägerin und jetzige Lieferanten der Beklagten, war Inhaberin einer Unionsmarke „MK" für Reizstoffsprühgeräte. Der Markenschutz endete im Jahre 2011, weil die dritte Firma die Schutzdauer der Marke „MK" nicht verlängern ließ.

Am 03.02.2016 bzw. 02.06.2016 meldete die Klägerin die Zeichen „MK-3", „MK-8" und „MK-9" jeweils als deutsche Marke für Reizstoffsprühgeräte an.

Unmittelbar nach Eintragung dieser Marken in das Register mahnte die Klägerin die Beklagte wegen Benutzung dieser Zeichen für Reizstoffsprühgeräte ab. Die Beklagte weigerte sich, die verlangte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben. Die Klägerin erhob daraufhin eine Unterlassungsklage und machte auch die Folgeansprüche auf Auskunft, Schadenersatz, Vernichtung und Erstattung der Abmahnkosten geltend. Die Beklagte erhob in dem Verletzungsprozess die Einrede der Löschungsreife der Klagemarken wegen böswilliger Anmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Grundsätzlich kann sich der Beklagte in einem Verletzungsprozess nicht darauf berufen, dass die Klagemarke wegen absoluter Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 MarkenG nicht hätte eingetragen werden dürfen, weil der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden ist. Eine Ausnahme gilt für die böswillige Markenanmeldung, weil dieses absolute Schutzhindernis im Anmeldeverfahren nicht geprüft wird. Sollte somit eine böswillige Markenanmeldung vorliegen, kann der Beklagte dies im Verletzungsprozess einredeweise geltend machen.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main gab der Klage statt. Eine Verletzung der Marken der Klägerin lag unstreitig vor, weil die Beklagte identische Zeichen für

identische Waren benutzte. Die von der Beklagten erhobene Einrede der böswilligen Markenanmeldung war nach Ansicht des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main nicht erfolgreich.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main führte hierzu folgendes aus:

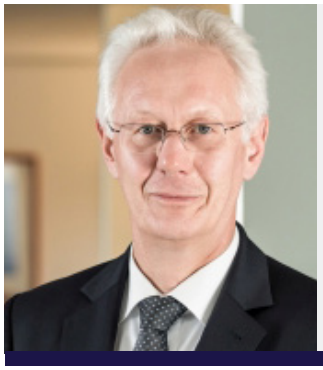
Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2008, Seite 621 ff. – Academics). Im Markenrecht gibt es kein Recht zur Vorbenutzung. Es ist daher grundsätzlich nicht beanstanden, wenn jemand eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen anmeldet, obwohl er weiß, dass ein anderer dieses Zeichen für identische Waren- oder Dienstleistungen schon benutzt, dabei aber versäumt hat, dieses Zeichen als Marke schützen zu lassen.

Nur wenn besondere Umstände hinzutreten, ist eine solche Markenanmeldung zu beanstanden. Solche besondere Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren- oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers, oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.

Eine solche Behinderungsabsicht der Klägerin lag hier nach Ansicht des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main nicht vor. Die Klägerin habe einen hinreichenden sachlichen Grund für die Anmeldung der Marken gehabt. Die Klägerin benutze diese Zeichen seit dem Jahre 1994, so dass es ihr nicht verwehrt werden könne, die Verwendung dieser Zeichen durch einen Markenschutz abzusichern. Ferner habe auch jedermann – auch die Beklagte – die Möglichkeit gehabt, diese Zeichen als Marken schützen zu lassen, nachdem der Markenschutz für die Unionsmarke „MK“ für die dritte Firma im Jahre 2011 ausgelaufen war.

Für die Einrede der Löschungsreife einer Klagemarke wegen böswilliger Markenanmeldung „hängen die Trauben also durchaus hoch“.

Sollte der Markenanmelder darlegen können, dass er einen sachlichen Grund für die Markenanmeldung hat und die Marke selbst benutzen, so wird diese Einrede in der Regel nicht durchgreifen.



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

Oberlandesgericht Frankfurt: Erste veröffentlichte deutsche Entscheidung zur Löschung personenbezogener Daten

Urteil vom 6. September 2018, 16 U 193/17
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat bei den deutschen Gerichten noch nicht allzu viel Aufsehen erregt. Abgesehen von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Lüneburg zur Videoüberwachung und einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln über die Rechte und Pflichten von Fotografen hat es in den ersten 100 Tagen der DSGVO keine wirklich relevante Rechtsprechung gegeben. Die befürchtete Flut von querulatorischen Klagen ist ausgeblieben.

Das Oberlandesgericht Frankfurt entschied kürzlich über eine Klage gegen einen Suchmaschinenbetreiber. Die Klägerin hatte den in den USA ansässigen Suchmaschinenbetreiber auf die Entfernung von Suchergebnissen verklagt, die angeblich anstößige Inhalte auf bestimmten Internetseiten präsentierten und verlinkten. Das Gericht nutzte diese Gelegenheit, um Hinweise über den Umfang und die Anwendung von Art. 17 DSGVO (Recht auf Löschung) zu geben. Mit einem mutigen Argument wies das Gericht die Klage ab.

1. Ausgangspunkt

Der Kläger war in der Vergangenheit als Geschäftsführer einer großen eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation in Hessen mit rund 500 Mitarbeitern und mehr als 35.000 Mitgliedern tätig. Das Unternehmen wies im Jahr 2011 ein finanzielles Defizit von rund einer Million Euro auf. Etwa zu diesem Zeitpunkt meldete sich der Kläger wegen gesundheitlicher Probleme krank. Die Presse berichtete wiederholt über die finanziellen Schwierigkeiten der Wohltätigkeitsorganisation, unter anderem unter Nennung des Klägers sowie der Tatsache, dass dieser aus gesundheitlichen Gründen ständig nicht im Dienst war. Der Kläger beantragte den Erlass einer Anordnung gegen die Beklagte, auf Suchanfragen, die den Vor- und Nachnamen des Klägers enthalten, nicht mehr mit konkret bezeichneten URLs zu antworten, die mit entsprechenden Presseberichten verknüpft waren.

2. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt

Die Entscheidung des Gerichts enthält mehrere wichtige Aussagen, die von weniger überraschenden wie beispielsweise der Anwendbarkeit der DSGVO auf Nicht-EU-Suchmaschinenbetreiber bis hin zu komplizierten Details des Löschungsrechts und der Abwägung der Interessen der betroffenen Person und des Verarbeiters reichen.

a) Anwendbarkeit der DSGVO auf Suchmaschinen, die Kunden in der EU angeboten werden

Das Gericht führte mit der Aussage ein, dass die Verarbeitung von Informationen durch einen Suchmaschinenbetreiber von dem Begriff der Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne von Art. 2 (1) DSGVO erfasst sei. Es erklärte weiter, dass diese Datenverarbeitung in den räumlichen Anwendungsbereich der DSGVO gemäß Art. 3 (2) DSGVO falle. Nach Art. 3 (2) lit. a) DSGVO gilt die Verordnung für die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der Europäischen Union befinden, durch einen nicht in der Europäischen Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht, betroffenen Personen in der Europäischen Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Die DSGVO definiert die Begriffe Waren und Dienstleistungen nicht. Nach Auffassung des Gerichts müssten die Begriffe weit ausgelegt werden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die DSGVO keinen finanziellen Ausgleich für die betroffene Person verlange. Für den zu entscheidenden Sachverhalt argumentierte das Gericht, dass die Suchmaschinendienste den Nutzern in Deutschland in deutscher Sprache angeboten wurden und die Nutzer, nach einer – allerdings nicht entscheidungserheblichen – Erwägung des Gerichts, durch das Zurverfügungstellen ihrer personenbezogenen Daten an den Suchmaschinenbetreiber in jeder Hinsicht für diese Dienste bezahlt hätten.

b) Umfang des Rechts auf Löschung

Das Gericht entschied sodann, dass sich ein Anspruch auf Entfernung von Suchergebnissen aus Art. 17 DSGVO ergeben könne. Vor dem Inkrafttreten der DSGVO hatte die Mehrheit der deutschen Gerichte den Anspruch auf Entfernung von Suchergebnissen nicht aus einem Recht auf Löschung personenbezogener Daten abgeleitet, sondern als einen gesonderten deliktischen Unterlassungsanspruch angesehen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat diese Position im Lichte der DSGVO aufgegeben. Nach der Auffassung des Gerichts sei nach der DSGVO zu berücksichtigen, dass der EuGH die Verpflichtung zur Entfernung von Suchergebnissen als Verpflichtung zur Löschung personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 12 lit. b) der Richtlinie 95/46/EG (EuGH, Urteil vom 13. Mai 2014, C-131/12 - Google Spain) angesehen habe. Das EuGH-Urteil sei in die Diskussion über den Wortlaut von Art. 17 DSGVO einbezogen worden. Vor diesem Hintergrund sei nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber beabsichtigt habe, Ansprüche auf Entfernung von Suchmaschinenergebnissen aus dem Anwendungsbereich von Art. 17 DSGVO auszuschließen. Nach Auffassung des Gerichts ist das Recht auf Löschung im Zusammenhang mit Suchmaschinenbetreibern allerdings eingeschränkt. Das Recht der betroffenen Person, die Entfernung zu beantragen, könne auf die Löschung bestimmter Treffer beschränkt werden, die bei der Eingabe bestimmter Suchbegriffe, z.B. eines Namens, angezeigt werden. Gegebenenfalls brauche der Suchmaschinenbetreiber die Suchtreffer oder die Links zu Internetseiten nicht vollständig aus dem Suchindex zu entfernen, sondern dürfe sie bei Eingabe anderer Suchbegriffe weiter anzeigen. Für den zu entscheidenden Sachverhalt hat das Gericht die Klage dennoch abgewiesen.

c) Zweck der Datenverarbeitung von Suchmaschinenbetreibern

Das Gericht diskutierte, ob ein Löschungsanspruch überhaupt entstanden sein könnte. Dazu prüfte es, ob die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig waren, Art. 17 (1) lit. a) DSGVO. Das Gericht diskutierte dies in zweierlei Hinsicht: Zum einen beurteilte es die Rechtslage in Bezug auf die Suchergebnisse einschließlich der Links zu den Presseartikeln als solche und stellte fest, dass der Zweck der Präsentation der Suchergebnisse, d.h. die Zugänglichkeit der verlinkten Websites, weiterhin bestehe. Zum anderen nahm das Gericht die Presseartikel, auf die sich die Suchergebnisse bezogen, in den Blick. In diesem Zusammenhang argumentierte das Gericht, dass die Notwendigkeit, die personenbezogenen Daten aufzubewahren, erst mit dem Wegfall eines berechtigten Informationsinteresses aufgehoben werde. Ob dies der Fall sei oder nicht, hänge von einer Abwägung der

Interessen der beteiligten Parteien ab, ähnlich der Abwägung der Interessen, die für die Beurteilung eines berechtigten Interesses nach Art. 6 (1) lit. f) DSGVO erforderlich ist. Auf weitere Einzelheiten ging das Gericht an dieser Stelle nicht ein, da es die Klage aus anderen Gründen abwies.

d) Offenlegung von Daten über den Gesundheitszustand in der Presse

Nach Auffassung des Gerichts war zu berücksichtigen, dass es sich um eine rechtswidrige Datenverarbeitung nach Art. 17 (1) lit. d) DSGVO handele, soweit die verlinkten Artikel Gesundheitsdaten des Klägers enthielten, deren Verarbeitung nach Art. 9 (1) DSGVO unzulässig ist. Insbesondere die Information, dass sich der Kläger krank gemeldet und in einer Rehabilitation befunden habe, sei eine gesundheitsbezogene Information im Sinne von Art. 9 DSGVO. Die Verarbeitung dieser Daten sei nicht durch das Interesse gerechtfertigt, die Öffentlichkeit über den Vorwurf zu informieren, dass der Kläger versucht habe, sich seiner Verantwortung für die Krise der Wohltätigkeitsorganisation durch eine Krankmeldung zu entziehen. Das Gericht nannte dieses Argument zirkelschlüssig. Es ist wichtig festzuhalten, dass das Gericht die Offenlegung von Gesundheitsdaten vor dem Inkrafttreten der DSGVO, d.h. nach dem Bundesdatenschutzgesetz in der vor dem 25. Mai 2018 geltenden Fassung, für rechtmäßig befand. Es ist ferner wichtig zu erwähnen, dass das Gericht keinen Unterschied gemacht hat zwischen der Rechtmäßigkeit der Informationen auf den Internetseiten, auf welche die Suchergebnisse verwiesen haben, und der Rechtmäßigkeit der Informationsverarbeitung im Rahmen der Suchergebnisse.

