



Hogan  
Lovells

IPunkt - IP auf den Punkt  
gebracht  
Newsletter

FEBRUAR

2016

# Inhalt

## MARKEN

- Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) darf den Bundesadler in seiner Marke behalten** 5  
*Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)*
- Bundesgerichtshof – Markenverletzung durch automatisch im Quelltext gespeicherte Begriffe** 6  
*Dr. Daniel Tietjen, Senior Associate (Hamburg)*
- Haftung eines GmbH-Geschäftsführers für Markenrechtsverletzungen der Gesellschaft** 7  
*Dr. Philipp Lehmann, Associate (Hamburg)*

## UWG

- Individuelle Verlängerung einer befristeten Rabattaktion ist irreführend – Goldwochen** 9  
*Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)*
- LG Frankfurt verbietet AdBlock mit Whitelist** 10  
*Dr. Philipp Lehmann, Associate (Hamburg)*
- Reichweite der Unterlassungsverpflichtung bei irreführender Werbung im Internet** 11  
*Dr. Daniel Tietjen, Senior Associate (Hamburg)*
- Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und der finale EU-Richtlinienentwurf der Kommission** 12  
*Anna-Katharina Friese, Senior Associate (Hamburg)*
- Links im Internet unterliegen dem Notice-And-Take-Down-Verfahren – Haftung für Hyperlink** 14  
*Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)*
- Werbung in unmittelbarer Nähe zum Messestand eines Mitbewerbers ist nicht per se unlauter** 15  
*Dr. Philipp Lehmann, Associate (Hamburg)*

## PATENTE

- Was Du heute kannst besorgen... - Vertragsgestaltung mit Blick auf das neue europäische Patentsystem** 17  
*Dr. Sabine Boos, Counsel (Frankfurt); Sarah-Lena Kreuzmann, Associate (Düsseldorf)*
- Es geht weiter voran – Neuigkeiten vom Einheitspatentgericht (UPC)** 17  
*Anna-Katharina Friese, Senior Associate (Hamburg)*

## URHEBERRECHT

- Digital Single Market und der Aktionsplan zur Reform des Urheberrechts** 22  
*Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt); Dr. Diana Ettig, LL.M., Associate (Frankfurt)*
- OLG Zweibrücken urteilt über die Sachkunde auf der Richterbank** 23  
*Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt)*

## DESIGNRECHT

- Designklassiker wird Zahn gezogen** 25  
*Marlen Mittelstein, Senior Associate (Hamburg)*

## **TRANSAKTIONEN UND LIZENZEN**

### **Insolvenzfestigkeit von Lizenzen**

**27**

*Anna-Katharina Friese, Senior Associate (Hamburg)*

## **PRODUKTPIRATERIE**

### **Bekämpfung von Produktpiraterie mit Hilfe der Zollbehörden**

**30**

*Dr. Friederike Schubert, LL.M., Senior Associate (Hamburg)*



Marken

## Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) darf den Bundesadler in seiner Marke behalten

DPMA , Beschluss vom 30.10.2015 (S 208/14 Lösch)

*Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat mit Beschluss vom 30.10.2015 (S 208/14 Lösch) entschieden, dass die deutsche Wort-/Bildmarke "Deutscher Fussball-Bund" eine heraldische Nachahmung des Bundesadlers enthält. Ein Schutzversagungsgrund nach § 8 II Nr. 6 MarkenG liegt aber nur vor, wenn Hoheitszeichen in einer Marke als Hinweis auf eine offizielle Legitimation verwendet werden. Eine rein dekorative Verwendung wäre zulässig. Darauf kommt es aber im Ergebnis nicht an, da dem DFB das Führen des Adlers genehmigt wurde.*

### Sachverhalt

Das Handelsunternehmen real,-SB-Warenhaus GmbH (Metro Group) verkaufte anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 mit Adlern versehene Produkte. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist Inhaber der deutschen Wort-/Bildmarke (DE302012058725) „Deut-



scher Fussball-Bund“, welche einen Adler beinhaltet.

Der DFB klagte in erster (LG München I, Urt. V. 7.8.2014 – 11 HK O 10510/14) und zweiter Instanz (OLG München, Urt. v. 5.2.2015 – 6 U 3249/14) auf Unterlassung und erhielt teilweise Recht. Parallel zum noch nicht abgeschlossenen Klageverfahren hat die Beklagte sowohl beim DPMA als auch beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Löschung der Marke des Klägers beantragt, weil der Adler als Hoheitszeichen markenrechtlich nach § 8 II Nr. 6 MarkenG bzw. Art. 7 I lit. i GMV nicht schutzfähig sei.

### Entscheidung

Das DPMA weist den Löschantrag zurück. Der DFB-Adler stelle zwar eine heraldische Nachahmung des Bundesadlers dar. Ob der Adler innerhalb der angegriffenen Marke einen - zur Schutzversagung notwendigen - hoheitlichen Eindruck erweckt oder lediglich dekorativ verwendet werde, könne aber dahinstehen. Denn dem DFB wurde auf Anfrage vom zuständigen Bundesinnenminister *Thomas de Maizière* mit Schreiben vom 10.12.2014 die Genehmigung zur Führung erteilt. Darin wurde darauf hingewiesen, dass der Adler des DFB bereits „lange vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland“ verwendet worden sei. Ein solches Einverständnis gemäß § 8 IV 2 MarkenG müsse nicht bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen, sondern eine nachträgliche Erteilung sei ausreichend.

### Praxishinweis

In für den DFB turbulenten Zeiten sorgt das DPMA für ein wenig Beständigkeit. Der DFB darf seinen Adler behalten. Dies ist wirtschaftlich vor dem Hintergrund des Lizenzgeschäfts nicht unbedeutend.

Die Anbieter von Fußball-Fanartikeln bleiben dadurch in ihren Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Zwar ist es grundsätzlich möglich, einen Adler zu verwenden. Dieser darf aber keine Zeichenähnlichkeit mit der Marke des DFB aufweisen. Nach Ansicht des OLG München kann dem im Einzelfall bereits durch Weglassen eines verwechselbaren Schriftzuges entgegengewirkt werden, wenn sich dadurch der Gesamteindruck verändert.

Das Verfahren vor dem HABM um die grafisch vergleichbare Gemeinschaftsbildmarke „Deutscher Fussball-Bund“ (1020338) ist noch anhängig. Auch im Markenrecht ist für den DFB demnach noch nicht alles ausgestanden. ■



**Yvonne Draheim**  
LL.M./Univ. Stellenbosch  
Partner, Hamburg  
yvonne.draheim@hoganlovells.com

## Bundesgerichtshof – Markenverletzung durch automatisch im Quelltext gespeicherte Begriffe

BGH, Urteil vom 30. Juli 2015 - I ZR 104/14

*Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 30. Juli 2015 (Az. I ZR 104/14) über einen Fall entschieden, bei dem die Internetseiten einer Online-Verkaufsplattform so programmiert waren, dass Suchanfragen der Nutzer automatisch in den eigenen Quelltext aufgenommen wurden. Dadurch kam es zu Markenverletzungen, da die im Quelltext gespeicherten Begriffe über eine Internetsuchmaschine aufgefunden werden konnten. Der Bundesgerichtshof bejahete eine Haftung des Betreibers der Online-Verkaufsplattform.*

### Sachverhalt

Die Klägerin vertreibt im Internet Kunstdrucke sowie Poster und stützte ihre Klage auf eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "Posterlounge" und ihre Marken mit dem Wortbestandteil "Posterlounge".

Die Beklagte betreibt im Internet eine Verkaufsplattform, über die u.a. ebenfalls Poster verkauft werden. Die Suchmaschine der Verkaufsplattform hatte sie so programmiert, dass Suchanfragen der Nutzer automatisch gesammelt, analysiert und dazu verwendet wurden, späteren Nutzern Suchworte vorzuschlagen. Die gesammelten Suchdaten wurden darüber hinaus auch in den Quelltext der Internetseite der Beklagten aufgenommen, sofern sie vom Programm automatisch zu Suchvorschlägen umgesetzt worden waren. Dazu gehörte vorliegend auch die Zeichenkombination "poster lounge". Da Internetsuchmaschinen nicht nur den sichtbaren Teil einer Internetpräsenz durchsuchen, sondern auch den Quelltext, wurde "poster lounge" auch in Trefferlisten von Internetsuchmaschinen aufgeführt.

Dies beanstandete die Klägerin und machte eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte geltend. In den ersten beiden Instanzen hatte sie mit ihrer Klage weitgehend Erfolg.

### Entscheidung

Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte in seinem Urteil vom 30. Juli 2015 die Vorinstanzen und bejahete eine Haftung der Beklagten.

Der Betreiber einer Verkaufsplattform, der seine Internetpräsenz so programmiert, dass Suchanfragen der Nutzer automatisch in einer mit der Marke eines Dritten verwechselbaren Weise in den eigenen Quelltext aufgenommen werden, sei aufgrund aktiven Tuns als Täter dafür verantwortlich, dass eine Internetsuchmaschine aus den im Quelltext aufgefundenen Begriffen einen Treffereintrag generiert.

### Fazit

Die Programmierung einer Internetpräsenz dahingehend, dass Suchanfragen der Nutzer automatisch ausgewertet und einzelne Suchbegriffe in den Quelltext aufgenommen werden, ist eine besondere Form der Suchmaschinenoptimierung. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist insoweit jedoch größte Vorsicht geboten, da nicht auszuschließen ist, dass aufgrund der Programmierung automatisch Begriffe im Quelltext gespeichert werden, bei denen eine Identität/Ähnlichkeit zu Unternehmenskennzeichen und/oder Marken Dritter besteht, die u.a. Unterlassung und Schadensersatz verlangen könnten. ■



**Dr. Daniel Tietjen**  
Senior Associate, Hamburg  
daniel.tietjen@hoganlovells.com

# Haftung eines GmbH-Geschäftsführers für Markenrechtsverletzungen der Gesellschaft

LG Hamburg, Urteil vom 15.10.2015 – 327 O 22/15

*Auch nach der Entscheidung "Geschäftsführerhaftung" des BGH (I ZR 242/12) hält das Landgericht Hamburg an der Haftung des Geschäftsführers für deliktische Handlungen der Gesellschaft fest, über die typischerweise auf Geschäftsführungsebene entschieden wird.*

## Hintergrund

Die Klägerin, die BMW AG, bewirbt und vertreibt ihre Sportwagenreihe unter der geschützten Bildmarke "M"



Die Beklagte zu 1) ist ein eigenständiges Tuningunternehmen, welches unter "MSpeed GmbH" firmiert. Der Beklagte zu 2) ist der alleinige Geschäftsführer der Beklagten zu 1). Insbesondere auf ihrer Internetseite verwendet die Beklagte zu 1) das Unternehmenslogo



Die Klägerin macht gegen die Beklagten zu 1) und 2) Unterlassungs- sowie Annexansprüche geltend. Die Beklagten behaupten, Mitarbeiter der Klägerin hätten bereits seit mehreren Jahren Kenntnis von den beanstandeten Kennzeichnungen.

