



Hogan  
Lovells

IPunkt - IP auf den Punkt  
gebracht  
Newsletter

NOVEMBER

2015

# Inhalt

## MARKEN

- Zwei Bären vor Gericht: BGH konkretisiert Verhältnis von 3D- und Wortmarken** 2  
*Dr. Philipp Lehmann, Associate (Hamburg)*
- Pago reloaded – EuGH zu den Voraussetzungen des erweiterten Schutzes von Gemeinschaftsmarken aufgrund von Bekanntheit** 3  
*Alexander Leister, LL. M. (LTU Melbourne), Associate (Alicante)*
- EU – DARJEELING: Eine Frage des "außergewöhnlichen Grades"** 4  
*Julie Schmitt, Senior Associate (Alicante); Christian Steudtner, Associate (Alicante)*
- BGH zur Bedeutung der Vokalfolge für die Ähnlichkeit von Akronymen – IPS/ISP** 5  
*Dr. Florian Stoll, Associate (Hamburg)*
- BGH: Bankgeheimnis gilt nicht absolut** 6  
*Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt)*

## UWG

- Wettbewerbsrecht: Auch nach Aufgabe der Störerhaftung keine täterschaftliche Haftung Dritter** 9  
*Dr. Philipp Lehmann, Associate (Hamburg)*
- Eigenständige Videoangebote von Onlinezeitungen unterliegen der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste** 10  
*Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. of Stellenbosch), Partner (Hamburg)*
- BGH zum Ausschluss des Widerrufsrechts beim Privatkauf von Heizöl im Fernabsatz** 11  
*Dr. Daniel Tietjen, Senior Associate (Hamburg)*
- Werberecht: BGH zur Zulässigkeit vergleichender Werbung in Suchmaschinenergebnissen** 13  
*Jan Malte Wachsmuth, Senior Associate (Hamburg)*

## PATENTE

- Neuigkeiten vom Einheitspatentgericht (UPC)** 15  
*Anna-Katharina Friese, Senior Associate (Hamburg)*
- Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon** 17  
*Dr. Reinhard J. Görtz, LL.M. (Auckland), Senior Associate (Düsseldorf)*

## URHEBERRECHT

- Digital Single Market – Die Strategie der Europäischen Kommission** 19  
*Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt); Dr. Diana Ettig, LL.M., Associate (Frankfurt)*
- TU Darmstadt erstreitet mit Hogan Lovells Grundsatzurteil zu § 52b UrhG** 21  
*Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen), Partner (Frankfurt); Dr. Diana Ettig, LL.M., Associate (Frankfurt)*



Marken

# Zwei Bären vor Gericht: BGH konkretisiert Verhältnis von 3D- und Wortmarken

BGH, Urteil vom 23.09.2015 – I ZR 105/14 – Lindt-Teddy

*Der Bundesgerichtshof (BGH) verneint in seiner Entscheidung vom 29. September 2015 (Az.: I ZR 105/14) eine Verletzung der Wortmarke "Goldbären" durch die dreidimensionale Produktaufmachung einer in Goldfolie verpackten Schokoladenfigur in Form eines Teddys und konkretisiert so gleichzeitig den Schutzzumfang von 3D-Marken.*

## Hintergrund

Die Klägerin produziert und vertreibt Fruchtgummiprodukte. Zu ihrem Sortiment gehören auch die sogenannten Gummibärchen, welche unter der als Marke geschützten Bezeichnung "GOLDBÄREN" angeboten werden.

Die Beklagte vertreibt Schokoladenprodukte. Zu ihrem Produktprogramm gehört eine in Goldfolie gewickelte Schokoladenfigur in Form eines sitzenden Bären, welchen sie selbst als "Lindt Teddy" bezeichnet.

Die Klägerin sah in dem Vertrieb des "Lindt Teddy" eine Verletzung ihrer Rechte an der geschützten Bezeichnung "GOLDBÄREN" sowie eine unlautere Nachahmung ihres Produkts. Das Landgericht Köln hat die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung verurteilt. Das Oberlandesgericht Köln hat die Klage im Wege der Berufung abgewiesen, die Revision jedoch zugelassen.

## Entscheidungsgründe

Der BGH bestätigt die Entscheidung der Berufungsinstanz und verneint den beantragten Unterlassungsanspruch. Im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fehle es mangels Zeichenähnlichkeit bereits an einer gedanklichen Verknüpfung zwischen der "GOLDBÄREN" Wortmarke und der dreidimensionalen Produktaufmachung des "Lindt-Teddy". Danach scheide im Ergebnis auch Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.

Zeichenähnlichkeit könne sich bei gegenüberstehenden Zeichen aus verschiedenen Kategorien lediglich aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt ergeben. Eine solche begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und Marken anderer Kategorien - insbesondere auch dreidimensionale Gestaltungen - sei jedoch nur anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der Verbraucher "die naheliegende, ungewollte und erschöp-

fende Bezeichnung der zu vergleichenden Markengestaltung" darstelle. Die Bezeichnung "Goldbären" erfülle diese Voraussetzungen nicht, da die Bärenform des "Lindt-Teddy" auch als "Teddy", "Schokoladen-Bär" oder "Schokoladen-Teddy" bezeichnet werden könne. Dies belege auch die von der Beklagten vorgelegte Verkehrsbefragung, wonach nur 8,5% der Befragten die Bezeichnung "Goldbär" zur Benennung des "Lindt-Teddy" gewählt hätten.

Der Senat betonte, dass bloße Ähnlichkeiten im Sinngehalt nicht zu einem dem Markenrecht grundsätzlich fremden Motivschutz führen dürften. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass durch Wortmarken eine weitgehende Monopolisierung von Warengestaltungen entstünde.

Schließlich verwehrte der Gerichtshof der Klägerin auch einen Anspruch aus der im Jahre 2011 angemeldeten Marke "Gold-Teddy". Die Beklagte könne dieser Marke jedenfalls den Einwand der Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entgegenhalten. Auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ergebe sich der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht. Aufgrund des abweichenden Gesamteindrucks sei nicht von einer Produktnachahmung im Sinne des § 4 Nr. 9 UWG auszugehen.

## Fazit

Die Entscheidung befasst sich mit der Schnittstelle verschiedener Markenkategorien und konkretisiert indirekt auch den Schutzzumfang von 3D-Marken. Nur in den Fällen, in denen ein Wortzeichen die einzig naheliegende Benennungsmöglichkeit für eine Produktaufmachung darstellt, kommt eine Verletzung in Betracht.

Der Senat wirkt so der Monopolisierung von Warengestaltungen durch Wortmarken entgegen und vereinfacht gleichzeitig die Risikoeinschätzung bei geplanten Anmeldungen von 3D-Marken. ■



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

## Pago reloaded – EuGH zu den Voraussetzungen des erweiterten Schutzes von Gemeinschaftsmarken aufgrund von Bekanntheit

*Eine Gemeinschaftsmarke genießt erweiterten Schutz aufgrund von Bekanntheit bereits, wenn diese lediglich in einem wesentlichen Teil der Union nachgewiesen wurde. "Wesentlicher Teil" kann dabei das Gebiet nur eines Mitgliedstaates sein, der nicht notwendigerweise derjenige sein muss, in dem die angegriffene nationale Marke angemeldet wurde. Dies stärkt die Bedeutung von Gemeinschaftsmarken als Widerspruchs- oder Klagemarke in besonderem Maße.*

### Der Fall

Das zum Kreis der weltgrößten Verbrauchsgüterhersteller gehörende Unternehmen Unilever NV (Unilever) und Inhaberin diverser IMPULSE Marken (Klasse 3) legte erfolgreich Widerspruch gegen die folgende von Iron & Smith Kft (Iron & Smith) angemeldete ungarische Marke für Waren der Klassen 3 und 5 ein:

*be impulsive*

Die Widerspruchsentscheidung war gestützt auf die Bekanntheit von Unilevers älterer Gemeinschaftsmarke IMPULSE im Vereinigten Königreich und Italien (!). Iron & Smith legte Beschwerde ein. Bekanntheit in Ungarn war gerade nicht nachgewiesen worden. Das Beschwerdegericht legte dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) daraufhin die Frage vor, ob Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke gegeben ist, auch wenn diese nur in einem Mitgliedstaat nachgewiesen wurde, der nicht dem Mitgliedstaat entspricht, in dem die nationale Marke angemeldet worden ist.

