PREU BOHLIG

Newsletter November

AUSGABE 3/2020

News

Neue Gesichter bei Preu Bohlig 02

Gewerblicher Rechtsschutz

Der FRAND-Einwand und seine Folgeerscheinungen 03

Restitutionsklage im Patentrecht 06

Erhöhte Schranken für grenzüberschreitende Datenübermittlungen nach der EuGH-Entscheidung „Schrems II“ 08

Schadensersatz wegen Benutzung eines ähnlichen Zeichens vor Verfall 13

Änderungen im UWG durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs 15

Pharma- und Medizinprodukterecht

Grundsatzentscheidung – Preu Bohlig gewinnt vor dem EuG gegen die Europäische Kommission 22

Veranstaltungen und Seminare 26

Auszeichnungen

JUVE Awards 2020: Nominierung Kanzlei des Jahres 04

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 20/21 05

JUVE Patent Germany 2020 10

Managing IP 2020 17

iam Patent 1000 11

Who‘s Who Legal Germany 2021 12

Leaders League 2020 – Healthcare & Pharmaceuticals 14

WWL Thought Leaders Germany 2020 14

Wirtschaftswoche Auszeichnung - Top Kanzlei 2020 Patentrecht 19

Deutschlands Beste Anwälte 2020 - Handelsblatt Rating 20

FOCUS Spezial 2020 - Deutschland Top-Anwälte 2020 21

Leaders League 2020 (Diverse) 21

Deutschlands Beste Anwälte 2020 – Handelsblatt Rating 23

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021 25

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter? 27

Unsere Standorte 28

Neue Gesichter bei Preu Bohlig

Wir freuen uns sehr, dass folgende Kolleginnen und Kollegen sich unserem Büro im Jahr 2020 angeschlossen haben.

Lea Menne
im Büro Düsseldorf

Anja Böhm, LL.M.
im Büro Düsseldorf

Verena Kerschner, M.A.
im Büro Berlin

Dr. Alexander Hödemaker
im Büro München

Der FRAND-Einwand und seine Folgeentscheidungen

Der Bundesgerichtshof hatte am 5. Mai 2020 den Fall Sisvel ./. Haier entschieden und die Beklagte wegen einer fehlenden Lizenzwilligkeit verurteilt (vgl. Beitrag im Newsletter im Juli 2020). Der Fall ist wohl noch nicht abgeschlossen, da gegen die Entscheidung des BGH eine Verfassungsbeschwerde anhängig ist.

Bemerkenswert ist aber mit welcher Geschwindigkeit diese BGH-Entscheidung rezipiert und in der Gerichtspraxis Anwendung gefunden hat. Die besondere Konstellation der fehlenden Lizenzwilligkeit eines Implementierer ist nämlich seither auffällig häufig der Inhalt von Folgeentscheidungen geworden. Die Besonderheit liegt darin, dass nach dem Verletzungshinweis des Patentinhabers (der ohne weiteres auch in der Verletzungsklag gesehen werden kann) die Erklärung der Lizenzwilligkeit die 2. Stufe des Stufenmodells des EuGH (Huawei./. ZTE) darstellt.

In der EuGH Entscheidung ist lediglich vorgesehen, dass der Implementierer nach dem Verletzungshinweis zügig erklären müsse, ob er eine Lizenz nehmen wolle. Bislang war dieser Punkt nie umstritten oder von der Rechtsprechung besonders erörtert worden.

Die Gerichte sahen sich daher jeweils der 3. Stufe gegenüber, wonach dann mit leicht unterschiedlicher Tiefenschärfe geprüft werden musste, ob das Angebot des SEP-Inhabers FRAND-Kriterien genüge oder nicht.

Die Entscheidung des BGH scheint aber für viele Landgerichte einen Weg zu bieten, diese Prüfungsstufe nicht betreten zu müssen. So haben unterschiedliche Kammern der Landgerichte (in dieser Reihenfolge) München I, Mannheim und schließlich auch Düsseldorf Unterlassungsklagen bei einem SEP stattgegeben, weil der Implementierer nicht lizenzwillig gewesen sei und es daher auf die Frage eines FRAND Angebotes nicht ankomme.

Die Besonderheit dieser Entscheidungen liegt darin, dass sie alle Fälle zum Gegenstand hatten, bei denen zunächst einmal der Implementierer seine Lizenzwilligkeit bejaht hatte. Dann hatte der SEP-Inhaber ein Lizenzangebot unterbreitet und anschließend waren beide in Verhandlungen eingestiegen. Schließlich hatte irgendwann der Implementierer auch ein Gegenangebot unterbreitet.

Die Entscheidungen haben dann mit nicht unähnlichen Begründungen festgehalten, dass der Implementierer zwar zunächst Lizenzwilligkeit bekundet, dann aber

erwiesen habe, dass er doch nicht lizenzwillig gewesen war. Die Entscheidungen stellen dabei teils auf eine Mehrzahl von Faktoren aus dem Verhandlungsgeschehen ab. In einer Entscheidung wird lediglich festgehalten, dass das Gegenangebot viel zu niedrig gewesen sei und damit feststehe, dass die Lizenznehmer nicht (oder nicht mehr) lizenzwillig war. In anderen Entscheidungen wurden dann auch noch weitere Faktoren aus dem Verlauf der Verhandlungen hinzugezogen, um die Lizenzunwilligkeit des Lizenznehmers feststellen zu können.Gegen diese Entscheidungen sind jeweils Berufungen anhängig und es sind möglicherweise noch in diesem Jahr erste Hinweise der Oberlandesgerichte zu erwarten, ob diese Herangehensweise der Landgerichte dort befürwortet wird.

Im Widerspruch zu dieser sich rasant entwickelnden Rechtsprechung steht möglicherweise eine andere Kammer (4c) des Landgerichts Düsseldorf, die diesen Weg nicht beschreiten wollte und wohl im Gegenteil prüft, eines der bei ihr anhängigen SEP-Verfahren dem EuGH vorzulegen. Dort wie in anderen Verfahren hatte das Bundeskartellamt angeregt, den Rechtsstreit (Nokia ./. Daimler) auszusetzen und das Verfahren mit insgesamt vier Vorlagefragen dem EuGH vorzulegen. Die erste (vorgeschlagene) Vorlagefrage ist darauf gerichtet, ob zum Beispiel ein Automobilhersteller sich auf den FRAND-Einwand seines Zulieferers berufen kann, wenn das Zulieferer-Vorprodukt angeblich das Patent verletzt und der Zulieferer um eine FRAND-Lizenz nachgesucht hatte. Die zweite Vorlagefrage ist im Wesentlichen darauf gerichtet, ob der SEP-Inhaber jede Partei in einer Produktionskette angreifen darf, oder ob er hierbei Beschränkungen unterliegt. Die dritte Vorlagefrage ist darauf gerichtet, ob der SEP-Inhaber lizenzwilligen Marktteilnehmern eine Lizenz verweigern darf, insbesondere ob er bestimmten Marktstufen einer Produktionskette von einer Lizenzierung ausschließen darf. Die letzte Vorlagefrage ist darauf gerichtet, ob der SEP-Inhaber kartellrechtlich frei sei in der Wahl, ob und welcher Stufe einer Produktionskette er allein eine Lizenz erteile.

Die Vorlage an den EuGH bereits in der 1. Instanz wird vom Bundeskartellamt deshalb als sinnvoll angesehen, um einen zügigen Klärungsprozess herbeizuführen und nicht divergierende Entscheidungen auf nationaler und europäischer Ebene abzuwarten. Eine relativ frühzeitige Vorlage an den EuGH solle auch das Risiko

Nominiert: JUVE Awards 2020: Kanzlei des Jahres für IP

In dieser Kategorie zeichnet die JUVE-Redaktion Kanzleien aus, die sich im Marken-, Patent- und Wettbewerbsrecht besonders dynamisch entwickeln.

Hier spielen insbesondere die Präsenz in wichtigen Prozessen, die Betreuung hochkarätiger Mandanten in der Vertragsgestaltung und beim Portfoliomanagement sowie die personelle Entwicklung eine Rolle.

vermeiden, dass etwa durch den Zeitablauf und die Vielzahl der Verfahren „situationsbedingte Kompromisse“ erzwungen würden und sich daraus ergebende Lizenzverträge dann später gegenüber Dritten als branchenüblich zitiert werden könnten.

