PREU BOHLIG

Newsletter September

AUSGABE 2/2019

Gewerblicher Rechtsschutz

Ausgewählte Aspekte des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen – Teil I: Der Unterlassungsanspruch bei Altfällen 02

Ausgewählte Aspekte des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen – Teil II: Die Haftung von Geschäftsführern und Vorständen für angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen 05

Kündigung eines Unterlassungsvertrages wegen rechtsmissbräuchlicher Abmahnung 09

BGH gibt mit seiner „Sporthelm"-Entscheidung die „Schnittmengenlösung" auf und erhöht damit die Anforderungen bei Designanmeldungen 11

Ansprüche aufgrund einer unberechtigten „Schutzrechtsverwarnung" 13

OLG Düsseldorf treibt Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Lizenzeinwand voran 14

Anspruch auf Drittauskunft 15

Urteil des EuGH zur HOAI: Gibt es Auswirkungen auf die Gebühren für Rechts- und Patentanwälte? 16

Neues von der Zwangslizenz – Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 4. Juni 2019 (X ZB 2/19) – Praluent 19

Entscheidung des BGH vom 26.3.2019, X ZR 10916 – „Spannungsversorgungsvorrichtung" 23

Pharma- und Medizinprodukterecht

Verbot von Werbeabgaben durch Apotheken – das Ende der bei Kunden beliebten Traubenzucker und Taschentücher? 25

Veranstaltungen und Seminare

60 Jahre Preu Bohlig – Jubiläumsveranstaltung am 06. Juni 2019 29

Auszeichnungen

Leaders League: Trademark Ligitation 06

Leaders League: Patent Ligitation 07

Managing Intellectual Property – IP Star 16

Leaders League: Technologies, internet & telecommunications – IT & outsourcing 18

Leaders League: Health, Pharma & Biotechnology 27

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter? 31

Unsere Standorte 32

www.preubohlig.de

Ausgewählte Aspekte des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen – Teil I: Der Unterlassungsanspruch bei Altfällen

Am 26. April 2019 ist das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) in Kraft getreten.

Die §§ 17 bis 19 UWG, in denen das Recht der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (im Folgenden verzichten wir auch im Hinblick auf die Rechtslage nach dem UWG im Sinne der Einheitlichkeit auf den Begriff „Betriebsgeheimnisses") bislang geregelt war, sind seitdem außer Kraft. Das GeschGehG sieht weder Übergangsfristen noch -regelungen vor. In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Schicksal des Unterlassungsanspruchs. In weiteren Beiträgen werden wir auf Auskunfts- und Schadensersatzansprüche sowie die strafrechtliche Beurteilung eingehen. Die Thematik ist komplex, der Beitrag kann daher nur erste Anregungen geben und eine wissenschaftliche Aufarbeitung nicht ersetzen.

Ausgangslage

Eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen nach § 17 UWG begründete bislang einen auf die §§ 3, 8 UWG bzw. auf allgemeine zivilrechtliche Vorschriften zu stützenden Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruch. Darüber hinaus entstanden Auskunfts- und Schadensersatzansprüche. Das Schicksal dieser Ansprüche ist nach dem Inkrafttreten des GeschGehG ungeregelt.

Der Unterlassungsanspruch ist zukunftsgerichtet. Für die Zukunft kann er nicht durch Erfüllung erlöschen, sondern nur durch Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen. Wesentliche Anspruchsvoraussetzung des Unterlassungsanspruchs ist sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht das Bestehen einer Wiederholungs- oder zumindest Erstbegehungsgefahr.

Allerdings sind die Begriffe der Wiederholungs- und der Erstbegehungsgefahr als solche inhaltsleer. Entscheidend ist ihr Bezugsobjekt, also die Verletzung des Geschäftsgeheimnisses.

Die Verletzung des Geschäftsgeheimnisses wiederum ist in § 4 GeschGehG teilweise anders definiert als noch in § 17 UWG. So ist beispielsweise nach § 4 Abs. 1 Nrn. 1, 2 GeschGehG die Erlangung des Geschäftsgeheimnisses schon dann untersagt, wenn sie auf einem sonstigen Verhalten beruht, das nach den jeweiligen Umständen nicht dem Grundsatz von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheiten entspricht. Dieser Erlangungstatbestand ist umfassender als der vormalige § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG, der ein Verbot nur vorsah für die Erlangung durch a) Anwendung technischer Mittel, b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe und c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist. Darüber hinaus ist nunmehr nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 GeschGehG auch die Verletzung einer vertraglichen Beschränkung der Nutzung eines in zulässiger Weise zur Kenntnis gelangten Geschäftsgeheimnisses in den Rang einer Geschäftsgeheimnisverletzung erhoben worden. Die Verletzung einer solchen Nutzungsbeschränkung ist sogar strafbar, wenn es sich bei dem Geschäftsgeheimnis um eine anvertraute geheime Vorlage oder Vorschrift technischer Art handelt.

Unterschiede ergeben sich zudem aus Abweichungen bei der Definition des Geschäftsgeheimnisses in § 2 Nr. 1 GeschGehG selbst. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang vorrangig die nach dem Gesetz neuerdings erforderlichen den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, die seit einiger Zeit heiß diskutiert werden. Auch in weiteren Details, die hier keine entscheidende Rolle spielen, ist die Definition des § 2 Nr. 1 GeschGehG nicht gänzlich deckungsgleich mit der durch den BGH in ständiger Rechtsprechung entwickelten Definition des Geschäftsgeheimnisses.

Keine Generalamnestie für Altfälle

Das Außerkrafttreten der §§ 17 bis 19 UWG hat nicht die Wirkung einer Generalamnestie für Altfälle. Den Gesetzgebungsmaterialien ist zu entnehmen, dass an dem durch die §§ 17 bis 19 UWG vermittelten Schutz im Grundsatz nicht gerüttelt werden sollte, sondern dass aufgrund der Vorgaben der Geschäftsgeheimnis-RL (EU) 2016/943 eine ergänzende zivilrechtliche Umsetzung der Bestimmungen notwendig wurde. Vor dem Hintergrund der darin zum Ausdruck kommenden Kontinuität bestehen gegen eine Anwendung der zivilrechtlichen Regelungen des GeschGehG auf Altfälle keine Bedenken.

Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt

Für die Tenorierung des Unterlassungsanspruchs kommt es auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz an. Daraus lässt sich als generelle Regel ableiten, dass der Unterlassungsanspruch auch für Altfälle nunmehr an § 6 GeschGehG zu messen ist. Dieser setzt voraus, dass eine Rechtsverletzung im Sinne des GeschGehG erstmals oder wiederholt droht. Ob eine Rechtsverletzung vorliegt oder nicht, ist wiederum nach § 4 GeschGehG zu beurteilen, der sich auf in § 2 Nr. 1 GeschGehG definierte Geschäftsgeheimnisse bezieht. Aus Gründen des Vertrauensschutzes ist der Anwendung des § 6 GeschGehG dort eine Grenze gesetzt, wo ein nach altem Recht nicht als Geschäftsgeheimnisverletzung zu beurteilendes Verhalten nunmehr verboten wäre. Dies betrifft beispielsweise die oben angesprochene Fallkonstellation des § 4 Abs. 2 Nr. 2 GeschGehG, also die Verletzung einer vertraglichen Nutzungsbeschränkung. Etwas anderes gilt, wenn aufgrund einer neuen Handlung des Verletzers nach dem 26. April 2019 nun erstmalig die Voraussetzungen der §§ 4, 2 Nr. 1 GeschGehG verwirklicht sind. Denkbar sind z.B. Fälle, in denen der Täter oder ein bösgläubiger Dritter gemäß § 4 Abs. 3 GeschGehG unter (erneuter) Verletzung einer vertraglichen Nutzungsbeschränkung das Geschäftsgeheimnis für ein anderes rechtsverletzendes Produkt nutzt. Hieraus ergibt sich Folgendes: Die Tenorierung eines Unterlassungsanspruchs in Altfällen setzt voraus, dass das geltend gemachte Geschäftsgeheimnis die nunmehr bestehenden Anforderungen des § 2 Nr. 1 GeschGehG im für die Entscheidung relevanten Zeitpunkt erfüllt. Es muss sich also bei Schluss der mündlichen Verhandlung um eine nicht offenkundige Information handeln, die aufgrund ihres Geheimnischarakters von wirtschaftlichem Wert ist. Die Information muss ferner angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen unterliegen, und es muss ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung bestehen. Auf die Einzelheiten dieser Voraussetzungen werden wir in zukünftigen Beiträgen genauer eingehen.

Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr

Haben diese Voraussetzungen der §§ 4, 2 GeschGehG bereits zum Tatzeitpunkt vorgelegen, dürfte trotz der Umgestaltung der gesetzlichen Regelungen Wiederholungsgefahr im Sinne des § 6 GeschGehG anzunehmen sein.

Komplizierter wird die Sache, wenn die Verletzungshandlung zum Tatzeitpunkt einen Verstoß nach § 17 UWG darstellte, die nunmehr geltenden Voraussetzungen der §§ 4, 2 GeschGehG noch nicht vorlagen, diese aber zwischenzeitlich geschaffen wurden. Diese Fallkonstellation dürfte in der Praxis äußerst relevant werden. Insbesondere erfasst sie alle Fälle, in denen Unternehmen (erst) nach dem Verletzungsfall mit Rücksicht auf die sich abzeichnende oder in Kraft getretene Rechtsänderung angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen implementiert haben. Hinzu kommen unter anderem die Fälle, in denen das geschädigte Unternehmen die Umsetzung angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen für den Zeitpunkt des Altfalls beispielsweise aufgrund mangelhafter Dokumentation (nur) nicht nachweisen kann.

In dieser Fallkonstellation erscheint es als angemessen, unabhängig von der Änderung der Definition des Geschäftsgeheimnisses Kontinuität von Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr anzunehmen, wenn – was die Regel sein wird – die Verletzungshandlung als solche auch nach § 4 GeschGehG untersagt ist. Dafür spricht zum einen generell, dass mit dem GeschGehG keine grundsätzliche Neuregelung des Rechts des Geschäftsgeheimnisschutzes beabsichtigt war, sondern

eine Anpassung an die Erfordernisse der Richtlinie. Zum anderen tritt mit der Aufrechterhaltung des Geschäftsgeheimnisschutzes durch Überprüfung und Anpassung der erforderlichen Schutzmaßnahmen keine Zäsur ein, die eine Neubeurteilung der Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr rechtfertigen würde. Der Unterlassungsanspruch des § 6 GeschGehG richtet sich allgemein gegen den Rechtsverletzer. Er unterscheidet dabei weder nach den Begehungsvarianten des § 4 GeschGehG noch danach, nach welchem konkreten Tatbestand des § 17 UWG der nach neuem Recht als Verletzer zu beurteilende Täter schon nach altem Recht als Verletzer zu beurteilen war. Daher besteht in Fällen, die sowohl nach altem als auch nach neuem Recht als Verletzung anzusehen sind, kein Anlass, die Frage der Wiederholungs- und/oder Erstbegehungsgefahr neu aufzuwerfen. Anderenfalls würden die berechtigten Interessen des Geheimnisinhabers im Falle einer schon vor Inkrafttreten des GeschGehG begangenen Verletzung nicht angemessen berücksichtigt.