### Die Entscheidung

Der EuGH stellte in seinem Urteil klar, dass die Voraussetzung der Bekanntheit erfüllt ist, wenn die Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt ist. Das Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats kann ein solch "wesentlicher Teil" sein. Allerdings muss dieses Gebiet gerade nicht dem Mitgliedstaat entsprechen, in dem die jüngere angegriffene Marke angemeldet wurde.

In einem solchen Fall, so der EuGH weiter, kann der aus einer Bekanntheit der älteren Gemeinschaftsmarke

resultierende erweiterte Schutz in Anspruch genommen werden, wenn sich herausstellt, dass

1. ein "wirtschaftlich nicht unerheblicher" Teil der Verkehrskreise des Mitgliedstaats der angegriffenen Anmeldung (in dem keine Bekanntheit der älteren Gemeinschaftsmarke nachgewiesen wurde) diese Marke kennt,
2. sie mit der jüngeren nationalen Marke gedanklich verbindet und
3. unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles entweder eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung der Gemeinschaftsmarke vorliegt oder, wenn es daran fehlt, die ernsthafte Gefahr einer solchen künftigen Beeinträchtigung besteht.

Die von der Rechtsprechung zur ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke entwickelten Kriterien sind laut EuGH nicht im Rahmen der Frage der Bekanntheit maßgeblich. Die Zweckrichtungen sind verschieden ("ernsthafte Benutzung" als Mindestvoraussetzung für Schutz vs. "Bekanntheit" als Schutzweiterung über eingetragene Waren und Dienstleistungen hinaus).

### Fazit

Die Entscheidung des EuGH enthält keine Überraschungen und ist in Einklang mit der Entscheidung des EuGH in *Pago* (C-301/07). Offen bleibt allerdings, welche Voraussetzungen der EuGH an den benötigten "wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil der Verkehrskreise" (siehe 1. oben) knüpft. Entscheidend, aber unklar ist auch, wie es zu einer "Kenntnis" der Verkehrskreise kommen kann und ob eine mögliche "Beeinträchtigung" voraussetzt, dass der Inhaber der älteren Marke in jenem Land (unter einer anderen Marke) aktiv ist. Eine Klarstellung zu diesen Punkten in der Entscheidung wäre wünschenswert gewesen. ■



**Alexander Leister, LL.M. (LTU Melbourne)**

Associate, Alicante

Alexander.Leister@hoganlovells.com

## EU – DARJEELING: Eine Frage des "außergewöhnlichen Grades"

*Das Gericht der Europäischen Union stellte fest, dass eine Bekanntheit von "außergewöhnlichem Grad" zu einer Imageübertragung im Sinne des Artikels 8(5)GMV auch für nicht ähnliche Waren führen kann (EuG, 2. Oktober 2015, T-624/13, T-625/13, T-626/13 und T-627/13 The Tea Board vs. HABM).*

The Tea Board erhob Widerspruch gegen vier Gemeinschaftsbildmarkenanmeldungen, welche das Wort DARJEELING enthielten, von Delta Lingerie in den Klassen 25, 35 und 38. Letztere ist ein französisches Unternehmen, dessen DARJEELING Marke in Frankreich bereits für Unterwäsche bekannt ist. The Tea Board meinte, dass die Gefahr der unlauteren Ausnutzung ihrer älteren, in Klasse 30 für "Tee" eingetragenen und bekannten DARJEELING Gemeinschaftskollektivmarken (Wort- und Bildmarken), sowie eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken bestünde.

Wenig überraschend hat das EuG die Auffassung der Beschwerdekammer bestätigt, dass eine Verwechslungsgefahr verneint hat. Allerdings betonte es, dass auch wenn die älteren Marken ein hohes Maß an Unterscheidungskraft aufwiesen, diese Tatsache die fehlende Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht ausgleichen könne.

Der interessante Teil betrifft die Analyse des EuGs bezüglich der auf Artikel 8(5)GMV gestützten Ansprüche. Zunächst kritisierte das EuG die Beschwerdekammer dafür, dass sie den "außergewöhnlichen Grad" der Bekanntheit schlicht angenommen hat, anstatt die Bekanntheit und die gedankliche Verknüpfung richtig zu prüfen. Weiterhin war das EuG auch in Bezug auf den Beeinträchtigungstatbestand anderer Meinung. Im Gegensatz zur Beschwerdekammer nimmt das EuG an, dass *die positiven Eigenschaften, welche durch das den in Rede stehenden Zeichen gemeinsame Wortelement "Darjeeling" vermittelt werden, auf einige der von Markenmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen übertragen werden können und infolgedessen die Anziehungskraft der älteren Marke erhöhen (Übersetzung des Autors)*. Das EuG stellte fest, dass dies sowohl für die Waren in Klasse 25 als auch für einige der Dienstleistungen in Klasse 35 gilt. Das Gericht hat nicht definiert, was eine Bekanntheit von *außergewöhnlichem Grad* ausmacht. Es bleibt deshalb mit Spannung

abzuwarten, wie die Beschwerdekammer diesen Begriff definieren wird.

Delta Lingerie und The Tea Board kennen sich schon seit längerer Zeit. Letztere hatte bereits gegen Delta Lingerie Gemeinschaftsmarke DARJEELING (Wort), die im Jahr 1997 in Klasse 25 angemeldet wurde, auf Grundlage internationaler und nationaler Registrierungen für eine DARJEELING Bildmarke, die in den achtziger Jahren angemeldet wurde, sowie der Ursprungsbezeichnung DARJEELING, Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsabteilung wies diesen Widerspruch im Februar 2000 zurück, da ihrer Ansicht nach die Bekanntheit der früheren Marken nicht nachgewiesen wurde (Artikel 8(5)GMV), die Eintragung der Ursprungsbezeichnung nicht bewiesen wurde (Artikel 8(4)GMV) und keine Verwechslungsgefahr bestand, da die Waren *völlig verschieden* seien (Artikel 8(1)(b)GMV). Ironischerweise ist Delta Lingerie somit Inhaberin von DARJEELING Gemeinschaftswortmarken in zwei der relevanten Klassen (25 und 38), die älter als die Gemeinschaftsmarken der The Tea Board sind.

### Fazit

Sechs Monate nachdem das EuG einen größeren Schutzzumfang für bekannte Mode Marken in seiner *Kenzo* Entscheidung (siehe Hogan Lovells Fashion & Law 2015) anerkannt hat, stärken diese Entscheidungen den Schutzbereich von Marken, welche eine Bekanntheit von *außergewöhnlichem Grad* aufweisen, was immer auch das bedeuten mag. ■



**Julie Schmitt, LL.M.**  
Senior Associate, Alicante  
julie.schmitt@hoganlovells.com



**Christian Steudtner**  
Associate, Alicante  
Christian.steudtner@hoganlovells.com

## BGH zur Bedeutung der Vokalfolge für die Ähnlichkeit von Akronymen – IPS/ISP

Mit seinem Urteil vom 5. März 2015 (Az.: I ZR 161/13) nahm der BGH Stellung zur Verwechslungsgefahr zwischen Zeichen in Gestalt von sog. Akronymen. Bei Akronymen handelt es sich um Wörter oder Wortgruppen, die auf Ihre Anfangsbuchstaben gekürzt werden. Zwischen ihnen bestehe, dies stellt der BGH klar, auch bei unterschiedlicher Reihenfolge der angeordneten Buchstaben regelmäßig bereits dann eine klangliche Ähnlichkeit, wenn sie bei einer Aussprache der Buchstaben oder Silben (hier: „i-pe-ess“ und „i-ess-pe“) dieselbe Vokalfolge (hier: „i-e-e“) aufweisen.