Sollte sich das Landgericht Düsseldorf dem grundsätzlich anschließen, wäre Mitte November eine Vorlageentscheidung an den EuGH zu erwarten, die gerade für den Bereich 5G und IoT wesentliche Grundfragen klären dürfte.

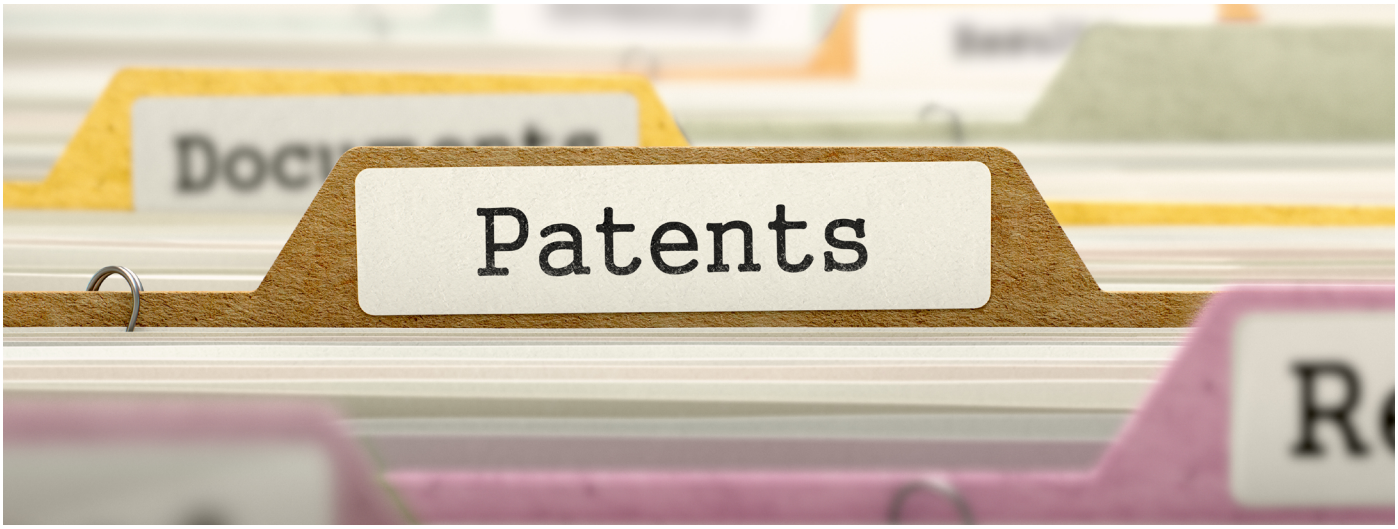
Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt, Partner
Berlin
T +49 (0)30.22 69 22 – 0
berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021

genannt werden Preu Bohlig & Partner in den Kategorien „Patentprozesse/Rechtsanwälte“, „Marken- und Designrecht“, „Wettbewerbsrecht“, sowie im Gesundheitswesen: „Pharma- und Medizinprodukterecht“.

„Oft empfohlen“ im Bereich Patentprozesse/Rechtsanwälte: Dr. Ludwig von Zumbusch, Prof. Dr. Christian Donle, Dr. Christian Kau und Daniel Hoppe

„Restitutionsklage im Patentrecht"



Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 19.12.2019 einer Restitutionsklage stattgegeben. Die Entscheidung ist z. B. abgedr. in GRUR-RR 2020, S. 414 ff..

In einem Patentverletzungsprozess in Deutschland ist das Gericht an das erteilte Patent gebunden und muss seiner Entscheidung das Patent in der Fassung zum Schluss der mündlichen Verhandlung zugrunde legen. Das Gericht kann somit die Klage nicht mit der Begründung abweisen, dass das Patent nicht hätte erteilt werden dürfen. Die Einrede der Löschungsreife gibt es im Patentverletzungsprozess nicht. Dies ist im Gebrauchsmusterverletzungsprozess anders; dort kann die Einrede der Löschungsreife des Gebrauchsmusters im Verletzungsprozess erhoben werden, § 13 Abs. 1 GebrMG. Diesen Unterschied gibt es deshalb, weil es sich beim Patent um ein geprüftes Schutzrecht und beim Gebrauchsmuster um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt.

Wenn das Verletzungsgericht den Beklagten wegen Patentverletzung verurteilt hat und das Klagepatent nach Rechtskraft des Verletzungsurteils im Einspruchsverfahren widerrufen oder im Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt wird, ist dem Verletzungsurteil im Nachhinein die Grundlage entzogen, weil aufgrund einer solchen Entscheidung davon auszugehen ist, dass das Patent gar nicht erteilt worden ist. In einem solchen Fall kann der Beklagte des Verletzungsprozesses in entsprechender Anwendung von § 580 Nr. 6 ZPO eine Restitutionsklage erheben mit dem Ziel, dass das gegen ihn ergangene Urteil bzw. die gegen ihn ergangenen Urteile wieder aufgehoben werden.

Das Restitutionsverfahren vollzieht sich in drei Verfahrensabschnitten, deren Voraussetzungen jeweils für sich zu prüfen sind.

Zunächst ist die Zulässigkeit zu prüfen. Die (ausschließliche) Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich aus § 584 Abs. 1 ZPO. Wenn nur das Gericht I. Instanz in der Sache entschieden hat, ist dieses zuständig. Sollte das Gericht II. Instanz auch in der Sache entschieden haben, ist das zweitinstanzliche Gericht zuständig. Sollte das zweitinstanzliche Gericht dagegen die Berufung als unzulässig verworfen oder die Sache zurückverwiesen haben, ist das erstinstanzliche Gericht zuständig, sofern nicht auch das Berufungsurteil angegriffen wird (vgl. Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl., zu § 585 ZPO, Rn. 2). Weiter ist zu prüfen, ob die Klagefrist von einem Monat gemäß § 586 Abs. 1 ZPO eingehalten ist. Diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Beklagte des Verletzungsprozesses davon Kenntnis erlangt, dass das Klagepatent bestandskräftig widerrufen oder für nichtig erklärt wurde. Es handelt sich um eine Notfrist, die nicht verlängerbar ist. Innerhalb dieser (sehr kurzen) Frist von einem Monat muss die Restitutionsklage beim

zuständigen Gericht eingehen. Ferner ist zu beachten, dass nach Ablauf von fünf Jahren ab der Rechtskraft des angegriffenen Urteils eine Restitutionsklage nicht mehr statthaft ist, § 586 Abs. 2 Satz 2 ZPO („absolute Grenze"). Vor dem Hintergrund dieser Frist ist es ratsam, den Verletzungsprozess möglichst lange nicht rechtskräftig werden zu lassen, weil die Bestandsverfahren sich erfahrungsgemäß über mehrere Jahre hinziehen können.

In einem zweiten Schritt ist die Begründetheit der Resti tutionsklage zu prüfen. Sollte das Klagepatent bestandskräftig widerrufen oder für nichtig erklärt worden sein, ist die Restitutionsklage begründet.