Nach Art. 4 (2) DSGVO umfasst Verarbeitung unter anderem die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung und die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung personenbezogener Daten. Die Definition der Verarbeitung erfasst daher die Zusammenstellung von Suchergebnissen einschließlich Links zu den Internetseiten jedenfalls als eine andere Form der Bereitstellung personenbezogener Daten. Dabei ist es unerheblich, ob die Suchergebnisse selbst die kritischen personenbezogenen Daten, z.B. die Gesundheitsdaten, enthalten oder nicht. Schwieriger ist die Situation in Bezug auf die (personenbezogenen) Informationen zu beurteilen, die vom Recht auf Löschung betroffen sind. Das Gericht setzte sich mit dem Umfang des Löschungsrechts unter diesen - typischen - Umständen des Falles nicht auseinander. Insbesondere unterschied das Gericht nicht zwischen der Löschung kritischer Informationen selbst, beispielsweise von Gesundheitsdaten als solchen, und anderer Informationen im Zusammenhang mit diesen kritischen Informationen, wie beispielsweise des Datensatzes mit den Suchergebnissen, der nicht zwangsläufig personenbezogene Daten enthalten muss. Auf der Grundlage der Definition von Art. 4 (2) DSGVO könnte man solche Suchergebnisse als personenbezogene Daten behandeln, da sie dazu dienen, Zugang zu den auf einer anderen Internetseite gehosteten personenbezogenen Daten zu verschaffen. Dies ist jedoch sicherlich nicht selbstverständlich, weshalb eine Klärung durch das Gericht sehr wünschenswert gewesen wäre.

e) Der Twist: Die Abwägung der widerstreitenden Interessen und die Anwendung des „Notice and Take-Down-Verfahrens“ auf das Recht auf Löschung

Im Lichte der oben wiedergegebenen Einschätzung des Gerichts ist der Rest der Entscheidung nicht einfach zu verstehen. Da die (fortgesetzte) Bereitstellung von Gesundheitsdaten nach Art. 9 DSGVO unrechtmäßig war, könnte der Ausgang des Falls klar erscheinen. Tatsächlich ist er das nicht.

Nach Art. 17 (3) lit. a) DSGVO muss das Gericht die widersprüchlichen Interessen der Parteien, d.h. das Interesse des Klägers an der Durchsetzung seines Rechts auf Löschung, insbesondere an der Löschung von Links zu seinen Gesundheitsdaten, und die Meinungs- und Informationsfreiheit des Beklagten gegeneinander abwägen, oder, auf einer abstrakteren Ebene, auf der einen Seite das Recht der Klägerin auf Achtung des Privatlebens nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 der Europäischen

Menschenrechtskonvention und Art. 7, Art. 8 der EU-Grundrechtcharta, auf der anderen Seite das Recht des Beklagten und die Kommunikationsfreiheit der Kunden des Beklagten gemäß Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention und Art. 11 der EU-Grundrechtecharta. Diese Interessenabwägung muss sogar dann durchgeführt werden, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtswidrig im Sinne von Art. 17 (1) lit. d) DSGVO ist; dies ist eines der Szenarien, in denen das Recht auf Löschung entsteht. Interessanterweise diskutierte das Gericht nicht die Frage, ob diese Interessenabwägung in Fällen eines anhaltenden Verstoßes gegen Art. 9 DSGVO, d.h. bei rechtswidriger Verarbeitung von Gesundheitsdaten, überhaupt möglich und erforderlich ist (vgl. hierzu Worms, in: Beck Online-Kommentar zum Datenschutzgesetz, 25. Aufl. [August 2018], Art. 17 DSGVO Rn. 80).

Das Gericht wog nicht nur die gegensätzlichen Interessen gegeneinander ab, sondern argumentierte auch, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Suchmaschinenbetreiber nur dann einer besonderen Verpflichtung zur Entfernung von Suchergebnissen unterlägen, wenn ihnen eine auf den ersten Blick offensichtliche und deutlich erkennbare Persönlichkeitsrechtsverletzung gemeldet wurde. Ein ähnliches Argument hatte kürzlich das Oberlandesgericht Hamburg en passant gebraucht (Urteil vom 10. Juli 2018, 7 U 125/14). Nach Auffassung des Frankfurter Gerichts sei eine solche Meldung notwendig, um es dem Suchmaschinenbetreiber zu ermöglichen, von der großen Zahl der Internetseiten diejenigen zu identifizieren, die die Rechte Dritter verletzen. So könne eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten beispielsweise offensichtlich sein bei Kinderpornographie, der Anstiftung zur Gewalt gegen Personen, einer offensichtlichen Verwechslung von Personen, dem Vorliegen einer rechtsverbindlichen Entscheidung gegen den primären Verletzer, dem Wegfall von Informationsinteressen durch Zeitablauf oder bei Hassreden. Nach Auffassung des Gerichts müsse dieser vom Bundesgerichtshof für deliktische Unterlassungsansprüche angewandte Standard auch für das Recht auf Löschung gelten.

Das Gericht war der Auffassung, die Presseartikel seien zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung rechtmäßig gewesen. Daher habe die Beklagte keinen Anlass gehabt, eine offensichtliche und auf den ersten Blick klar erkennbare Persönlichkeitsrechtsverletzung in den Presseartikeln zu erkennen. Darüber hinaus habe die Beklagte trotz der Bereitstellung der in den Artikeln enthaltenen Gesundheitsdaten rechtmäßig gehandelt, als sie die Presseartikel mit der Liste der Suchergebnisse verknüpft hat. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Internet aufgrund der Datenflut ohne Suchmaschinen nicht mehr nutzbar wäre und somit die Nutzung des Internets als Ganzes von der Existenz und Verfügbarkeit von Suchmaschinen abhängig sei. Hinsichtlich der in die Suchmaschine aufgenommenen Presseartikel sei auch das durch Art. 5 GG geschützte Interesse der Autoren zu berücksichtigen.