Ähnliche Schwierigkeiten werfen Fälle auf, in denen ein unter den §§ 17 bis 19 UWG unzulässiges Verhalten aufgrund der Gesetzesänderung als zulässig erscheint, ohne dass dies mit der geänderten Definition des Geschäftsgeheimnisses zusammenhängt. Zu denken ist dabei beispielsweise an Fallgestaltungen, in denen der Verletzer vor Inkrafttreten des GeschGehG ein Geschäftsgeheimnis mit Hilfe des in Deutschland überwiegend als unzulässig angesehenen Reverse Engineering erlangt hat. Reverse Engineering ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG nunmehr grundsätzlich zulässig. Dass die Erlangung des Geschäftsgeheimnisses unter diesen Umständen nicht mehr untersagt werden kann, der hierauf bezogene Unterlassungsanspruch also weggefallen ist, liegt auf der Hand. Wie es mit der Nutzung und Offenlegung des ehemals rechtswidrig erlangten Geheimnisses aussieht, ist hingegen eine ganz andere Frage. Soweit bezogen auf diese Begehungsformen (nach altem Recht am ehesten: „Verwerten“ und „Mitteilen“) Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr anzunehmen war, dürften diese nicht ohne Weiteres dadurch entfallen, dass die Erlangung des Geheimnisses durch Reverse Engineering heutzutage rechtmäßig wäre.Das GeschGehG enthält keine Regelung, nach der ein durch Reverse Engineering erlangtes Geschäftsgeheimnis genutzt und offenbart werden darf. Nach § 3 Abs. 2 GeschGehG sind Nutzung und Offenbarung nur erlaubt, wenn dies durch Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft gestattet ist. Ob sich daneben eine Befugnis insbesondere zur Offenlegung dadurch ergeben kann, dass der das Geschäftsgeheimnis mittels Reverse Engineering Erlangende neben dem ursprünglichen Inhaber des Geheimnisses ebenfalls zum Inhaber wird, ist nicht so klar, wie es erscheinen mag. Auch dieser Punkt bedarf gesonderter Untersuchung.

Jedenfalls gibt das GeschGehG keinen Anhaltspunkt dafür, dass derjenige der unter der Geltung der §§ 17 bis 19 UWG durch unzulässiges Reverse Engineering in den Besitz des Geschäftsgeheimnisses gelangt ist, nunmehr als berechtigter Inhaber des Geschäftsgeheimnisses anzusehen ist. Welche Rechte aus einer solchen Inhaberposition fließen können, ist daher für die Zwecke dieser Betrachtung nicht entscheidend.

Fazit

Unterlassungsansprüche wegen Geschäftsgeheimnisverletzungen, die nach den §§ 17 bis 19 UWG begründet waren, bestehen fort, soweit die Schutzvoraussetzungen des GeschGehG erfüllt sind und die betroffene Verletzungshandlung nach wie vor verboten ist. Soweit Wiederholungsgefahr bestand, wird diese durch die Rechtsänderung nicht infrage gestellt.

Daniel Hoppe
Rechtsanwalt, Partner
Hamburg
Tel +49(0)406077233-0
dho@preubohlig.de
Profil: Link Website

Dr. Axel Oldekop
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49(0)89383870-0
axo@preubohlig.de
Profil: Link Website

Ausgewählte Aspekte des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen – Teil II: Die Haftung von Geschäftsführern und Vorständen für angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen

Am 26. April 2019 ist das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Gesch-GehG) in Kraft getreten.

Die Gesetzgebungsmaterialien zeigen, dass an dem bislang durch die §§ 17 bis 19 UWG vermittelten Schutz im Grundsatz nicht gerüttelt werden sollte, sondern dass aufgrund der Vorgaben der Geschäftsgeheimnis-RL (EU) 2016/943 eine ergänzende zivilrechtliche Umsetzung notwendig wurde (BT-Drs. 19/4724 S. 19). Mit dieser „Ergänzung" hat allerdings eine Vielzahl von Detailveränderungen Einzug gehalten. Hierzu gehört eine spürbar engere Definition des Geschäftsgeheimnisses. Nach § 2 Nr. 1 b) GeschGehG setzt der Schutz von Informationen als Geschäftsgeheimnis voraus, dass die Informationen Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber sind. Hieraus ergibt sich Handlungsbedarf.

Ausgangslage

Geschäftsgeheimnisse können für die Wettbewerbsposition eines Unternehmens entscheidend sein. Sie sind gekennzeichnet durch einen wirtschaftlichen Wert, vgl. § 2 Nr. 1 b) GeschGehG. Dieser Wert ergibt sich aus der Geheimhaltung der betroffenen Information. Ist die Information nicht mehr geheim, entfällt auch ihr wirtschaftlicher Wert, da der vormalige Inhaber des Geheimnisses die faktische Vorzugsstellung im Wettbewerb so nicht mehr verteidigen kann. Wird ein Geheimnis mangels Anerkennung als Geschäftsgeheimnis nicht effektiv gegen den Zugriff Dritter geschützt, ist es auch keine taugliche Basis für geschäftliche Investitionen. Den Schutz des Geschäftsgeheimnisses als Vermögenswert knüpft das Gesetz nun an angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen. Der Erhalt von Geschäftsgeheimnissen verlangt deshalb aktive Maßnahmen.

Mangelnde Beachtung der neuen gesetzlichen Anforderungen ist nicht – wie im Falle der DSGVO – bußgeldbewehrt, weshalb das Thema erst (zu) langsam zur Chefsache wird. Viele Unternehmen könnten deshalb erst zu spät bemerken, dass sie ohne juristische Handhabe gegen Betriebsspionage dastehen (vgl. Ziegelmayer, Geheimnisschutz ist eine große Nische – Zu den unterschätzten Auswirkungen des GeschGehG, CR 2018, 693). Vielfach wird deshalb die Implementierung eines auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen ausgelegten Compliance-Managements empfohlen (vgl. Apel/Walling, Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz: Überblick und erste Praxishinweise, DB 2019, 891, 898). Teilweise werden Maßnahmen des Geschäftsgeheimnisschutzes ohnehin dem Aufgabenbereich der Compliance-Abteilung zugeordnet (Hiéramente/Golzio, Die Reform des Geheimnisschutzes aus Sicht der Compliance-Abteilung – Ein Überblick, CCZ 2018, 262; Hoeren/Münker, Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und die Haftung Dritter, CCZ 2018, 85, 88, welche auch im Interesse einer Haftungsvermeidung gegenüber Dritten die Einrichtung der Position eines Geheimnisbeauftragten für notwendig halten.)

Geheimhaltungsmaßnahmen als Geschäftsführerpflicht

In Anbetracht des oftmals bedeutenden Werts von Geschäftsgeheimnissen für die Wettbewerbsposition von Unternehmen besteht unabhängig von der Verortung im Aufgabenbereich der Compliance-Abteilung oder außerhalb davon kein Zweifel daran, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in erster Linie durch die Geschäftsführungsorgane sichergestellt werden muss. Diese müssen, wie auch zum Schutz sonstiger gefährdeter Vermögensgegenstände, die erforderlichen Maßnahmen treffen, um den Schutz der Geschäftsgeheimnisse sicherzustellen (vgl. Wurzer, Know-how-Schutz als Teil

des Compliance Managements, CCZ 2009, 49, 54, unter Hinweis auf Nr. 4.1.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex). Sieht der Geschäftsführer von der Einführung adäquater Schutzmaßnahmen ab, ist dies in der Sache nichts anderes als ein Verzicht auf den Geheimnisschutz und damit ein Verzicht auf ein vermögenswertes Recht, vergleichbar dem Fallenlassen eines Patents oder der Nichtverlängerung einer Marke. Ein solches Vorgehen kann im Einzelfall dem Interesse des Unternehmens entsprechen, insbesondere wenn der durch das Schutzrecht oder den Geheimnisschutz vermittelte Wettbewerbsvorsprung nicht gewinnbringend genutzt werden kann oder soll. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Kosten der Aufrechterhaltung des Schutzes den mit Hilfe dieses Schutzes unter Außerachtlassung der Kosten erzielten Profit übersteigen und eine Änderung dieser Verhältnisse zum Positiven nicht zu erwarten ist. Dabei sind allerdings auch externe Verwertungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie z.B. die Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how. Häufig wird der Verlust des Geheimnisschutzes gerade nicht im Unternehmensinteresse liegen, sondern eine nicht wahrgenommene Geschäftschance darstellen.

Umsetzungsbedarf

Nach ständiger Rechtsprechung brauchte der Geheimnisinhaber unter Geltung der §§ 17 ff. UWG keine angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen zu implementieren. Es genügte stattdessen, dass der Geheimnisinhaber im Streitfall einen erkennbaren subjektiven Geheimhaltungswillen darlegt, der sich regelmäßig in objektiven Umständen manifestierte. Da dieser Geheimhaltungswille in der Regel vermutet wurde, oblag es dem vermeintlichen Verletzer, das etwaige Fehlen des Geheimhaltungswillens im Einzelfall nachzuweisen.

Dies hat sich geändert. Mit dem Inkrafttreten des GeschGehG trifft den Geheimnisinhaber die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Dafür wird es erforderlich oder zumindest ratsam sein, im Sinne eines Geschäftsgeheimnis-Managements Strukturen zu schaffen oder bestehende Strukturen zu überprüfen. In der Literatur ist hierzu vielfach eine dreistufige Vorgehensweise vorgeschlagen worden, die das Identifizieren und Kategorisieren von Geschäftsgeheimnissen sowie das darauf angepasste Ergreifen von Schutzmaßnahmen umfasst. Auf die Einzelheiten möglicher Schutzmaßnahmen soll hier nicht eingegangen werden. Faktisch zwingend erforderlich ist in jedem Fall eine Dokumentation der Vorgehensweise.

Haftung von Geschäftsführern und Vorständen

Unterlässt die Unternehmensleitung entgegen dem Inte-

LEADERS LEAGUE

Leaders League

Preu Bohlig & Partner gelistet in der Kategorie:

Trademark Ligitation

resse des Unternehmens die Einführung von Geheimhaltungsmaßnahmen gänzlich oder erweisen sich ergriffene Geheimhaltungsmaßnahmen als nicht ausreichend, kann darin eine Verletzung von Pflichten liegen, denen Geschäftsführer oder Vorstand gegenüber der Gesellschaft unterliegen.

Zivilrechtliche Haftung

Die Verletzung solcher Pflichten führt zur Haftung des Geschäftsführers nach § 43 Abs. 2 GmbHG bzw. des Vorstands nach § 93 Abs. 2 AktG. Geschäftsführer und Vorstand unterliegen im Falle einer Gefährdungslage einer Organisationspflicht. Diese ist nur dann eingehalten, wenn Geschäftsführer und Vorstand eine auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegte Organisation betreiben. Die Gefährdungslage ergibt sich dabei im Falle von Geschäftsgeheimnissen nicht erst daraus, dass Dritte sich tatsächlich mit unlauteren Mitteln in Besitz der Geschäftsgeheimnisse bringen könnten. Sie ist vielmehr bereits unabhängig vom Eintritt eines so verstandenen Schadensfalls durch das Gesetz angelegt, da der Verlust des Geheimnisschutzes unmittelbar an die bewusste oder unbewusste Unterlassung angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen knüpft. Während die Unternehmensleitung in anderen Fällen unterlassener Schadensprävention darauf hoffen mag, dass sich ein Schaden nicht entwickeln wird, ist dies im Falle von Geschäftsgeheimnissen im Ausgangspunkt anders, da der Vermögensnachteil unmittelbar eintritt und einen Zugriff eines Nichtberechtigten auf das Geheimnis gar nicht voraussetzt.

Konkret für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen ergibt sich eine Verantwortlichkeit von Vorständen einer Aktengesellschaft zumindest mittelbar aus § 93 Abs. 1 AktG. Danach haben die Vorstände über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den Vorstandsmitgliedern durch ihre Tätigkeit im Vorstand bekanntgeworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung wird durch die Strafvorschrift des § 404 AktG ergänzt. Vergleichbar damit wird für den Geschäftsführer einer GmbH der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in § 85 GmbHG betont, wonach die unbefugte Offenbarung eines Geheimnisses strafbar sein kann.

Die mangelhafte Durchführung von Geheimhaltungsmaßnahmen ist in der Regel nicht gleichzusetzen mit der aktiven Verletzung einer Pflicht zur Vertraulichkeit im Sinne von § 93 Abs. 1 AktG. Die Vertraulichkeitspflicht setzt das Bestehen eines Geschäftsgeheimnisses gerade voraus. Die Unterlassung von Schutzmaßnahmen entzieht die betroffenen Informationen diesem Schutz. Allerdings kann ein durch Vorstand oder Geschäftsführer zu verant-

LEADERS LEAGUE

Leaders League

Preu Bohlig & Partner gelistet in der Kategorie:

Patent Ligitation

wortender Verlust eines Vermögenswertes nach den allgemeinen Regelungen der §§ 93 Abs. 2 AktG, 43 Abs. 2 GmbHG zum Schadensersatz verpflichten.