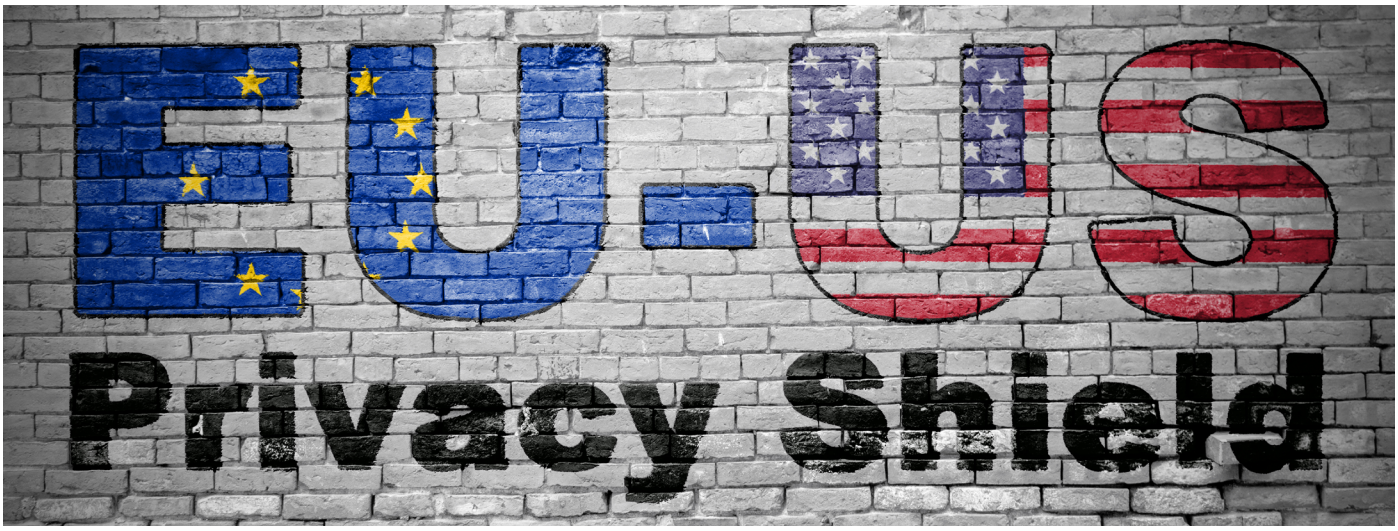
In einem dritten Schritt findet eine neue Verhandlung vor dem zuständigen Gericht statt. Die Hauptsache des „alten" Prozesses wird von neuem verhandelt, § 590 Abs. 1 ZPO. Da das Klagepatent nicht mehr existiert, ist die Patentverletzungsklage aufgrund dieser neuen Verhandlung abzuweisen. Es ist auch möglich, dass der Kläger auf seine Ansprüche verzichtet, so dass die Patentverletzungsklage dann im Wege eines Verzichtsurteils gemäß § 306 ZPO abgewiesen wird.

In dem vom Oberlandesgericht Düsseldorf entschiedenen Fall hatte die Klägerin (Restitutionsbeklagte) bereits vor Einleitung des Restitutionsverfahrens gegenüber der Beklagten wegen des Widerrufs des Patentes den Verzicht auf sämtliche Ansprüche erklärt und im Verfahren damit argumentiert, dass es wegen dieses Verzichts an einem Rechtsschutzbedürfnis für die Restitutionsklage fehlen würde und ferner der Beklagte (Restitutionskläger) jedenfalls in entsprechender Anwendung von § 93 ZPO („sofortiges Anerkenntnis") die Kosten des Restitutionsverfahrens zu übernehmen habe. Das Oberlandesgericht Düsseldorf ist beiden Argumenten nicht gefolgt. Für die Restitutionsklage bedürfe es keines besonderen Rechtsschutzinteresses. Dieses ergebe sich ohne weiteres schon daraus, dass zu Lasten des Restitutionsklägers ein ihn belastendes Urteil in der Welt sei, das sachlich unrichtig geworden und daher auch formal zu beseitigen sei. Die Vorschrift des § 93 ZPO sei bei einer Restitutionsklage nicht anwendbar. Es sei zu berücksichtigen, dass das ursprüngliche Verletzungsverfahren durch die Klägerin eingeleitet worden sei und jetzt fortgesetzt werde. Wäre das Klagepatent bereits im Vorprozess bestandskräftig widerrufen worden, hätte die Klägerin als unterlegene Partei nach § 91 Abs. 1 ZPO schon dort die Kosten zu tragen gehabt.

Sollte der Beklagte aufgrund des rechtskräftigen und nunmehr durch die Restitutionsklage wieder aufgehobenen Urteils Zahlungen an den Kläger geleistet haben (wie z. B. Kostenerstattungen oder Schadensersatz), so kann der Beklagte diese Zahlungen in entsprechender Anwendung von § 717 Abs. 3 ZPO von dem Kläger zurückverlangen, weil für die Zahlungen der Rechtsgrund, nämlich das ursprüngliche Urteil, in Wegfall geraten ist. Sollte der Beklagte gegen das durch die Restitutionsklage wieder aufgehobene Urteil verstoßen und dementsprechend Ordnungsgelder oder Zwangsgelder an die Staatskasse bezahlt haben, so muss er zunächst die Aufhebung der Beschlüsse über das Ordnungsgeld oder das Zwangsgeld erwirken, §§ 775 Nr. 1, 776 ZPO. Anschließend kann er gezahlte Ordnungsgelder oder Zwangsgelder von der Staatskasse zurückverlangen, weil der Rechtsgrund für diese Zahlungen – nämlich der Beschluss über das Ordnungsgeld oder das Zwangsgeld – weggefallen ist.

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

Erhöhte Schranken für grenzüberschreitende Datenübermittlungen nach der EuGH-Entscheidung „Schrems II"



Der österreichische Datenschützer und Jurist Max Schrems ist ein streitbarer Mann. Er hat in einem ersten Rechtsstreit mit Facebook vor dem EuGH im Jahr 2015 (EuGH, Urteil vom 06.10.2015, C-362/14 – Schrems I) bereits die damals für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen der EU und den USA geltenden „Safe Harbour"-Regelungen zu Fall gebracht.

Der EuGH hat jüngst in einem weiteren Verfahren auf Betreiben des Klägers mit sofortiger Wirkung festgestellt (EuGH, Urt. vom 16.07.2020, C-311/18 – Schrems II), dass ein Nachfolgeinstrument für die Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU in die USA, der EU-US Privacy Shield, ebenso wenig eine gültige Rechtsgrundlage für solche Datentransfers darstellt. Die aktuelle Entscheidung hat, auch über den Privacy Shield hinaus, weitreichende Auswirkungen in Bezug auf die Anforderungen an den Transfer personenbezogener Daten aus der EU in Drittländer und erhöht die Risiken und die potentielle Haftung für die Beteiligten am Datentransfer substantiell.

Auch nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; VO (EU) 2016/679) ist die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Land außerhalb der EU bzw. des EWR nur eingeschränkt und unter besonderen Voraussetzungen zulässig, Art. 44-49 DSGVO. Der Grund für jene Beschränkungen liegt in der Annahme, dass innerhalb der EU durch eine gleichmäßige und einheitliche Anwendung von Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen gewährleistet ist (vgl. Erwägungsgrund 10 zu DSGVO). Ein solches, angemessenes Datenschutzniveau soll mit bestimmten, gesetzlich in der DSGVO verankerten Werkzeugen auch in Bezug auf in Drittländer wie die USA transferierte personenbezogene Daten erreicht werden. Zu jenen Instrumenten zählen unter anderem Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission, Art. 45 DSGVO, das Vorliegen geeigneter Garantien (verbindliche interne Datenschutzvorschriften („Binding Corporate Rules"), Standarddatenschutzklauseln der Kommission, etc.), Art. 46 DSGVO oder bestimmte Ausnahmetatbestände (ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen, Datenübermittlung zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Betroffenen etc.), Art. 49 DSGVO.

Zu den in der Praxis wichtigsten Werkzeugen für den internationalen Datentransfer zählen die Standarddatenschutzklauseln der Kommission, Art. 46 Abs. 2 c) DSGVO (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32010D0087) und – bislang – der Privacy Shield, nach dem in den USA mehr als 5000 Unternehmen (auch Großunternehmen wie Facebook) zertifiziert sind.

In dem aktuellen Rechtsstreit Schrems II (EuGH a.a.O., Rn. 52 f.) wandte sich der Kläger gegen die Übermittlung seiner personenbezogenen Daten in die USA insbesondere mit dem Argument, Facebook Inc. sei verpflichtet, seine personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch US-amerikanischen Sicherheitsbehörden wie der National Security Agency (NSA) und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) zur Verfügung zu stellen, was mit Art. 7, 8 und 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Charta) unvereinbar sei (EuGH a.a.O, Rn. 55).

Der EuGH prüfte die weitgehenden Befugnisse von NSA und FBI, insbesondere Section 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act (Gesetz zur Überwachung in der Auslandsaufklärung – FISA) und der Executive Order 12333 mitsamt der Presidential Policy Directive 28 (PPD), und folgerte, dass mit jenen Regeln auch unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und insbesondere mangels effektiven Rechtsschutzes der betroffenen natürlichen Personen kein Art. 52 Abs. 1 Satz 2 der Charta entsprechendes Datenschutzniveau gewährleistet werde (EuGH a.a.O., Rn. 178 f.). Deswegen hat der EuGH den zugehörigen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission über den EU-US Privacy Shield mit sofortiger Wirkung für unwirksam erklärt (EuGH a.a.O., Rn. 198, 199).