3. Fazit

Die Begründung des Gerichts wird nicht ganz deutlich. Insbesondere bleibt der genaue Grund unklar, auf den das Gericht die Klageabweisung stützt. Teile der Argumentation lesen erwecken den Anschein, das Gericht halte die Presseartikel für rechtmäßig. Andere Teile der Begründung legen nahe, dass das Gericht eine auf den ersten Blick offensichtliche und klar erkennbare Persönlichkeitsrechtsverletzung verlangt. Eine solche Anforderung stellt Art. 17 DSGVO jedoch nicht.

Zugunsten von Suchmaschinenbetreibern könnte man argumentieren, dass die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten keinen Löschungsanspruch begründet, solange die geschädigte Person den Suchmaschinenbetreiber nicht informiert hat, da sonst der Betrieb von Suchmaschinendiensten praktisch unmöglich würde. Diese Position könnte in Art. 17 (3) lit. a) DSGVO eine Stütze finden, wonach kein Anspruch auf Löschung entsteht, solange die Verarbeitung zur Ausübung der Meinungs- und Informationsfreiheit erforderlich ist. Man könnte sie auch auf Art. 17 (1) DSGVO stützen, wonach die Löschung unverzüglich zu erfolgen hat; man könnte argumentieren, dass eine schuldhafte Verzögerung nur dann eintreten kann, wenn der Datenverarbeiter, d.h. der Suchmaschinenbetreiber, konkrete und sichere Kenntnisse über die Tatsachen hat, die das

Recht einer betroffenen Person auf Löschung begründen.

Schwieriger wird es, sobald der Suchmaschinenbetreiber informiert ist. Das „Notice and Take-Down-Verfahren“ wurde konzipiert, um Fälle in den Griff zu bekommen, in denen der Dienstleister nur sekundär verpflichtet ist, möglicherweise rechtsverletzende Inhalte zu identifizieren. Der vom Oberlandesgericht Frankfurt entschiedene Fall betrifft jedoch nicht die Haftung von Suchmaschinenbetreibern, sondern einen gesonderten und, wie das Gericht zu Recht betont, speziell gegen den Suchmaschinenbetreiber gerichteten DSGVO-Anspruch.

Der Löschungsanspruch nach Art. 17 (1) DSGVO ist nach dem Wortlaut der Verordnung nicht auf Fälle beschränkt, in denen die Rechtswidrigkeit der Datenverarbeitung oder gar das Überwiegen der Interessen der betroffenen Person leicht erkennbar ist. Nach dem Ansatz des Oberlandesgerichts Frankfurt wird eine betroffene Person nicht in der Lage sein, ihren Löschungsanspruch gegen einen Suchmaschinenbetreiber durchzusetzen, solange eine Rechtsverletzung und oder ein überwiegendes Interesse an der Löschung nicht eindeutig sind. Dies könnte die Durchsetzung des Rechts der betroffenen Person auf Löschung gegenüber den Betreibern von Suchmaschinen übermäßig verkomplizieren. Es ist verständlich, dass das Gericht einen Weg gesucht hat, das Geschäftsmodell der Suchmaschinenbetreiber gegen Datenschutzansprüche auf Löschung zu schützen. Eine dogmatisch überzeugende Lösung hierfür hat das Gericht aber nicht gefunden.

Daniel Hoppe
Rechtsanwalt, Partner
Hamburg
Tel +49 (0)40 6077233-0
dho@preubohlig.de
Profil: Link Website

Unzulässige Verwertung von Betriebsgeheimnissen durch ausgeschiedene Mitarbeiter

Mit seiner aktuellen Entscheidung Hohlfasermembranspinnanlage II (Urt. v. 22.03.2018, I ZR 118/16) entwickelt der BGH seine bisherige Rechtsprechung zum Schutz von Betriebsgeheimnissen fort. Die Entscheidung behandelt Fragen a) zur Bestimmtheit von Klageanträgen, b) zu den Anforderungen an die Darlegung von Betriebsgeheimnissen, c) zum Geheimnischarakter von Tatsachen sowie d) zu den Anforderungen an eine Verletzungshandlung, hier die unbefugte Verwertung von Betriebsgeheimnissen.

Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin entwickelt und stellt spezielle Faserspinnanlangen her, die sie ausschließlich für die eigene Produktion von Hohlfasern für Dialysefilter einsetzt. Herzstück der Spinnanlagen sind die Düsenblöcke, auf denen die Düsen für die Faserproduktion verbaut sind. Die Spinnanlagen der Klägerin hatten ursprünglich eine Kapazität von 1024 Fäden und seit 1999 eine Kapazität von 1536 Fäden. Die Beklagte zu 1 stellt her und vertreibt Faserspinnanlangen zur Produktion von Hohlfasern für Dialysefiltern. Der Beklagte zu 2 ist Geschäftsführer der Beklagten zu 1 und als Chemiker auf dem Gebiet der Herstellung von Hohlfasern spezialisiert. Vor seiner Tätigkeit für die Beklagte zu 1 war er als Produktionsleiter bei der Klägerin beschäftigt. Die Beklagte zu 1 bietet erstmals seit 2004 eine Spinnanlage mit 1536 Fäden an. Die Klägerin macht geltend, die Beklagten hätten Hohlfaserspinnanlagen mit 1024 und 1536 Fäden unter Verwendung von Konstruktionszeichnungen, Plänen und anderen Informationen der Klägerin unzulässig nachgebaut, und sieht darin u.a. eine rechtswidrige Verwertung ihrer Betriebsgeheimnisse.

Das Landgericht gab der Klage statt und untersagte der Beklagten die Herstellung und den Vertrieb der Faserspinnanlagen und verurteilte sie zur Auskunft.

Das Berufungsgericht änderte das erstinstanzliche Urteil und wies die Klage mit der Begründung ab, die Klägerin habe weder ein Betriebsgeheimnis noch eine Verletzungshandlung im Sinne von § 17 UWG hinreichend konkret vorgetragen. Die Klägerin habe nicht konkret dargetan, welcher Teil oder welches Element ihrer Anlagen ein Betriebsgeheimnis darstelle. Auch habe sie nicht ausgeführt, welcher Konstruktionsplan der Spinnanlagen, gegebenenfalls in welchem einzelnen Teil oder Bereich, ein Betriebsgeheimnis enthalte. Ferner habe die Klägerin nicht dargetan, dass der Beklagte zu 2 von der Klägerin erlangte Kenntnisse unbefugt verwertet habe. Allein der Umstand, dass die Anlagen der Parteien Übereinstimmungen aufwiesen, lasse einen

solchen Schluss nicht zu.