### Hintergrund

Die Klägerin, ein Unternehmen aus der IT-Branche, ist Inhaberin der Wortmarke „IPS“, die unter anderem für IT-bezogene Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 eingetragen ist. Die Beklagte firmiert unter der Bezeichnung „ISP Polska“ und bietet ebenfalls IT-Lösungen an, insbesondere Softwareentwicklungen. Nachdem die Klage in der Vorinstanz mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen wurde, hatte der BGH nunmehr auf die Revision der Klägerin hin zu entscheiden, wann zwischen Akronymen eine Verwechslungsgefahr besteht.

### Die Entscheidung

Die Revision führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Zwar sei das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die Zeichen klanglich in den verwendeten Buchstaben, der Silbenanzahl und der Vokalfolge („i-e-e“) übereinstimmen. Jedoch habe es die Bedeutung der übereinstimmenden Anfangsbuchstaben sowie die Bedeutung der Vertauschung der nachfolgenden Konsonanten und die daraus resultierenden Folgen für die Verwechslungsgefahr verkannt.

Den identischen Anfangsbuchstaben komme, so der BGH, eine stärkere Bedeutung zu. Für Wortanfänge gelte grundsätzlich der Erfahrungssatz, dass ihnen ein größeres Gewicht zukomme, als den nachfolgenden Wortbestandteilen. Zwar sei dies ausnahmsweise nicht der Fall, wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liege. Die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts, dass die Betonung vorliegend schon deshalb nicht auf

dem Wortanfang liege, weil die zweite bzw. dritte Silbe scharf und mit großer Intensität ausgesprochen werde („ess“) und der hintere Wortbestandteil des Zeichens ISP deutlich länger ausgesprochen werde („pe“), treffe jedoch nicht zu. Vor allem aber entstehe durch die Vertauschung der dem Anfangsbuchstaben („I“) nachfolgenden Konsonanten („PS“ bzw. „SP“) kein völlig unterschiedliches Klangbild. Denn der Vokalfolge von Akronymen komme für die Frage des klanglichen Gesamteindrucks besondere Bedeutung zu. Im Sinne des BGH würden Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten Buchstaben oder Silben gebildet sind, regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck erwecken, wenn sie bei der Aussprache dieselbe Vokalfolge aufweisen. Vorliegend sei die Abfolge der Vokale bei der Aussprache der Einzelbuchstaben „i-pe-es“ und „i-es-pe“ identisch („i-e-e“). Dabei falle die durch die Vertauschung der Konsonanten bedingte klangliche Abweichung auch nicht wegen der für Akronyme typischen Kürze der Zeichen besonders ins Gewicht. Der Erfahrungssatz, dass klanglichen Unterschieden bei einsilbigen Wörtern regelmäßig keine geringe Bedeutung zukomme, sei auf die regelmäßig mehrsilbigen Akronymen nämlich nicht anwendbar.

### Fazit

Bereits 2007 betonte das BPatG die Bedeutung der Vokalfolge eines Akronyms für das klangliche Gesamtbild der Marke (BPatG, BeckRS 2012, 13211 - VAT-AN/SatAN). Während das Gericht dort jedoch nur die grundsätzliche Bedeutung feststellte, geht der BGH hier einen Schritt weiter, wenn er bei einer identischen Vokalfolge *regelmäßig* eine klangliche Ähnlichkeit als gegeben sieht. Ob dies jedoch tatsächlich ausreichend ist, um den klanglichen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen als ähnlich anzusehen, kann bezweifelt werden. Man denke hier z.B. an Zeichen wie "I-es-pe" und "I-pe-eff". Es bleibt somit abzuwarten, ob und welche Ausnahmen der BGH in Zukunft von dieser Rechtsprechung zulassen wird. ■



**Dr. Florian Stoll**  
Associate, Hamburg  
Florian.stoll@hoganlovells.com

## BGH: Bankgeheimnis gilt nicht absolut

*Das Bankgeheimnis gilt nicht absolut, sondern kann unter bestimmten Umständen im Wege der Interessenabwägung hinter das Auskunftsinteresse des Inhabers geistiger Eigentumsrechte zurücktreten.*

Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht ganz im Lichte des bereits im Juli in dieser Sache ergangenen Urteils des Europäischen Gerichtshof (BGH, UrT. v. 21.10.2015, Az.: I ZR 51/12, Pressemitteilung). Hintergrund war das Auskunftsverlangen einer Markeninhaberin, die der Verletzung ihrer Rechte über die Kontodaten, über die der Kauf gefälschter Produkte abgewickelt wurde, auf die Spur zu kommen suchte. Die kontoführende Bank verwehrt die Auskunft unter Verweis auf das Bankgeheimnis. Zu Unrecht, wie nun die Karlsruher Richter entschieden. Denn im konkreten Fall überwog das Recht auf effektiven Schutz des geistigen Eigentums das Grundrecht auf Schutz persönlicher Daten des Kontoinhabers.

### Hintergrund

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Online-Testkauf des Unternehmens Coty Germany („Coty“). Dieser förderte eine Verletzung der Marke „Davidoff Hot Water“ zu Tage. Die Internetplattform, über die der Testkauf abgewickelt worden war, gab auf Anfrage von Coty Informationen über den User-Account preis. Diese ersten Informationen führten Coty zu dem Verkäufer, der die Rechtsverletzung allerdings bestritt.

In der Folge wandte sich Coty an die kontoführende Bank und verlangte nach § 19 Abs. 2 MarkenG Auskunft über den Namen und die Anschrift des Kontoinhabers, an dessen Konto Coty den Kaufpreis überwiesen hatte. Die Bank verweigerte die Auskunft unter Berufung auf das Bankgeheimnis (§ 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO). Der Rechtsstreit ging durch die Instanzen bis zum Bundesgerichtshof. Dieser setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH nachstehende Frage vor:

„Ist Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift einer nationalen Regelung entgegensteht, die einem Bankinstitut in

einem Fall wie dem Ausgangsverfahren gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern?“

### Das Vorabentscheidungsverfahren des EuGH

Am 16. Juli 2015 erging die Vorabentscheidung der Luxemburger Richter (EuGH, UrT. v. 16. Juli 2015, Az.: C-580/13 – German Coty, Blogbeitrag). Grundsätzlich sei eine Abwägung zwischen den sich im vorliegenden Fall gegenüberstehenden Interessen des Kontoinhabers, der Bank und des Rechteinhabers erforderlich. Sofern eine nationale Regelung ein unbegrenztes, bedingungsloses und damit absolutes Bankgeheimnis gewährleistet, bestehe eine solche Möglichkeit zur sachgerechten Abwägung aber gerade nicht. Eine solche Norm des nationalen Rechts stehe daher im Widerspruch zu Art. 8 Abs. 3 lit. e) der Richtlinie 2004/48. Der Gerichtshof ließ am Ende jedoch offen, ob das deutsche Bankgeheimnis als derart absolut anzusehen ist.

### Die Entscheidung des BGH

Auf Grundlage der Ausführungen des EuGH legt der BGH § 19 Abs. 2 MarkenG unionsrechtskonform dahingehend aus, dass sich die beklagte Bank nicht auf das Bankgeheimnis aus § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO berufen kann. Die erforderliche Abwägung zwischen dem Grundrecht auf Schutz der persönlichen Daten, das in Art. 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistet wird, auf der einen Seite und den Rechten des Rechteinhabers wie etwa dem Schutz des geistigen Eigentums auf der anderen Seite falle zugunsten des Rechteinhabers aus. Im Ergebnis bejaht der Bundesgerichtshof den Anspruch von Coty gegen die Bank auf Auskunft des Namen und der Adresse des Kontoinhabers.