Die Entscheidung des EuGH wirft bedeutsame Fragen über das Verhältnis von EU-Datenschutzrecht, mithin der DSGVO und dem nationalen Sicherheitsrecht der Datenimporteure in den betroffenen Drittländern auf. Denn innerhalb der EU gilt gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 3 EUV der Vorbehalt, dass nationales Sicherheitsrecht in der alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verbleibt und insoweit Vorrang auch gegenüber der DSGVO und der Charta genießt. Nationale Sicherheitsbehörden in den Mitgliedsstaaten wie etwa der Bundesnachrichtendienst (BND) müssen sich bei ihrer operativen Tätigkeit den Maßstäben von DSGVO und Charta nicht unterwerfen, während US-amerikanische Sicherheitsdienste dies nach Auffassung des EuGH, z.B. bei der Prüfung von Social Media Accounts internationaler Anbieter auf Servern in den USA, welche personenbezogene Daten von EU-Bürgern enthalten, tun müssen.

Bei internationalen Datentransfers mit Ziel außerhalb der EU besteht der Konflikt zwischen den Befugnissen nationaler Sicherheitsbehörden und der Wahrung eines angemessenen Schutzniveaus in Bezug auf personenbezogene Daten aus der EU wohl ohnehin stets.

Man mag zum Beispiel an die chinesische Video App TikTok denken. Interessant dürfte die Anwendung der Maßstäbe des EuGH nach dem 31.12.2020 im Falle eines ungeregelten Brexits auch beim Umgang mit personenbezogenen Daten von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich werden, da dortige nationale Sicherheitsdienste nicht den Anforderungen des englischen Datenschutzrechts unterworfen sind und unter anderem mit US-Sicherheitsdiensten kooperieren.

Eine weitere zentrale Frage ist, ob die mit der EuGH-Entscheidung Schrems II aufgestellten Prüfungsmaßstäbe auch auf andere Werkzeuge zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus, vor allem den Standarddatenschutzklauseln der Kommission (Standard Contractual Clauses – SCC), anzuwenden sind. Nach dem Wortlaut von Art. 46 DSGVO wird nicht erwähnt, dass die „geeigneten Garantien“ ein angemessenes Schutzniveau der im Rahmen der SCC transferierten Daten gewährleisten müssen. Allerdings legt der EuGH in der aktuellen Entscheidung (a.a.O., Rn. 96) einen vereinheitlichten Prüfungsmaßstab auf der Grundlage von Art. 45 Abs. 2 DSGVO für sämtliche Instrumente des internationalen Datentransfers nach Kapitel V der DSGVO zugrunde. Die SCC binden lediglich die betroffenen Vertragsparteien, nicht jedoch zuständige Sicherheitsbehörden. Nach dem EuGH (a.a.O.,

Rn. 132 f.) müssen auch die SCC ein gleichwertiges Schutzniveau sicherstellen.

Es könne sich insoweit als notwendig erweisen, die in den SCC enthaltenen Garantien zu ergänzen. Allein der wirksame Abschluss eines SCC-Vertrages macht den Datentransfer in das außereuropäische Ausland damit nicht ohne weiteres zulässig. Vielmehr müssen die Beteiligten nach dem EuGH umfassend die Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Drittland prüfen, und dabei einerseits die vertraglichen Pflichten der Parteien, aber ebenso die Rechtsordnung im Empfängerstaat einbeziehen (EuGH a.a.O., Rn. 134). Nach dem Ergebnis der Prüfung könnten „zusätzliche Maßnahmen“ geboten sein, um unter Berücksichtigung der drittstaatlichen Rechtsordnung ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen.

Bei Datentransfers in die USA auf der Grundlage der SCC muss der Datenimporteur nach Klausel 5 a) des zugehörigen Anhangs den in der EU ansässigen Verantwortlichen unverzüglich informieren, wenn er seine Pflichten gemäß SCC aufgrund von Rechtsvorschriften in seinem Land nicht einhalten kann. Beide Vertragsparteien müssen sich nach den SCC vor Übermittlung der personenbezogenen Daten in das Drittland vergewissern, ob das vom Unionsrecht verlangte Schutzniveau eingehalten werden kann (EuGH a.a.O., Rn. 142). Ist dies nicht der Fall, müssen bereits übermittelte Daten zurückgesendet oder zerstört werden. Nach der Klausel 6 des Anhangs der SCC steht Betroffenen bei Verstößen ein Schadensersatzanspruch zu. Umgekehrt sind Zugriffe nationaler Sicherheitsbehörden auf personenbezogene Daten in Systemen Dritter in ihrem Territorium regelmäßig mit Geheimhaltungs-

JUVE Ranking Patentrecht 2020

Bewertung:

Die Rechtsanwaltskanzlei hat sich vor einigen Jahren neu erfunden u. mittlerweile einen starken Marktauftritt für die Vertretung von mittelständischen Mandanten. Bei diesen ist die Prozessspezialistin auch über ihre exzellenten Beziehungen zu zahlreichen reinen Patentanwaltskanzleien fest verankert. Für ihre junge Partnerriege steht diese Mandantschaft an erster Stelle, womit sich PB&P von internationalen Großkanzleien u. IP-Boutiquen abhebt.
Die Partner haben einen technisch breiten Erfahrungsschatz u. v.a. bei Automobilzulieferern u. in der Pharmabranche eine starke Mandantenbasis. Durch die personellen Zugänge der vergangenen Jahre hat sich in der Kanzlei eine unternehmerische Aufbaumentalität entwickelt, die die Mandatsentwicklung beflügelt. Durch 2 Partner, die an der Schnittstelle zw. Patentrecht u. Pharmaregulatorik agieren, hat PB&P eine exzellente Ausgangsposition, um Arzneimittelunternehmen in Prozessen zu vertreten. Ein Highlight war die Vertretung von Hikma gegen Elli Lilly um Pemetrexed. Daneben hat der Berliner Senior-Partner Donle einen ausgezeichneten Ruf für seine Vertretung in Mobilfunkfällen. Huawei ist sein langjähriger Kernmandant. Aktuell vertritt Donle den chin. Mobilfunkhersteller in der Connected-Cars-Auseinandersetzung als wichtige Streithelfer von Daimler gg. Nokia.

verpflichtungen zulasten jener Dritten verbunden. Die betroffenen Datenimporteure verstoßen mithin entweder gegen ihnen auferlegte Geheimhaltungsverpflichtungen der nationalen Sicherheitsdienste oder gegen die Bestimmungen der SCC. Die Konflikte zwischen nationalen Sicherheitsrecht auf der einen und Privacy Shield bzw. SCC auf der anderen Seite ähneln sich.

Insoweit werden, falls Datentransfers auf der Grundlage der SCC nicht generell gestoppt und zugehörige Daten gelöscht werden, „zusätzliche Maßnahmen“ der Beteiligten geboten sein. Was darunter im Einzelnen zu verstehen ist, erläutert der EuGH nicht.

Denkbar wäre zum Beispiel eine Verschlüsselung der exportierten Daten, sofern nach dem Geschäftsmodell der betroffenen Beteiligten darstellbar. Möglich könnte auch eine Verlagerung der personenbezogenen Daten aus der EU auf Cloud Server innerhalb der EU erscheinen. Als „zusätzliche Maßnahmen“ könnten auch ergänzende strikte vertragliche Transparenz- und Reporting-Pflichten des Datenimporteurs in Betracht kommen. Bei internationalen Datentransfers auf der Grundlage der betreffenden SCC für Auftragsverarbeitungen könnten zusätzliche vertragliche Regelungen analog den Standardverträgen für Auftragsverarbeitungen innerhalb der EU in Betracht kommen.

iam Patent 1000

A mainstay of the German market for more than 60 years, Preu Bohlig is home to 30 attorneys at law working from four offices located throughout Germany and a fifth in Paris. Telecoms is a stronghold for the firm, which this year went out to bat for Huawei in myriad infringement and nullity proceedings against various NPEs. Leading the charge here is Christian Donle, who also lectures regularly as an honorary professor at a university in Berlin. This eminent mind proves a formidable opponent - one rival remarks: „Donle is one of the few lawyers I‘m scared of, because he has brilliant ideas. He‘s an exceptional character who makes me think.“ Another big-name client at the firm is Hewlett Packard Enterprises, which cosmopolitan attorney at law Alexander Harguth is representing in a complex web of patent infringement suits. He is frequently on his feet at the EPO and the Federal Patent Court; network technologies are aspeciality.