Der BGH hebt die Entscheidung auf und verweist die Sache zur erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht zurück:

a) Der BGH stellt fest, dass es für die Bestimmtheit des Klageantrags ausreiche, wenn sich – wie im Streitfall – das vom Kläger begehrte Verbot gegen eine konkrete Verletzungsform richte. Eine verbale Beschreibung der Umstände, aus denen der Kläger eine Rechtsverletzung herleitet, sei in diesem Fall nicht erforderlich. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass der Bestimmtheitsgrundsatz nicht dazu führen dürfe, dass der Kläger unter Hintanstellung seiner berechtigten Geheimhaltungsinteressen gezwungen sei, im Klageantrag Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu offenbaren.

b) Weiter führt der BGH aus, dass als verletztes oder unberechtigt verwertetes Betriebsgeheimnis die konkreten Maße und Anordnungen der Düsenkörper und Düsenblöcke einer Hohlfasermembranspinnanlage, die in Konstruktionsplänen und im Endprodukt selbst verkörpert sind, in Betracht kommen. Im Streitfall wurde zum entsprechenden Vortrag der Klägerin Beweis durch Sachverständigengutachten erhoben. Dessen Ergebnis und die für sie günstigen Feststellungen des Landgerichts machte sich die Klägerin zu Eigen. Der BGH stellt klar, dass eine weitere Präzisierung, durch welche Einzelheiten das Betriebsgeheimnis verkörpert werde, keine Bedeutung für die Begründetheit des auf das Verbot der konkreten Verletzungsform gerichteten Antrags habe. Dies sei nur für die Reichweite des Verbotstenors relevant, nämlich die Frage, ob auch im Kern gleichartige Verletzungshandlungen vom Unterlassungsgebot erfasst werden.

c) Zum Schutz als Betriebsgeheimnis erläutert der BGH, dass diesem nicht entgegenstehe, dass eine Tatsache einem begrenzten – wenn auch unter Umständen größeren – Personenkreis zugänglich sei. Auch sei es ohne Belang, ob ein Mitarbeiter die entsprechenden Umstände kenne. Der Geheimnischarakter einer Tatsache werde regelmäßig nicht dadurch aufgehoben, dass Vorgänge in einem Produktionsbetrieb den dort Beschäftigten bekannt würden. Der Schutz als Betriebsgeheimnis sei erst bei Offenkundigkeit, also allgemeiner Bekanntheit der Tatsache, ausgeschlossen. Die Zuordnung einer Tatsache zum Stand der Technik sei für die Frage der Offenkundigkeit ohne Bedeutung.

Für den Schutz als Betriebsgeheimnis komme es vielmehr darauf an, ob die maßgebliche Tatsache nur mit einem großen Zeit- oder Kostenaufwand ausfindig, zugänglich und dem Unternehmer damit nutzbar gemacht werden könne. Dies treffe gerade auf Konstruktionspläne zu, in denen Maße und Anordnungen technischer Bauteile einer Maschine verkörpert seien. Durch deren Nutzung werde regelmäßig in erheblichem Umfang eigene Konstruktionsarbeit erspart.

d) Zur Frage der Verletzungshandlung verweist der BGH zunächst darauf, dass ein ausgeschiedener Mitarbeiter die während der Beschäftigungszeit erworbenen Kenntnisse auch später unbeschränkt verwenden könne, sofern er keinem Wettbewerbsverbot unterliege.

Dies gelte aber nur für Informationen, die der frühere Mitarbeiter in seinem Gedächtnis bewahre. Die Berechtigung beziehe sich dagegen nicht auf Informationen, die dem ausgeschiedenen Mitarbeiter nur deswegen noch bekannt seien, weil er auf schriftliche Unterlagen zurückgreifen könne, die er während der Beschäftigungszeit angefertigt habe. Nicht berechtigt sei ein ausscheidender Mitarbeiter daher, sein erlangtes Wissen durch die Mitnahme oder Entwendung von Konstruktionsunterlagen aufzufrischen und in diesen Unterlagen verkörpertes Know-how für eigene Zwecke weiterzuverwenden. Liegen dem ausgeschiedenen Mitarbeiter derartige Unterlagen vor und entnimmt er ihnen ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis seines früheren Arbeitgebers, verschaffe er sich damit dieses Geheimnis unbefugt im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Ein solcher Makel verliere nicht schon deshalb an wettbewerbsrechtlicher Bedeutung, weil der Mitarbeiter in der Lage sei, solche Geräte oder Geräteteile selbst zu entwickeln.

Für die Frage, ob im vorliegenden Streitfall eine unbefugte Verwertung dargelegt worden sei, verweist der

BGH auf die Feststellungen des Landgerichts. Dieses hatte angesichts der Vielzahl von Übereinstimmungen bei den streitgegenständlichen Spinnanlagen und insbesondere den Layouts und Einzelmaßen der jeweiligen Düsenblöcke befunden, dass eine nachschaffende Übernahme ohne Verwendung von Konstruktionszeichnungen, Spezifikationen, Fotos oder Detailskizzen als ausgeschlossen erscheine.

Anmerkung:

Der vorliegende Streitfall hat in tatsächlicher Hinsicht die Besonderheit, dass die Betriebsgeheimnisse der Klägerin eine Technik betreffen, welche die Klägerin ausschließlich betriebsintern verwendet und nicht an Dritte herausgibt. Dies war Grundlage für die Annahme, dass die konkrete Konstruktion als Betriebsgeheimnis der Klägerin Schutz genießt. Die Komplexität der Konstruktion im Detail und der Grad der Übereinstimmungen der streitgegenständlichen Spinnanlagen erlaubten dem Gericht den Schluss auf eine unzulässige Verwertung.

In rechtlicher Hinsicht hat der BGH seine bisherige Rechtsprechung insbesondere zum Geheimnischarakter einer Tatsache, die den Beschäftigten eines Betriebes bekannt ist und/oder zum Stand der Technik gehört und daher durch Veröffentlichung regelmäßig bekannt ist, sowie zur unzulässigen Verwertung von Betriebsgeheimnissen durch ausgeschiedene Mitarbeiter fortgeführt (vgl. hierzu BGH, BGH, Urt. v. 23.02.2012, I ZR 136/10 – MOVICOL-Zulassungsantrag, GRUR 2012, 1048, 1049; Urt. v. 13.12.2007, I ZR 71/05 - Schweißmodulgenerator, GRUR 2007, 727, 728 f.; Urt. v. 07.11.2002, I ZR 64/00 - Präzisionsmessgeräte, GRUR 2003, 356, 358).