## Entscheidung

Das Landgericht bejaht Verwechslungsgefahr zwischen den gegenüberstehenden Zeichen und verurteilt die Beklagten antragsgemäß.

Der Beklagte zu 2) haftete als alleiniger Geschäftsführer auch für die Markenrechtsverletzung. Auch nach der Entscheidung "Geschäftsführerhaftung" des BGH, wonach eine persönliche Haftung grundsätzlich nur gegeben sei, wenn der Geschäftsführer persönlich beteiligt war oder eine Garantenpflicht bestand, sei eine persönliche Haftung des Geschäftsführers weiterhin auch für solche deliktischen Handlungen gegeben, über welche typischerweise auf Geschäftsführungsebene entschieden werde.

Dazu zählten auch Entscheidungen über die Firma sowie den allgemeinen Werbe- und Internetauftritt. Es sei davon auszugehen, dass die Zeichenverletzung auf einem Verhalten beruhe, welches nach seinem äußeren Erscheinungsbild sowie mangels abweichender Feststellungen dem Geschäftsführer anzulasten sei.

Die Ansprüche seien auch nicht verjährt oder verwirkt. Der pauschale Hinweis auf Kenntnis der Klägerin sei nicht ausreichend substantiiert. Nötig sei, dass die Kenntnis der Mitarbeiter der Markenrechtsabteilung bewiesen werde.

## Fazit

Das Urteil des LG Hamburg mag in Anbetracht der restriktiveren BGH-Rechtsprechung zur Geschäftsführerhaftung im Lauterkeitsrecht überraschen, liegt aber mit dieser auf einer Linie. Auch der BGH sieht die Auswahl der Firma sowie den allgemeinen Werbeauftritt eines Unternehmens als typische Entscheidung der Geschäftsführung an und hat damit ohne weiteres die Haftung vertretungsberechtigter Organe juristischer Personen begründet (hinsichtlich des allgemeinen Internetauftritts vgl. BGH, Urt. v. 19.04.2012 – I ZR 86/10).

Die Abkehr des BGH von seiner Jahrzehnte lang geübten "Sporthosen"-Rechtsprechung darf mithin nicht als "Freifahrtschein" für Geschäftsführer oder andere vertretungsberechtigte Organe juristischer Personen verstanden werden. Nach wie vor kommt eine Haftung richtigerweise für solche Handlungen in Betracht, über die typischerweise auf Geschäftsführungsebene entschieden werden. ■



**Dr. Philipp Lehmann**  
Associate, Hamburg  
philipp.lehmann@hoganlovells.com

UWG



# Individuelle Verlängerung einer befristeten Rabattaktion ist irreführend – Goldwochen

LG Hamburg, Urteil vom 17. Juni 2015, Az. 408 HKO 17/14

*Das LG Hamburg (Urteil vom 17.06.2015 – 408 HKO 17/14) hat entschieden, dass die Verlängerung einer befristeten Rabattaktion in verschiedenen Filialen eines bundesweit tätigen Unternehmens eine Irreführung der Kunden darstellt, weil diese sich aufgerufen fühlen, unter Zeitdruck eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, während der Zeitdruck tatsächlich in diesem Umfang gar nicht besteht. Dies gilt auch, wenn einzelne Filialen nach Ende des Aktionszeitraums denselben Rabatt auf individueller Basis weiterhin einräumen.*

## Sachverhalt

Der Kläger ist ein Verband zur Förderung gewerblicher Interessen. Die Beklagte ist für den Vertrieb von Brillen und sonstigem Optikerzubehör bekannt. Sie warb mit dem Slogan „Goldwochen bei A.O.“ für eine zeitlich begrenzte Rabattaktion, die „nur vom 14.11. bis zum 23.11.2013 gelten sollte“. Einen Tag nach dem angekündigten Ablauf haben vier von fünf telefonisch kontaktierten Filialen angegeben, dass die Aktion verlängert worden sei.

Der Kläger hat vorgetragen, dass die Werbung für eine zeitlich begrenzte Rabattaktion für die Kunden irreführend sei, wenn diese ohne besonderen Anlass verlängert werde.

Die Beklagte bestreitet die Verlängerung der Rabattaktion, welche zentral für ganz Deutschland gesteuert worden sei. Es könne allenfalls so gewesen sein, dass Mitarbeiter auf Nachfrage die individuelle Einräumung eines Rabattes, entsprechend den zuvor beworbenen Goldwochen, versprochen hätten. Eine bundesweite Rabattaktion könne aber nicht durch einzelne Filialen individuell verlängert werden. Gegen eine Verlängerung spreche auch, dass eine der kontaktierten Filialen die Verlängerung gerade nicht bestätigt hatte. Dafür hätte es keinen Grund gegeben, wenn die Rabattaktion tatsächlich verlängert worden wäre.

## Entscheidung

Das LG Hamburg ist von der Verlängerung der Rabattaktion ausgegangen und stellte fest, dass die ursprüngliche Werbung für den kürzeren Aktionszeitraum mithin irreführend im Sinne des § 5 I Nr. 2 UWG gewesen war.

Die Irreführung der Kunden liege darin, dass diese sich aufgerufen fühlten, unter Zeitdruck eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollten, während der Zeitdruck tatsächlich in diesem Umfang gar nicht bestanden habe.

## Praxishinweis

Die Begründung des Urteils in Bezug auf die Irreführung bei Verlängerung einer zeitlich begrenzten Rabattaktion entspricht der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BGH Urt. V. 7.7.2011 – I ZR 173/09 – 10% Geburtstags-Rabatt). Eine Verlängerung ist dann unzulässig, wenn dies bei Erscheinen der Werbung bereits geplant war oder keine besonderen Umstände für eine zeitliche Erstreckung vorliegen.

Die Besonderheit dieser Streitigkeit liegt darin, dass einzelne Filialen, angeblich eigenständig, den Rabatt auch nach Ablauf des Aktionszeitraumes weiter gewährt haben. Im Ergebnis postuliert das Urteil damit ein Abstandsgebot. Nach dem Ende einer beworbenen Rabattaktion müssen alle Filialen eines Unternehmens einen hinreichenden zeitlichen Abstand zu dem Zeitpunkt einhalten, ab dem wieder dasselbe Angebot offeriert werden darf. Kriterien zur Bestimmung eines hinreichenden Abstands haben sich noch nicht herausgebildet. Bei der Bestimmung werden aber die Branchenüblichkeit sowie der Zeitraum der ursprünglichen Rabattaktion zu berücksichtigen sein. ■



**Yvonne Draheim**  
LL.M./Univ. Stellenbosch  
Partner, Hamburg  
yvonne.draheim@hoganlovells.com

## LG Frankfurt verbietet AdBlock mit Whitelist

LG Frankfurt a.M., Beschluss vom 26.11.2015 – 3-06 O 105/15

*Die Unterdrückung von Werbeeinblendungen auf einer Webseite durch einen Adblocker in Verbindung mit Whitelist stellt nach Ansicht des LG Frankfurts eine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG a.F. (§ 4 Nr. 4 UWG n.F.) dar.*

### Hintergrund

Die Antragstellerin betreibt unter "welt.de" das Online-Angebot der Tageszeitung "Die Welt". Die kostenfreie Nutzung der Digitalangebote finanziert diese insbesondere über die Vermarktung von Werbeflächen.

Die Antragsgegnerin entwickelt und vertreibt die Werbeblocker Software AdBlock. Diese funktioniert dahingehend, dass in die Ausspielung der Inhalte der Webseite so eingegriffen wird, dass das Aufrufen der Werbeinhalte verhindert wird.

Die AdBlock Software sieht Ausnahmen für solche Werbeinhalte vor, die in eine "Whitelist" aufgenommen wurden. Als Gegenleistung müssen die teilnehmenden Unternehmen eine Umsatzbeteiligung aus den Einnahmen über die entsprechenden Affiliate-Links zahlen. Die Antragsgegnerin ist an der Erlösen aus der Vermarktung der "Whitelist" beteiligt.

Die Antragstellerin sah sich durch die Unterdrückung der Werbeeinblendungen in ihren Rechten verletzt und beantragte den Erlass einer einstweiligen Verfügung.

### Entscheidung

Das Landgericht verbietet antragsgemäß die Unterdrückung von Werbeinhalten auf der Seite unter "welt.de" durch die AdBlock Software.

Zwischen den Parteien bestehe ein konkretes Wettbewerbsverhältnis und das Angebot des Softwareprogramms sei zudem geeignet, sich nachteilig auf den Wettbewerb der Antragstellerin auszuwirken. Zudem fördere die Antragsgegnerin mit ihrem Werbeblocker den Verkauf "whitegelisteter" Werbeanzeigen.

Die Antragstellerin habe glaubhaft gemacht, dass die Software AdBlock auf ihrer Webseite den Aufruf von Werbeinhalten verhindere. Aufgrund der Vergütung von Online-Werbeinhalten nur für den Fall, dass diese für den Nutzer sichtbar bzw. anklickbar seien, verhindere

die Antragsgegnerin, dass sich Nutzer an der Werbefinanzierung beteiligten.

Hierin sei nach Ansicht der Kammer eine gezielte Behinderung im Sinne von § 4 Nr. 10 UWG a.F. (§ 4 Nr. 4 UWG n.F.) zu sehen. Die gezielte Ausschaltung fremder Werbung sei regelmäßig unlauter. Das mediale Gesamtprodukt der Antragstellerin umfasse neben dem redaktionellen Teil auch die im Online-Angebot enthaltene Werbung.

### Fazit

Das LG Frankfurt verbietet als erstes deutsches Gericht die Verwendung von Werbeblockern und stellt sich damit gegen die bisherigen Entscheidungen aus Hamburg, München und Stuttgart.

Leider ist aus dem Beschluss nicht ersichtlich, inwiefern eine für eine gezielte Behinderung nach § 4 Nr. 4 UWG nötige Behinderungsabsicht vorliegt. Die bloße unmittelbare Einwirkung auf die Angebote eines Wettbewerbers ist nach der Rechtsprechung des BGH für sich genommen nicht ausreichend. Vorliegend scheint es der Antragsgegnerin in erster Linie zudem um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu gehen – eine etwaige Behinderung stellt bloß die Kehrseite dieses Interesses dar.

Wünschenswert wäre eine Entscheidung aufgrund mündlicher Verhandlung gewesen. So zuletzt auch das LG Stuttgart, welches einen gleichlautenden Antrag der hiesigen Antragstellerin mit überzeugender Begründung zurückwies (vgl. LG Stuttgart, Ur. v. 10.12.2015 – 11 O 238/15).

Es bleibt abzuwarten, ob der Beschluss Auswirkungen auf die noch anhängigen Parallelverfahren haben wird.