Jeglichen Maßnahmen muss die vorherige Analyse und Diskussion mit dem Datenimporteur über die Folgen des Wegfalls des Privacy Shields mitsamt der Ersatzlösung, z.B. SCC, bzw. bei vorhandenen SCC die Erfassung und Dokumentation der Datentransfers mitsamt der Bewertung des Datenschutzniveaus in den Empfängerländern vorhergehen. Die Ergebnisse der Analyse und die Abwägung sind zu dokumentieren. Die Schrems II-Entscheidung schafft unmittelbaren Handlungsbedarf für betroffene Unternehmen.

Dr. Christian Breuer
Rechtsanwalt, Partner
München
T +49 (0)89 383870 – 0
cbr@preubohlig.de
Profil: Link Website

Who's Who Legal Germany 2021

Preu Bohlig & Partner ist bei Who's Who Legal Germany 2021 gelistet.

Astrid Gérard, LL.M. in der Kategorie: **„Trademarks"**

Andreas Haberl und Dr. Axel Oldekop in der Kategorie: **„Patents"**

Peter von Czettritz in der Kategorie: **„Life Sciences"**

Schadensersatz wegen Benutzung eines ähnlichen Zeichens vor Verfall

Mit Urteil vom 26.3.2020 hat der EuGH entschieden, dass nach französischem Recht der Inhaber einer Marke, die er nicht benutzt, von einem Dritten Schadensersatz für die Benutzung eines ähnlichen Zeichens verlangen kann, bis die Marke für verfallen erklärt wird. Die vollständige Entscheidung ist z. B. abgedr. in GRUR 2020, S. 635 ff..

Der Kläger des Verfahrens meldete am 5.5.2005 beim französischen Markenamt die Wort-/Bildmarke „SAINT GERMAIN“ für folgende Waren an: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Apfelweine, Digestive, Weine, Spirituosen und alkoholische Auszüge oder Essenzen. Die Marke wurde am 12.5.2006 in das Register eingetragen. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist endete am 12.5.2011.

Die Beklagte des Ausgangsverfahrens vertrieb schon seit einigen Jahren einen Likör unter der Bezeichnung „St-Germain“. Der Kläger erhob am 8.6.2012 vor dem Tribunal de grande instance De Paris gegen den Beklagten eine Klage wegen Markenverletzung.

In einem Parallelverfahren erklärte das Tribunal de grande instance de Nanterre mit Urteil vom 28.2.2013 die Rechte des Klägers an der Marke „SAINT GERMAIN“ mit Wirkung vom 13.5.2011 für verfallen. Dieses Urteil wurde durch ein rechtskräftig gewordenes Urteil der Cour d’appel de Versailles vom 11.2.2014 bestätigt.

Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass er die Marke „SAINT GERMAIN“ zu irgendeinem Zeitpunkt benutzt hatte. Er machte für den nicht verjährten Zeitraum ab dem 8.6.2009 weiterhin Schadensersatz für die Benutzung des Zeichens „St-Germain“ durch die Beklagte bis zum 13.5.2011 geltend.

Die Klage wegen Markenverletzung wurde in den ersten beiden Instanzen abgewiesen. Die dritte Instanz (Cour de Cassation) legte die Sache dem EuGH vor. Nach französischem Recht bleibt für den Inhaber einer Marke die Möglichkeit bestehen, nach Ablauf der Schonfrist während der Schonfrist erfolgte Verletzungen aus der Marke geltend zu machen, auch wenn diese für verfallen erklärt worden ist.

Der EuGH entschied, dass die Mitgliedsstaaten berechtigt seien, in ihrem jeweiligen nationalen Recht zu bestimmen, dass der Inhaber einer Marke das Recht behält, Ersatz des Schadens zu verlangen, der entstanden ist, weil ein Dritter vor Wirksamwerden des Verfalls ein ähnliches Zeichen für identische oder mit seiner Marke verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt hat.

Dementsprechend steht dem Kläger des Ausgangsverfahrens ein Schadensersatz zu, auch wenn er seinerseits die Marke nicht benutzt hat.

Nach deutschem Recht wäre der Fall anders zu beurteilen. Gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG kann der Inhaber einer eingetragenen Marke gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19 c MarkenG nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Der Schadensersatzanspruch ist im deutschen Markengesetz in § 14 Abs. 6 MarkenG geregelt. § 25 Abs. 1 MarkenG sieht in zeitlicher Hinsicht keine Begrenzung der Rückwirkung vor und schließt daher auch Verletzungsansprüche aus, welche auf einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum bezogen sind, in dem noch kein Verfall der Marke wegen Nichtbenutzung vorlag. Ausgeschlossen sind also insbesondere auch Ansprüche wegen Verletzungshandlungen, die noch während der Benutzungsschonfrist der Marke vorgenommen wurde (vgl. u. a. Ströbele/Hacker/Thiering, Kommentar zum MarkenG, § 25, Rn. 16).

Nicht entschieden ist demgegenüber in der Rechtsprechung der deutschen Gerichte der Fall, dass der Dritte Verletzungshandlungen begeht in einem Zeitraum, in welchem der Markeninhaber die Marke noch ernsthaft benutzt hat und die Benutzung der Marke zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt hat. Der BGH hat diese Frage bislang offengelassen (vgl. BGH GRUR 2012, 832 ff. - ZAPPA).

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

Leaders League 2020 – Healthcare & Pharmaceuticals

Preu Bohlig & Partner ist gelistet in der Kategorie „Highly Recommended“ in **Healthcare und Pharmaceuticals.**

WWL Thought Leaders Germany 2020

Peter von Czettritz ist als „Thought Leader“ genannt.

Änderungen im UWG durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs

Die Diskussionen über mögliche Änderungen zur Eindämmung rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen dauern schon geraume Zeit an. Nun werden die Änderungen Wirklichkeit: Am 09.10.2020 hat der Bundesrat den von der Bundesregierung[1] eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs mit nur geringfügigen Änderungen angenommen[2].

Die damit beschlossenen Änderungen betreffen insbesondere die Aktivlegitimation von Wettbewerbern und Verbänden, die Frage, wann Abmahnungen rechtsmissbräuchlich sind, in welchen Fällen die Abmahnkosten weiterhin ersetzt verlangt werden können bzw. wann ein Anspruch des Abgemahnten auf Aufwendungsersatz entsteht, welche formellen Anforderungen künftig beim Ausspruch von Abmahnungen zu beachten sind, ob und in welcher Höhe Vertragsstrafen vereinbart werden können und – last but not least – die Frage, vor welchem Gericht lauterkeitsrechtliche Rechtstreitigkeiten künftig auszutragen sind.

Was ändert sich nun konkret?

Anspruchsberechtigung, § 8 Abs. 3 UWG

Eine Einschränkung erfährt zunächst die Anspruchsberechtigung von Mitbewerbern (§ 8 Abs. 3 Ziff. 1 UWG). Aktivlegitimiert ist nunmehr nicht mehr – wie bisher – jeder Mitbewerber; erforderlich ist vielmehr zusätzlich, dass der Mitbewerber „Waren oder Dienstleistungen in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich vertreibt oder nachfragt“.

Wie der Begriff des „Vertreibens“ in diesem Zusammenhang deutlich macht, reicht es dabei nicht aus, wenn der Mitbewerber gleiche oder vergleichbare Waren nur anbietet. Auch muss der Vertrieb derartiger Waren „in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich“

[1] BT-Drs. 19/2084

[2] vgl. BR-Drucksache 529/20

erfolgen. Zwar sind laut Gesetzesbegründung an dieses Erfordernis insgesamt keine zu hohen Anforderungen in Bezug auf Umfang und Dauer des Vertriebs zu stellen; Nachweise zum Umsatz der Größenordnung nach sind jedoch beizubringen. Die Darlegungs- und Beweislast liegt also beim abmahnenden Mitbewerber. Beispiele möglicher Beweismittel nennt die Gesetzesbegründung nicht; allerdings soll es nicht erforderlich sein, eine Steuerberaterbescheinigung beizubringen oder konkrete Umsatzzahlen mitzuteilen.