### Anmerkung

Die Urteilsgründe des Bundesgerichtshofs stehen noch aus. Aus der Pressemitteilung geht zwar bereits das Ergebnis der Abwägung hervor. Die konkreten Kriterien, anhand derer der BGH im vorliegenden Fall die unterschiedlichen Interessen bzw. Rechte gegeneinander abgewogen hat, sind der Pressemitteilung nicht zu ent-

nehmen. Feststeht, dass die deutschen Regelungen ausreichend Spielraum zur Interessenabwägung durch die zur Entscheidung berufenen Gerichte zulassen. In Zukunft werden die deutschen Gerichte § 19 Abs. 2 MarkenG in Verbindung mit dem Bankgeheimnis daher unter Berücksichtigung des Einzelfalls beurteilen. ■



**Dr. Nils Rauer, MJI**  
Partner, Frankfurt  
[nils.rauer@hoganlovells.com](mailto:nils.rauer@hoganlovells.com)

UWG



# Wettbewerbsrecht: Auch nach Aufgabe der Störerhaftung keine täterschaftliche Haftung Dritter

BGH, Urteil vom 12.3.2015 – I ZR 84/14 – TV-Wartezimmer

*Auch nach Aufgabe der Störerhaftung im Wettbewerbsrecht bestätigt der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 12. März 2015 (I ZR 84/14) seine Rechtsprechung, wonach eine täterschaftliche Haftung desjenigen ausscheidet, der nicht selbst Adressat des Unlauterkeitsvorwurfs ist.*

## Hintergrund

Die Beklagte bietet unter der Bezeichnung "TV-Wartezimmer" ein Programm an, welches auf Bildschirmen in Wartezimmern von Arztpraxen ausgestrahlt wird. Dieses enthält im Rahmen eines regionalen Gesundheitsfensters Werbung von Vertragspartnern aus dem Gesundheitsmarkt, unter anderem Apotheken. Für ihr Programm warb die Beklagte mit einem Faltprospekt sowie auf ihrem Internetauftritt.

Die Ausstrahlung der Werbespots sowie die Bewerbung des Programms verstoßen nach Ansicht der Klägerin, der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, gegen § 4 Nr. 11 UWG iVm dem Zuführungsverbot in § 11 Abs. 1 ApoG.

Das Landgericht Limburg verurteilte die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung, was das Oberlandesgericht Frankfurt im Wege der Berufung bestätigte. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebt die Beklagte weiterhin Klagabweisung.

## Entscheidungsgründe

Im Gegensatz zu den Vorinstanzen verneint der BGH einen Wettbewerbsverstoß und damit einen Unterlassungsanspruch. Nach Ansicht des Gerichtshofs stelle § 11 Abs. 1 ApoG zwar eine Marktverhaltensregelung im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG dar. Eine täterschaftliche Haftung komme jedoch nur hinsichtlich des Adressaten der dem Unlauterkeitsvorwurf nach § 4 Nr. 11 UWG zugrunde liegenden Norm in Betracht.

Der Senat weist die Beurteilung der Vorinstanz zurück, eine täterschaftliche Handlung sei auch in den Fällen anzunehmen, in denen das konkrete Verhalten desjenigen, der nicht Normadressat sei, die Voraussetzungen eines über die bloße Teilnahme hinausgehenden täterschaftlichen Beitrags erfülle. Wer nicht selbst Adressat einer Verbotsnorm sei, so der Senat, könne nach den

im allgemeinen Deliktsrecht sowie im Lauterkeitsrecht entsprechend geltenden strafrechtlichen Grundsätzen allenfalls als Teilnehmer haften.

Daraus ergäben sich auch nach Aufgabe der Störerhaftung im Wettbewerbsrecht (vgl. BGH, I ZR 242/12 – *Geschäftsführerhaftung*) keine unvertretbaren Schutzlücken. Für Personen, die nach der früheren Rechtsprechung als Störer in Anspruch genommen werden konnten, käme – ggf. wegen Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht – eine Haftung als Teilnehmer in Betracht. Sollte der nötige Teilnehmervorsatz zunächst fehlen, könne dieser dadurch entstehen, dass derjenige, der sich in seinen Rechten verletzt sehe, den Handelnden darauf hinweise. Dieser Hinweis habe regelmäßig zur Folge, dass bei Fortsetzung der Verhaltensweise von einem Teilnehmervorsatz des Adressaten auszugehen sei.

Im vorliegenden Fall habe der Streitgegenstand jedoch ausschließlich das Verhalten der Beklagten vor Abmahnung durch die Klägerin umfasst.

## Fazit

Der BGH bestätigt seine bisherige Rechtsprechung und entscheidet sich auch nach Aufgabe der Störerhaftung gegen eine Ausweitung der täterschaftlichen Haftung.

Im Ergebnis kommt die Haftung eines Dritten, der nicht selbst Adressat des Unlauterkeitsvorwurfs ist, jedoch weiterhin in den Fällen in Betracht, in denen dieser zuvor auf den Wettbewerbsverstoß hingewiesen wurde. Allerdings haftet dieser nun nicht mehr als Störer, sondern allenfalls als Teilnehmer.

In der Praxis ist daher darauf zu achten, den Unlauterkeitsvorwurf bereits im Rahmen der ersten Abmahnung so genau wie möglich zu umschreiben und auch auf die Haftung als Teilnehmer hinzuweisen. Im Rahmen des nachfolgenden Verfahrens ist dann zwingend auf das Verhalten nach erfolgter Abmahnung abzustellen. ■



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

## Eigenständige Videoangebote von Onlinezeitungen unterliegen der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 21. Oktober 2015 (Az. C-347/14) entschieden, dass eigenständige Online-Videoangebote von Internetzeitungen, die nicht lediglich eine Nebenerscheinung sind oder eine Ergänzung von Zeitungsartikeln darstellen, der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste unterliegen. Damit gelten die speziellen Anforderungen der Richtlinie unter anderem in Bezug auf Werbung und beim Sponsoring.

### Sachverhalt

Die New Media Online mit Sitz in Innsbruck betreibt die *Tiroler Tageszeitung Online*, auf deren Internetpräsenz Presseartikel veröffentlicht werden. Im Jahr 2012 führte zusätzlich ein Link mit der Bezeichnung *Video* auf eine Subdomain. Dort standen über 300 Videos zu verschiedensten Themen zur Verfügung. Nur einzelne Videos hatten einen Bezug zu den eigentlichen Presseartikeln.

Die Kommunikationsbehörde Austria sah darin einen audiovisuellen Mediendienst auf Abruf im Sinne der entsprechenden Richtlinie. Ein audiovisueller Mediendienst ist eine Dienstleistung, für die der Anbieter die redaktionelle Verantwortung trägt und deren Hauptzweck die Bereitstellung von Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung der allgemeinen Öffentlichkeit ist. Diese Dienste unterliegen in Österreich nach den Vorgaben der Richtlinie einer Anzeigepflicht und beispielsweise besonderen Anforderungen in Bezug auf Werbung und Sponsoring. Der angerufene Verwaltungsgerichtshof in Wien hat zwei entsprechende Fragen dem EuGH im Wege der Vorabentscheidung vorgelegt.

Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen die Ansicht vertreten, dass die Richtlinie nicht auf multimediale Internetportale anzuwenden sei, da diese eine vom Fernsehen unabhängige neue Erscheinung seien und eine andere Auslegung eine Überschreitung des festgelegten Regelungsbereichs darstelle. Nach den Erwägungsgründen sind elektronische Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften ausdrücklich ausgenommen.