Strafrechtliche Relevanz

Die Unterlassung von Schutzmaßnahmen kann darüber hinaus als strafrechtliche Untreue Relevanz erlangen. Nach § 266 StGB macht sich wegen Untreue in der Form des Treuebruchstatbestands strafbar, wer die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt. Im Falle eines erheblichen Schadens (die von der Rechtsprechung angenommene Wertgrenze liegt derzeit bei EUR 50.000), der beim Verlust von Geschäftsgeheimnissen oftmals naheliegen wird, droht nach §§ 266 Abs. 2, 263 Abs. 3 Nr. 2 StGB sogar ein erhöhtes Strafmaß in Form einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Die Nichteinführung gebotener und angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen kann eine Untreuehandlung darstellen (vgl. zum Compliance-Beauftragten: Schünemann, Leipziger Praxiskommentar Untreue, 2017, Rn. 159). Den Geschäftsführer einer GmbH trifft gegenüber der Gesellschaft eine Übernahmegarantenstellung, die ihn zum Schutz der anvertrauten Vermögenswerte, zumindest aber zur Warnung der Gesellschafter vor möglichem Vermögensverlust verpflichtet (vgl. Schünemann, Leipziger Praxiskommentar Untreue, 2017, Rn. 312). Dasselbe gilt für den Vorstand einer Aktiengesellschaft, wobei sowohl dem GmbH-Geschäftsführer als auch dem AG-Vorstand durch die Business Judgement Rule ein Handlungsspielraum verbleibt. Dieser Handlungsspielraum wird bei der Preisgabe wertvoller Unternehmensgeheimnisse durch mangelnde Geheimhaltungsmaßnahmen aber in der Regel überschritten sein.

Da der untreuerelevante Nachteil des Verlustes des Vermögenswerts unmittelbar an die Unterlassung von Schutzmaßnahmen anknüpft, ist dem Betroffenen streng genommen sogar die Verteidigung abgeschnitten, dass es zu einem Drittzugriff auf das Geschäftsgeheimnis tatsächlich gar nicht gekommen sei.

Es ist selbstverständlich nicht davon auszugehen, dass die ohnehin stark ausgelasteten Wirtschaftsstrafabteilungen der Staatsanwaltschaften sich von Amts wegen auf die Suche nach unterlassenen Geheimhaltungsmaßnahmen begeben werden. Gänzlich entziehen können werden sich die Staatsanwaltschaften dem aber nicht, wenn Strafanzeigen an sie herangetragen werden. In Fällen, in denen Geheimhaltungsmaßnahmen gänzlich fehlen oder ersichtlich nicht angemessen sind, wird die Verteidigung nicht leicht fallen.

Fazit

Geschäftsführer und Vorstände stehen gegenüber ihrem Unternehmen in der Pflicht, dem neuen Geschäftsgeheimnisschutzgesetz genügende Geheimhaltungsmaßnahmen zu implementieren. Zur Vermeidung einer eigenen zivil- und sogar strafrechtlichen Verantwortlichkeit sollten diese Maßnahmen unverzüglich in die Wege geleitet werden.

Daniel Hoppe
Rechtsanwalt, Partner
Hamburg
Tel +49(0)406077233-0
dho@preubohlig.de
Profil: Link Website

Christian Holz
Rechtsanwalt
Hamburg
Tel +49(0)406077233-0
cho@preubohlig.de
Profil: Link Website

Kündigung eines Unterlassungsvertrages wegen rechtsmissbräuchlicher Abmahnung

Ein Unterlassungsvertrag kann fristlos gekündigt werden, wenn die zugrundeliegende Abmahnung rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG war. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 14.02.2019 in dem Verfahren mit dem Aktenzeichen: I ZR 6/17 entschieden.

Diese Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Beide Parteien vertreiben Kopf- und Ohrhörer und sind damit Mitbewerber. Die Beklagte hatte es versäumt, auf von ihr angebotenen Kopf- und Ohrhörern die nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz erforderliche CE-Kennzeichnung anzubringen. Der Kläger mahnte die Beklagte wegen dieses Verstoßes ab. Die Beklagte gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Der Kläger nahm diese Unterlassungserklärung an, sodass damit ein entsprechender Unterlassungsvertrag zustande gekommen war.

Nach Abschluss des Unterlassungsvertrages erwarb der Kläger bei der Beklagten sieben Kopf- und Ohrhörer, auf denen wiederum die CE-Kennzeichnung nicht vorhanden war. Mit seiner Klage verlangte der Kläger insbesondere die Zahlung von Vertragsstrafen für sieben Verstöße gegen den Unterlassungsvertrag in Höhe von jeweils 5100,00, somit insgesamt 35.700,00. Während des Rechtsstreits kündigte die Beklagte den Unterlassungsvertrag außerordentlich aus wichtigem Grund gemäß § 314 Abs. 1 Satz 1 BGB mit der Begründung, dass die vom Kläger ausgesprochene Abmahnung rechtsmissbräuchlich gewesen sei.

Der BGH gab der Beklagten Recht. Auch der BGH war der Ansicht, dass die Abmahnung rechtsmissbräuchlich war und eine außerordentliche Kündigung des Unterlassungsvertrages rechtfertigte.

Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten im Sinne von § 8 Abs. 4 UWG liegt vor, wenn das beherrschende Motiv des Gläubigers bei der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches sachfremde Ziele sind wie etwa das Interesse, Gebühren zu erzielen oder den Gegner durch möglichst hohe Prozesskosten zu belasten oder ihn generell zu schädigen. Ein Anhaltspunkt für eine missbräuchliche Rechtsverfolgung kann sich unter anderem daraus ergeben, dass die Abmahntätigkeit in keinem vernünftigen wirtschaftlichen Verhältnis zu der gewerblichen Tätigkeit des Abmahnenden steht. Ferner kann ein kollusives Zusammenwirken zwischen dem Gläubiger des Unterlassungsanspruches und seinem Anwalt

ein rechtsmissbräuchliches Verhalten darstellen, wenn etwa der Anwalt seinen Mandanten im Innenverhältnis von Kosten freistellt und die Zahlungen der jeweiligen Gegner für sich vereinnahmt.

Im vorliegenden Fall hatte der Kläger bereits eine Reihe von Abmahnungen durch seinen Anwalt aussprechen lassen. Ferner befand sich der Kläger nach den gerichtlichen Feststellungen zum Zeitpunkt der Abmahnung in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Er hatte Schulden in sechsstelliger Höhe. Der Kläger war somit angesichts seiner schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse letztendlich nicht in der Lage, die von ihm geführten Prozesse zu finanzieren. Dies ließ die Schlussfolgerung zu, dass hier wohl das vorstehend beschriebene kollusive Zusammenwirken zwischen dem Kläger und seinem Anwalt vorliegen würde. Jedenfalls hatte der Kläger offensichtlich nicht substantiiert vorgetragen, dass diese Annahme nicht zutreffend ist.

Diese Umstände reichten dem BGH aus, um anzunehmen, dass das beherrschende Motiv für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches „sachfremd“ gewesen sei. Daher habe eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung vorgelegen. Wenn aber eine Abmahnung rechtsmissbräuchlich sei im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG, so könne ein Unterlassungsvertrag, der aufgrund einer solchen Abmahnung zustande gekommen sei, außerordentlich ohne Frist aus wichtigem Grund gekündigt werden.

Eine Kündigung beendet einen Vertrag für die Zukunft. Die Beklagte hatte die außerordentliche Kündigung des Unterlassungsvertrages erst erklärt, nachdem der Kläger die gerügten sieben Verstöße gegen den Unterlassungsvertrag geltend gemacht hatte. Die Verstöße gegen den Unterlassungsvertrag erfolgten daher zu einem Zeitpunkt als der Unterlassungsvertrag noch bestand. Folglich hätte es an sich eine Rechtsgrundlage (nämlich den Unterlassungsvertrag) für die Durchsetzung der geltend gemachten Vertragsstrafen gegeben. Der BGH führte jedoch aus, dass die Geltendmachung von Vertragsstrafen aufgrund eines Unterlassungsvertrages, der aufgrund einer rechtsmissbräuchliche Abmahnung zustande gekommen sei, ebenfalls rechtsmissbräuchlich sei und gegen die Grundsätze von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB verstoßen würde. Der BGH wies daher die Klage insbesondere auch im Hinblick auf die verlangten Vertragsstrafen ab.

Der BGH hatte in diesem Zusammenhang auch noch zu klären, ob der Beklagte die außerordentliche Kündigung „innerhalb einer angemessenen Frist“ im Sinne des § 314 Abs. 3 erklärt hatte. Wenn nämlich eine außerordentliche Kündigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach Kenntniserlangung von dem Kündigungsgrund erklärt wird, ist die Kündigung unwirksam. Im vorliegenden Fall hat der BGH darauf abgestellt, dass die Beklagte aufgrund einer vom Kläger am 08.10.2015 abgegebenen Vermögensauskunft Kenntnis von den desaströsen wirtschaftlichen Verhältnissen des Klägers zum Zeitpunkt Abmahnung erlangt habe. Die von der Beklagten mit Schreiben vom 01.12.2015 ausgesprochene Kündigung sei noch innerhalb einer „angemessenen Frist“ erklärt worden.

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49 (0)89383870-0
jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website

BGH gibt mit seiner „Sporthelm"-Entscheidung die „Schnittmengenlösung" auf und erhöht damit die Anforderungen bei Designanmeldungen

Mit seiner „Sporthelm"-Entscheidung (Beschluss vom 20.12.2018, I ZB 25/18) gibt der BGH ausdrücklich die bisherige „Schnittmengenlösung" seiner „Sitz-Liegemöbel"-Entscheidung auf (Urteil vom 15.02.2001, I ZR 333/98) und erhöht damit die Anforderungen bei Designanmeldungen.

Seit der „Sitz-Liegemöbel"-Entscheidung aus dem Jahr 2001 galt die sogenannte „Schnittmengenlösung".

Enthielt die Einzelanmeldung eines Designs (hier: Sitz-Liegemöbel) mehrere Darstellungen, die das Design in verschiedenen Ausführungsformen zeigten (hier: unterschiedliche Sitzsegmente, mit oder ohne Armlehnen), wurden die Darstellungen rechtlich als eine einzige Darstellung angesehen. Abweichungen der Darstellungen blieben außer Betracht, sodass es für die Bestimmung des Schutzgegenstands des Designs nur auf die Übereinstimmungen der Darstellungen ankam.

Mit der „Sporthelm"-Entscheidung gibt der BGH diese „Schnittmengenlösung" nun ausdrücklich auf.

Bei Einzelanmeldungen ist es nicht mehr zulässig, einen einheitlichen Schutzgegenstand auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale zu ermitteln. Zeigen mehrere Darstellungen verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses (hier: Sporthelm) mit unterschiedlichen Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses (hier: unterschiedliche Beriemung, Ausstattung mit oder ohne Reiterknopf), geben sie nicht mehr die Erscheinungsform „eines" Erzeugnisses sichtbar wieder. Das Design lässt in diesem Fall keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen.

Die Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung begründet der BGH wie folgt:

Ein aus der Schnittmenge gebildeter Schutzgegenstand ist in der Anmeldung nicht sichtbar wiedergegeben, sondern existiert allein in der Vorstellung des Betrachters. Dritte und insbesondere Mitbewerber müssen aber aus Gründen der Rechtssicherheit aus der Darstellung oder den Darstellungen des Designs im Register eindeutig ersehen können, wofür der Anmelder Schutz beansprucht. Die Möglichkeit, bei der Einzelanmeldung pro Design bis zu 10 Darstellungen mit unterschiedlichen Ansichten vorzulegen, dient dem Zweck, den

Schutzgegenstand durch Wiedergabe des Designs aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu verdeutlichen. Sie dient dagegen nicht dem Zweck, verschiedene Ausführungsformen eines Erzeugnisses in einer Einzelanmeldung zusammenzufassen. Für die Zusammenfassung verschiedener Ausführungsformen eines Erzeugnisses bietet das Designgesetz die Möglichkeit einer Sammelanmeldung mehrerer Designs.

Der BGH hat damit die Anforderungen bei Designanmeldungen erhöht.