Eine Konkretisierung hat auch die Anspruchsberechtigung rechtsfähiger Verbände erfahren (§ 8 Abs. 3 Ziff. 2 UWG).

Aktivlegitimiert sind nunmehr nur noch „diejenigen rechtsfähigen Verbände zur Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen, die in die Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8b UWG eingetragen sind, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Unternehmen angehört, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, und die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt“.

Der damit in Bezug genommene § 8b UWG stellt besondere Voraussetzungen für die Aufnahme derartiger Verbände in die beim Bundesministerium für Justiz geführte und auf dessen Internetseite veröffentlichte Liste qualifizierter Wirtschaftsverbände auf. Sinn und Zweck der Norm ist es, die Prüfung der Aktivlegitimation in diesem Bereich auf das Bundesministerium der Justiz zu verlagern und so die Gerichte zu entlasten.

Eingetragen werden kann nach § 8b UWG nur ein Verband, dessen Verbandszweck auf die Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen seiner Mitglieder gerichtet ist. Erforderlich ist insoweit, dass der Verband in konkreten Fällen lauterkeitsrechtlicher Fragestellungen beratend tätig ist, wobei eine Beratung nur der eigenen Mitglieder genügt. Die Herausgabe allgemein gehaltener Flyer oder Broschüren bzw. die Zurverfügungstellung von Informationen auf der Webseite soll allerdings nicht ausreichend sein.

Hinzu kommt, dass der Verband mindestens 75 Mitglieder (ggf. aus verschiedenen Branchen) haben und aufgrund seiner personellen, finanziellen und räumlichen Ausstattung zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Aufgaben in der Lage sein muss – und diesen Aufgaben auch tatsächlich schon seit mindestens einem Jahr nachgekommen ist.

Vorausgesetzt wird zudem, dass der betreffende Verband seine Abmahntätigkeit bzw. die Geltendmachung von Vertragsstrafen nicht vorwiegend zur Einnahmenerzielung einsetzt und Mitglieder keine Zuwendungen aus dem Vereinsvermögen erhalten.

Anspruchsberechtigung gem. § 8a UWG, Art. 14 Abs. 3 und 4 VO (EU) 2019/1150

Vor § 8b UWG wurde durch das Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes und weiterer Gesetze[3] die Vorschrift des § 8a in das UWG eingefügt. Danach sind, abweichend von § 8 Abs. 3 UWG, bei einem Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.06.2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten – die sogenannte „Plattform-to-Business-„oder „P2B-Verordnung“ – nur diejenigen Verbände, Organisationen und öffentlichen Stellen aktivlegitimiert, die die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3 und 4 der Verordnung erfüllen.

Da die Verordnung eine Marktverhaltensregelung im Sinne des § 3a UWG darstellt und Art. 14 Abs. 3 und 4 der P2B-Verordnung besondere Voraussetzungen für die Anspruchsberechtigung aufstellen, musste § 8a UWG als Umsetzungsnorm in das UWG eingefügt werden. Organisationen, die Verstöße gegen die P2B-Verordnung ahnden dürfen, müssen Kollektivinteressen der gewerblichen Nutzer oder der Nutzer mit Unternehmenswebsites vertreten und ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeiten.

Normiert sind in der, seit dem 12.07.2020 geltenden Verordnung spezifische Anforderungen, die sogenannte Online-Vermittlungsdienste gegenüber ihren gewerblichen Nutzern in der Europäischen Union einzuhalten

[3] BT-Drs. 19/2084

haben. Zu den damit in die Pflicht genommenen Online-Vermittlungsdiensten zählen etwa Online-Marketplaces, Hotelbuchungsportale, App-Stores, Soziale Netzwerke, Preisvergleichungsportale und Suchmaschinen, von deren Vermittlungstätigkeit Kleinstunternehmen, aber auch KMU in der Praxis zunehmend abhängig sind. Derartige Vermittlungsdienste werden durch die Verordnung zu größerer Transparenz und Fairness in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, bei der Erstellung von Rankings u. ä. verpflichtet.

Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen, § 8c UWG

Gemäß § 8c Abs. 1 UWG, der an die frühere Regelung in § 8 Abs. 4 UWG anknüpft, sind rechtsmissbräuchliche Abmahnungen unzulässig, und zwar unabhängig davon, ob die abgemahnte Handlung tatsächlich unlauter ist oder nicht.

Ob eine missbräuchliche Abmahnung vorliegt, ist wie bisher anhand sämtlicher Gesamtumstände des Einzelfalls zu prüfen. Dabei ist Missbrauch im Zweifel anzunehmen, wenn

- die Geltendmachung des Anspruchs vorwiegend dazu dient, einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder von Kosten der Rechtsverfolgung oder eine Vertragsstrafenzahlung entstehen zu lassen,

- eine erhebliche Zahl von Abmahnungen wegen Verstößen gegen die gleiche Rechtsvorschrift ausgesprochen wird, sofern die Zahl der Abmahnungen außer Verhältnis zum Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit steht, oder Grund für die Annahme besteht, dass der Abmahnende das wirtschaftliche Risiko seines Vorgehens nicht selbst trägt, oder

- wenn für die Abmahnung ein unangemessen hoher Gegenstandswert angenommen wird oder eine offensichtlich überhöhte Vertragsstrafe vereinbart werden soll.

Darüber hinaus ist von Rechtsmissbrauch im Zweifel auch dann auszugehen, wenn

- eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung offensichtlich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht – wobei offenbleibt, wie Verletzungshandlungen im Kernbereich einer Verletzungshandlung künftig zu behandeln sind,

- eine gesonderte Abmahnung mehrerer Zuwiderhandlungen in mehreren anstatt in einer gemeinsamen Abmahnung erfolgt oder

- mehrere Zuwiderhandelnde ohne sachlichen Grund nicht gemeinsam in Anspruch genommen werden.

Managing IP 2020

IP STARS 2020 rankings of the leading firms.

Preu Bohlig & Partner ist gelistet in „Patent Contentious“ (Tier 2, 2020) und „Trademark“ (Tier 3, 2020)
Andreas Haberl, Dr. Alexander Harguth und Prof. Dr. Christian Donle sind als „Patent Star 2020“ genannt.

Gemäß Abs. 3 der Norm kann der Anspruchsgegner im Falle der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen vom Anspruchsteller Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

Weitere Änderungen haben sich insbesondere im Hinblick auf Form und Inhalt einer Abmahnung, auf die Höhe der Vertragsstrafe, Kostenerstattungsansprüche und den Gerichtsstand ergeben.

Obliegenheit der Abmahnung, § 13 Abs. 1 UWG

Die Vorschrift im alten § 12 Abs. 1 UWG, wonach dem Schuldner vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens Gelegenheit gegeben werden sollte, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewerten Unterlassungsverpflichtung beizulegen, wurde in den neuen § 13 Abs.1 UWG aufgenommen.

Vorgaben an Inhalt der Abmahnung, § 13 Abs. 2 UWG

Das Gesetz sieht konkrete Vorgaben an den Inhalt einer Abmahnung vor. Gemäß § 13 Abs. 2 UWG müssen in der Abmahnung klar und verständlich folgende Angaben getätigt werden:

- Name oder Firma des Abmahnenden/ggf. zusätzlich des Vertreters

- die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung nach § 8 Abs. 3 UWG

- ob und Höhe des Aufwendungsersatzanspruches und wie sich dieser berechnet

- die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen Umstände und, falls zutreffend,

- dass der Anspruch auf Aufwendungsersatz ausgeschlossen ist.

Aufwendungsersatz und Ausschluss des Aufwendungsersatzes, § 13 Abs. 4 und 5 UWG

In bestimmten Fällen können Mitbewerber im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG keine Erstattung ihrer Aufwendungen verlangen, nämlich für Abmahnungen bei im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangenen Verstößen gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 UWG) sowie bei sonstigen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz durch Unternehmen sowie gewerblich tätige Vereine, sofern diese in der Regel weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen (§ 13 Abs.4 Nr. 2 UWG).