### Entscheidung

Der EuGH hat entschieden, dass ein audiovisueller Mediendienst vorliegt, wenn das Videoangebot einer Onlinezeitung nach Inhalt und Funktion gegenüber den Presseartikeln eigenständig und nicht mit dem Textangebot verknüpft ist. Bei dieser Prüfung sind die Strukturierung der Webseite und die Dauer der Videos unerheblich. Entscheidend ist allein die Eigenständigkeit der Videos. Diese liegt vor, wenn es sich dabei nicht bloß um eine Nebenerscheinung oder eine Ergänzung von den Presseartikeln handelt.

Der Gerichtshof begründet seine Entscheidung unter anderem mit dem Hauptziel der Richtlinie, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu erreichen, und mit dem Schutzniveau für die Verbraucher.

### Praxishinweis

Das vorliegende Verfahren, in dem es vordergründig um technische Fragen und Definitionen ging, hat grundsätzliche Bedeutung. Die Anbieter eigenständiger Videoangebote im Internet unterliegen denselben Wettbewerbsbedingungen wie das lineare Fernsehen. Eine *Flucht ins Internet*, um die Anforderungen der Richtlinie zu umgehen, ist damit ausgeschlossen. Der Rechtsrahmen für die digitale und die analoge Welt wird weiter harmonisiert.

Anbieter von Onlinevideos sollten den Grad der Eigenständigkeit prüfen und diesen entweder reduzieren oder das Angebot auf die Konformität mit der Richtlinie untersuchen. Diese enthält beispielsweise spezielle Informationspflichten und selbstständige Verbote für Schleichwerbung und unterschwellige Beeinflussung. Darüber hinaus sind Sponsoring und Produktplatzierungen nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Für Minderjährige existieren besondere Schutzvorschriften. ■



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

## BGH zum Ausschluss des Widerrufsrechts beim Privatkauf von Heizöl im Fernabsatz

Mit seinem Urteil vom 17. Juni 2015 (Az.: VIII ZR 249/14) hat der BGH einen Schlussstrich unter die in Literatur und Rechtsprechung umstrittene Frage gesetzt, ob das Widerrufsrecht bei privaten Heizölbezügen gemäß § 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB a.F. [§ 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BGB n.F.] ausgeschlossen ist oder nicht. Er hat klargestellt, dass es beim privaten Heizölbezug an dem für § 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB a.F. erforderlichen spekulativen Charakter fehle, womit das Widerrufsrecht nicht generell ausgeschlossen sei.

### Hintergrund

Die Klägerin, eine Brennstoffhändlerin, bot über eine Internetplattform Heizöl zum Verkauf an. Dabei wies sie in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Bezugnahme auf § 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB a.F. darauf hin, dass ein Widerrufsrecht für private Heizölbestellungen im Fernabsatz nicht bestünde. Weil die beklagte Verbraucherin die Lieferung und Zahlung einer von ihr bestellten Heizölmenge unter Hinweis auf einen fristgerecht ausgeübten Widerruf verweigert hatte, klagte die Brennstoffhändlerin auf Schadensersatz, zunächst auch mit Erfolg. So lehnten die Vorinstanzen das Bestehen eines Widerrufsrechts ab und gaben der Klage statt. Der BGH musste daraufhin auf die Revision der Verbraucherin hin entscheiden, ob auch private Heizölbestellungen nach § 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB a.F. vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind.

### Die Entscheidung

Die Revision führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage als unbegründet. Erforderlich sei für § 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB a.F., so der BGH, dass das Geschäft einen spekulativen Charakter aufweise. Gerade hieran fehle es aber beim privaten Kauf von Heizöl.

Bei seiner Entscheidung orientiert sich der BGH an der einschlägigen Regelung des § 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB a.F., wonach das Verbraucherwiderrufsrecht bei solchen Verträgen nicht besteht, welche die Lieferung von Waren zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem

Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Insoweit stellt der BGH jedoch fest, dass sich der Ausschluss des Heizölkaufs nicht schon aus dem Wortlaut der Regelung ergebe. Denn zum einen sei der Begriff "Finanzmarkt" weit auszulegen und erfasse auch Waren- und Rohstoffbörsen. Zum anderen erfasse auch der Begriff "Preis" nicht nur unmittelbar auf dem Finanzmarkt gebildete Börsenpreise, sondern auch mittelbar von einem Basiswert beeinflusste Marktpreise. Eine solche, allein am Wortlaut orientierte, Auslegung widerspreche aber nach Ansicht des BGH den Gesetzesmaterialien sowie dem Sinn und Zweck der Regelung. So sähen die Gesetzesmaterialien vor, dass Heizöl (nur) unter bestimmten Umständen von § 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB a.F. erfasst sein soll. Daraus ergebe sich im Umkehrschluss, dass ein genereller Ausschluss durch § 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB a.F. nicht gewollt sei. Ausschlaggebend sei jedoch die ratio legis dieser eng auszulegenden Ausnahmeregelung. Diese sieht der BGH darin, das Risiko eines wenigstens mittelbar finanzmarktbezogenen spekulativen Geschäfts nicht einseitig dem Unternehmer aufbürden. Es komme daher entscheidend darauf an, ob der spekulative Charakter den Kern des Geschäfts ausmache.

Gerade dies sei beim Privatkauf von Heizöl nicht der Fall, da sich das Geschäft hier typischerweise auf die Eigenversorgung richte und der Verbraucher eben nicht durch Weiterveräußerung einen finanziellen Gewinn erzielen wolle.

### Fazit

Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht schafft diese Entscheidung eine erhebliche Abmahngefahr für Brennstoffhändler, die ihre Waren zumindest auch im Fernabsatz vertreiben und ihre Widerrufsbelehrungen noch nicht an die aktuelle Rechtslage angepasst haben. Denn die Vorschriften zur Belehrung von Verbrauchern über ihr Widerrufsrecht stellen nach ständiger Rechtsprechung Marktverhaltensregelungen im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG dar. Eine Widerrufsbelehrung, die Heizöl vom Widerrufsrecht ausschließt, ist im Lichte dieser Entscheidung rechtswidrig und kann von Mitbewerbern und Verbänden abgemahnt werden. Brennstoffhändlern kann daher nur dringend dazu geraten werden, die

eigenen Widerrufsbelehrungen auf die Vereinbarkeit mit der aktuellen Rechtslage prüfen zu lassen. ■



**Dr. Daniel Tietjen**  
Senior Associate, Hamburg  
[daniel.tietjen@hoganlovells.com](mailto:daniel.tietjen@hoganlovells.com)

---

## Werberecht: BGH zur Zulässigkeit vergleichender Werbung in Suchmaschinenergebnissen

*Auseinandersetzungen darüber, inwieweit Kennzeichen Dritter in Suchmaschinen von Onlineshops verwendet werden dürfen, haben zuletzt zugenommen. Nun hat der BGH Gelegenheit gehabt, sich zu dieser Thematik zu äußern und hat dabei einen wettbewerbsfreundlichen, liberalen Ansatz gewählt (Urteil vom 2. April 2015, I ZR 167/13 – Staubsaugerbeutel im Internet ("Swirl")).*

### Sachverhalt

Die Klägerin stellt die bekannten Staubsaugerbeutel der Marke "Swirl" her. Die Beklagte handelt ebenfalls mit Staubsaugerbeuteln und vertreibt diese über ihre Webseite. Bei Eingabe des Suchbegriffs "Swirl" in die Suchmaschine auf ihrer Webseite wurden unter dem Titel "Suchergebnis für: swirl" eine Reihe von Treffern mit angezeigt, in deren Überschriften auf "Swirl" Bezug genommen wurde u.a. wie folgt:

- 4 Vlies – für AEG – alternativ (ähnlich Swirl PH 86)

Die Klägerin nahm die Beklagte u.a. auf Unterlassung in Anspruch. Nachdem das OLG Düsseldorf die Klage zurückgewiesen hatte, legte die Klägerin Revision zum BGH ein.