Nicht überraschend ist auch, dass der BGH mit Verweis auf die im Klageantrag in Bezug genommene Verletzungsform eine weitergehende Beschreibung der Umstände, aus denen sich die Verletzung ergibt, für verzichtbar erachtet. Hervorzuheben ist aber, dass der BGH im Zusammenhang mit der Bestimmtheit des Klageantrags das Interesse der Klägerin an der Geheimhaltung ihrer Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse betont und dieses berücksichtigt (BGH, Urt. v. 22.03.2018, I ZR 118/16 – Hohlfasermembranspinnanlage II, Rn. 19). Dies eröffnet in weniger klar umrissenen Fällen einen gewissen Gestaltungs- und Argumentationsspielraum.

Es ist zu erwarten, dass die Rechtsprechung die in der vorliegenden Entscheidung noch einmal dargelegten Grundsätze des Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Wesentlichen auch im neuen Recht zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, welches durch das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 vom 08.06.2016 (RL (EU) 2016/943) eingeführt werden wird, überführt. Das neue Recht wird zwar höhere Anforderungen an die Darlegung des Geheimnischarakters stellen, nämlich u.a. zusätzlich die Darlegung von nach den Umständen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen notwendig machen (§ 2 Nr. 1 lit. b) des Regierungsentwurfs des GeschGehG vom 18.07.2018 (RegE GeschGehG); Art. 2 Nr. 1 lit. c) RL (EU) 2016/943). Höhere Anforderungen an den Geheimnischarakter von Tatsachen selbst sind jedoch nicht zu erwarten. So sehen § 2 Nr. 1 lit. a) RegE GeschGehG und Art. 2 Nr. 1 lit. a) RL (EU) 2016/943 vor, dass eine Information ein Geschäftsgeheimnis darstellt, wenn sie nicht allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich und daher von wirtschaftlichem Wert ist. Dies entspricht in der Sache der Wertung der Rechtsprechung des BGH, dass es darauf ankommt, ob die maßgebliche Tatsache nur mit einem großen Zeit- oder Kostenaufwand ausfindig, zugänglich und dem Unternehmer damit nutzbar gemacht werden kann.

Martin Momtschilow
Rechtsanwalt
Düsseldorf
Tel +49 (0)211 598916-0
mmo@preubohlig.de
Profil: Link Website

Keine Erschöpfung der Markenrechte für Luxuswaren bei Präsentation in nicht adäquater Umgebung

In der Sache „Japanischer Kosmetikhersteller" hatte das OLG Düsseldorf in einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu entscheiden, ob die Markenrechte für Luxuswaren erschöpft sind, wenn diese in einem Supermarkt wahllos neben Alltags- und Massenprodukten angeboten werden. Das Urteil des OGL Düsseldorf ist abgedruckt z.B. in GRUR-RR 2018, S. 335 ff..

Die Antragstellerin des Verfahrens war die deutsche Tochtergesellschaft eines japanischen Konzerns und ermächtigt worden, die Markenrechte der Muttergesellschaft durchzusetzen. Unter diesen Marken werden hochwertige und hochpreisige Kosmetikprodukte angeboten und vertrieben. Die Antragsgegnerin des Verfahrens gehört zu einer Handelskette, die in Deutschland mehrere hundert Supermärkte betreibt, in denen neben Lebensmitteln auch Haushaltswaren, Elektrogeräte, Textilien, Schuhe sowie u.a. auch Kosmetikprodukte vertrieben werden. Insbesondere bot die Antragsgegnerin auch Luxuswaren an, welche mit den Marken des japanischen Kosmetikherstellers gekennzeichnet waren. Zwischen den Parteien war unstreitig, dass diese von der Antragsgegnerin angebotenen Waren mit Zustimmung der Antragstellerin in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden waren.

Wenn Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind, so sind die Markenrechte bzgl. dieser Produkte grundsätzlich erschöpft, Art. 15 Abs. 1 UMV bzw. § 24 Abs. 1 MarkenG. In diesen Fällen kann der Markeninhaber seine Rechte nicht mehr bzgl. dieser Waren durchsetzen.

Eine solche Erschöpfung der Markenrechte tritt indessen nicht ein, wenn „berechtigte Gründe" es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren wiedersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist, Art. 15 Abs. 2 UMV bzw. § 24 Abs. 2 MarkenG.

Eine spätere Veränderung oder Verschlechterung der Waren war im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Durch das Wort „insbesondere" in Art. 15 Abs. 2 UMV bzw. § 24 Abs. 2 MarkenG wird deutlich, dass es auch andere „berechtigte Gründe" geben kann, die eine Ausnahme vom Grundsatz der Erschöpfung rechtfertigen können.

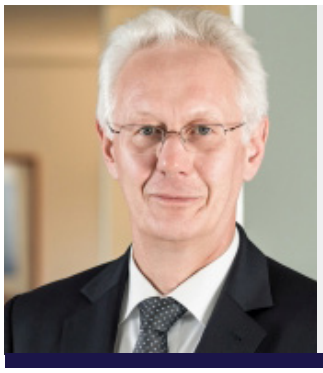
Der EuGH hält das Vorliegen eines berechtigten Grundes auch dann für möglich, wenn die Verwendung der Marke geeignet ist, deren Ruf zu schädigen (vgl. EuGH, GRUR Int. 1998, S. 140 Rn. 43 – Dior/Evora; siehe auch Ströble/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 164).

Bei Waren mit Luxus- und Prestigeckarakter darf der Wiederverkäufer nicht in unlauterer Weise dem berechtigten Interesse des Markeninhabers zuwider handeln. Er muss also darauf bedacht sein, mit seiner Werbung die Wertschätzung der Marke nicht dadurch zu beeinträchtigen, dass er den Luxus- und Prestigecharakter der betreffenden Waren sowie die von ihnen ausgehende luxuriöse Ausstrahlung schädigt.