**Dr. Philipp Lehmann**  
Associate, Hamburg  
Philipp.lehmann@hoganlovells.com

# Reichweite der Unterlassungsverpflichtung bei irreführender Werbung im Internet

OLG Düsseldorf, Urteil vom 03.09.2015, Az. I-15 U 119/14

*Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 3. September 2015 (Az. I-15 U 119/14) entschieden, dass eine Unterlassungsverpflichtung auch die Pflicht umfasse, die Suchmaschine Google zur Löschung der streitgegenständlichen Werbung aus dem Cache aufzufordern. Das bloße Unterlassen genüge insoweit nicht, sondern der Schuldner müsse aktiv auf die Beseitigung hinwirken.*

## Sachverhalt

Der Kläger mahnte ein Unternehmen aus der KFZ-Branche wegen irreführender Werbung im Internet ab. Der Beklagte gab daraufhin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Die streitgegenständliche Werbung war einen Monat später aber immer noch bei der Suchmaschine Google auffindbar, da Webseiten in einem Zwischenspeicher (sog. Cache) abgespeichert werden, um Suchergebnisse schneller bereitstellen zu können.

In diesem Zusammenhang nahm der Kläger den Beklagten mit der Begründung auf Zahlung der Vertragsstrafe in Anspruch, dass sich der Unterlassungsanspruch nicht in einem bloßen Nichtstun erschöpfe. Der Beklagte schulde vielmehr neben dem Unterlassen auch die aktive Beseitigung der Störungsquelle. Das Landgericht Duisburg (Urteil vom 14. August 2014, Az. 22 O 55/13) gab der Klage statt, da aus der Unterlassungsverpflichtung auch die Verpflichtung zur schnellen und zuverlässigen Entfernung der Daten aus dem Zwischenspeicher von Google folge. Der Beklagte legte gegen das Urteil Berufung ein.

## Entscheidung

Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies die Berufung allerdings zurück. Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe zu, da der Beklagte aufgrund seiner Unterlassungsverpflichtung auch dazu verpflichtet gewesen sei, die Suchmaschine Google zur Löschung der streitgegenständlichen Werbung aus dem Cache aufzufordern. Hat eine Verletzungshandlung

einen andauernden rechtswidrigen Verletzungszustand hervorgerufen, bestehe neben dem Anspruch auf Unterlassung auch ein Beseitigungsanspruch. Der Schuldner müsse zwar grundsätzlich nicht für das selbstständige Handeln Dritter einstehen. Trotzdem sei er gehalten, auf Dritte, deren Handeln ihm wirtschaftlich zugutekommt, einzuwirken, wenn er mit einem Verstoß ernstlich rechnen muss und er zudem rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten auf dessen Verhalten hat.

## Fazit

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich mit seiner Entscheidung inhaltlich einem Urteil des Oberlandesgerichts Celle (Urteil vom 29. Januar 2015, Az. 13 U 58/14) angeschlossen, das ebenfalls eine Pflicht zur Löschung von Werbung aus dem Google-Cache angenommen hat.

Bei der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sollte daher ggf. auch ein Löschungsantrag bei den verschiedenen Suchmaschinenbetreibern gestellt werden, beispielsweise über die folgenden Internetseiten der Suchmaschinen Google und Bing:

- [www.google.com/webmasters/tools/home](http://www.google.com/webmasters/tools/home)
- [www.bing.com/webmaster/tools/content-removal](http://www.bing.com/webmaster/tools/content-removal). ■



**Dr. Daniel Tietjen**  
Senior Associate, Hamburg  
daniel.tietjen@hoganlovells.com

## Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und der finale EU-Richtlinienentwurf der Kommission (KOM (2013) 813)

*Der finale Richtlinien-Entwurf der Kommission zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (KOM (2013) 813) stellt erhöhte Anforderungen an die von Unternehmen zu treffende Geheimhaltungsmaßnahmen.*

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse bzw. Know-how (im Folgenden einheitlich "Geschäftsgeheimnisse") zählen zu den wertvollsten Vermögensbestandteilen von Unternehmen, da sie einen existenziellen Wettbewerbsvorteil darstellen können. Sie können den Unternehmen einen zeitlichen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern verschaffen und ihnen dadurch Marktanteile sichern. Geschäftsgeheimnisse vor dem unberechtigten Zugriff von Dritten zu schützen, spielt daher eine wichtige Rolle im Wettbewerb mit Konkurrenten.

### Die Problematik des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen greift dabei immer dort ein, wo (1) sich Unternehmen entweder bewusst gegen die Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten – und damit für die Geheimhaltung – entschieden haben oder (2) der Gewerliche Rechtsschutz aufgrund vorhandener Lücken im Gesetz nicht eingreift und dadurch keinen Schutz bietet.

In der Praxis stellt der Schutz von Geschäftsgeheimnissen die Unternehmen oft vor große Herausforderungen. Ein effektiver Schutz wird zusätzlich dadurch erschwert, dass in den EU-Mitgliedstaaten keine einheitlichen rechtlichen Rahmenbedingungen herrschen. Problematisch ist insbesondere, dass eine einheitliche Definition der Geschäftsgeheimnisse fehlt. Dies soll künftig durch eine EU-Richtlinie geändert werden.

### EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

Die Europäische Kommission hat am 28.11.2013 einen Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen veröffentlicht (KOM (2013) 813 final). Diese Richtlinie soll den zivilrechtlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen in den europäischen Mitgliedstaaten harmonisieren.

Nachdem der Europäische Rat im Mai 2014 und der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments im Juni 2015 den ersten Entwurf der Kommission kommentiert haben, einigten sich diese drei Gremien am 15. Dezember 2015 auf eine finale Fassung des Richtlinienentwurfes.

### Inhalt der finalen Fassung

In wesentlichen Teilen bleibt die finale Fassung gegenüber dem ersten Entwurf unverändert. Daher sollen nur die folgenden praxisrelevanten Eckpunkte des finalen Regelungsentwurfs kurz skizziert werden:

- *Katalog von Verbots- und Erlaubnistatbeständen*

Die EU-Richtlinie enthält unverändert neben einem Katalog von Verbotstatbeständen (Art. 3) sowie Erlaubnistatbeständen (jetzt Art. 2a) einen verbindlichen Rahmen für die prozessuale Durchsetzung von Rechten bei Verletzung von Geschäftsgeheimnissen.

Neu aus deutscher Sicht ist hier insbesondere das nunmehr ausdrücklich zulässige Reverse-Engineering, nachdem es zukünftig jedem Marktteilnehmer erlaubt sein wird, das in auf dem Markt frei erhältlichen Produkten enthaltende Wissen zu ermitteln.

- *Definition des Geschäftsgeheimnisses und die Voraussetzung der "angemessenen Schutzmaßnahmen"*

Herzstück der Richtlinie bleibt weiterhin eine EU-weit einheitliche Definition der geschützten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (Art. 2). Danach sind Geschäftsgeheimnisse nur solche Informationen, die geheim sind und einen kommerziellen Wert haben.

Zusätzlich wird für den Schutz zwingend vorausgesetzt, dass die Unternehmen "angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen" getroffen haben. Das bedeutet aber nicht nur, dass sich in naher Zukunft die Frage stellen wird, was als "angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen" zu qualifizieren ist. Aus Art. 2 folgt für die Unternehmen zwingend auch, dass sie nicht nur solche Maßnahmen schon heute ergreifen, sondern dass sie ihre Geheimhaltungsmaßnahmen hinreichend dokumentieren müssen. Ansonsten könnte in einem Ge-

richtsverfahren der Nachweis, dass "angemessene Maßnahmen" tatsächlich getroffen wurden, schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein.

- *Mitnahme von Wissen durch ausscheidende Mitarbeiter*

Der finale Entwurf stellt mit dem neu eingeführten Art. 1 Abs. 2a nunmehr sicher, dass es Arbeitnehmern weiterhin möglich sein soll, nicht-geheime Informationen und redlich erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten auch in einem neuen Arbeitsverhältnis zu verwenden. Aus deutscher Sicht stellt dies allerdings keine Neuerung dar, da der Entwurf im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezüglich Wettbewerbsverboten in Arbeitsverträgen ist.

- *"Whistleblowing"*

Artikel 4 enthält in der finalen Fassung nunmehr ausschließlich Legalausnahmen vom Verbotstatbestand in Art. 3. Die in lit. b) enthaltene Regelung zum sog. "Whistleblowing" wurde in der finalen Version gegenüber dem ersten Entwurf sogar noch erweitert. Danach ist es für das Eingreifen der Legalausnahme nur noch erforderlich, dass ein illegales Verhalten des Geheimnisinhabers vorlag und der Whistleblower im öffentlichen Interesse gehandelt hat.

- *Schutz sensibler Informationen während des Gerichtsverfahrens*

Der erste Entwurf der Richtlinie sah in Art. 8 zudem ein Verfahren vor, das es den Parteien ermöglichen sollte, in einem Gerichtsverfahren sensible und geheime Informationen der gegnerischen Partei nicht offen legen zu müssen. Allerdings wurde der sehr weite Ansatz aus dem ursprünglichen Richtlinien-Entwurf in der endgültigen Fassung dahingehend eingeschränkt, dass zumindest eine Person der gegnerischen Partei sowie den jeweiligen vertretungsberechtigten Rechtsanwälten der freie Zugang zu sämtlichen Informationen zu gewähren ist. Gleichwohl können diesen Personen der gegnerischen Partei zum Schutz der geheimen Informationen Geheimhaltungsverpflichtungen auferlegt werden.

### Wie geht es weiter?

Das Europäische Parlament muss nun über den finalen Richtlinien-Entwurf abstimmen, bevor dieser in Kraft treten kann. Die Parlamentsabstimmung ist für den 8. März 2016 geplant.

Als EU-Richtlinie ist der Entwurf in den Mitgliedstaaten allerdings nicht unmittelbar anwendbar. Die Mitgliedstaaten müssen innerhalb einer Zweijahresfrist die Richtlinie in nationales Recht umsetzen.

### Fazit

Grundsätzlich ist der Richtlinien-Entwurf der Kommission zu begrüßen. Der Entwurf verstärkt den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und vereinheitlicht die Rechtsdurchsetzung in Europa.