### Urteil des BGH

Der BGH wies die Revision zurück. Eine Verletzung der Rechte der Klägerin nach Markenrecht oder UWG liege nicht vor. Es handele sich um eine vergleichende Werbung nach § 6 UWG, die nur aus den in § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 UWG abschließend genannten Gründen untersagt werden könne. Von diesen Gründen läge aber keiner vor, insbesondere weder eine Verwechslungsgefahr (Nr. 3) noch ein unlauteres Ausnutzen oder Beeinträchtigen des Rufes der Marke der Klägerin (Nr. 4). Eine Verwechslungsgefahr hielt der BGH für ausgeschlossen, weil durch das Adjektiv "ähnlich" unmissverständlich klargestellt werde, dass es sich um Drittprodukte handele und nicht um solche der Klägerin. Weiter stellte der BGH fest, dass eine Ausnutzung des guten Rufes der Marke der Klägerin zwar vorliege. Diese sei aber nicht unlauter. Die Nennung der Marke ("Swirl") und der

konkretisierenden Typenbezeichnungen ("PH 86") sei erforderlich, um alle Verbraucher auf die Existenz und die Gleichwertigkeit der Konkurrenzprodukte der Beklagten hinzuweisen. Denn eine erhebliche Zahl der Verbraucher würde sich wegen der Bekanntheit des Zeichens der Klägerin bei der Suche nach Staubsaugerbeuteln eher an das Zeichen der Klägerin erinnern (und sich daran orientieren) als an der Typenbezeichnung ihres Staubsaugers. Wenn man der Beklagten vor diesem Hintergrund verbieten würde, in Angeboten für ihre Staubsaugerbeutel in Suchmaschinentrefferlisten die Marke "Swirl" zu verwenden, führte dies zu erheblichen, nicht zu rechtfertigenden Wettbewerbsbeschränkungen.

### Fazit

Der BGH setzt konsequent die Vorgaben des EuGH um, wonach eine vergleichende Werbung nur nach den dafür eigens normierten Maßstäben (wie in § 6 Abs. 2 UWG) untersagt werden kann. Wenn eine Werbung danach zulässig ist, kann also auch kein Verbot aus anderen Gründen (wie Markenrecht oder anderen UWG-Bestimmungen) erfolgen.

Im Übrigen gereichte der Klägerin ihre exponierte Marktstellung zum Nachteil und dem daraus folgenden Umstand, dass sich nach den vom BGH bestätigten Feststellungen des OLG Düsseldorf Verbraucher bei der Suche nach Staubsaugerbeuteln eher an der Marke und der Typenbezeichnung der Beutel der Klägerin orientieren als an der Marke und der Typenbezeichnung des Staubsaugers. Denn diese Besonderheit führte dazu, dass der BGH ein legitimes Interesse an der Verwendung der Marke der Klägerin in den Angebotsüberschriften bejahte und dementsprechend eine unlautere Rufausbeutung verneinte.

Ein wettbewerbsfreundlicher, für den Markeninhaber aber sehr unerfreulicher Ansatz. ■



**Jan Malte Wachsmuth**  
Senior Associate, Hamburg  
malte.wachsmuth@hoganlovells.com

Patente



## Neuigkeiten vom Einheitspatentgericht (UPC)

*Das Inkrafttreten des UPC rückt näher. Dies zeigen auch die Fortschritte bei der Implementierung des neuen Einheitspatentsystems in den letzten Monaten.*

Die Vertragsmitgliedstaaten planen derzeit immer noch das Inkrafttreten des Einheitspatents und des Einheitspatentgerichts (UPC) in der ersten Jahreshälfte 2017. Im ersten Moment klingt dies noch weit entfernt. Tatsächlich ist die Liste der noch ungeklärten Punkte lang, so dass ein Start in der ersten Jahreshälfte – vor allem aus deutscher Sicht – noch sehr ambitioniert erscheint.

Nichtsdestotrotz ist man in den letzten Monaten dem Inkrafttreten näher gekommen. Folgende Neuerungen sind hier insbesondere erwähnenswert.

### **Ratifizierungsprozess**

Der Ratifizierungsprozess schreitet voran. Mittlerweile haben Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Malta, Portugal und Schweden das UPC-Übereinkommen ratifiziert. Großbritannien soll trotz des EU-Referendums kurz vor der Ratifizierung stehen. Sollte Großbritannien sich entscheiden nicht mehr Teil der EU zu sein, bleibt abzuwarten, wie die EU das Problem lösen wird, dass Großbritannien durch den EU-Austritt weiterhin Vertragsmitgliedstaat des völkerrechtlichen UPC-Übereinkommens ist. Deutschland wird seine Ratifizierung jedenfalls noch zurückhalten.

### **Italien nimmt nun doch am Einheitspatent teil**

Italien hat seine Bedenken gegen das Einheitspatent mittlerweile aufgegeben und nun doch der Verstärkten Zusammenarbeit zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts Ende September 2015 zugestimmt.

### **Protokoll zum UPC-Übereinkommen**

Sieben Vertragsmitgliedstaaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, haben am 1. Oktober 2015 ein Protokoll zum UPC-Übereinkommen verabschiedet. Dieses Protokoll bezweckt ein schnelleres Inkrafttreten von Teilen des Übereinkommens. Praktisch ermöglicht dieses Protokoll die Einrichtung des IT-

Systems und die Ernennung von Richtern, bevor das UPC-System ganz in Kraft tritt.

### **UPC Case Management System**

Die Alpha-Version des UPC Case Management ist nun unter <http://secure.unified-patent-court.org> online und kann getestet werden. Über dieses Case Management System können u.a. die Klagen vor dem UPC verwaltet und eingereicht sowie Opt-Out- und Patentänderungs-Anträge gestellt werden. Über einen öffentlichen Bereich in der Alpha-Version können Verbesserungsvorschläge des Systems übermittelt werden.

### **Finale Fassung der Verfahrensregeln**

Am 19. Oktober 2015 wurde die in großen Teilen finale Fassung der Verfahrensregeln veröffentlicht, wobei die Kostenregelungen weiterhin diskutiert werden. Die finale Fassung enthält gegenüber der 17. und 18. Fassung ein paar Änderungen:

Nach der neuen Regel 5.6 kann der Inhalt der Opt-out-Erklärung auch später vervollständigt werden, allerdings gilt dann das Datum der Änderung als Datum der Opt-out-Erklärung. Dies kann in Fällen entscheidend sein, in denen zwischenzeitlich eine Klage zu dem Patent der Opt-out-Erklärung eingereicht wurde und aufgrund der Unvollständigkeit der Erklärung der Opt-out-Antrag wegen der Klageerhebung nicht mehr erfolgreich sein kann.

Die neue Regel 8. 5 enthält die widerlegbare Vermutung, dass die Person, die in den nationalen Registern oder im Europäischen Register als Inhaber eingetragen ist, auch die tatsächliche Inhaberin des Patents ist.

Nach der sehr umstrittenen und von Deutschland letztendlich durchgesetzten neuen Regel 14.2.c kann der Berichtersteller anordnen, dass – wenn der Kläger z.B. Englisch als eine der möglichen Verfahrenssprachen der Lokalkammer oder Regionalkammer wählt – die mündliche Verhandlung in der Landessprache abgehalten und das Urteil geschrieben werden kann. Allerdings muss dann eine vollstreckbare Übersetzung des Urteils in die Sprache der Klage erfolgen. Zu bedenken ist außerdem, dass diese Regelung dem Berichtersteller im Zwischenverfahren nichts nützt, da die Regel 14.2 dort nicht gilt.