Hierzu hat das OLG Düsseldorf in dem entschiedenen Fall folgendes festgestellt:

„Die Kosmetikartikel der Antragstellerin finden sich wahllos neben Alltags- und Massenprodukten wieder und werden auch wie diese angeboten. Eine irgendwie geartete herausgehobene Präsentation der Ware findet nicht statt. Die Möglichkeit der Finanzierung lässt sie für jedermann erschwinglich erscheinen. Die Produkte stehen damit auf einer Stufe mit den sonstigen angebotenen Artikeln und finden sich eben gerade auch in einer Vielzahl von Produkten unterschiedlichster Kategorien wieder. Hierdurch wird der Prestigewert der Ware erheblich in Zweifel gezogen, denn diese Vertriebsform negiert letztendlich den Anspruch der Antragstellerin auf Sicherstellung der Exklusivität und luxuriösen Ausstrahlung ihrer Markenware und die hierfür von ihr aufgestellten Qualitätsanforderungen an den Vertrieb.“

Eine solche Präsentation war somit nach Ansicht des OLG Düsseldorf geeignet, den Ruf der in Rede stehenden Marke für Luxuswaren zu schädigen. Aus diesem Grunde lag eine Erschöpfung der Markenrechte der Antragstellerin nicht vor mit der Folge, dass die beantragte einstweilige Verfügung zu erlassen war.



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

Rechtliches Gehör im Verfügungsverfahren

In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung (1 BvR 1783/17, Beschluss v. 30. September 2018) hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass auch im Verfügungsverfahren der Grundsatz der Waffengleichheit sowie der Anspruch auf rechtliches Gehör besteht.

In einem presserechtlichen Verfahren hob das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung des Landgerichts Köln auf, das einem Presseorgan bestimmte Äußerungen verboten hatte, ohne dass die Antragsgegnerin zuvor abgemahnt oder im gerichtlichen Verfahren angehört worden war.

Das Bundesverfassungsgericht stellt klar, dass das Grundrecht der Rechtsstaatlichkeit sowie der Gleichheit (Art. 3 GG) es im Normalfall erzwinge, dass der Antragsgegner eines Verfügungsverfahrens vor der gerichtlichen Entscheidung angehört wird. Eine solche Anhörung kann auch schon durch die Abmahnung geschehen, weil dann der Antragsgegner die Gelegenheit hat, eine Schutzschrift zu hinterlegen. Wenn eine Abmahnung nicht vorgelegen hat und daher der Schuldner dazu nicht Stellung nehmen konnte, muss das Gericht wenigstens eine kurze schriftliche Anhörung gewähren.

Ausnahmen können sich nur dann ergeben, wenn Besonderheiten des Verfahrens die Überrumpelung des Schuldners gerade erfordern, beispielsweise beim Arrest, bei der Untersuchungshaft, bei Wohnungsdurchsuchungen oder nach herrschender Rechtsprechung wohl auch bei der Sequestration von Verletzungsgegenständen.

Von diesen Ausnahmefällen abgesehen, muss aber eine Anhörung des Schuldners erfolgen.

Diese Rechtsprechung dürfte erhebliche Auswirkungen gerade im Bereich des Wettbewerbsrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes haben. Dort hat der Gesetzgeber ja bereits im UWG angeordnet, das abgemahnt werden soll. Eine Pflicht dazu hat der Gesetzgeber aber nicht angeordnet. Nunmehr führt das Bundesverfassungsgericht die Abmahnungslast faktisch ein; anderenfalls muss der Richter im laufenden Verfügungsverfahren den Schuldner anhören.

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt, Partner
Berlin
Tel +49 (0)30 226922-0
berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

Neuere Entwicklungen der FRAND-Rechtsprechung

Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zu den Fragen, wie mit standardessenziellen Patenten umzugehen ist, hat in dem zurückliegenden Jahr weitere, erhebliche Konkretisierungen erfahren.

Es gibt zunehmend Gerichtsentscheidungen, die den Patentinhabern den Unterlassungsanspruch verweigern, weil er jedenfalls bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung seine kartellrechtlichen Pflichten zur Gewährung eines diskriminierungsfreien, angemessenen Lizenzangebots nicht erfüllt hat.

Die wohl wesentlichste Entwicklung der Rechtsprechung bei SEP's dürfte darin liegen, dass von den Gerichten in Mannheim und Düsseldorf besonders die Transparenzpflicht des SEP-Inhabers deutlich in den Vordergrund gerückt wird, aus der sich umfangreiche Informationspflichten ableiten, die der SEP-Inhaber frühzeitig erfüllen muss.

Eine in der Praxis sich immer wieder stellende, bedeutende Frage ist, inwieweit der Patentinhaber schon vor Einreichung einer Verletzungsklage seine Verhandlungs- und Angebotspflichten erfüllen muss und ob und wie er diese Unterlassung im Prozess heilen kann.

Das Landgericht Mannheim hat in mehreren Entscheidungen angekündigt, seine Rechtsprechung wohl dahingehend abzuändern, dass ein anhängiges Verletzungsverfahren zur Herstellung einer drucklosen Verhandlungssituation ausgesetzt werden muss, um Verhandlungen Raum zu geben und die unterlassenen Verhandlungspflichten nachzuholen und zu heilen. Die Verletzungsgerichte in Düsseldorf arbeiten an dieser Stelle bisher mit abgestuften Präklusionsregeln und Prozessförderungspflichten. Eine ganz klare Linie ist hier derzeit noch nicht auszumachen.

Das Lizenzangebot muss schriftlich die FRAND-Bedingungen formulieren und Angebotsempfänger in die Lage zu versetzen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum das unterbreitete Angebot - bei objektivierter Betrachtung des Patentinhabers - FRAND-Kriterien entspricht.