Bislang konnte bei verschiedenen Ausführungsformen eines Designs, die versehentlich als Einzelanmeldung angemeldet worden waren, über die „Schnittmengenlösung“ gleichwohl ein Schutzgegenstand ermittelt werden. Damit ist nun Schluss. Verschiedene Ausführungsformen eines Designs müssen als Sammelanmeldung angemeldet werden. Es ist nicht mehr zulässig, bei verschiedenen Ausführungsformen einer Einzelanmeldung über die „Schnittmengenlösung“ einen Schutzgegenstand zu ermitteln.

Fazit

Die „Sporthelm“-Entscheidung des BGH zeigt, dass die richtige Anmeldung von Designs künftig noch wichtiger ist und gegebenenfalls anwaltlicher Rat hinzugezogen werden sollte.

Dr. Thomas Beyer
Rechtsanwalt
Berlin
Tel +49 (0)30226922-0
berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

Ansprüche aufgrund einer unberechtigten „Schutzrechtsverwarnung"

In der Sache „Zentrierstifte II" hat das Oberlandesgericht Düsseldorf u. a. auch die von der Beklagten erhobene Widerklage auf Schadensersatz wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung abgewiesen. Zwar sei die von der Klägerin ausgesprochene Abmahnung (= Verwarnung) unberechtigt gewesen. Die Klägerin habe jedoch bei der Abmahnung nicht schuldhaft gehandelt, sodass ein Schadensersatzanspruch des Beklagten nicht bestand, siehe GRUR-RR 2019, Seite 211, Tz. 40 ff..

Mit Beschluss vom 15.07.2005, abgedruckt z. B. in GRUR 2005, Seite 882 ff., hat der Große Senat des Bundesgerichtshofs entschieden, dass eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten darstellt. Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist ein „sonstiges Recht" i. S.d. § 823 Abs. 1 BGB. Bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung hat somit der zu Unrecht Verwarnte zum einen einen (verschuldensunabhängigen) Unterlassungsanspruch gemäß § 1004 BGB analog i. V. m. § 823 Abs. 1 BGB und zum anderen einen Schadensersatzanspruch, wenn der Verwarnende schuldhaft gehandelt hat. Zum Schadensersatz gehören insbesondere die Anwaltskosten, welche dem zu Unrecht Verwarnten für die außergerichtliche Verteidigung gegen die mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche entstehen.

Mit Urteil vom 19.01.2006, abgedruckt z. B. in GRUR 2006, Seite 433 ff., hat der Bundesgerichtshof weiter entschieden, dass auch die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung gegenüber Abnehmern einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Lieferanten darstellt, weil durch eine Abmahnung die Geschäftsbeziehung zwischen dem Abnehmer und dem Lieferanten erfahrungsgemäß empfindlich gestört werden kann. Es kommt immer wieder vor, dass Abnehmer den Aufwand vermeiden wollen, sich mit einer Abmahnung auseinanderzusetzen, und stattdessen die Produkte des betreffenden Lieferanten aus dem Sortiment nehmen, um so einen Rechtsstreit zu vermeiden. Sollte die Abnehmerverwarnung unberechtigt sein, hat somit der Lieferant ebenfalls den (verschuldens- unabhängigen) Unterlassungsanspruch sowie auch einen (verschuldensabhängigen) Schadensersatzanspruch. Der Lieferant kann dann von demjenigen, der die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung gegenüber Abnehmern ausgesprochen hat, verlangen, dass er es zu unterlassen hat, künftighin die Abnehmer abzumahnen. Ein solcher Unterlassungsanspruch kann auch im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden. Von dieser Möglichkeit sollte der Lieferant, dessen Abnehmer zu Unrecht verwarnt wurden, unbedingt Gebrauch machen, um so wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden. Sollte ferner zum Beispiel aufgrund der unberechtigten Abmahnung ein Abnehmer die Geschäftsbeziehung zum Lieferanten beenden, so kann der Lieferant den ihm dadurch entstehenden Schaden (entgangener Gewinn etc.) gegenüber demjenigen, der zu Unrecht abgemahnt hat, geltend machen, vorausgesetzt, dass der Verwarnende schuldhaft gehandelt hat.

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49 (0)89383870-0
jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website

OLG Düsseldorf treibt Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Lizenzeinwand voran

In einem Urteil vom 22. März 2019 (I-2 U 31/16) hat das OLG Düsseldorf eine ganze Reihe von weiteren Pflöcken über den sog. FRAND-Einwand eingeschlagen.

In einem Rechtsstreit, bei dem nur Auskunft und Schadensersatzfeststellung eines standardessenziellen Patents (SEP) anhängig waren, hat das OLG den Auskunftsanspruch teilweise zurückgewiesen, soweit Angaben über Kosten und Gewinne des Beklagten gefordert worden waren. Die Begründung liegt darin, dass der Kläger sich nicht FRAND-konform verhalten habe und deswegen nur ein Anspruch auf Zahlung der (FRAND-) Lizenzgebühr bestand, die auf der Grundlage von Umsätzen und Stückzahlen, nicht aber auf der Grundlage von Gewinnen berechnet werde. Das OLG setzt sich ablehnend mit der entgegenstehenden Auffassung des LG Mannheim (GRUR-RR 2018, 273 – Funkstation) auseinander, das der Meinung ist, dass Kosten und Gewinne zur Berechnung der (FRAND-) Lizenzgebühren herangezogen werden könnten.

Das OLG stellt in dem Urteil fest, dass die Verurteilung zum Schadensersatz dem Grunde nach auch dann möglich sei, wenn der Kläger seine FRAND-Verpflichtungen nicht eingehalten habe. Die Beschränkung des Schadensersatzanspruches auf die Lizenzgebühr erfolge im nachgelagerten Betragsverfahren, nicht aber bereits im (Schadensersatz-) Feststellungsprozess.

Der Auskunftsanspruch sei dagegen auf diejenigen Angaben beschränkt, die der Patentinhaber für die Schadensberechnung benötige. Dies seien alle Angaben über Umsätze, nicht aber über Kosten und Gewinne.

Die für die Praxis äußerst relevanten Ausführungen des Urteils drehen sich dann um die Frage, wie der SEP-Inhaber sein Lizenzangebot zu unterbreiten hat. Erneut betont das OLG, dass nur ein in jeder Hinsicht einwandfreies Lizenzangebot die Antwortpflichten des Patentbenutzers auslöse.

Ferner müsse der Lizenzgeber unter FRAND-Regeln dasjenige Lizenz-Regime diskriminierungsfrei fortführen, das er selbst oder sein Rechtsvorgänger in bisherigen Lizenzverträgen praktiziert habe. Er muss also Auskunft über alle abgeschlossenen Lizenzverträge erteilen und sich an die Lizenzbedingungen halten, die in den bisherigen Lizenzverträgen abgeschlossen worden sind.

Unerheblich sei es dabei, dass ein Gericht in einem anderen Verfahren bestimmte Schadensersatzbeträge ausgeurteilt habe. Solche Schadensersatzbeträge würden keinen Maßstab dafür bilden, was ein diskriminierungsfreier Lizenzbetrag ist. Der Patentinhaber kann daher, wenn er oder sein Rechtsvorgänger Lizenzverträge abgeschlossen hat, nicht den Betrag als FRAND-Lizenzgebühr verlangen, den ein Gericht ausgeurteilt hat. Denn eine marktübliche Lizenzgebühr orientiere sich daran, was im Markt in freier unternehmerischer Bestimmung ausgehandelt und abgeschlossen worden sei, nicht dagegen was Gerichte als tatsächliche oder vermeintliche FRAND Lizenzgebühr ausgeurteilt haben.

Der Patentinhaber bleibt also (trotz höherer Schadensersatzurteile) an diejenigen Lizenzgebühren gebunden, die er (oder sein Rechtsvorgänger) in früheren Verträgen verhandelt und abgeschlossen haben. Diese müssen offengelegt und erläutert werden und bilden dann den Maßstab für ein diskriminierungsfreies Lizenzangebot.

Das OLG hat die Revision zugelassen und beide Prozessparteien haben Revision eingelegt.

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt, Partner
Berlin
Tel +49 (0)30226922-0
berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

Anspruch auf Drittauskunft

Im gewerblichen Rechtsschutz und im Urheberrecht kann der Verletzte in den Fällen offensichtlicher Rechtsverletzungen einen Auskunftsanspruch haben gegen Personen, welche die rechtsverletzenden Handlungen nicht begangen haben (sog. Drittauskunft), sh. §§ 19 Abs. 2 MarkenG, 140 b Abs. 2 PatG, 24 b Abs. 2 GebrMG, 46 Abs. 2 DesignG und 101 Abs. 2 UrhG.

Ein solcher Anspruch auf Drittauskunft besteht insbesondere dann, wenn der Dritte für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbracht hat. Solche Dritte sind insbesondere Internetdienstleister („Google“, „YouTube“, „Instagram“ etc.), Betreiber von Internet-Marktplätzen („Amazon“, „eBay“ etc.) sowie auch Banken und sonstige Geldinstitute, über deren Konten die Bezahlung rechtsverletzender Verkäufe abgewickelt wurden (vgl. u. a. Ströbele/Hacker/Thiering, Kommentar zu MarkenG, 12. Aufl., zu § 19, Rn. 22 m. w. N.). Der Schutzzweck dieser Normen besteht darin, dass es dem Rechteinhaber ermöglicht werden soll, den Verletzer zu ermitteln. Dementsprechend kann der Rechteinhaber von den genannten Dritten die Auskunft über den Namen und die Anschrift des Verletzers verlangen. Eine solche Drittauskunft ist insbesondere bei Rechtsverletzungen im Internet erforderlich, weil User im Internet oftmals Pseudonyme, fiktive Namen oder auch Abkürzungen verwenden.

In der Sache „YouTube-Drittauskunft“ abgedr. z. B. in WRP 2019, S. 627 ff., hat der BGH mit Beschluss vom 21.02.2019 den EuGH um Klärung gebeten, ob der Dritte außer dem Namen und der Anschrift auch Auskunft erteilen muss über die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und die IP-Adresse des Verletzers. In jenem Fall hatten drei Nutzer Filmwerke bei „YouTube“ ohne Zustimmung der Rechteinhaberin hochgeladen, so dass eine offensichtliche Urheberrechtsverletzung vorlag. Während des Rechtsstreits erteilte „YouTube“ Auskunft über die Namen und die Anschriften der drei Verletzer, so dass insoweit der Rechtsstreit von beiden Parteien für erledigt erklärt wurde. Darüber hinaus verlangte die Rechteinhaberin noch Auskunft über die jeweiligen E-Mail-Adressen, die Telefonnummern und die IP-Adressen der drei Verletzer. Die Berufungsinstanz (OLG Frankfurt am Main) gab der Klage im Hinblick auf die geltend gemachte Auskunft für die E-Mail-Adressen statt. Die Klage im Hinblick auf die geltend gemachten Auskünfte für die Telefonnummern und die IP-Adressen wurde indes abgewiesen. Wie sich aus den Erwägungen des BGH in dem Beschluss vom 21.02.2019 ergibt, scheint er dieser Ansicht des Oberlandesgerichts Frankfurt folgen zu wollen. Dementsprechend kann der Rechteinhaber nach Ansicht des BGH zumindest noch Auskunft verlangen über die E-Mail-Adresse des Verletzers. Die E-Mail-Adresse als Anschrift für die elektronische Post lässt sich nach Ansicht des Unterzeichners auch ohne weiteres unter den Begriff „Anschrift“ subsumieren. Im Hinblick auf die Telefonnummern und die IP-Adressen bleibt die Entscheidung des EuGH abzuwarten.

Wenn – wie hier – der Dritte schon den Namen und die Anschrift des Verletzers mitgeteilt hat, so stellt sich für den Unterzeichner die Frage, ob der Rechteinhaber noch zusätzlich Auskunft über die E-Mail-Adresse des Verletzers verlangen kann. Mit der Auskunft über den Namen und die Anschrift des Verletzers ist dem Schutzzweck der genannten Normen, es dem Rechteinhaber zu ermöglichen, den Verletzer zu ermitteln, schon Genüge getan. Sollte allerdings der Name und die Anschrift des Verletzers dem Dritten nicht bekannt sein, so hat der Rechteinhaber sicherlich einen Anspruch zumindest auf Mitteilung der E-Mail-Adresse des Verletzers. Über die E-Mail-Adresse kann der Rechteinhaber dann den Namen und die Anschrift des Verletzers in Erfahrung bringen, wozu er aber im Regelfall wohl zunächst noch von dem E-Mail-Provider Auskunft über den Namen und die Anschrift des Verletzers verlangen müsste.