Hintergrund dieser Änderungen ist die grassierende Abmahntätigkeit, welche (vermeintliche) Mitbewerber in Bezug auf Verstöße gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten oder die DSGVO geltend machten.

Sollte die Abmahnung unberechtigt sein oder die Abmahnung nicht in klarer und verständlicher Weise die vorgeschriebenen Angaben enthalten oder der Abmahnende ungeachtet des gesetzlich vorgesehenen Aufwendungsersatzausschlusses einen solchen geltend machen, hat der Abgemahnte Anspruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen. Dieser ist beschränkt auf die Höhe des Aufwendungsersatzanspruches, die der Abmahnende geltend macht (§ 13 Abs. 5 UWG).

Der Anspruch auf Erstattung der eigenen Verteidigungskosten des Abgemahnten ist im Fall einer unberechtigten Abmahnung allerdings ausgeschlossen, wenn für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung die fehlende Berechtigung nicht erkennbar war. Wie sich dieser Ausschluss in der Praxis auswirkt, bleibt abzuwarten.

Vorschriften zur Vertragsstrafe, § 13a UWG

Neu eingefügt wurde § 13a UWG zur Geltendmachung und Höhe von Vertragsstrafen. Danach sind bei der Festlegung einer angemessenen Vertragsstrafe folgende Umstände zu berücksichtigen

- Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhandlung

- Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und ggf. die Schwere des Verschuldens

- Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sowie

- wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an erfolgten und zukünftigen Verstößen.

Im Falle einer erstmaligen Abmahnung bei Verstößen gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien sowie bei Verstößen gegen die DSGVO und das BDSG ist eine solche Vereinbarung für Mitbewerber allerdings ausgeschlossen, wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt, § 13a Abs. 2 UWG.

Des Weiteren sieht das Gesetz eine Deckelung der Höhe der Vertragsstrafe vor. Gemäß § 13a Abs. 3 UWG darf eine Vertragsstrafe eine Höhe von 1.000,- EUR nicht überschreiten, wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern nur in unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. Auch diese Regelung dient dem Schutz vor Abmahnungen unter Geltendmachung überhöhter Vertragsstrafen bei sog. Bagatellverstößen.

Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des Abmahnenden dennoch eine unangemessen hohe Vertragsstrafe, schuldet er lediglich eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe (§ 13a Abs. 4 UWG).

In der Praxis sehen Vertragsstrafeversprechen entweder eine feste Höhe oder den sog. Hamburger Brauch vor. Durch das neue UWG wurde eine Regelung eingefügt, wonach bei nicht näher bezifferten Vertragsstrafen der Abgemahnte bei Uneinigkeit über die Höhe auch ohne Zustimmung des Abmahnenden eine Einigungsstelle nach § 15 UWG anrufen kann.

WirtschaftsWoche Auszeichnung – Top Kanzlei 2020

Preu Bohlig & Partner wurde in der aktuellen WirtschaftsWoche-Listung im Rechtsgebiet „Patentrecht“ als „TOP KANZLEI 2020“ ausgezeichnet. Christian Donle wurde als „TOP Anwalt 2020“ empfohlen.

Das Gleiche gilt, wenn der Abgemahnte nur eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe schuldet (§ 13a Abs. 5 UWG).

„Fliegender Gerichtsstand“, § 14 UWG

Schließlich wurde der sog. „fliegende Gerichtsstand“ eingeschränkt.

Zwar ist nach wie vor für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch aufgrund des UWG geltend gemacht wird, zusätzlich zum allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen wurde (14 Abs. 2 Satz 2 UWG).

Im Falle von Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien oder im Falle von Rechtsstreitigkeiten, die von Verbänden, qualifizierten Einrichtungen, Industrie- und Handelskammern und vergleichbaren Organisationen im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 2 – 4 UWG geltend gemacht werden, verbleibt es allerdings bei dem Gericht, in dessen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, § 14 Abs. 2 Satz 2 UWG. Eine Ausnahme davon sieht das Gesetz nur vor, wenn der Beklagte im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

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

Astrid Gérard, LL.M.
Rechtsanwältin, Partnerin
München
Tel +49(0)89383870-0
asg@preubohlig.de
Profil: Link Website

Deutschlands Beste Anwälte 2020 – Handelsblatt Rating in Zusammenarbeit mit dem US-Verlag Best Lawyers

Best Lawyers 2020

Anwalt des Jahres:
Dr. Christian Kau ist im Technologierecht genannt.

Beste Anwälte:
Andreas Haberl, Dr. Axel Oldekop, Konstantin Schallmoser LL.M., Jürgen Schneider, Dr. Ludwig von Zumbusch, Prof. Dr. Christian Donle und Daniel Hoppe sind im Gewerblichen Rechtsschutz genannt.

FOCUS Spezial 2020 – Deutschland Top-Anwälte 2020

Preu Bohlig & Partner gehört zu den Top-Wirtschaftskanzleien in Deutschland.

Das ist das Ergebnis einer Befragung, durchgeführt von den unabhängigen Research-Analysten der FOCUS Line-Extensions.

Wir wurden genannt im Patent- und Markenrecht.

Leaders League 2020 – Patent Litigation

Preu Bohlig & Partner ist gelistet in der Kategorie „Excellent“ in **Patent Litigation.**

Leaders League 2020 – Patent Litigation

Preu Bohlig & Partner ist gelistet in der Kategorie „Recommended“ in **Data Protection, IT & outsorcing.**

Leaders League 2020 – Patent Litigation

Preu Bohlig & Partner ist gelistet in der Kategorie „Highly Recommended“ in **Trademark Litigation** und **Trademark Prosecution.**

Grundsatzentscheidung - Preu Bohlig gewinnt vor dem EuG gegen die Europäische Kommission

Urteil vom 23.09.2020, Rs. T-549/19 zur Beurteilung, Gewährung und Aufrechterhaltung eines Orphan Drug Status

I. Hintergrund des Verfahrens

Im Februar 2004 wurde ein Treosulfan-haltiges Arzneimittel zur Konditionierungstherapie vor einer allogenen hämatophoetischen Stammzelltransplantation als Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen und in das Register für seltene Leiden eingetragen (sog. Orphan Drug Status).

Mit Beschluss vom 20.06.2019 erfolgte durch die Kommission die Zulassung von Treosulfan (Trecondi®) mit dieser Indikation, ohne jedoch den Orphan Drug Status aufrecht zu erhalten. Die Kommission entschied, dass Treosulfan (Trecondi®) die Kriterien als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 (Verordnung 141/2000) nicht mehr erfüllen würde, da Treosulfan (Trecondi®) im Vergleich zu Melphalan- und Cyclophosphamid-haltigen Arzneimitteln, die generell als zufriedenstellende Methoden angesehen wurden, keinen erheblichen Nutzen haben würde.

Dagegen wurde am 08.08.2019 sowohl Klage beim EuG erhoben als auch Antrag auf vorläufigen Rechtschutz gestellt. Der Antrag auf vorläufigen Rechtschutz wurde mit Beschluss vom 26.09.2020 zurückgewiesen, der mit Beschluss vom 26.02.2020 vom EuGH bestätigt wurde.

In der Hauptsacheklage hat nun das EuG der Klage stattgegeben und die Entscheidung der Kommission, den Orphan Drug Status nicht aufrecht zu erhalten, für nichtig erklärt.

Das Klageverfahren und das Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtschutzes wurden von Preu Bohlig seit Juli 2019 betreut und gemeinsam von den Rechtsanwälten Peter v. Czettritz und Dr. Alexander Meier geführt und bearbeitet.

II. Die Kernaussagen

Die Kommission vertrat die Auffassung, dass eine teilweise Überschneidung der betroffenen Leiden ausreiche, um generell eine zufriedenstellende Methode im Sinne von Artikel 3 der VO darzustellen. Dem erteilte das EuG eine klare Absage und folgte der Argumentation von Preu Bohlig, dass die Zulassung und die Merkmalszusammenfassung den Geltungsbereich eines Arzneimittels definiert. Ein Arzneimittel kann nur dann und insoweit als zufriedenstellende Methode im Vergleich zu einem Arzneimittel, dessen Zulassung als Arzneimittel für seltene Leiden beantragt wird, eingestuft werden, als es für dasselbe seltene Leiden zugelassen ist. Maßgeblich sind hierfür der Umfang der jeweiligen Zulassung und die Merkmalszusammenfassung (sog. Fachinformation) eines Arzneimittels, die eng ausgelegt werden muss.