Andere Lizenzverträge müssen transparent gemacht werden, wobei auch die Sachgründe einer unterschied-

lichen Behandlung angegeben werden müssen. Ein pauschaler Verweis auf weitere Lizenznehmer ohne nähere Erläuterung der Lizenzbedingungen sowie ein Verweis auf ein Portfolio eines Dritten sowie ein nicht zugänglich gemachtes Sachverständigengutachten sind nicht ausreichend. Die vom SEP-Inhaber zur „Art und Weise ihrer Berechnung" im Rahmen des Angebots zu machenden Angaben entsprechen inhaltlich dem, was er als Kläger in einem Verletzungsverfahren vortragen muss, um die FRAND-Gemäßheit seines Angebots gegenüber dem Gericht ausreichend darzulegen. Hierbei ist Vortrag insbesondere zu bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und zu relevanten Gerichtsentscheidungen erforderlich. Ob die Vorlage von Lizenzverträgen alleine ausreicht, um die Angemessenheit der Lizenzgebühren zu belegen, hängt insbesondere von der Zahl der abgeschlossenen Lizenzverträge ab. Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer Akzeptanz am Markt (beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte), werden im Regelfall keine weiteren Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein. Der SEP-Inhaber muss zu allen Lizenzverträgen vortragen – andernfalls besteht stets die Gefahr, dass selektiv nur solche Verträge vorgelegt werden, die die geforderte Lizenzgebührenhöhe stützen. Auch eine Diskriminierungsfreiheit lässt sich nur nachprüfen, wenn zu allen Lizenzverträgen Angaben gemacht werden. Daneben muss der SEP-Inhaber über die Berechnung der geforderten Lizenzgebühren zudem etwaige Gerichtsentscheidungen vorlegen, die sich mit Lizenzverträgen befassen. Denn gerichtliche Entscheidungen oder Hinweise zur Angemessenheit der vorgeschlagenen Lizenzbedingungen sind jedenfalls als neutrale und sachverständige Stellungnahmen zu berücksichtigen. Der Verletzer hat ein legitimes Interesse an solchen Entscheidungen, während es dem SEP-Inhaber obliegt, solche relevanten Aspekte transparent zu machen. Der SEP-Inhaber muss auch sonstige Entscheidungen zur Verletzung und zum Rechtsbestand des oder der zu lizenzierenden Schutzrechte vorlegen. Gibt es all dies nicht, muss der SEP-Inhaber zum Nachweis der angemessenen Lizenzgebührenhöhe etwa zu vergleichbaren Lizenzverträgen (möglichst im selben oder vergleichbaren technischen Gebiet) vortragen. Auch sind nähere Erläuterungen des Portfolios und dessen Auswirkungen auf die Gebührenhöhe erforderlich, wenn das Klagepatent nicht einzeln lizenziert wird. Erst wenn der Verletzer diese Angaben erhalten hat, liegt überhaupt ein Angebot vor, dessen FRAND-Gemäßheit er hinreichend überprüfen und auf das er nach den Vorgaben des EuGH reagieren muss.

Bedeutende Änderungen der Rechtsprechung haben sich auch hinsichtlich der Frage der Diskriminierungsfreiheit ergeben. Eine Ungleichbehandlung von Lizenznehmern liegt vor, wenn die Patentinhaberin eines SEP einzelnen Lizenznehmern vertragliche Sonder- bzw. Vorzugskonditionen einräumt, die sie anderen Lizenznehmern verweigert, Dies gilt auch, wenn sie ihre Verbietungsrechte aus dem SEP selektiv durchsetzt. Eine solche selektive Durchsetzung ist anzunehmen, wenn die Patentinhaberin gegen einzelne Wettbewerber Verletzungsklage erhebt, um sie in einen Lizenzvertrag zu zwingen, andere Wettbewerber hingegen bei der Benutzung ihres Schutzrechts frei gewähren lässt. Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn den Hardware-Zulieferern eines Netzbetreibers Lizenzen verweigert werden und der Netzbetreiber angegriffen wird. Das Lizenzangebot muss absolut und relativ zu anderen Lizenznehmern in seiner Höhe und in anderen Lizenzbedingungen fair und angemessen sein und darf nicht diskriminieren. Der SEP-Inhaber muss Handelspartnern, die sich in der gleichen Lage befinden, dieselben Preise und sonstigen Geschäftsbedingungen einräumen. Allerdings gilt dies nur für vergleichbare Sachverhalte – eine Pflicht zur schematischen Gleichbehandlung besteht also nicht. Ein Lizenzangebot ist aber nicht FRAND, wenn die Patentinhaberin nicht erklären kann, weshalb es zugunsten eines großen Herstellers zu einer Pauschallizenz mit Einmalzahlung gekommen war, während hier Stücklizenzen mit Einzelabrechnung verlangt waren.

Eine wesentliche Kurskorrektur der Rechtsprechung ergibt sich auch aus mehreren Entscheidungen der Düsseldorfer Gerichte, wonach sich der SEP-Inhaber grundsätzlich nicht auf Geheimhaltungsinteressen seiner Lizenzsysteme und –bedingungen berufen kann. Ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Geheimhaltung der Lizenzkonditionen, die der SEP-Inhaber am Markt tatsächlich nimmt, besteht nicht, soweit der SEP-Inhaber nicht konkret andere tatsächliche Umstände vorzutragen vermag. Der bloße Verweis auf Geheimhaltungsklauseln in Lizenzverträgen genügt nicht. Die Zusage, fair und diskriminierungsfrei zu lizenzieren, erfordert schon vom Grundsatz her eine Transparenz der geltenden Lizenzbedingungen für den Interessentenkreis. Denn der interessierte Dritte kann sonst nicht in Erfahrung bringen, wie die bereits praktizierten Lizenzbedingungen aussehen. Angesichts der Pflicht zur Gleichbehandlung Aller ist nicht ersichtlich, welches rechtlich billigenswerte Interesse der Lizenzgeber haben soll, seine Lizenzkonditionen, mit denen er gegenüber den Marktteilnehmern gleiche Behandlung schuldet, vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Prozessbegleitende Geheimhaltungsvereinbarungen können also von den SEP-Inhabern grundsätzlich nicht gefordert werden.

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt, Partner
Berlin
Tel +49 (0)30 226922-0
berlin@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)*
Patentverletzung: Angriff und Verteidigung	27.-28. November 2018, Forum-Institut, Stuttgart	Andreas Haberl
Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht	30. November 2018, Hotel Meliá Düsseldorf	Jürgen Schneider, Dr. Volkmar Bonn
„Das neue Europäische Patentsystem“	11. April 2019, Hotel Victoria, Nürnberg	Andreas Haberl, Konstantin Schallmoser
„Das neue Europäische Patentsystem“	14. November 2019, Hotel Victoria, Nürnberg	Andreas Haberl, Konstantin Schallmoser

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte mbB
Telefax +49 (0) 89 383870-22
oder info@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 _____

E-Mail _____

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
Neuer Wall 72
20354 Hamburg
Tel +49 (0)40-6077233-0
Fax +49 (0)40-6077233-22
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 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