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49 (0)89383870-0
jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website

Urteil des EuGH zur HOAI: Gibt es Auswirkungen auf die Gebühren für Rechts- und Patentanwälte?

Vor kurzem hat der EuGH über die Mindest- und Höchstsätze in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) entschieden. Diese Entscheidung fand auch in der Anwaltschaft Beachtung, in der mögliche Auswirkungen auf die Mindestgebührenregelung bei Rechtsanwälten diskutiert werden. Dabei stellt sich die Frage, ob hierdurch auch die Vergütung für Patentanwälte tangiert werden könnte.

In der konkreten Entscheidung des EuGH (Urteil vom 04.07.2019, Rechtssache C-377/17) geht es im Kern um die Frage, ob verbindliche Honorare gemäß der HOAI einschließlich der dort festgesetzten Mindest- und Höchstsätze gegen die Dienstleistungsfreiheit in Europa verstoßen. Nach Artikel 15 der Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt) sind nationale Vorschriften u.a. über Mindest- und/oder Höchstpreise für Dienstleistungen nur dann zulässig, wenn sie (1.) keine Diskriminierung darstellen, (2.) zur Verwirklichung eines zwingenden Grundes des Allgemeininteresses erforderlich und (3.) verhältnismäßig sind. Als Ziele des Allgemeininteresses wurden vor dem EuGH u.a. die Qualitätssicherung der Planungsleistungen und die Bausicherheit, aber auch der Verbraucherschutz (Transparenz der Honorare) diskutiert.

Der EuGH hat in seinem Urteil festgestellt, dass die Festschreibung insbesondere von Mindestsätzen durchaus geeignet sein kann, die Gefahr eines Verfalls der Qualität von Dienstleistungen (hier konkret: Planungsleistungen) zu begrenzen. Dies sei jedoch nur dann der Fall, wenn zugleich auch für die Erbringung dieser Planungsleistungen Mindestgarantien gelten, die ebenso die Qualität der Leistungen gewährleisten würden. Beispielsweise könnten Planungsleistungen nur solchen Personen vorbehalten sein, die eine reglementierte Tätigkeit mit Nachweis ihrer fachlichen Eignung ausübten. Dies sei in Deutschland jedoch nicht der Fall. Auf der einen Seite Mindestpreise vorzuschreiben, auf der anderen Seite jedoch keine fachliche Qualifikation der Erbringer dieser Dienstleistungen zu verlangen, sei kein kohärentes und systematisches Vorgehen. Daher seien die Mindestpreisregelungen in der HOAI auch nicht geeignet, die Qualität von Planungsleistungen zu sichern. Zudem seien auch die Höchstsatzbeschränkungen in der HOAI nicht verhältnismäßig, da zur Sicherstellung einer Preistransparenz auch weniger einschneidende Maßnahmen (z.B. die Veröffentlichung von Preisorientierungen) ausreichten.

Managing Intellectual Property – IP Star

IP STARS 2019 rankings of the leading firms.
Preu Bohlig & Partner ist gelistet in „Patent Contentious“ (Tier 2) und „Trademark“ (Tier 3)

Als Konsequenz des Urteils muss die Bundesrepublik Deutschland die Regelungen zu Mindest- und Höchstsätzen in der HOAI ändern. Auf welche Weise dies geschieht, bleibt dem deutschen Gesetzgeber überlassen. Womöglich wird schlicht die Verbindlichkeit der Mindest- und Höchstsätze abgeschafft und diese in eine lediglich unverbindliche Honorarempfehlung umgewandelt.

In der Anwaltschaft werden derzeit mögliche Auswirkungen der EuGH-Entscheidung diskutiert. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob die Mindestvergütung für Beratungsleistungen von Rechtsanwälten ebenfalls problematisch ist und abgeschafft werden muss. Hier ist jedoch zunächst festzuhalten, dass nicht alle Bereiche anwaltlicher Tätigkeit einem Mindestpreis unterliegen. Vielmehr betrifft das „Gebührenunterschreitungsverbot“ gemäß § 49b der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) nur die gerichtliche Vertretung durch den Rechtsanwalt. Sowohl für die außergerichtliche Vertretung als auch für die allgemeine Beratungstätigkeit von Rechtsanwälten gibt es dagegen schon seit vielen Jahren ohnehin keine gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren mehr – und damit auch keine Mindestgebühren. Zudem ist die Ausübung der Rechtsberatung auf einen fachlich qualifizierten Personenkreis beschränkt, anders als es bei den Planungsleistungen gemäß HOAI der Fall ist. Wirklich vergleichbar sind die Gebührenregelungen in BRAO und RVG daher mit den diskutierten Regelungen in der HOAI nicht.

Die Gebühren für Patentanwälte sind regelungstechnisch nochmals einen Schritt weiter entfernt. Nachdem die Patentanwaltsgebührenordnung vor nun schon bald 50 Jahren abgeschafft wurde, fehlt es bereits an einer gesetzlichen Regelung über die Höhe der Gebühren von Patentanwälten. Dennoch ziehen die Zivilgerichte bei Auseinandersetzungen über die angemessene Höhe einer solchen Vergütung nach wie vor die alte Gebührenordnung für Patentanwälte heran. Auf diese Weise wird eine „übliche Vergütung“ im Sinne von § 612 Abs. 2 bzw. § 632 Abs. 2 BGB ermittelt, die gemäß §§ 315, 316 BGB nach billigem Ermessen zu bestimmen ist (Amtsgebühren und Auslagen bleiben gesondert erstattungsfähig). Dabei wird wie folgt unterschieden:

– Bestimmte Tätigkeiten werden mit einem Grundhonorar berechnet, das ohne Rücksicht auf den Gegenstandswert anfällt und an der Patentanwaltsgebührenordnung plus Teuerungszuschlägen orientiert ist. Zuletzt ist das LG Düsseldorf in einer Entscheidung über patentanwaltliche Tätigkeit in den Jahren bis 2011 von einem Teuerungszuschlag von 355% ausgegangen (Urteil vom 03.05.2016, Az. 4b O 84/15). Neuere Entscheidungen sind nicht veröffentlicht worden, so dass über weitere Teuerungszuschläge nur spekuliert werden kann. Führt man die bisherigen Zuschläge fort, dürfte man mittlerweile einen Teuerungszuschlag von ca. 400% erreichen.

– Daneben waren in der Patentanwaltsgebührenordnung zusätzliche Honorare für die technische und rechtliche Bearbeitung einer Sache vorgesehen, für die die Düsseldorfer Gerichte – je nach Umfang, Schwierigkeit, wirtschaftlicher Bedeutung usw. – bislang Stundensätze zwischen EUR 200 und EUR 600 als angemessen ansehen. In einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg wird dagegen auf ein Gutachten der Patentanwaltskammer hingewiesen, die auf Basis von statistischen Erhebungen einen Stundensatz von EUR 250 bis EUR 350 als üblicherweise angemessen angesehen hat (Urteil vom 08.01.2015, Az. 5 U 3/11).

All diese Überlegungen zur üblichen Höhe der Vergütung für die patentanwaltliche Tätigkeit zeigen, dass das Thema „Mindestsätze“ rechtlich keine große Rolle spielt. Die Vergütungshöhe kann zwischen Patentanwalt und Mandant ohnehin frei verhandelt werden. Auch Höchstsätze existieren nicht, jedoch führt eine Überschreitung der oben genannten Gebühren um mehr als 20% in den Augen der befassten Gerichte zu einer Unbilligkeit der Vergütung (und einer automatischen Reduktion der Vergütungsforderung).

Als Kontrollüberlegung stellen die Gerichte jedoch durchaus auch auf die in gerichtlichen Verfahren erstattungsfähigen Kosten des Patentanwalts nach RVG ab. Obwohl das eine das Verhältnis des Mandanten des Patentanwalts und seinem Gegner im Rechtsstreit angeht, während das andere das Innenverhältnis zwischen Patentanwalt und Mandant betrifft, soll ein ge-

wisser Konnex geschaffen werden zwischen dem, was nach außen erstattungsfähig ist und dem, was nach innen abgerechnet wird.

In die gleiche Richtung weist im Übrigen die Vorabentscheidung des EuGH „United Video Properties/Telenet“ (Urteil vom 28.07.2016, Rechtssache C 57/15) zur Auslegung von Artikel 14 der Durchsetzungsrichtlinie (Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums). Darin hat der EuGH festgestellt, dass eine nationale Regelung (hier: Belgien) mit Pauschaltarifen zur Kostenerstattung anwaltlicher Tätigkeit gegen die Durchsetzungsrichtlinie verstößt, wenn diese Pauschaltarife zu niedrig sind und dadurch der obsiegenden Partei nicht wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der notwendigen Rechtsverfolgungskosten erstattet wird. Der EuGH führt in seinem Urteil konkret aus, dass eine nationale Regelung, die eine absolute Obergrenze für die Kosten im Zusammenhang mit dem Beistand eines Anwalts vorsieht, zum einen gewährleisten muss, dass diese Obergrenze die tatsächlich für Anwaltsleistungen im Bereich des geistigen Eigentums geltenden Tarife widerspiegelt, und zum anderen, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird. Auf Deutschland übertragen bedeutet dies, dass auch das Pauschalvergütungssystem nach RVG hinterfragt werden muss. Denn auch hier bilden die erstattungsfähigen Kosten oftmals nur einen gewissen Teil des im Innenverhältnis abgerechneten Honorars ab.

Im Ergebnis ist festzustellen: Eine unmittelbare Auswirkung des EuGH-Urteils zur HOAI auf die Vergütung von Rechts- und Patentanwälten besteht alleine schon wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen für die Erbringung der Beratungsdienstleistungen nicht. Jedoch wird schon seit geraumer Zeit in der Politik und der Anwaltschaft darüber diskutiert, ob das Vergütungssystem im RVG, das zumindest mittelbar auch auf die Vergütung von Patentanwälten Auswirkungen hat, noch zeitgemäß ist. Eine Reform des RVG und die Anpassung der Anwaltsgebühren wird schon länger vorangetrieben, gerät aber immer wieder ins Stocken. Die jüngste EuGH-Entscheidung wird jedenfalls dafür sorgen, dass dieses Thema auch weiterhin auf der politischen Agenda bestehen bleibt.

Dr. Christian Kau
Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf
Tel +49 (0)211 598916–0
cka@preubohlig.de
Profil: Link Website

LEADERS LEAGUE

Leaders League

Preu Bohlig & Partner gelistet in der Kategorie:

Technologies, internet & telecommunications – IT & outsourcing

Neues von der Zwangslizenz – Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 4. Juni 2019 (X ZB 2/19) – Praluent

I. Einleitung

Anders als der kartellrechtliche Anspruch auf Zwangslizenz wegen Markteintrittsbarrieren durch standardessenzielle Patente führt die Zwangslizenz nach § 24(1) PatG wohl immer noch ein Schattendasein. Der Streit um Raltegravir mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2017 (X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017) hat die Zwangslizenz jedoch in der allgemeinen Gesundheitspflege ins öffentliche Bewusstsein gerufen. Die Entscheidung Raltegravir hebt hervor, dass die Zwangslizenz nicht nur Theorie ist. Sie stellt einen relevanten Gesichtspunkt dar, wenn es um die Einschätzung von Verteidigungsmöglichkeit geht.

Dennoch sind die Anforderungen, die von der Vorschrift des § 24 (1) PatG für eine Zwangslizenz gestellt werden, sehr hoch. Letzteres wird durch eine jüngere Entscheidung des Bundesgerichthofs von 4. Juni 2019 (X ZB 2/19) verdeutlicht. Der Bundesgerichtshof bestätigt darin die Entscheidung des Patentgerichts, das einen Antrag auf eine vorläufige Zwangslizenz zurückwies.