Dementsprechend kann der Off-Label-Gebrauch eines Arzneimittels nicht als zufriedenstellende Methode angesehen werden. Im Rahmen der Prüfung, ob und inwieweit eine zufriedenstellende Methode vorliegt, sind insbesondere auch Informationen zu pädiatrischen Zielpopulationen von besonderer Bedeutung.

III. Die Entscheidung des Gerichts

Ausführlich setzt sich das Gericht in Rz. 49-90 mit den fünf vorgetragenen Klagegründen auseinander, weshalb der angegriffene Kommissionsbeschluss C (2019) 4858 final mit dem das Arzneimittel Treosulfan (Trecondi®) nicht als Arzneimittel für seltene Leiden eingestuft wurde, für nichtig zu erklären ist.

Klar und deutlich stellt das Gericht zur Auslegung der Anforderungen der Verordnung 141/2000 in Rn. 52 fest:

„ … dass ein Arzneimittel nur dann als „zufriedenstellende Methode“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 141/2000 eingestuft werden kann, wenn es in der Union oder einem Mitgliedstaat der Union für dasselbe seltene Leiden zugelassen ist.“

In Rz. 55-59 setzt sich das Gericht mit der Bedeutung der Zulassung eines Arzneimittels und der dazugehöri-

Best Lawyers 2020

Deutschlands Beste Anwälte 2020 – Handelsblatt Rating in Zusammenarbeit mit dem US-Verlag Best Lawyers

Kanzlei des Jahres:
Preu Bohlig & Partner ist im **Pharmarecht** genannt.

Beste Anwälte:
Peter von Czettritz ist im **Gesundheitsrecht** und im **Pharmarecht** genannt.

Dr. Alexander Meier ist im **Pharmarecht** genannt.

Wir wurden genannt im Patent- und Markenrecht.

gen Fachinformation auseinander. Hierzu befasst sich das Gericht in den Rn. 58-60 mit dem Off-Label-Gebrauch eines Arzneimittels und stellt sehr deutlich klar, dass dieser nicht als zugelassen angesehen werden kann und dementsprechend der Off-Label-Gebrauch auch nicht als zufriedenstellende Methode i. S. v. Art. 3(1) der Verordnung 141/2000 angesehen wird. In Rn. 62 zieht das Gericht sodann den Schluss, dass die Merkmalszusammenfassung eines Arzneimittels nur eng ausgelegt werden kann.

Die zuständige Behörde müsse sich nämlich vor Erteilung einer Zulassung und auch im Zusammenhang mit den Änderungen oder Erweiterungen einer bestehenden Zulassung auf der Grundlage der vom Investor vorgelegten Unterlagen und Angaben vergewissern, dass der mit der Wirksamkeit verbundene Nutzen des Arzneimittels höher zu bewerten ist als die potentiellen Risiken. Zudem sollte es der Behörde nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers möglich sein, anhand der Kriterien der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit das Nutzen-Risiko-Verhältnis aller Arzneimittel beim Inverkehrbringen, bei der Verlängerung und der Genehmigung und dann, wenn die zuständige Behörde dies für zweckmäßig hält, zu analysieren. Aus diesem Grund müssen auch alle Änderungen und Erweiterungen einer bestehenden Zulassung zugelassen oder in die Erstzulassung einbezogen werden und der Inhaber eines bereits zugelassenen Arzneimittels ist verpflichtet, die Produktinformationen seines Arzneimittels auf dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zu halten.

Dementsprechend, so das Gericht in Rz. 64, folge hieraus, dass eine Änderung der Merkmalszusammenfassung keineswegs eine Formalität darstelle, sondern vielmehr jede solche Änderung einer zusätzlichen Prüfung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses bedürfe.

Wenn das vom Antrag auf Zulassung als Arzneimittel für seltene Leiden erfasste Arzneimittel für die Diagnose, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten oder Patientengruppen bestimmt ist, für die die Referenzarzneimittel nach ihren jeweiligen Merkmalszusammenfassungen, wenn auch nur teilweise, nicht zugelassen sind, sind diese Referenzarzneimittel in diesem Umfang nicht als „zufriedenstellende Methoden“ für diese Krankheiten oder Patientengruppen anzusehen (Rz. 66).

In Rz. 67 und 68 legt das Gericht dar, dass eine andere Betrachtung den Zielen der Verordnung 141/2000 widerspreche, Anreize für die Erforschung, Entwicklung und das Inverkehrbringen von Arzneimitteln für Krankheiten zu schaffen, die so selten auftreten, dass die pharmazeutische Industrie wenig geneigt ist, Arzneimittel zu entwickeln. Diesem Ziel liefe zuwider, ein potentielles Arzneimittel von den Vorteilen der Verordnung 141/2000 alleine deshalb auszuschließen, weil für einen Teil der seltenen Leiden, die mit diesem Arzneimittel behandelt werden sollen, „zufriedenstellende Methoden“ vorliegen.

Erfreulich deutlich stellt das Gericht die Bedeutung, die der Gesetzgeber der Verfügbarkeit von Kinderarzneimitteln beimisst, heraus und kommt in Rz. 76 zu der klaren Feststellung: „Folglich sind die Informationen zu den pädiatrischen Zielpopulationen in den Merkmalszusammenfassungen der verglichenen Arzneimittel von besonderer Bedeutung, und zwar auch im Rahmen der Prüfung, ob eine zufriedenstellende Methode i. S. v. Art. 3 (1) Buchstabe b der Verordnung 141/2000 vorliegt.“

In Bezug auf Treosulfan (Trecondi®) ist das Gericht in Rn. 80 und 81 daher zu dem Ergebnis gelangt, dass bereits zugelassene Arzneimittel auf Melphalan- und Cyclophosphamid-Basis nur insoweit als zufriedenstellende Methode angesehen werden können, als sie in Bezug auf Krankheiten und Zielpopulationen auch zugelassen sind. Trotz einer teilweisen Überschneidung sind diese Arzneimittel für die laut Merkmalszusammenfassung nicht erfassten Erkrankungen und Zielpopulationen nicht zugelassen und können daher für diese nicht als „zufriedenstellende Methode“ angesehen werden.

Mit dem Urteil ist das EuG der Argumentation von Preu Bohlig gefolgt und hat erfreulich deutlich die Bedeutung der Zulassung und den Inhalt der Fachinformation, die ebenfalls von den Zulassungsbehörden geprüft und freigegeben wird, hervorgehoben.

IV. Fazit

Entscheidend ist somit für die Prüfung, ob eine zufriedenstellende Methode nach Art. 3(1) der Verordnung 141/2000 vorliegt, die Merkmalszusammenfassung des Antragsarzneimittels und der Referenzarzneimittel in Bezug auf Erkrankungen und Zielpopulationen. Teilweise Überschneidungen zwischen Krankheiten und Zielpopulationen sind nicht geeignet, dem Arzneimittel die Vorteile der Verordnung vorzuenthalten. Für die sich nicht überschneidenden Erkrankungen und Patienten kann das Referenzarzneimittel nicht als zufriedenstellende Methode angesehen werden und eine eigene Zulassung mit Orphan-Drug-Status erreicht werden.

Über den entschiedenen Fall hinaus hat das Urteil daher grundsätzliche Bedeutung für die zukünftige Beurteilung, Gewährung und Aufrechterhaltung eines Orphan Drug Status, insbesondere auch im Bereich der Entwicklung von Kinderarzneimitteln.

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

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021

„Oft empfohlen“ im Pharma- und Medizinprodukterecht: Peter von Czettritz

Aktuelle Veranstaltungen, Seminare und Vorträge

siehe Website „Aktuelles"

DEZ 2020

7.-9. Dezember 2020, Berlin
Der qualifizierte Pharmajurist

11./12. Dezember 2020, Strasburg
CEIPI – Course on Patent Litigation in Europe

14. Dezember 2020
Virtuelles Preu-Frühstück

FEB 2021

25. Februar 2021 (Akademie Heidelberg)
Video-Kurs: 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 2020 . Alle Rechte vorbehalten.