Allerdings müssen sich die Unternehmen schon jetzt der Konsequenzen bewusst sein, die der Richtlinienentwurf für die Vertragsgestaltung mit sich bringt. Zwar ist die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht noch nicht erfolgt. Die Unternehmen müssen aber schon heute die in der Richtlinie gestellten (Mindest-)Anforderungen an die strengeren Geheimhaltungsverpflichtungen und Dokumentationsvorschriften beachten. Das bedeutet, dass die Unternehmen präventiv wirksame organisatorische und technische Schutzmaßnahmen (z.B. Mitarbeitersensibilisierung und -schulung, gestufte Zugangsberechtigungen und physische Schutzmaßnahmen) implementieren müssen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Rechte zum Schutz bestehender Geschäftsgeheimnisse nach der Richtlinie nicht gerichtlich durchgesetzt werden können, weil die zurückliegenden Schutzmaßnahmen den Anforderungen der Richtlinie nicht gerecht werden. ■



**Anna-Katharina Friese**  
Senior Associate, Hamburg  
anna-katharina.friese@hoganlovells.com

## Links im Internet unterliegen dem Notice-And-Take-Down-Verfahren – Haftung für Hyperlink

BGH, Urteil vom 18.06.2015 , I ZR 74/14

*Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 18.06.2015 (I ZR 74/14) entschieden, dass beim Setzen eines Hyperlinks im Internet regelmäßig keine proaktive Prüfungs- und Überwachungspflicht der Rechtmäßigkeit der verlinkten Inhalte besteht, solange sich die Inhalte nicht zu Eigen gemacht werden. Erlangt derjenige, der den Link gesetzt hat, aber von einer möglichen Rechtsverletzung auf der verlinkten Internetseite Kenntnis, muss dies nachgeprüft und der Hyperlink gegebenenfalls entfernt werden.*

### Sachverhalt

Der Beklagte ist Facharzt für Orthopädie und verlinkte auf seiner Onlinewerbung zur Startseite des Internetauftritts eines Forschungsverbandes. Auf den über diese Startseite erreichbaren Unterseiten waren Aussagen abrufbar, die der Kläger, der Verband Sozialer Wettbewerb e.V., für irreführend hält. Nach Abmahnung durch den Kläger entfernte der Beklagte den Hyperlink von seiner Internetpräsenz. Die Abgabe einer Unterlassungserklärung wurde aber verweigert.

Das Landgericht hat den Beklagten zur Unterlassung der Werbung mit den Aussagen auf dem verlinkten Internetauftritt verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Klage hingegen abgewiesen. Mit der Revision erstrebt der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

### Entscheidung

Der BGH hat entschieden, dass dem Kläger kein Unterlassungsanspruch zustehe, da der Beklagte im vorliegenden Fall nicht für etwaige wettbewerbswidrige Inhalte auf der verlinkten Internetseite hafte.

Das Setzen eines Hyperlinks zu einer anderen Internetseite sei zwar eine geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 I Nr. 1 UWG, da der Beklagte dadurch die fremden Inhalte für seine eigene Werbung nutze. Der Beklagte müsse aber aufgrund der Verlinkung nicht für etwaige wettbewerbswidrige Inhalte auf dieser Internetseite einstehen. Eine solche Haftung ergebe sich weder aus dem Telemediengesetz noch nach den allgemeinen Vorschriften des Wettbewerbsrechts. Der Beklagte

hafte wettbewerbsrechtlich mangels verletzbarer absoluter Rechte weder als Störer, noch habe dieser sich die Inhalte zu Eigen gemacht.

Auch eine wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht sei nicht verletzt worden. Zwar könne das Setzen eines Hyperlinks grundsätzlich ein gefahrerhöhendes Verhalten darstellen. Aber aufgrund der Bedeutung von Verlinkungen für die Funktionsweise des Internets sei es gerechtfertigt, regelmäßig keine proaktive Prüfungs- und Überwachungspflicht hinsichtlich der verlinkten Inhalte zu verlangen. Eine Haftung bestehe erst dann, wenn derjenige, der den Link gesetzt hat, von der Rechtswidrigkeit der Inhalte selbst oder durch Dritte Kenntnis erlange und den Hyperlink nicht entferne.

### Praxishinweis

Eine Haftung beim Setzen von Hyperlinks besteht nur, wenn sich dadurch fremde Inhalte zu Eigen gemacht werden. Dieser Fall liegt vor, wenn elektronische Verweise einen wesentlichen Bestandteil des Geschäftsmodells darstellen, zur Vervollständigung des eigenen Angebots dienen oder über den Hyperlink Inhalte zugänglich sind, in denen offen oder versteckt für die eigenen Waren oder Dienstleistungen geworben wird.

Ansonsten besteht eine Haftung grundsätzlich erst ab Kenntnis einer möglichen Rechtsverletzung auf der verlinkten Internetseite. Nach einer solchen Kenntniserlangung besteht eine Pflicht zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der verlinkten Inhalte und gegebenenfalls zum Entfernen des Hyperlinks. Im Ergebnis hat der BGH somit ein Notice-And-Take-Down-Verfahren für Hyperlinks eingeführt. Kann die Rechtmäßigkeit nicht abschließend festgestellt werden, empfiehlt sich die Entfernung des Hyperlinks, um der Gefahr einer Haftung zu entgehen. ■



**Yvonne Draheim**  
LL.M./Univ. Stellenbosch  
Partner, Hamburg  
yvonne.draheim@hoganlovells.com

# Werbung in unmittelbarer Nähe zum Messestand eines Mitbewerbers ist nicht per se unlauter

OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.08.2015 I-20 U 22/14

*Werbung in der Nähe des Messestandes eines Wettbewerbers ist nach Ansicht des OLG Düsseldorf nicht per se unlauter. Allein die räumliche Nähe eines Messebesuchers zum Stand eines bestimmten Ausstellers führt nicht dazu, dass dieser dem Aussteller als "abfangbarer Kunde" im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG a.F. (§ 4 Nr. 4 UWG n.F.) zuzurechnen ist.*

## Hintergrund

Die Parteien sind Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Marketings für niedergelassene Ärzte. Sie waren Aussteller auf Messen, wobei sich die Messestände jeweils in denselben Messehallen befanden. Nach den Ausstellerbedingungen waren Werbemaßnahmen außerhalb der Messestände verboten.

Die Beklagte verteilte dessen ungeachtet in unmittelbarer Nähe zum Stand der Klägerin Werbematerialien an Messebesucher.

Die Klägerin sah darin einen Verstoß gegen die Ausstellerbedingungen des Veranstalters sowie eine gezielte Behinderung eines Wettbewerbers und nahm die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch. Nachdem das Landgericht die Beklagte erstinstanzlich antragsgemäß verurteilt hatte, legte diese Berufung ein.

## Entscheidung

Das Oberlandesgericht hebt das erstinstanzliche Urteil auf und weist die Klage ab.

Zunächst verneint der Senat einen Verstoß gegen § 4 Nr. 11 UWG a.F. (§ 3a UWG n.F.) iVm den Ausstellerbedingungen. Diese stellten als bloße Allgemeine Geschäftsbedingungen keine Marktverhaltensregelungen im Sinne der Vorschrift dar, da es ihnen bereits an Normqualität fehle. Aufgrund der Tatsache, dass diese nur zwischen den jeweiligen Vertragsparteien gälten, fehle es auch an einer Vergleichbarkeit zu allgemeingültigen Normen, so dass auch eine analoge Anwendung der Vorschrift ausscheide.

Auch sei die Werbung in räumlicher Nähe zum Messestand des Wettbewerbers nicht als gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG a.F. (§ 4 Nr. 4 UWG

n.F.) unter dem Gesichtspunkt des "Abfangens von Kunden" zu qualifizieren.

Dies sei nur anzunehmen, wenn auf (potentielle) Kunden, welche bereits einem Wettbewerber zuzurechnen seien, in unangemessener Weise eingewirkt werde, um diese als eigene Kunden zu gewinnen. Der Senat habe jedoch nicht feststellen können, dass sich die Werbemaßnahmen der Beklagten tatsächlich gegen Messebesucher gerichtet hätten, die bereits der Klägerin zuzurechnen gewesen seien. Ein "Abfangen" im Sinne einer gezielten Behinderung liege nur dann vor, wenn dadurch das Aufsuchen des Wettbewerbers tatsächlich verhindert werde. Werde lediglich potentiellen Interessenten deutlich gemacht, dass es mehrere Anbieter dieser Dienstleistung gebe, biete dies allenfalls Veranlassung, die Angebote der Parteien zu vergleichen. Nur dies sei durch die Werbemaßnahmen der Beklagten erreicht worden, so dass die wettbewerbliche Entfaltung der Klägerin nicht gehindert worden sei.

## Fazit

Die Entscheidung des Senats ist zu begrüßen. Eine unlautere Behinderung kann nur dann vorliegen, wenn in unangemessener Weise, etwa durch unzumutbare Belästigung, Unterdrucksetzen, Irreführung oder unsachliche Beeinflussung, auf einen Kunden eingewirkt wird, der bereits einem Wettbewerber zuzurechnen ist.

Das bloße Aufzeigen von Alternativen liegt jedoch im Wesen des Wettbewerbs und fördert diesen. Dies gilt erst Recht im Hinblick auf die auf Messen herrschende Sondersituation, dass viele Wettbewerber auf engem Raum Ihre Leistungen gegenüber den Besuchern bewerben. Einzelne Besucher allein aufgrund von räumlicher Nähe bereits einem einzigen Aussteller zuzurechnen, wäre lebensfremd. ■



**Dr. Philipp Lehmann**  
Associate, Hamburg  
philipp.lehmann@hoganlovells.com

Patente



## Was Du heute kannst besorgen... – Vertragsgestaltung mit Blick auf das neue europäische Patentsystem

*Das Inkrafttreten der Reform zum neuen europäischen Patentsystem nähert sich mit großen Schritten. Die neuen Regelungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung von künftigen, aber auch von bereits bestehenden Verträgen, die es frühzeitig zu beachten gilt. Wir greifen zwei praktische Beispiele (von vielen) zur Gestaltung von Patentlizenzverträgen heraus und stellen Sie Ihnen in diesem Beitrag vor.*

### Hintergrund

Mit Inkrafttreten des Reformpakets wird das neue Einheitspatentgericht (EPG) für Patentstreitverfahren über neue europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), aber auch über "klassische" europäische Patente (EP) zuständig sein. Rechtliche Auseinandersetzungen über europäische Patente werden folglich vor dem neuen EPG und nicht mehr – wie bisher – vor nationalen Gerichten ausgetragen.

### Erster Tipp: Vereinbarung über Opt-Out

#### Rechtlicher Hintergrund

Für "klassische" europäische Patente räumt das Reformpaket dem Patentinhaber während einer Übergangszeit von 7 Jahren die Möglichkeit eines Opt-Out ein (Art. 83 Abs. 3 EPGÜ). Durch eine Opt-Out-Erklärung entzieht der Patentinhaber dem EPG die ausschließliche Zuständigkeit für ein "klassisches" europäisches Patent mit der Folge, dass wieder nationale Gerichte für Patentstreitverfahren zuständig sind. Die Opt-Out-Erklärung kann widerrufen werden, solange noch kein Patentstreitverfahren vor nationalen Gerichten anhängig ist (Art. 83 Abs. 4 EPGÜ).

#### Tipp zur Vertragsgestaltung

Um Auseinandersetzungen zwischen Lizenzvertragsparteien über die Frage zu vermeiden, ob der Patentinhaber ein Opt-Out oder einen Widerruf des Opt-Out erklärt, ist es ratsam, sich bei Abschluss eines neuen Lizenzvertrags darüber zu einigen bzw. bei bestehenden Verträgen eine ergänzende Vereinbarung abzuschließen.