Das Fristenregime der Verfahren vor dem UPC wurde leicht angepasst. Bei Verletzungsklagen mit Nichtigkeitswiderklagen (bzw. mit Anträgen auf Änderung des Patents) wurde die Frist für die Duplik der Klage und die Replik der Widerklage (bzw. die Erwiderung auf die Änderung des Patents) von einem auf zwei Monate verlängert.

### **Vertretungsregelung für Patentanwälte**

Am 3. September 2015 wurde der endgültige Entwurf zur Vertretungsregelung der Patentanwälte veröffentlicht, der Art. 48 Abs. 2 des UPC-Übereinkommens konkretisiert. Danach sind Patentanwälte dann vor dem UPC vertretungsberechtigt, wenn sie einen 120-stündigen Kurs mit einem abschließenden Examen absolviert haben. Dies gilt allerdings nur für neue Patentanwaltskandidaten. Regel 12 sieht eine "Großvater"-Regelung vor, die "Hagen I" oder "Fischbachau" als alternative Qualifikation anerkennt.

### **Hogan Lovells' Umfrage zum UPC**

In den letzten Monaten haben wir eine Umfrage gestartet, die Patentinhaber zur Möglichkeit des Opt-outs ihres Patentportfolios befragte. Das Ergebnis dieser Umfrage können Sie unter <http://www.hoganlovells.com/90-of-patent-holders-to-opt-key-patents-out-of-the-upc--hogan-lovells-survey-11-04-2015/> einsehen.

### **Fazit**

Zwar schreitet der Implementierungsprozess voran, allerdings nur in sehr kleinen und langsamen Schritten. Vor allem die vielen praktischen Probleme, zum Beispiel bei der Richterernennung und der Einrichtung des IT-Systems, erfordern in den nächsten Monaten eine schnelle Lösungsfindung, da ansonsten der geplante Startzeitpunkt in der ersten Jahreshälfte von 2017 nur sehr schwer einzuhalten wird. ■



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

## Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon Jüngste BGH-Rechtsprechung zur Auslegung von Patentansprüchen

*Der Bundesgerichtshof (BGH) führt konsequent seine Rechtsprechung zur Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs fort und bestätigt u.a. erneut, dass es selbst bei einem (vermeintlich) eindeutigen Anspruchswortlaut nie bei einer rein am Wortlaut des Anspruchs orientierten Beurteilung verbleibt.*

In seinen jüngsten Urteilen (GRUR 2015, 875 - *Rotorelemente*; GRUR 2015, 972 - *Kreuzgestänge*; GRUR 2015, 868 - *Polymerschaum II*, GRUR 2015, 1095 - *Bitratenreduktion*) bestätigt der BGH die patentrechtlichen Grundsätze der Anspruchsauslegung und verfeinert diese:

### Grundsätze der Anspruchsauslegung

Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ/§ 14 PatG wird der Schutzbereich des Patents (und der Patentanmeldung) durch die Patentansprüche bestimmt. Zur Auslegung der Patentansprüche sind jedoch auch die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen. Nach ständiger deutscher Rechtsprechung hat eine Auslegung des Patentanspruchs sowohl im Verletzungs- als auch im Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren immer zu erfolgen und darf selbst dann nicht unterbleiben, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint (BGH, GRUR 2002, 515 - *Schneidmesser I*, BGH, GRUR 2012, 1124 - *Polymerschaum*). Der gesamte Inhalt der Patentschrift stellt im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe ein eigenes Lexikon dar, so dass es letztlich nur auf den sich aus der Patentschrift ergebenden Begriffsinhalt ankommt (BGH, GRUR 1999, 909 - *Spannschraube*). Die Betrachtungen anhand der Beschreibung und den Zeichnungen können zu einem Verständnis des Patentanspruchs führen, das deutlich von demjenigen abweicht, welches der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Begründet wird dies damit, dass die Beschreibung und die Zeichnungen die Funktion haben, die geschützte Erfindung zu erläutern und zu veranschaulichen. Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen, so dass sich keine Widersprüche ergeben (BGH, GRUR 2009, 653 - *Sträßenbaumaschine*).

### Weitere Klarstellungen durch den BGH

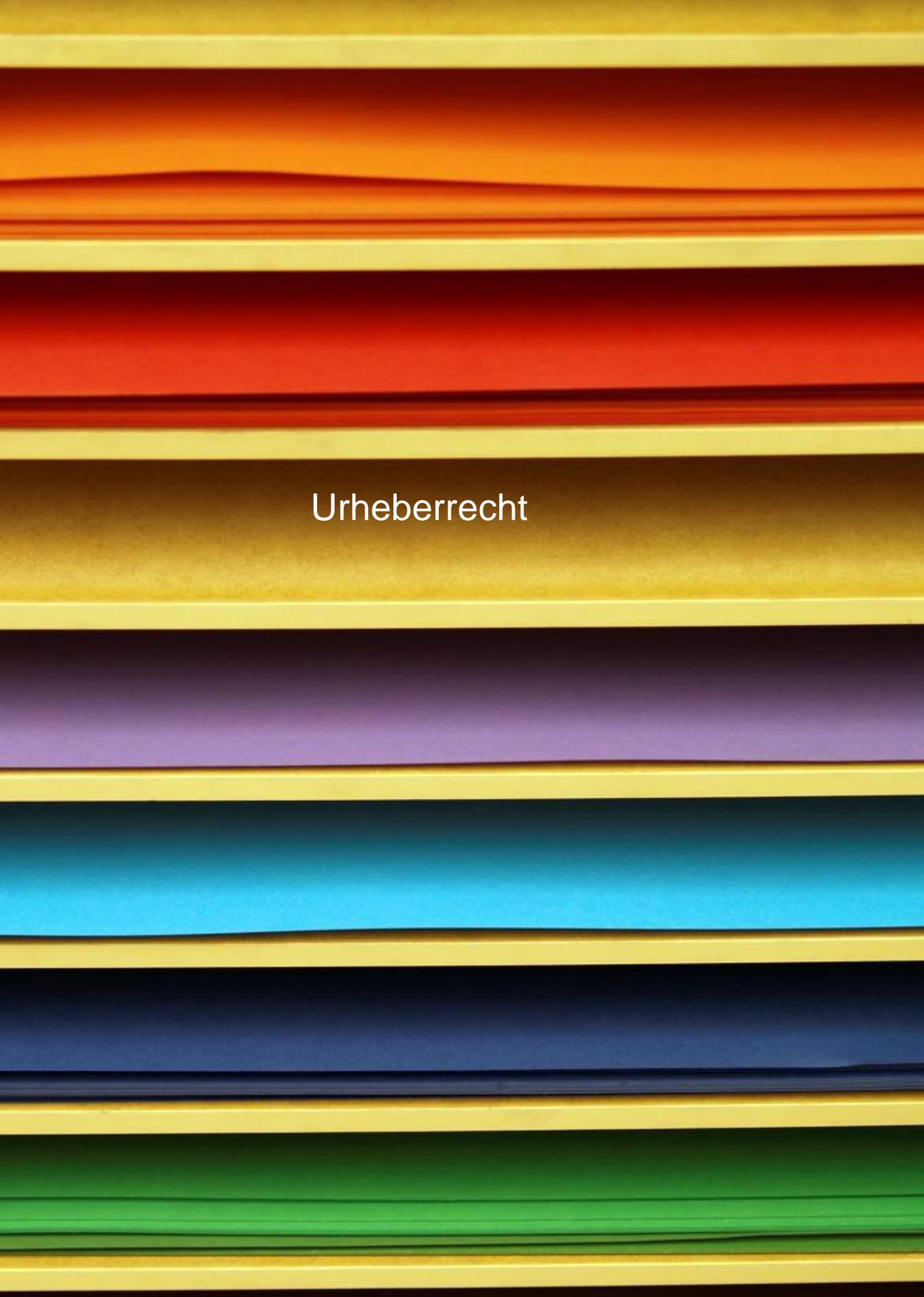
Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausführung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH, GRUR 2015, 972 - *Kreuzgestänge*). Demnach kommt eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst wurde, nur in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, GRUR 2015, 159 - *Zugriffsrechte*; GRUR 2015, 875 - *Rotorelemente*).