§ 24(1) PatG setzt voraus, dass

1) der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und

2) das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

Nach § 85 PatG kann in einem anhängigen Zwangslizenzverfahren die Benutzung einer patentierten Erfindung durch einstweilige Verfügung gestattet werden, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass die Voraussetzungen des § 24 PatG für die Erteilung einer Zwangslizenz vorliegen und dass die alsbaldige Erteilung im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. Das ist bisher nur einem Lizenzsucher gelungen und zwar im Fall Raltegravir.

II. Hintergründe

Sanofi und Regeneron vertreiben in Deutschland gemeinsam das Arzneimittel Praluent, das den Wirkstoff Alirocumab enthält. Es bewirkt die Verringerung des LDL-Cholesterinwerts im Blut. Amgen ist Inhaberin des europäischen Patents 2 215 124, das antigenbindende Proteine gegen das Protein PCSK9 betrifft, also auch Alirocumab erfasst. Zumindest geht davon das Landgericht Düsseldorf aus. Amgen vertreibt unter der Bezeichnung Repatha ein Arzneimittel mit ähnlichen Eigenschaften.

Seit geraumer Zeit streiten sich die Firmen wegen des Patents EP 2 215 124. Das Europäische Patentamt hat das Patent nach Einspruch in geänderter Fassung aufrechterhalten; über die gegen diese Entscheidung eingelegten Beschwerden ist noch nicht entschieden worden. Amgen hat Sanofi und Regeneron wegen Verletzung des Patents vor dem Landgericht Düsseldorf u.a. auf Unterlassung in Anspruch genommen, das vor wenigen Tagen geurteilt hat. Laut Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 11. Juli 2019 (4c O 39/16) dürfen Sanofi und Regeneron das Medikament Praluent in Deutschland nicht mehr anbieten. Sanofi und Regeneron haben daher Praluent vom Markt genommen.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, hatten Sanofi und Regeneron im Juli 2018 vor dem Bundespatentgericht Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz nach § 24 PatG erhoben und zugleich beantragt, die Benutzung der Erfindung durch das Arzneimittel Praluent in vier näher bezeichneten Abgabeformen im Wege einer einstweiligen Verfügung nach § 85 PatG vorläufig zu gestatten. Das Patentgericht hat diesen Antrag zurückgewiesen. Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat nun diese Zurückweisung bestätigt.

III. Verfahren um die Zwangslizenz

III.1. Erfolglose Bemühungen um eine Lizenz

Welche Bemühungen nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG erforderlich sind und über welchen Zeitraum sie sich erstrecken müssen, ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs eine Frage des Einzelfalls. Die Frage, ob ein solches Bemühen im vorliegenden Fall gegeben war, sieht der Bundesgerichtshof wie das Bundespatentgericht. Aus der erstinstanzlichen Entscheidung entnimmt man, dass Sanofi und Regeneron drei Wochen vor Einleitung des Zwangslizenzverfahrens bei der Patentinhaberin um eine Lizenz nachsuchten. Das war allerdings zu einem Zeitpunkt, als die mündliche Verhandlung im parallelen Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf mit dem einhergehenden Verurteilungsrisiko kurz bevorstand. Im Lizenzgesuch vom 20. Juni 2018 wurde ein niedriger Lizenzsatz von 2 % angeboten. Die mäßige Höhe des Lizenzsatzes begründeten Sanofi und Regeneron mit einer mangelnden Bestandskraft des Streitpatents und der eigenen, unabhängig vom Streitpatent erfolgten Entwicklung ihres Wirkstoffs. Der Inhalt des Schreibens ließ nicht gerade darauf schließen, dass eine schnelle Einigung mit dem Patentinhaber herbeigeführt werden sollte. Vom Bundesgerichthof wurde auch bemängelt, dass die Lizenzsucher das Antwortschreiben auf ihr Lizenzgesuch vom 20. Juni 2018, worin Amgen eine Lizenzvergabe nicht schlechthin ablehnte, bis zur Entscheidung des Patentgerichts nicht beantworteten. Das Lizenzgesuch vom 20. Juni 2018 wurde daher als Angebot „gewissermaßen in letzter Minute“ bewertet, was für ein Bemühen nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht ausreichte. Von Sanofi und Regeneron wurde darüber hinaus angeführt, dass es bereits in den Jahren 2015/2016 Kontakte gegeben habe, aus denen sie geschlossen hätten, dass Amgen nicht zur Lizenzierung bereit gewesen war. Diese Behauptung fand ebenfalls keinen Anklang. Nach einem derart langen Zeitraum wäre eine erneute Nachfrage zu erwarten gewesen.

Anmerkung:

Die Anforderungen, die an ein ausreichendes Bemühen nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestellt werden, müssen vom Lizenzsucher ernst genommen werden. Auf den Eindruck, dass der Patentinhaber nicht willens sei, eine Lizenz zu erteilen, darf sich der Lizenzsucher nicht verlassen. Vielmehr muss er zuvor auf gütlichem Wege mit ausreichendem Einsatz und Engagement vergeblich versucht haben, eine Benutzungserlaubnis gegen angemessene Vergütung zu erlangen. Es handelt sich wohl aber um ein Erfordernis, dass in der Macht des Lizenzsuchers steht und damit bewältigt werden kann.

III.2. Öffentliches Interesse

Der Begriff des öffentlichen Interesses i. S. d. § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der unter Abwägung der für den Einzelfall relevanten Umstände und Interessen ausgefüllt werden muss. Die Logik besteht darin, dass das öffentliche Interesse nur dann berührt sein kann, wenn besondere Umstände vorliegen, die das ausschließliche Recht des Patentinhabers ausnahmsweise zurücktreten lassen, weil eben Belange der Allgemeinheit die Ausübung des Patents gerade durch den Lizenzsucher gebieten. Aus der bisherigen Rechtsprechung entnimmt man, dass das öffentliche Interesse grundsätzlich bejaht werde kann, wenn ein Arzneimittel zur Behandlung schwerer Erkrankungen therapeutische Eigenschaften aufweist, welche die auf dem Markt erhältlichen Mittel nicht oder nicht in gleichem Maße besitzen, oder wenn beim Gebrauch des Arzneimittels unerwünschte Nebenwirkungen vermieden werden, die bei Verabreichung der auf dem Markt erhältlichen Mittel in Kauf genommen werden müssen. Wie der Entscheidung BGH Raltegravir entnommen werden kann, scheidet die Erteilung einer Zwangslizenz hingegen grundsätzlich aus, wenn im Wesentlichen gleichwertige Ausweichpräparate vorhanden sind. Dabei obliegt es dem Lizenzsucher, glaubhaft zu machen und in der Hauptsache nachzuweisen, dass dieser Mehrwert gegenüber den auf dem Markt erhältlichen Arzneimitteln tatsächlich besteht. Da belastbare Daten für diesen Nachweis meistens nur aus den arzneimittelrechtlichen Zulassungsunterlagen erhältlich sind, bietet es sich an, dass Daten für diesen Mehrwert schon vorab in Kenntnis vorhandenere Patente generiert werden, um die so erhaltenen Daten in einem später durchzu-

führenden Zwangslizenzverfahren effektiv anbringen zu können.

In beiden Instanzen wurde in Sachen Praluent das für die Erteilung einer Zwangslizenz erforderliche öffentliche Interesse verneint. Sanofi und Regeneron konnten nicht glaubhaft machen, dass Praluent gegenüber dem Medikament Repatha von Amgen greifbare therapeutische Vorteile bietet. Dabei ging man zunächst einmal davon aus, dass die Medikamente Praluent und Repatha auf dem gleichen Wirkungsmechanismus beruhen. Dieser begünstigt den Cholesterinabbau und ermöglicht eine Absenkung des Cholesterinspiegels. Von Sanofi und Regeneron wurde daher zu dem erforderlichen Mehrwert gegenüber Vergleichspräparaten vorgetragen, dass die Gabe von Praluent die Mortalitätsrate bei Hypercholesterinämie-Patienten senke. Nach den Ergebnissen der zu Praluent durchgeführten klinischen Studien habe in der Praluent-Gruppe weniger Patienten einen koronaren Herztod erlitten oder sind wegen eines kardiovaskulären Krankheitsbilds verstorben als in der Kontrollgruppe. Nach anerkannten biostatistischen Grundsätzen waren diese Ergebnisse aber statistisch nicht ausreichend signifikant. Sie hätten nach den Erkenntnissen des Patentgerichts auch auf Zufall beruhen können.

Aber auch wenn Praluent diese Eigenschaft besessen hätte, also die Mortalitätsrate bei Hypercholesterinämie-Patienten verringert hätte, hätte darüber hinaus der Nachweis erbracht werden müssen, dass das Vergleichsprodukt Repatha der Antragsgegnerin diese Eigenschaft nicht hat. Das ist ein schwieriger Nachweis, der vom Lizenzsucher erbracht werden muss. Gewöhnlicherweise liegen diese Daten beim Lizenzsucher gar nicht vor und lassen sich auch gar nicht ermitteln. Die Sache scheiterte für Sanofi und Regeneron letztlich auch daran, dass keine Anhaltspunkte vom Lizenzsucher glaubhaft gemacht werden konnten, die zeigten, dass Praluent im Vergleich zu Repatha die Mortalitätsrate von Hypercholesterinämie-Patienten tatsächlich senkt. Im Gegensatz zum Fall Raltegravir konnten also keine belastbaren Daten vom Lizenzsucher vorgelegt werden. Im Fall Raltegravir konnte zumindest glaubhaft gemacht werden, dass Raltegravir der einzige Integrase-Inhibitor darstellte, der in Deutschland für kleine Patientengruppe in Frage kommt.

IV. Ausblick

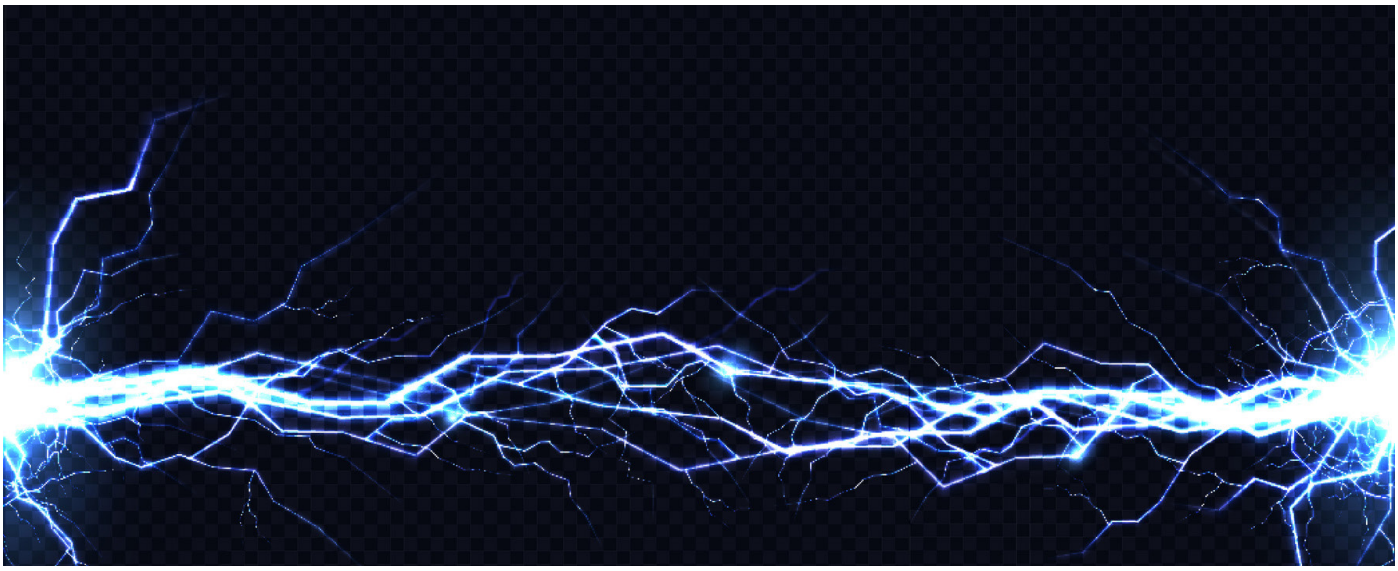
In der derzeitigen Diskussion um die Frage, ob eine Notwendigkeit besteht, den Unterlassungsanspruch nach § 139 des Patentgesetzes (PatG) zu reformieren, sollte der Mechanismus der Zwangslizenz des § 24(1) PatG nicht unberücksichtigt bleiben. Von einigen Stimmen wird ja bemängelt, dass das Patentgesetz grundsätzlich auf einem Automatismus beruhe und nur wenig die Interessen des Patentverletzers zu tragen kommen können. In der Tat, wenn von einer Patentverletzung ausgegangen wird, wird von den Gerichten grundsätzlich auch der Unterlassungsanspruch gewährt. Dafür spielen die äußeren Umstände eigentlich keine Rolle, also etwa mit welchen Interessen der Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird. Hier rücken vor allem die Fälle in den Vordergrund, in denen der Patentinhaber keine eigenen Produkte im Rahmen des Schutzbereichs vertreibt und damit in keinem unmittelbaren Wettbewerbsverhältnis zum Patentnutzer steht.