### Zweiter Tipp: Vereinbarung über Klagebefugnis

#### Rechtlicher Hintergrund

Nach dem Reformpaket ist der ausschließliche Lizenznehmer neben dem Patentinhaber klagebefugt, sofern er den Patentinhaber zuvor unterrichtet und der Lizenzvertrag keine andere Absprache enthält (Art. 47 Abs. 1 EPGÜ). Dagegen ist der nicht-ausschließliche Patentinhaber nur klagebefugt, wenn er den Patentinhaber zuvor unterrichtet hat und der Lizenzvertrag dies ausdrücklich zulässt (Art. 47 Abs. 3 EPGÜ).

#### Tipp zur Vertragsgestaltung

Es empfiehlt sich daher auch mit Blick auf das Reformpaket, die Frage der Klagebefugnis des Lizenznehmers vor dem EPG in zukünftigen Lizenzverträgen zu regeln bzw. bestehende Verträge unter diesem Gesichtspunkt zu prüfen.

### Fazit

Wir empfehlen Ihnen, bei Ihren bestehenden und zukünftigen Lizenzverträgen die rechtlichen Auswirkungen des Reformpakets im Blick zu halten. ■



**Dr. Sabine Boos, LL.M.**  
Counsel, Frankfurt  
sabine.boos@hoganlovells.com



**Sarah-Lena Kreutzmann, M.A., LL.M.**  
Associate, Düsseldorf  
sarah-lena.kreutzmann@hoganlovells.com

## Es geht weiter voran – Neuigkeiten vom Einheitspatentgericht (UPC)

*Die Implementierung des neuen Einheitspatentsystems zeigt auch schon zu Beginn des neuen Jahres 2016 weitere Fortschritte.*

Nach wie vor planen die Vertragsmitgliedstaaten das Inkrafttreten des UPC-Übereinkommens am 1. Januar 2017. Auf dem Weg dahin sind die folgenden Fortschritte zu verzeichnen:

### **Finnland ratifiziert als 9. Vertragsmitgliedstaat das Übereinkommen zum Einheitspatentgericht**

Am 19. Januar 2016 wurde bekannt gegeben, dass mittlerweile auch Finnland das Übereinkommen zum Einheitspatentgericht ratifiziert hat. Finnland ist damit der 9. Vertragsmitgliedstaat von 25 Vertragsmitgliedstaaten, die am 19. Februar 2013 das Übereinkommen unterzeichnet haben. Die anderen Vertragsmitgliedstaaten sind Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Malta, Portugal und Schweden.

Die Ratifizierung des Übereinkommens zum Einheitspatent ist notwendige Voraussetzung für dessen Inkrafttreten. Nach der Ratifizierung durch Finnland sind nur noch vier weitere Ratifizierungen (darunter Großbritannien und Deutschland, die neben Frankreich zwingend ratifizieren müssen) für das Inkrafttreten des Übereinkommens erforderlich.

Deutschland wird seine Ratifizierung wohl noch zurückhalten, bis der praktische Realisierungsprozess, insbesondere die Richterernennung und die Einführung der IT-Infrastruktur, vervollständigt ist. Eine Ratifizierung durch Deutschland wird realistisch wohl nicht vor Ende dieses Sommers bzw. vor Herbst zu erwarten sein.

Zur Ratifizierungsbereitschaft von Großbritannien herrschen zurzeit widersprüchliche Informationen. Danach soll Großbritannien einerseits kurz vor der Ratifizierung stehen. Andererseits soll Großbritannien auch planen, wie Deutschland die Ratifizierung bis zur Vervollständigung des Implementierungsprozesses zurückzuhalten. Zudem schürt das EU-Referendum von Großbritannien Ende dieses Jahres weitere Unsicherheiten hinsichtlich des Startzeitpunkts des UPC-Systems.

### **Beendigung der Vorbereitungsarbeiten und "vorläufige Anwendbarkeit" des UPC-Systems**

Das Vorbereitungskomitee konzentriert sich gerade darauf, die Vorbereitungsarbeiten bis Mitte 2016 endgültig abzuschließen. Danach folgt laut Plan des Vorbereitungskomitees eine sechsmonatige Phase, in der das System "vorläufig anwendbar" sein wird. Diese Phase ist schon deswegen wichtig, da das UPC-Übereinkommen selbst keine Pilotphase vorsieht, mit der Folge, dass das Einheitspatentgericht vom ersten Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens voll funktionsfähig sein muss. Dies stellt eine große logistische Herausforderung dar, zu deren Lösung – wie in der November-Ausgabe des IPunkt berichtet – schon am 1. Oktober 2015 ein Protokoll zum schnelleren Inkrafttreten einiger Teile des Übereinkommens unterzeichnet wurde.

Nach diesem Protokoll können nicht nur das IT-System vorzeitig eingerichtet und die Richter vorzeitig ernannt werden, sondern danach ist auch die vorzeitige Erklärung eines Opt-outs für ein Europäisches Patent möglich. Damit wird sichergestellt, dass die Opt-out-Erklärungen vom ersten Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens wirksam sein werden.

### **Fertigstellung des IT-Systems**

Die Entwicklung des IT-Systems schreitet wie geplant voran. Es wird erwartet, dass das Entwickler-Team schon zu Beginn 2016 das IT-System übergibt.

Das Case Management System, das schon jetzt als Prototyp zum Austesten bereitsteht, soll im April 2016 fertig sein.

### **Finalisierung der Verfahrensregeln auch hinsichtlich der Gerichtsgebühren**

Das Vorbereitungskomitee sichtet derzeit die im letzten Jahr zu den Gerichtsgebühren und erstattungsfähigen Kosten öffentlich stattfindende Konsultation und bewertet die Resultate. Endgültige Ergebnisse werden in der nächsten Sitzung des Vorbereitungskomitees Mitte Februar 2016 erwartet. Das bedeutet, dass auch in Bezug auf die Gerichtskosten die Verfahrensregeln schon bald finalisiert sein könnten.

## Richterbenennung

Für das Vorbereitungscommittee haben die Richterbenennung und das Richter-Training zurzeit höchste Priorität. Nach Informationen des Kluwer Patent Blog soll die Richterernennung angeblich innerhalb der nächsten zwei Monate starten. Eine Ankündigung und ein Online-Bewerbungsformular soll nach deren Information Ende Februar oder spätestens Anfang März 2016 auf der UPC-Webseite ([www.unified-patent-court.org](http://www.unified-patent-court.org)) abrufbar sein.

## Ausblick

Der Implementierungsprozess schreitet weiter voran. Das Vorbereitungscommittee scheint den Turbo-Gang eingelegt zu haben, um wie geplant ein Inkrafttreten des UPC-Übereinkommens am 1. Januar 2017 zu ermöglichen. Ob der angedachte Zeitplan für den Implementierungsprozess aber tatsächlich eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Insbesondere wird es in den nächsten Monaten noch spannend werden, ob sich das Inkrafttreten des UPC-Übereinkommens durch das EU-Referendum von Großbritannien tatsächlich verzögern oder ob die EU eine Lösung dafür finden wird, dass Großbritannien theoretisch trotz des EU-Austritts weiterhin Vertragsmitgliedstaat des völkerrechtlichen UPC-Übereinkommens sein wird und neben Frankreich und Deutschland zum Inkrafttreten zwingend das Übereinkommen ratifizieren muss. ■



**Anna-Katharina Friese**  
Senior Associate, Hamburg  
[anna-katharina.friese@hoganlovells.com](mailto:anna-katharina.friese@hoganlovells.com)

---



# Urheberrecht

# Digital Single Market und der Aktionsplan zur Reform des Urheberrechts

Die Reform des Europäischen Urheberrechts geht in eine neue Runde: die EU-Kommission stellte am 9. Dezember 2015 ihren Aktionsplan „Schritte zu einem modernen, europäischeren Urheberrecht“ vor und präzisiert damit ihre bereits angekündigten Reformvorschläge (COM(2015) 626 final). Nebenbei präsentierte die Kommission den ersten Verordnungsvorschlag zur Portabilität von rechtmäßig erworbenen Inhalten (COM(2015) 627).

## Hintergrund

Am 6. Mai 2015 wurde von der Europäischen Kommission die „Strategie für den Europäischen Digitalen Binnenmarkt“ angekündigt (COM(2015) 192). Dieses Projekt gleicht einem Mammut-Projekt. Dies ergibt sich bereits aus der Vielfalt an Themen, welchen sich die Kommission im Rahmen ihrer Strategie widmen möchte. Zudem ist der Zeitplan äußerst ambitioniert, denn ein Großteil der Reformen soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Reformen umfassen dabei ganz unterschiedliche Bereiche wie Verbraucherschutz, Logistik, E-Commerce, Mehrwertsteuer, Telekommunikationsrecht oder Kabel- und Satellitenübertragung – und das Urheberrecht.

## Der Aktionsplan: Schritte zu einem modernen, europäischen Urheberrecht

Wie versprochen, meldete sich die Europäische Kommission noch Ende letzten Jahres und präsentierte ihren Aktionsplan, um das EU-Urheberrecht an das digitale Zeitalter anzupassen. Das Dokument gibt die teils konkreten, teils unkonkreten Ziele vor, die in den kommenden Monaten in Angriff genommen werden sollen. Die Ziele gliedern sich in vier Säulen, die die gesamte Reform abdecken.

### 1. Ein breiterer Zugang zu Inhalten in der gesamten EU

Der Schwerpunkt der ersten Säule liegt auf der Erweiterung des EU-weiten Zugangs zu digitalen, urheberrechtlich geschützten Werken. Ein erster Schritt in diese Richtung stellt insofern der Verordnungsvorschlag zur grenzüberschreitenden Portabilität von rechtmäßig erworbenen Inhalten dar. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen geplant. Beispielsweise wird eine Erweiterung

der Satelliten- und Kabelrichtlinie 93/83/EWG auf Online-Übertragungen von Fernseh- und Hörfunkprogrammen in Erwägung gezogen. Die Vergabe von grenzüberschreitenden Lizenzen soll erleichtert und Programme zur Förderung des europäischen Films sollen unterstützt werden.

### 2. Ausnahmen vom Urheberrecht für eine innovative und inklusive Gesellschaft

Auch das bestehende Schrankensystem in Art. 5 der InfoSoc-Richtlinie 2001/29/EG steht im Fokus der Kommission. Geplant ist eine Schranke, die das Text- und Data Mining für im öffentlichen Interesse tätige Forschungseinrichtungen erlaubt. Außerdem soll die Ausnahme im Bildungsbereich zur Veranschaulichung im Unterricht im Hinblick auf den Einfluss der digitalen Welt auf den Unterricht klargestellt werden. Auch die Erhaltung des kulturellen Erbes wird von der Kommission in diesem Rahmen ebenso Berücksichtigung finden wie die Fernabfrage von in Forschungsinstitutionen und wissenschaftlichen Bibliotheken gelagerten Werken. Zudem soll die Panoramafreiheit präzisiert und das Marrakesch-Abkommen, das eine Schrankenregelung für Blinde vorsieht, umgesetzt werden.

### 3. Schaffung eines gerechteren Markts

Im Rahmen der dritten Säule drehen sich die Themen rund um die gerechte Verteilung der aus Werken gewonnenen Wertschöpfung. Es sei von grundlegender Bedeutung, dass die Urheber eine angemessene Vergütung erhalten. Angesichts neuer Formen der Online-Verwertung durch neue Technologien werde die Kommission überprüfen, inwiefern die angemessene Vergütung für die Online-Nutzung gewährleistet ist.

In diesem Zusammenhang wird die Kommission insbesondere die Begriffe der „*öffentlichen Wiedergabe*“ und der „*öffentlichen Zugänglichmachung*“ überprüfen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Linking sowie Framing zeigt eindrücklich, dass diese Begriffe stark von der Judikative geprägt wurden und deren Reichweite zum Teil fraglich ist (EuGH, 13.02.2014, Rs. C-466/12 – *Svensson*; EuGH, 21.10.2014, Rs. C-348/13 – *Best Water*).

Außerdem wird der Handlungsbedarf im Hinblick auf Nachrichtenaggregatoren überprüft. Ob sich hieraus ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverleger

wie etwa in Spanien und Deutschland entwickeln wird, ist völlig unklar. Von herausragender Bedeutung sei allerdings, dass eine etwaige Regelung auf europäischer Ebene erfolge.

#### 4. Bekämpfung der Piraterie

Der letzte der vier Schwerpunkte liegt auf der effektiven Durchsetzung der Urheberrechte und damit der Bekämpfung der Piraterie. In entscheidender Weise soll hierbei der Grundsatz „Follow-the-Money“ helfen, um gewerbsmäßigen Zuwiderhandelnden die Einnahmequellen abzuschneiden. Außerdem soll die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums auf etwaigen Änderungsbedarf hin überprüft und angepasst werden. Zuletzt sollen auch die Melde- und Abhilfemechanismen im Bereich der Intermediäre/Online-Plattformen bewertet werden.

#### Der Verordnungsentwurf zur Portabilität

Parallel zur Vorstellung des Aktionsplans präsentierte die Kommission einen Verordnungsentwurf, nach dem Anbieter von Streamingdiensten in Zukunft dazu verpflichtet sind, ihren Kunden auch außerhalb ihres Mitgliedstaates in der EU Zugang zu Inhalten zu ermöglichen. Diese Portabilität soll aber nur dann gelten, sofern sich der Bürger „temporär“ in einem anderen Mitgliedstaat aufhält. In der Pressekonferenz ließ Oettinger verlautbaren, dass es sich hierbei um einige Tage, aber auch Wochen handeln könne. Der Verordnungsvorschlag legt keine Grenze fest, so dass es in Zukunft wohl dem Europäischen Gerichtshof überlassen sein wird, den Begriff auszulegen. Die Verordnung findet im Gegensatz zu einer Richtlinie direkte Anwendung in den Mitgliedstaaten. Bereits 2017 sollen die europäischen Bürger von dieser Verordnung profitieren.

#### Die Entschließung des Europäischen Parlaments

Auch das Europäische Parlament ist zwischenzeitlich nicht untätig geblieben. Nach dem sogenannten Reda-Bericht von Juli 2015 zur Urheberrechtsreform meldet sich das Parlament erneut zu Wort – dieses Mal im Hinblick auf die gesamte Strategie für einen digitalen Binnenmarkt (2015/2147(INI)). In der Plenarsitzung vom 19. Januar 2016 verabschiedete es eine Entschließung, in der das Parlament in 128 Absätzen auf die verschiedenen Initiativen der Kommission eingeht. Die Strategie wird zwar generell begrüßt. Das Parlament weist aber auch besorgt auf die bisher eher zurückhaltende Haltung der Kommission zu den digitalen Entwicklungen hin und betont die Bedeutung dieser in der Wirtschaft. In Bezug auf die Reform des Urheberrechts teilt das Parlament die Ansicht der Kommission, dass Gebietslizenzen äußerst wichtig für die Finanzierung des europäischen Films sind und daher auch in Zukunft möglich sein müssen.

#### Ausblick

Wenngleich dem Aktionsplan einige spezielle Vorschläge zu entnehmen sind, bleibt die Kommission doch an vielen Stellen unkonkret. Die ersten Vorschläge sollen im Frühjahr 2016 präsentiert werden. Es bleibt daher abzuwarten, wann welche Gesetzesvorschläge dem Verordnungsentwurf zur Portabilität folgen werden.

In der Entschließung des Parlaments wurde die Kommission außerdem angemahnt, die Ergebnisse der zum Teil bereits abgeschlossenen, zum Teil noch laufenden Konsultationen in den Gesetzgebungsprozess einzubeziehen. Erste Trends aus den Konsultationen zur Satelliten- und Kabelrichtlinie, zu ungerechtfertigtem Geoblocking und zu Online-Plattformen wurden bereits veröffentlicht. Die in diesem Zusammenhang angekündigten ausführlichen Analysen werden voraussichtlich im Frühjahr veröffentlicht und in die konkreten Initiativen der Kommission einfließen. ■



**Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen)**  
Partner, Frankfurt am Main  
nils.rauer@hoganlovells.com



**Dr. Diana Ettig, LL.M.**  
Associate, Frankfurt am Main  
diana.ettig@hoganlovells.com

# OLG Zweibrücken urteilt über die Sachkunde auf der Richterbank

OLG Zweibrücken, Urteil vom 19. November 2015 – Az.: 4 U 186/14

*In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung urteilte das Oberlandesgericht Zweibrücken über das Maß an Sachkunde, welches auf der Richterbank bestehen muss, um die urheberrechtliche Schutzfähigkeit eines Werks in eigener Anschauung und ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen entscheiden zu können (Urt. v. 19. November 2015, Az.: 4 U 186/14).*

## Hintergrund

Geklagt hatte ein selbständiger Komponist und Autor von Piano-Lehrbüchern. Im Zuge eines Buchprojekts arrangierte der Kläger verschiedene Musikstücke zum Erlernen und Üben des Klavierspiels, darunter so bekannte Songs wie etwa „Killing me softly“. Das Projekt scheiterte jedoch und der beklagte Musikverlag realisierte es schließlich mit einem anderen Komponisten. Dabei wurden die bereits entstandenen Stücke dem zweiten Komponisten zur Verdeutlichung, in welche Richtung das Buchprojekt gehen sollte, vom Verlag zur Verfügung gestellt. Der Kläger stellte sich daraufhin auf den Standpunkt, Verlag und Komponist hätten bei dem in Rede stehenden Buchprojekt Arrangements verwendet, die er erstellt und dem Verlag übersandt habe. Das Landgericht Frankenthal wies die Klage ab (28. Oktober 2014, Az: 6 O 161/14). Zwar könne den Arrangements des Klägers nach den Grundsätzen der „kleinen Münze“ eine gewisse Schöpfungshöhe nicht abgesprochen werden, die Arrangements der Beklagten seien jedoch trotz gewisser Ähnlichkeiten weit genug von denen des Klägers entfernt. Zu diesem Schluss gelangte die Kammer auf Grundlage bloßen Anhörens der Stücke, ohne dass ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

## Entscheidung

Das Berufungsgericht setzt sich in seiner Entscheidung zunächst mit der Abgrenzung zwischen einer zustimmungspflichtigen Bearbeitung im Sinne des § 3 S. 1 UrhG und einer freien Benutzung des Werks nach § 24 UrhG auseinander. Hier kommt es zunächst auf den Grad der Individualität des Originalwerkes an, sodann auf die Eigenständigkeit des bearbeitenden Werks. Es ist mithin zu klären, welche Teile der Arrangements des Klägers überhaupt geschützt sind, denn an den arran-

gierten Melodien selbst hält der Kläger keine eigenen Rechte. Die Richter betonen in diesem Zusammenhang, dass die Beantwortung der Frage, ob ein musikalisches Werk als persönlich-geistige Schöpfung anerkannt werden kann, auch im Bereich der Unterhaltungsmusik musikalischen Sachverstand voraussetzt. Zwar könne der Richter auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens verzichten, wenn er entsprechende eigene, besondere Sachkunde auszuweisen vermag. Diese besondere Sachkunde hat das Gericht jedoch darzulegen. Im konkreten Fall hatte das Landgericht darauf verwiesen, dass die „Ausbildung in theoretischen und praktischen Grundlagen der Musik ... zur allgemeinen und schulischen Ausbildung“ gehöre. Zudem berief sich die Kammer auf eine „zum Teil aus eigener musikalischer Praxis, vor allem aber aus langjähriger Beschäftigung mit Musik im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen als Mitglieder einer auf urheberrechtlich spezialisierten Kammer“ erwachsene Sachkunde. Dies lässt das Berufungsgericht hingegen nicht als Darlegung der eigenen richterlichen Sachkunde ausreichen. Letztere erfordere vielmehr ein Fachwissen, welches vorliegend nicht dargelegt sei.

## Fazit

Die Frage, was ein Richter noch aus eigener Anschauung bewerten kann, stellt sich im Urheberrecht des Öfteren. Gerade Kammern mit einer Spezialzuständigkeit für Urheberrecht verfügen regelmäßig über eine hohe Fach- und Sachkompetenz. Zumeist wird daher auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen verzichtet. Steht die urheberrechtliche Schutzfähigkeit eines Werks offen zur Disposition, empfiehlt es sich jedoch, den Sachverständigenbeweis stets anzubieten und diese Form der Beweiserhebung im Termin zur mündlichen Verhandlung deutlich anzusprechen. ■



**Dr. Nils Rauer, MJl (Gießen)**  
Partner, Frankfurt am Main  
nils.rauer@hoganlovells.com



# Designrecht

## Designrecht: Designklassiker wird Zahn gezogen

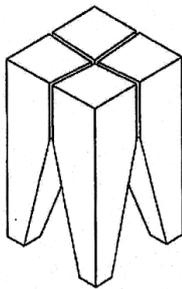
OLG Düsseldorf, Urteil vom 6. Oktober 2015, Az.: I-20 U 213/14

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte darüber zu entscheiden, ob ein eingetragenes Design für einen Hocker im Backenzahn-Look durch ein Produkt eines Wettbewerbers verletzt wird (Urteil vom 6. Oktober 2015, Az.: I-20 U 213/14).