Neben der kartellrechtlichen Zwangslizenz und der Zwangslizenz des § 24(1) PatG verbleiben im deutschen Recht nur Allgemeine Grundsätze, wie Treu und Glauben nach §242 BGB. Das ist aber im Lichte der neueren Rechtsprechung aus Sicht des Patentverletzers nicht erfolgsversprechend. In der Entscheidung Wärmetauscher (Urteil vom 10.05.2016 - X ZR 114/13) hat der Bundesgerichtshof die Grenzen des Einwands nach § 242 BGB sehr eng gezogen und nicht einmal eine Aufbrauchfrist zuerkannt. Der Einwand komme nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Allgemeinen nur in Betracht, wenn der unterlassungspflichtigen Partei bei sofortiger Wirkung des Untersagungsgebots unverhältnismäßige Nachteile entstünden und die (befristete) Fortsetzung des angegriffenen Verhaltens für den Verletzten keine unzumutbaren Beeinträchtigungen mit sich bringt. Das wird in den meisten Fällen dem Benutzer des Patents nicht helfen.

Es stellt sich also die Frage, ob die Zwangslizenz nach § 24(1) PatG weiter ausgebaut werden könnte. Dem steht eigentlich nichts entgegen, da der Begriff des „öffentlichen Interesses“ als unbestimmter Rechtsbegriff von der Rechtsprechung ausgefüllt werden kann, um einen ausreichenden Ausgleich der Interessen herbeizuführen. So sind durchaus auch Fälle außerhalb des Gesundheitsbereiches denkbar, in denen das öffentliche Interesse bejaht werden könnten, wie etwa die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Verhinderung von Entlassungen in großem Umfang. Die von den Befürwortern einer Reformierung des Unterlassungsanspruchs nach §139 des Patentgesetzes (PatG) angebrachten Fall-Konstellationen könnten so im ausreichenden Maße berücksichtigt werden.

Dr. Alexander Harguth
Rechtsanwalt, Partner
München, Paris
Tel +49 (0)89 383870-0
axh@preubohlig.de
Profil: Link Website

Entscheidung des BGH vom 26.3.2019, X ZR 10916 – „Spannungsversorgungsvorrichtung“



1. Die Entscheidung „Spannungsversorgungsvorrichtung“

Mit der Entscheidung Spannungsversorgungsvorrichtung stärkt der BGH die Position des Patentinhabers im Hinblick auf die Höhe des Schadensersatzes bei Patentverletzung. Gemäß § 141 S. 2 PatG i.V.m § 852 BGB kann der Patentinhaber grds. auch dann Schadensersatz verlangen, wenn der Schadensersatzanspruch als solcher verjährt ist. Voraussetzung hierfür ist, dass der Verletzer bereichert ist. Diese Bereicherung hat der Verletzer auch nach Eintritt der Verjährung in einem Zeitrahmen von maximal 10 Jahren in die Vergangenheit an den Patentinhaber herauszugeben. Der korrespondierende Anspruch des Patentinhabers wird als Restschadensersatzanspruch bezeichnet.

Die Rechtsprechung in Deutschland hat jedoch in der Vergangenheit den Umfang der Bereicherung des Verletzers im Rahmen des Restschadensersatzanspruchs restriktiv bestimmt. In der Praxis wurde dem Patentinhaber lediglich die Berechnungsmethode „Lizenzanalogie“ zugestanden. Die Rechtsprechunng befand sich damit im bekannten Fahrwasser der Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung i.S.d. §§ 812 ff. BGB. Im Rahmen der ungerechtfertigten Bereicherung wird ausschließlich die Lizenzanalogie angewendet und im Ergebnis für zurückliegende Benutzungshandlungen lediglich ein Anspruch auf eine angemessene Lizenzgebühr gewährt.

Die für den Patentinhaber ggf. wirtschaftlich günstigere Berechnungsmethode „Herausgabe des Verletzergewinns“ verweigerte die Rechtsprechung dem Patentinhaber für den Restschadensersatzanspruch regelmäßig. Dies begründete sie u.a. damit, dass ohne Beschränkung des Restschadensersatzanspruchs auf die angemessene Lizenzgebühr die Verjährung des Schadensersatzanspruchs praktisch keine Rolle spielen würde.

Dieser Rechtsprechung hat der BGH nunmehr mit der Entscheidung Spannungsversorgungsvorrichtung einen Riegel vorgeschoben. Der Patentinhaber kann vom Verletzer auch für den verjährten Zeitraum im Rahmen des Restschadensersatzes die Herausgabe des Gewinns, den dieser durch die Patentverletzung erzielt hat, verlangen. Der BGH klammert lediglich die Berechnungsmethode „konkrete Schadensberechnung“ (des Patentinhabers) aus. Denn unter dem letztgenannten Aspekt kommt eine Bereicherung des Verletzers nicht in Betracht. Dies ist nachvollziehbar.

Darüber hinaus kann der Patentinhaber gemäß der BGH-Entscheidung Spannungsversorgungsvorrichtung auch den flankierenden Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch geltend machen, um die Höhe des Verletzergewinns für die Vergangenheit berechnen zu können. Dies führt zu einer im Vergleich zu der früheren Rechtslage wesentlich umfangreicheren Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtung des Verletzers bis zu zehn Jahre in die Vergangenheit. Der Verletzer schuldet in diesem (langen) Zeitrahmen umfassende Angaben zu den Gestehungskosten seines verletzenden Produkts (nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselt), dem Gewinn und (zur Plausibilisierung) der betriebenen Werbung.

2. Konsequenzen aus der Entscheidung

Es steht zu erwarten, dass die Patentkammern und -Senate in Deutschland die BGH-Rechtsprechung rezipieren und in der Zukunft eine ggf. bis zehn Jahre in die Vergangenheit zurückreichende Schadensersatz- sowie Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtung ausurteilen.

Auf Seiten des Patentinhabers sollte daher in der Zukunft daran gedacht werden, in geeigneten Fällen den Restschadensersatz nunmehr ohne Einschränkung auf die angemessene Lizenzgebühr einzuklagen. Die Geltendmachung ohne entsprechende Einschränkung kann einen beachtlichen wirtschaftlichen Zugewinn im Hinblick auf die Höhe des Schadensersatzes darstellen.

Den Patentnutzer hingegen stellt die Entscheidung vor das Problem, dass die für die Angaben notwendigen Informationen für einen so lange in die Vergangenheit zurückreichenden Zeitraum in seinem Betrieb möglicherweise gar nicht (mehr) vorhanden sind. Hier kann dem Patentnutzer nur geraten werden, die nunmehr längere Frist zu berücksichtigen und die notwendigen Informationen/Unterlagen entsprechend lange aufzubewahren; dies nach Möglichkeit auch in digitalisierter Form. Sollte die Auskunft und Rechnungslegung dem Patentnutzer nicht oder nicht vollständig möglich sein, verlangt die Rechtsprechung, dass er hinsichtlich der Zeiträume, für die er lediglich unzureichende Informationen zur Verfügung stellen kann, eine Schätzung abgibt und dabei die Grundlagen für die Schätzung mitteilt (siehe z.B. BGH NJW 1984, 2822 – Dampffrisierstab II; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 20.4.1998 – 2 W 12/98). Diesen Maßstab dürfte die Rechtsprechung auch weiterhin im Rahmen der Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtung anwenden.

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

Verbot von Werbeabgaben durch Apotheken – das Ende der bei Kunden beliebten Traubenzucker und Taschentücher?

Der für Wettbewerbsverstöße zuständige I. Zivilsenat des BGH hat in zwei Entscheidungen am 6. Juni 2019 (I ZR 206/17 und I ZR 60/18) entschieden, dass die Preisbindungsvorschriften für verschreibungspflichtige Arzneimittel (§ 78 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 S. 1 AMG) strikt einzuhalten sind.

Jegliche Gewährung einer Zuwendung oder sonstiger Werbeabgabe, die gegen die Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes verstößt, ist somit unzulässig; selbst, wenn die Werbeabgabe nur einen geringen finanziellen Wert hat. Die strikt einzuhaltenden arzneimittelrechtlichen Preisbindungsvorschriften gelten nach dem Urteil des EuGH in Sachen „Deutsche Parkinson Vereinigung/ Zentrale“ (C-148/15, GRUR 2016, 1312 = WRP 2017, 36) zwar nur für in Deutschland ansässige Apotheken und nicht für Versandapotheken im EU-Ausland, stellen aber nach den nun ergangenen Entscheidungen des I. Zivilsenats keine verfassungsrechtlich unzulässige Inländerdiskriminierung dar.

1. Der BGH hatte in zwei parallelen Verfahren über die Zulässigkeit von geringwertigen Werbeabgaben durch Apotheken zu entscheiden: In dem Verfahren I ZR 206/17 wurde eine in Darmstadt ansässige Apotheke durch die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs wegen des Verstoßes gegen die arzneimittelrechtlichen Preisbindungsvorschriften in Anspruch genommen. Die Apotheke hatte Kunden anlässlich des Erwerbs eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels ein Brötchen-Gutschein für eine in der Nähe gelegene Bäckerei ausgehändigt. Das Landgericht Darmstadt gab der Klage statt. Die hiergegen gerichtete Berufung der Apotheke beim OLG Frankfurt a.M. blieb ohne Erfolg. Das OLG Frankfurt a.M. nahm einen Verstoß gegen die Preisbindungsvorschrift des § 78 Abs. 2 S. 1 und 3 AMG an und somit zugleich einen wettbewerbswidrigen Verstoß gegen eine Marktverhaltensregel (§ 3a UWG). Dies vor dem Hintergrund, dass gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HWG seit einer Gesetzesnovelle im Jahr 2013 Zuwendungen oder Werbeabgaben unzulässig seien, die entgegen den Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes gewährt würden (I ZR 206/17, Tz. 5). Auch seien in dem zu entscheiden Fall weder die Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) betroffen noch die arzneimittelpreisrechtlichen Bestimmungen aus verfassungsrechtlichen Gründen unanwendbar oder restriktiv auszulegen.

Im parallelen Verfahren I ZR 60/18 wurde eine in Berlin ansässige Apotheke ebenfalls durch die Zentrale zur

Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in Anspruch genommen. Die Apotheke hatte Kunden, die ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel einlösten, einen Einkaufsgutschein über einen Euro gewährt, den diese bei ihrem nächsten Einkauf einlösen konnten. Das Landgericht Berlin gab der Klage statt. Die hiergegen gerichtete Berufung zum Kammergericht führte zur Abweisung der Klage. Das Kammergericht bejahte zwar einen Verstoß gegen die arzneimittelrechtlichen Preisbindungsvorschriften, die im Verhältnis zu in anderen Apotheken im EU-Ausland auch keine unzulässige Benachteiligung darstellten. Der Verstoß gegen die Preisbindungsvorschriften sei aber nicht wettbewerbswidrig, da er nicht geeignet sei, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen (I ZR 60/18, Tz. 7).

Der I. Zivilsenat kam in beiden Verfahren zu dem Ergebnis, dass Werbeabgaben wettbewerbswidrig sind und hat demnach mit weitgehend gleichlautenden Entscheidungsgründen im Verfahren I ZR 206/17 die Revision der Darmstädter Apotheke zurückgewiesen sowie im Verfahren I ZR 60/18 der Revision der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs stattgegeben, was zur Aufhebung der kammergerichtlichen Entscheidung führte.