Die Klägerin sah das Angebot des unter der Bezeichnung ROYAL OAK abgebildeten Hockers



als Verletzung ihres älteren eingetragenen Designs. Dieses war für die folgenden beiden Abbildungen eingetragen:



Das Landgericht (LG) Düsseldorf bewertete das Angebot des ROYAL OAK Hockers als Designverletzung und verurteilte antragsgemäß zur Unterlassung, Auskunft, Vernichtung und zum Schadensersatz.

In der Berufungsinstanz wies das OLG die Klage dagegen ab. Die Revision zum BGH wurde nicht zugelassen.

### Inhalt und Schutzbereich des Klagedesigns

Zwischen den Parteien war der Inhalt des Klagedesigns höchst strittig. Fraglich war insbesondere, ob die beiden Abbildungen des Designs denselben Gegenstand zeigten. Dies wurde vom OLG bejaht. Es nahm an, dass der informierte Benutzer im vorliegenden Fall die zweite Abbildung / Zeichnung nur als Hinweis auf die Besonderheiten des Designs auffassen werde, die aus dem Lichtbild nicht ersichtlich seien.

Das OLG stimmte dem LG darin zu, dass dem Klagedesign ein weiter Schutzbereich zukomme. Dies wurde damit begründet, dass dem vorbekannten Formenschatz kein Design zu entnehmen sei, das im Gesamteindruck dem Klagedesign nahe komme.

### Anderer Gesamteindruck

Gleichwohl wurde die Designverletzung vom OLG abgelehnt, da die Designs jeweils einen anderen Gesamteindruck erweckten. Der Gesamteindruck des Klagedesigns sei der eines Backenzahns mit einem Korpus und vier Wurzeln. Besonders bedeutsam sei die vierteilige Gestaltung. Das angegriffene Produkt ähnele dagegen eher einer nach unten offenen Kiste mit dreieckigen Aussparungen. Es fehle die Vierteiligkeit sowie die "massive, kraftvolle Anmutung".

### Fazit

Der Fall zeigt erneut, wie unterschiedlich der Gesamteindruck von Richtern bewertet werden kann. Bei der Anmeldung eines Designs sollten daher möglichst zusätzlich Alternativgestaltungen sowie insbesondere vereinfachende Abwandlungen im Wege der Sammelanmeldung hinterlegt werden. ■



**Marlen Mittelstein**  
Senior Associate, Hamburg  
marlen.mittelstein@hoganlovells.com

# Transaktionen und Lizenzen



# Insolvenzfestigkeit von Lizenzen

BGH, Urteil vom 21.10.2015, I ZR 173/14 – Ecosoil

*Der I. Zivilsenat des BGH konkretisiert mit Entscheidung vom 21. Oktober 2015 (I ZR 173/14 – Ecosoil) seine Rechtsprechung, unter welcher Voraussetzung die Erteilung einer Lizenz insolvenzfest ist.*

## Hintergrund (stark vereinfacht)

Im Jahr 2002 wurde die Marke ECOSoil für eine Gesellschaft aus dem ECOSoil-Konzern eingetragen. Nach der Markeneintragung haben sich die Geschäftsführer der Mutter- und Tochtergesellschaften des ECOSoil-Konzerns mit einem gemeinsamen Markenauftritt einverstanden erklärt. Alle Mitglieder der ECOSoil-Gruppe (u.a. auch die Beklagte) erhielten hierzu eine Markenlizenz. Die Marke ECOSoil wurde in den folgenden Jahren von allen Gesellschaften der Firmengruppe – auch als Teil des Firmennamens – einheitlich genutzt. Markeninhaberin blieb weiterhin eine der Tochtergesellschaften des Konzerns.

Im Jahr 2010 wurde über das Vermögen der Markeninhaberin das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Klägerin erwarb vom Insolvenzverwalter das gesamte Vermögen (einschließlich der Marke) der Markeninhaberin und übertrug die Gemeinschaftsmarke ECOSoil an ihre eigene Muttergesellschaft (die Klägerin erhielt jedoch eine Rücklizenz). Die Klägerin machte dann (als hierzu berechnigte Lizenznehmerin) gegen die Beklagte Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke ECOSoil und wegen Verletzung von Unternehmenskennzeichen klageweise geltend.

## Die Entscheidung

Der BGH ist der Ansicht, dass die Klägerin keine Ansprüche wegen Verletzung der Marke ECOSoil gegen die Beklagte geltend machen kann, da der Beklagten von der mittlerweile insolventen ursprünglichen Markeninhaberin eine Lizenz zur Nutzung der Marke ECOSoil erteilt wurde.

*Lizenzerteilung an die Beklagte*

Der BGH sah die Erteilung der Lizenz durch die Markeninhaberin an alle anderen Konzerngesellschaften in dem Beschluss der Geschäftsführer der Tochtergesellschaften, einen einheitlichen und gemeinsamen Markenauftritt sämtlicher Gesellschaften unter der von der Muttergesellschaft vorgegebenen Marke ECOSoil einzuführen. Zudem stützte sich der BGH auf einen weiteren Beschluss der Gesellschafter, die Konzerngesellschaften umzubenennen und deren Firmen unter Verwendung der Bezeichnung ECOSoil zu bilden. Damit sei allen Konzerngesellschaften – einschließlich der Beklagten – eine Lizenz an der Nutzung der Marke ECOSoil erteilt worden.

## Insolvenzfestigkeit der Lizenz

Der BGH führt aus, dass diese Lizenz der Beklagten nicht durch die Insolvenz der Markeninhaberin erloschen ist. § 103 InsO ist nach Ansicht des BGH in diesem Fall nicht anwendbar.

Nach § 103 InsO hat der Insolvenzverwalter ein Wahlrecht, einen Vertrag des Insolvenzschuldners entweder selbst zu erfüllen bzw. die Erfüllung vom anderen Teil zu verlangen (§ 103 Abs. 1 InsO) oder die Erfüllung abzulehnen (§ 103 Abs. 2 S. 1 InsO) mit der Folge, dass die Ansprüche gegen die Insolvenzmasse nicht mehr durchsetzbar sind. Allerdings setzt die Anwendung von § 103 InsO voraus, dass ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens von beiden Parteien nicht oder nicht vollständig erfüllt ist.

Zwar fällt ein Lizenzvertrag als Dauernutzungsvertrag in die Anwendung von §§ 108, 112 InsO. Lizenzverträge unterliegen aber grundsätzlich dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO, weil kein unbewegliches Vermögen betroffen ist. Im vorliegenden Fall seien aber nach Ansicht des BGH bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine Verpflichtungen der Lizenzgeberin und der Lizenznehmerin aus dem Lizenzvertrag offen gewesen. Deshalb sei § 103 InsO hier nicht anwendbar und der Insolvenzverwalter hatte demzufolge kein Wahlrecht, die Lizenz ggf. sofort zu beenden.

Der BGH zog zur Begründung der vollständigen Erfüllung des vorliegenden Vertrags die Grundsätze über den Lizenzkauf entsprechend heran. Danach ist im Fall eines Lizenzkaufs der Vertrag im Sinne von § 103 InsO bereits vollständig erfüllt, wenn die gegenseitigen Hauptleistungspflichten ausgetauscht sind, d.h. der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis gezahlt hat. Im vorliegenden Fall läge zwar mangels der Vereinbarung eines Entgelts kein typischer Kaufvertrag vor. Es handele sich hier aber um einen Austauschvertrag eigener Art, wonach sich die Beklagte und die weiteren Konzerngesellschaften im Interesse eines gemeinsamen Markenauftritts zur Nutzung der Marke ECOSoil und die Markeninhaberin sich im Gegenzug zur unentgeltlichen Einräumung eines entsprechenden Nutzungsrechts für die Dauer des Bestehens des ECOSoil-Konzerns verpflichteten. Da die Markeninhaberin u.a. der Beklagten bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens diese Lizenz eingeräumt und die Beklagte diese Lizenz vereinbarungsgemäß genutzt habe, sei der gegenseitige Vertrag jedoch im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung vollständig erfüllt gewesen. Nebenleistungspflichten, die auch zur Anwendung des § 103 InsO führen könnten, seien hier ebenso wenig ersichtlich.

Folglich kommt der BGH zum Ergebnis, dass die Beklagte die Markenrechte der Klägerin aufgrund der erteilten Lizenz an der Marke ECOSoil nicht verletze.

### Fazit

Nach "M2Trade" (GRUR 2012, 916), "Take Five" (GRUR 2012, 914) und "Softwarenutzungsrecht" (NJW 2006, 915) konkretisiert der BGH mit dieser Entscheidung seine Rechtsprechung zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen weiter. Obwohl sich die Entscheidung des BGH im Bereich des Markenrechts abspielt, hat sie auch Bedeutung für andere Schutzrechte wie z.B. Patente und Urheberrechte.

Neu ist vor allem, dass der BGH, obwohl der Lizenzvertrag grundsätzlich ein Dauerschuldverhältnis ist, die Erfüllung des Vertrages auf Seiten des Lizenzgebers in diesem Fall schon darin sieht, dass die Lizenz bereitgestellt wird. Da der Lizenzgeber hier keine weiteren Verpflichtungen hatte (wie z.B. die Aufrechterhaltung des Schutzrechts), hat er nach Ansicht des BGH alle Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt. Damit bestätigt der BGH indirekt einmal mehr, dass der Lizenz ein (quasi-)dinglicher Charakter zukommt (so schon BGH, GRUR 2009, 946 – Reifen Progressiv). Auch auf der Seite des Lizenznehmers tritt nach dem BGH schon dann Erfüllung ein, wenn der Lizenznehmer die Lizenz nutzt und er ansonsten keinen weiteren, fortlaufenden Verpflichtungen (z.B. zur fortlaufenden Lizenzzahlung) unterliegt.

Grundsätzlich ist das Ergebnis dieser Entscheidung zu begrüßen, da der BGH in einer weiteren Konstellation konkretisiert, unter welchen bestimmten Voraussetzungen eine Lizenz insolvenzfest ist. Die Frage der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers ist von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung insbesondere für den Lizenznehmer, da der Wegfall der Lizenz erhebliche Investitionen gefährden kann. Allerdings ist zu beachten, dass der BGH auch in dieser Entscheidung Lizenzen nicht schlechthin für insolvenzfest erklärt. Es kommt vielmehr auf die konkrete Ausgestaltung des Lizenzvertrags und die Rechte und Pflichten beider Parteien an. Hier bietet die Entscheidung "ECOSoil" des BGH einen weiteren "gesicherten Hafen" neben den in "M2Trade" und "Softwarenutzungsrecht" entschiedenen Fällen. Welche dieser Konstellationen im Einzelfall sachgerecht ist, hängt vom Inhalt des Lizenzvertrags ab. ■



**Anna-Katharina Friese**  
Senior Associate, Hamburg  
[anna-katharina.friese@hoganlovells.com](mailto:anna-katharina.friese@hoganlovells.com)



Produktpiraterie

# Bekämpfung von Produktpiraterie mit Hilfe der Zollbehörden

## Erste Erfahrungen mit der neuen EU-Grenzbeschlagnahme-Verordnung

Am 1. Januar 2014 ist in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die "neue" EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung Nr. 608/2013 in Kraft getreten. Jetzt hat die Europäische Kommission ihren Bericht über die Ergebnisse der Maßnahmen der Zollbehörden im ersten Jahr der Geltung der neuen Verordnung vorgestellt. Diese belegen die große Bedeutung von Grenzbeschlagnahmeanträgen, wenn es darum geht, den Eintritt von rechtsverletzenden Nachahmungen in den europäischen Markt zu verhindern und Produktpiraterie effizient zu bekämpfen.