2. Der I. Zivilsenat stellt in seinen Entscheidungen zunächst fest, dass das in § 7 Abs. 1 S. 1 HWG i.V.m. § 78 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 S. 1 AMG enthaltene Verbot der Gewährung von Werbeabgaben entgegen den Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes eine Marktverhaltensregelung im Sinne des § 3a UWG darstelle (Tz. 10 / Tz. 12).

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HWG ist es unzulässig, Zuwendungen oder sonstige Werbeabgaben (Waren oder Leistungen) zu gewähren, es sei denn, es handelt sich um Gegenstände von geringem Wert, die durch eine dauerhafte und deutlich sichtbare Bezeichnung des Werbenden oder des beworbenen Produkts oder beider gekennzeichnet sind, oder um geringwertige Kleinigkeiten. Mit einer im Jahr 2013 eingeführten Ergänzung des § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HS 2 HWG sind fortan Zuwendungen oder sonstige Werbeabgaben für Arzneimittel unzulässig, „soweit sie entgegen den Preisvorschriften gewährt werden, die aufgrund des Arzneimittelgesetzes gelten“.

Nach § 78 Abs. 2 S. 2 und 3 AMG ist für vom Verkehr außerhalb der Apotheken ausgeschlossene Arzneimittel, soweit sie verschreibungspflichtig sind oder zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben werden, ein einheitlicher Apothekenpreis zu gewährleisten. Der einheitliche Abgabepreis für solche Arzneimittel wird nach § 78 Abs. 3 S. 1 AMG gemäß der Arzneimittelpreisverordnung festgelegt (Tz. 11 / Tz. 14).

3. Der I. Zivilsenat führt weiter aus, dass das in § 7 Abs. 1 S. 1 HWG geregelte grundsätzliche Verbot von Werbeabgaben durch eine weitgehende Eindämmung der Wertreklame im Bereich der Heilmittel der abstrakten Gefahr begegnen soll, dass Verbraucher bei der Entscheidung, ob und ggf. welche Heilmittel sie in Anspruch nehmen, durch die Aussichten auf Werbeabgaben unsachlich beeinflusst werden. Soweit § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HS 2 HWG entgegen den Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes gewährte Werbeabgaben generell verbietet, soll damit zudem eine ruinöser Preiswettbewerb zwischen den Apotheken verhindert und so eine flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sichergestellt werden (Tz. 12 / Tz. 15).

4. Hierbei, so der I. Zivilsenat weiter, stehe das Urteil des EuGH in Sachen „Deutsche Parkinson Vereinigung/ Zentrale“ (C-148/15, GRUR 2016, 1312 = WRP 2017, 36) der Anwendung der in § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HWG in Bezug genommenen Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes für inländische Apotheken nicht entgegen. Nach dem Urteil des EuGH stellt eine nationale Regelung, die vorsieht, dass für verschreibungspflichtige Humanarzneimittel einheitliche Apothekenabgabepreise festgesetzt werden, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen dar und somit einen Verstoß gegen die in Art. 34 AEUV garantierte Warenverkehrsfreiheit innerhalb der EU (Tz. 31 f. / Tz. 30 f.).

Auf innerstaatliche Sachverhalte ohne grenzüberschrei-

tenden Bezug seien, so der I. Zivilsenat, die vom EuGH aufgestellten Grundsätze allerdings nicht anwendbar. Es sei auch keine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) gegeben. Denn aus Art. 3 Abs. 1 GG folge nicht, dass Regelungen für Inländer derjenigen für andere Unionsbürger entsprechend müssten, solange die Ungleichbehandlung auf sachlichen Gründen beruhe (vgl. Tz. 35 / Tz. 33).

Ein gewichtiger sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung von inländischen Apotheken und Apotheken in anderen Mitgliedstaaten der EU ergebe sich bereits aus der Tatsache, dass der deutsche Gesetzgeber in seiner Gestaltungsfreiheit zwar hinsichtlich des grenzüberschreitenden Verkaufs von Arzneimitteln durch die in Art. 34 AEUV geregelte Warenverkehrsfreiheit und die dazu ergangene Rechtsprechung des EuGHs eingeschränkt sei, für den Vertrieb von Arzneimitteln innerhalb Deutschlands aber keine entsprechende Einschränkung bestehe. Die Ungleichbehandlung sei zudem dadurch gerechtfertigt, dass sich die Arzneimittelpreisbindung im Hinblick auf die Besonderheiten des deutschen Marktes auf in Deutschland ansässige Apotheken weniger stark auswirke als auf in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Apotheken. Denn diese seien für einen unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt im besonderem Maße auf den Versandhandel angewiesen (Tz. 36 / Tz. 35).

5. Der I. Zivilsenat stellt zudem fest, dass die arzneimittelrechtlichen Preisbindungsvorschriften auch nicht gegen die in Art. 12 Abs. 1 GG garantierte Berufsausübungsfreiheit verstoßen. Der durch die arzneimittelrechtlichen Preisbindungsvorschriften einhergehende Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit sei zur Sicherstellung einer im öffentlichen Interesse gebotenen flächendeckenden und gleichmäßigen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln verhältnismäßig. Der Gesetzgeber dürfe Berufsausübungsregelungen treffen, wenn diese durch hinreichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt seien, die gewählten Mittel zur Erreichung des verfolgten Zwecks geeignet und erforderlich seien und die durch sie bewirkte Beschränkung den Betroffenen zumutbar sei (Tz. 37 / Tz. 36). Die Verhältnismäßigkeit der arzneimittelrechtlichen Preisbindungsvorschriften sei erst dann fraglich, wenn Versandapotheken aus dem EU-Ausland verschreibungspflichtige Arzneimittel auf dem deutschen Markt ohne Rücksicht auf die Preisbindung tatsächlich in einem Umfang veräußerten, dass eine ernsthafte Existenzbedrohung inländischer Apotheken eintreten würde und das finanzielle Gleichgewicht des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr gewährleistet wäre, was aber nicht der Fall sei (Tz. 43 / Tz. 41).

6. Der I. Zivilsenat kommt zu dem Schluss, dass der von den Apotheken begangene Verstoß gegen die Marktverhaltensregelung des § 7 Abs. 1 S. 1 HWG trotz des geringen finanziellen Werts der Werbeabgabe geeignet sei, die Interessen von Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen (Tz. 51 / Tz. 57). Die Frage, ob eine Eignung zur spürbaren Interessenbeeinträchtigung bestehe, sei nach dem Schutzzweck der jeweils verletzten Marktverhaltensregel zu beurteilen. Das heilmittel-

LEADERS LEAGUE

Leaders League

Preu Bohlig & Partner gelistet in der Kategorie:

Health, Pharma & Biotechnology

werberechtliche Verbot der Werbung mit Leistungen, die gegen die Arzneimittelpreisbindung verstoßen, soll insbesondere einen unerwünschten Preiswettbewerb zwischen den Apotheken verhindern. Die insofern eindeutige gesetzliche Regelung dürfe nicht dadurch unterlaufen werden, dass ein solcher Verstoß als nicht spürbar eingestuft und damit als nicht wettbewerbswidrig angesehen werde. Ein Abstellen auf die finanzielle Geringwertigkeit der Werbeabgaben sei ausgeschlossen, nachdem die Preisbindung nach dem Willen des Gesetzgebers strikt einzuhalten sei (Tz. 59 / Tz. 58).

7. Vor dem Hintergrund der ergangenen Entscheidungen des I. Zivilsenats wird es Apothekern zukünftig im Rahmen des Verkaufs von verschreibungspflichtigen, preisgebundenen Arzneimitteln nicht mehr möglich sein, Kunden auch nur kleinste Werbeabgaben, wie z.B. einen Traubenzucker oder eine Packung Taschentücher, zukommen zu lassen. Für rezeptfreie Arzneimittel (OTC) gilt dieses Verbot hingegen nicht.

Gegen die Ungleichbehandlung deutscher Apotheken im Verhältnis zu Versandapotheken, die aus dem EU-Ausland heraus Arzneimittel in Deutschland anbieten, möchte die Bundesregierung mit dem geplanten Apothekenstärkungsgesetz vorgehen. Der von Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) eingebrachte Gesetzesentwurf sieht vor, die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel aus dem Arzneimittelgesetz zu streichen und diese dafür im Sozialrecht zu verankern. Rabatte unterliefen das Sachleistungs- und Solidaritätsprinzip, heißt es im Gesetzentwurf. Das Bundeskabinett hat mit seiner Zustimmung den Weg bereits freigemacht. Ob der EuGH diese Neuregelung akzeptieren wird oder abermals einen Verstoß gegen die in Art. 34 AEUV garantierte Warenverkehrsfreiheit annehmen wird, bleibt abzuwarten. Klagen ausländischer Versandapotheken gegen das geplante Gesetz sind aber so gut wie sicher, sollte es unverändert in Kraft treten.

Dr. Alexander Meier
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49(0)89 383870-118
ame@preubohlig.de
Profil: Link Website

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

60 Jahre Preu Bohlig – Jubiläumsveranstaltung am 06.06.2019

Vor 60 Jahren gründete Herr Prof. Albert Preu unsere Kanzlei in München. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltete Preu Bohlig eine große Feier im Deutschen Museum.

Rund 200 Gäste aus dem Kollegen- und Mandantenkreis, hochkarätige Redner wie Prof. Dr. Ansgar Ohly und Jan Böhmermann, der festlichen Ehrensaal des Deutschen Museums als Rahmen – besser konnten die Voraussetzungen für den Festakt kaum sein, mit dem Preu Bohlig am 06. Juni 2019 sein 60 jähriges Jubiläum feierte. Es wurde dann auch ein großartiger Abend, der uns lange in Erinnerung bleiben wird.

Den offiziellen Teil der Veranstaltung eröffnete Herr von Czettritz mit der Begrüßung der Gäste. In einem ersten Vortrag referierte Herr Prof. Dr. Ansgar Ohly, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München, über die „Verhältnismäßigkeit im Patentrecht“. Er griff mit diesem Thema die derzeit sehr aktuelle und viel diskutierte Frage auf, ob der Unterlassungsanspruch im Patentrecht zwangsläufig Folge einer Patentverletzung ist oder sein soll. Herr Prof. Ohly zog einen Vergleich zu anderen Rechtsordnungen und arbeitete im Einzelnen heraus, dass bereits nach der aktuellen Rechtslage die Gewährung des Unterlassungsanspruchs stets unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zu prüfen ist. Dies ergibt sich auch aus allgemeinen rechtlichen Grundlagen wie § 242 BGB oder § 275 BGB, die in besonderer Ausprägung bereits Einzug in das Patentrecht gefunden haben, wie z. B. bei den Ansprüchen auf Vernichtung und Rückruf.

Einen weiteren „Fachvortrag“ hielt dann Jan Böhmermann, mehrfach ausgezeichneter Grimme-Preisträger, über Position und Arbeitsweise von Rechtsanwälten. Sowohl die angesprochenen Rechtsanwälte als auch insbesondere die unter den Gästen anwesenden Nicht-Rechtsanwälte fanden den Auftritt sehr gelungen und erheiternd. Danach ging es fröhlich beim anschließenden Empfang und „Flying Dinner“ bis in die Nacht weiter. Der Abend wurde zu einem ausgelassenen Fest und es bot sich allen die Möglichkeit, sich mit alten und neuen Bekannten bei Köstlichkeiten aus dem Hause Dallmayr zu unterhalten.

Aktuelle Veranstaltungen, Seminare und Vorträge

siehe Website „Aktuelles"

SEPT 2019

München: Vorbereitung auf die deutsche Patentanwaltsprüfung. Klausurenkurs Herbst 2019

Düsseldorf: Starten Sie gut vorbereitet in die Patentanwaltsausbildung. Mit dem Preu Prep

Straßburg: „Regulatory Affairs and Intellectual Property Protection in the Pharmaceutical Industry"

OKT 2019

Hamburg: Preu-Frühstück

München: Vortragsveranstaltung mit Kanzlei Sonderhoff & Einsel

NOV 2019

Nürnberg: Workshop: Das neue Europäische Patentsystem

Berlin: „Der qualifizierte Pharmajurist"

Hannover: Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht

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: https://preubohlig.de/impressum/

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 2019. Alle Rechte vorbehalten.