### EU-Grenzbeschlagnahme: Wesentliche Voraussetzungen und Verfahren

Voraussetzung für das Tätigwerden der Zollbehörden ist regelmäßig die Stellung eines Grenzbeschlagnahmeantrages. Damit beantragt der Rechtsinhaber das Einschreiten der Zollbehörden gegen Warensendungen, die gewerbliche Schutzrechte, wie zum Beispiel Marken oder Designs, verletzen. Dabei kommt dem Grenzbeschlagnahmeantrag aufgrund der EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung besonders große Bedeutung zu, weil damit die Prüfung von Sendungen an der EU-Außengrenze, also vor ihrem Eintritt in den europäischen Binnenmarkt, veranlasst wird.

Der EU-Grenzbeschlagnahmeantrag kann maximal mit Wirkung für alle 28 EU-Mitgliedstaaten gestellt werden und somit die Überwachung von Importen und Exporten an der gesamten EU-Außengrenze auslösen. Das Verfahren ist weitgehend integriert: Der Antrag wird bei der nationalen Zollbehörde eines beliebigen EU-Mitgliedstaates gestellt. Soll er daneben auch in anderen EU-Mitgliedstaaten gelten, kann bei unionsweit geltenden Schutzrechten unmittelbar die Geltung in weiteren oder allen EU-Mitgliedstaaten beantragt werden. Die Entscheidung über den Antrag ist ebenso kostenfrei wie die zollinterne Übermittlung der mit dem Antrag eingereichten Informationen, insbesondere zur Unterscheidung von Originalprodukten und rechtsverletzenden Nachahmungen, an alle betroffenen in- und ausländischen Zollbehörden.

Liegt ein bewilligter Grenzbeschlagnahmeantrag vor, werden verdächtige Sendungen vom Zoll zunächst nicht abgefertigt, sondern für regelmäßig 10 Arbeitstage an der Grenze angehalten. Der Rechtsinhaber kann nun anhand von Abbildungen oder Mustern prüfen, ob die angehaltenen Waren seine Schutzrechte verletzen. Auch hier wird der Zoll kostenfrei tätig. Bestätigt sich der Verdacht der Rechtsverletzung, können die Produktfälschungen unmittelbar im Rahmen des Grenzbeschlagnahmeverfahrens vernichtet werden; ein Gerichtsverfahren ist in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle nicht erforderlich. Zudem werden dem Rechtsinhaber von den Zollbehörden Informationen zu den Aufgriffen wie Namen und Adressen des Versenders und des Empfängers der Produktnachahmungen übermittelt. Die Analyse dieser Informationen erlaubt es, die Schlüsselfiguren im Handel mit Produktfälschungen zu erkennen und Maßnahmen der Produktpirateriebekämpfung gezielt unter optimaler Mittelallokation zu ergreifen. Daher reicht die Bedeutung der Grenzbeschlagnahme weit über die Verhinderung des Markteintritts von Produktnachahmungen im einzelnen Fall und die mit deren Vernichtung verbundene Abschreckung hinaus.

### Effizienzsteigerung unter der neuen Grenzbeschlagnahmeverordnung

Für Rechteinhaber waren insbesondere zwei mit der neuen Grenzbeschlagnahmeverordnung eingeführte Änderungen von Relevanz: Die unionsweite Einführung des bislang nur in einigen Mitgliedstaaten geltenden sogenannten "vereinfachten Vernichtungsverfahrens" als regelmäßiges Basisverfahren und die Erweiterung des Kanons der Schutzrechte, auf deren Basis EU-Grenzbeschlagnahmeanträge gestellt werden können.

Der nun veröffentlichte Bericht der EU-Kommission belegt die Effizienz des neuen Basisverfahrens, wenn es darum geht, Produktnachahmungen am Markteintritt in Europa zu hindern. Mehr als die Hälfte (58,43%) aller von den europäischen Zollbehörden angehaltenen Waren sind auf dieser Grundlage direkt vernichtet worden (insgesamt fast 19 Millionen Artikel). Voraussetzung zur Vernichtung im Basisverfahren ist, dass der Rechtsinhaber gegenüber dem Zoll innerhalb der bereits erwähnten Frist von 10 Arbeitstagen bestätigt, dass die angehaltenen Waren seine Schutzrechte verletzen und

dass er mit deren Vernichtung einverstanden ist. Erhebt der Anmelder oder Besitzer der Waren innerhalb gleicher Frist keinen Widerspruch gegen die Vernichtung, werden die Waren direkt im Rahmen des Grenzbeschlagnahmeverfahrens vernichtet. Dies ist, wie der

Bericht der EU-Kommission belegt, in der Mehrzahl der Fälle der Fall.

Weitere 27% (oder etwas mehr als 156.000 Artikel) der Beschlagnahmen sind im Rahmen des mit der neuen EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung erstmals eingeführten Kleinsendungsverfahrens vernichtet worden, das auf (Post-) Sendungen kleinster Warenmengen ausgerichtet ist. Insgesamt sind somit 85,43% der vom Zoll im Jahr 2014 aufgrund von Grenzbeschlagnahmearträgen angehaltenen Waren unmittelbar im Rahmen des Zollverfahrens vernichtet worden. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2013 dar, als 76,85% der Beschlagnahmen mit der Vernichtung der Produktfälschungen geendet waren.

Gleichzeitig war die Zahl der irrtümlichen Beschlagnahme (und anschließenden Abfertigung) von Originalprodukten weiterhin gering. Im Jahr 2014 betrafen lediglich 2,8% der Beschlagnahmen Originalprodukte was gegenüber 2013 (2,94%) eine Reduzierung darstellt. Die Gefahr, dass durch das versehentliche Einschreiten des Zolls Lieferketten und damit im schlimmsten Fall die Produktion unterbrochen wird, ist also gering.

Die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ist im Basisverfahren der neuen EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung nur noch erforderlich, wenn der Anmelder oder Besitzer der rechtsverletzenden Waren der Vernichtung ausdrücklich widerspricht. Der Bericht der EU-Kommission zeigt, dass die unionsweite Einführung des Basisverfahrens die Zahl der Gerichtsverfahren ganz erheblich reduziert hat. Im Jahr 2014 musste nur noch in 6,14% aller von den Zollbehörden der EU-Mitgliedstaaten ausgesprochenen Grenzbeschlagnahmen ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden. Im letzten Jahr unter der "alten" Verordnung – 2013 – war dies dagegen noch in 15,04% der Grenzbeschlagnahmen der Fall.

Die Erweiterung des Schutzrechtenkanons hat sich dagegen im ersten Jahr der neuen Grenzbeschlagnahmeverordnung nicht erheblich ausgewirkt. Zwar können Grenzbeschlagnahmearträge nun unter anderem auch auf der Grundlage von Gebrauchsmustern und Handelsnamen gestellt werden. Von praktischer Relevanz für die Bekämpfung von Produktfälschungen an den Grenzen sind aber nach wie vor zuallererst die Marken. Markenrechte waren im Jahr 2014 in insgesamt 93,37% der Fälle rechtliche Grundlage für das Eingreifen des Zolls (wobei es sich in 72,01% der Fälle bzw. 60,04% des Wertes der beschlagnahmten Waren um Gemein-

schaftsmarken handelte). An zweiter Stelle folgten dann mit insgesamt 4,2% die Designs, die im Vorjahr lediglich in 2,89% der Fälle die Grundlage für das Einschreiten des Zolls bildeten. Hier zeigt sich ein klarer Anstieg.

## Fazit

Unter der Geltung der neuen EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung konnte die Effizienz der Grenzbeschlagnahme bei der Verhinderung des Eintritts von Produktnachahmungen in den europäischen Binnenmarkt deutlich gesteigert werden. Der Prozentsatz der Vernichtungen im schlanken und kostenfreien Zollverfahren wurde erheblich erhöht und die Zahl der Gerichtsverfahren deutlich reduziert.

Marken, zunehmend aber auch Designs, kommt bei der Bekämpfung von Produktnachahmungen an den Grenzen entscheidende Bedeutung zu.

Die Gefahr, dass durch das Einschreiten des Zolls die Just-in-Time Produktion unterbrochen und Originale beschlagnahmt werden, ist gering. Zudem kann der Rechtsinhaber darauf hinwirken, dass Originale nicht beschlagnahmt werden, indem er seinen Grenzbeschlagnahmeartrag optimal zuschneidet. ■



**Dr. Friederike Schubert, LL.M.**  
Senior Associate, Hamburg  
friederike.schubert@hoganlovells.com

**Weitere Informationen**

Weitere Informationen zum IPunkt erhalten Sie von den unter "Kontakt" genannten Personen oder wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner.

**Kontakt****Alicante**

Dr. Andreas Renck  
andreas.renck@hoganlovells.com

**Düsseldorf**

Dr. Andreas von Falck  
andreas.vonfalck@hoganlovells.com

**Frankfurt**

Dr. Nils Rauer  
nils.rauer@hoganlovells.com

**Hamburg**

Andreas Bothe  
andreas.bothe@hoganlovells.com

**München**

Dr. Matthias Koch  
matthias.koch@hoganlovells.com

Diese Abhandlung soll nur als allgemeiner Leitfaden dienen. Sie ersetzt keine spezifische rechtliche Beratung.

**www.hoganlovells.com**

---

Hogan Lovells hat Büros in:

Alicante	Düsseldorf	Luxemburg	Northern Virginia	Schanghai
Amsterdam	Frankfurt am Main	Madrid	Paris	Silicon Valley
Baltimore	Hamburg	Mailand	Peking	Singapur
Brüssel	Hanoi	Mexiko-Stadt	Perth	Sydney
Budapest*	Ho Chi Minh Stadt	Miami	Philadelphia	Tokio
Caracas	Hongkong	Minneapolis	Riad*	Ulaanbaatar
Colorado Springs	Houston	Monterrey	Rio de Janeiro	Warschau
Denver	Johannesburg	Moskau	Rom	Washington DC
Dschidda*	London	München	San Francisco	Zagreb*
Dubai	Los Angeles	New York	São Paulo	

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören.

Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht.

Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen, finden Sie unter [www.hoganlovells.com](http://www.hoganlovells.com).

Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten. Anwaltswerbung.

©Hogan Lovells 2016. Alle Rechte vorbehalten.

\*Kooperationsbüros