### Fazit

Wird das Klagepatent gerichtlich durchgesetzt, legt das angerufene Verletzungsgericht die geltend gemachten Ansprüche selbstständig aus und zwar unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Patentschrift, solange der grundsätzliche Vorrang des Patentanspruchs gewährleistet bleibt (BGH, GRUR 2011, 701 - *Okklusionsvorrichtung*). ■



**Dr. Reinhard J. Görtz**  
**LL.M. (Auckland)**  
Senior Associate, Düsseldorf  
reinhard.goertz@hoganlovells.com



# Urheberrecht

# Digital Single Market – Die Strategie der Europäischen Kommission

Am 6. Mai 2015 hat die Europäische Kommission ihre „Strategie für den Europäischen Digitalen Binnenmarkt“ (COM(2015) 192) vorgestellt. Damit soll eines der Kernziele der Europäischen Union – die Errichtung eines real existierenden Binnenmarktes – auch in der digitalen Welt umgesetzt werden. In einem ersten Schritt zur Umsetzung dieser Strategie hat die Kommission eine Reihe von Konsultationen ins Leben gerufen, welche eine nähere Betrachtung verdienen.

## Die Strategie und ihr Hintergrund

Die Verwirklichung eines gemeinsamen Binnenmarktes ist einer der Grundpfeiler der Europäischen Union. Nunmehr soll das Binnenmarktziel verstärkt auch in der digitalen Welt umgesetzt werden. Nach Art. 26 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) umfasst der Binnenmarkt „einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist“. Es soll mithin mehr entstehen als eine bloße Freihandelszone oder eine Zollunion. Es geht um einen wirklichen Markt im ökonomischen Sinn, in dem Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen und die typischen Marktmechanismen sich entwickeln können. Während im analogen Bereich die rechtlichen Voraussetzungen für einen solchen Markt geschaffen wurden, fehlt es im digitalen Bereich an ausreichenden Regelungen. Dies will die Kommission nun ändern.

Die Schaffung eines real existierenden Binnenmarktes im Online-Bereich gleicht einem Mammut-Projekt. Dies ergibt sich bereits aus der Vielfalt an Themen, welchen sich die Kommission im Rahmen ihrer Strategie widmen möchte. Der Zeitplan ist zudem ambitioniert: Sollen doch bereits in diesem und im nächsten Jahr eine erhebliche Zahl an Gesetzesreformen angestoßen werden – dies zudem in ganz unterschiedlichen Bereichen wie Verbraucherschutz, Logistik, E-Commerce, Mehrwertsteuer, Urheberrecht oder Kabel- und Satellitenübertragung, um nur einige zu nennen.

Dabei ruht die Strategie der Kommission auf drei grundsätzlichen Säulen:

- Säule 1: Besserer Online-Zugang für Verbraucher und Unternehmen in ganz Europa
- Säule 2: Schaffung der richtigen Bedingungen und gleicher Voraussetzungen für moderne und digitale Netze und innovative Dienste
- Säule 3: Bestmögliche Ausschöpfung des Wachstums der digitalen Wirtschaft

## Die Säulen im Einzelnen

### 1. Besserer Online-Zugang für Verbraucher und Unternehmen in ganz Europa

Einer der Schwerpunkte der ersten Säule liegt auf den Vertragsbedingungen zum Online-Erwerb digitaler Inhalte und Sachgüter sowie der grenzüberschreitenden Paketzustellung. In ersten Konsultationen wandte sich die Kommission an die breite Öffentlichkeit. Themenschwerpunkte bildeten Fragen der Qualität von Produkten mit digitalem Inhalt, Schadenersatz bei etwaiger Fehlerhaftigkeit solcher Produkte und die Möglichkeit, in effektiver Weise Rechtsmittel wahrzunehmen.

Im Rahmen einer weiteren Konsultation wird derzeit der Reformbedarf hinsichtlich der zugegebenermaßen in die Jahre gekommenen Satelliten- und Kabelrichtlinie 93/83 geprüft. Insbesondere wird die Frage diskutiert, ob die Regelungen zu Satelliten- und Kabelübertragungen vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten und der sich daraus ergebenden neuen Geschäftsmodelle und Techniken noch zeitgemäß sind. Besondere Bedeutung kommt hier der möglichen Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Internetübertragungen zu.

Auch im Bereich des sogenannten Geoblockings wurde unlängst eine Konsultation eröffnet. Die Fragen konzentrieren sich auf das ungerechtfertigte Sperren von Webseiten anhand der IP-Adresse des Nutzers. Auch andere geografisch-orientierte Beschränkungen wie etwa Preisunterschiede von einem Land zum anderen stehen zur Disposition. Derartige Sperren oder Beschränkungen hindern Verbraucher rein praktisch daran, in anderen Mitgliedstaaten Waren einzukaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Sie

stehen daher im klaren Widerspruch zum erklärten Binnenmarktziel.

Zudem steht die Reformierung des europäischen Urheberrechts im Fokus der Strategie. Besonders auf den Themen der Portabilität urheberrechtlich geschützter Inhalte und dem grenzüberschreitenden Zugang liegt angesichts der neuen Technologien der Schwerpunkt. Günther Oettinger, als zuständiger EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, wird bereits am 9. Dezember 2015 ein erstes Maßnahmenpaket zur grenzüberschreitenden Nutzung digitaler Inhalte (Portabilität) präsentieren. Weitere Maßnahmenpakete werden im Laufe des Jahres 2016 folgen.

Schließlich läuft aktuell eine Konsultation zur Überprüfung des derzeitigen Geflechts an nationalen Regelungen zur Mehrwertsteuer im Online-Bereich.

## 2. Schaffung der richtigen Bedingungen und gleicher Voraussetzungen für moderne und digitale Netze und innovative Dienste

Um die Telekommunikationsvorschriften bedarfsgerecht zu gestalten, wurde die Konsultation zur Festlegung der Prioritäten für die Normung der IKT-Netze (Informations- und Kommunikationstechnik) eröffnet. Neben der Telekommunikation sind auch das Internet und der damit verbundene Ausbau der Breitbandnetze Gegenstand einer weiteren Konsultation. Zudem soll der bisherige Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation, der von zahlreichen Richtlinien geregelt wird, mit Hilfe einer Konsultation überarbeitet und an das digitale Zeitalter angepasst werden.

Im Rahmen der Konsultation zur Überprüfung der AVDM-RL 2010/13 stehen insbesondere zwei Fragen im Fokus. Erstens, ist das bestehende abgestufte Regulierungssystem vom klassischen Fernsehen hin zu Video-On-Demand Anbietern noch zeitgemäß? Zweitens, sollte auch hier der Anwendungsbereich auf das Internet ausgeweitet werden?

Erst kürzlich wurde zudem eine Konsultation zur Rolle von Online Plattformen und zur Haftung der Intermediäre nach den Vorschriften der E-Commerce Richtlinie gestartet. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf der Fairness der Vertragsbedingungen zwischen den Plattformen – seien es Suchmaschinen, Netzwerke oder Online-Marktplätze – und den jeweiligen Händlern sowie auf der Bekämpfung illegaler Inhalte im Internet.

Eine Konsultation zur Gründung einer öffentlich-privaten Partnerschaft für Cybersicherheit wurde für Oktober 2015 angekündigt, bisher aber noch nicht veröffentlicht. Eine solche Partnerschaft diene dem Vertrauen zwischen der Industrie und den öffentlichen Akteuren und werde noch in der ersten Hälfte des nächsten Jahres etabliert, so Andrus Ansip, der Vizekommis-

sionspräsident für den digitalen Binnenmarkt, in einem Interview.

## 3. Bestmögliche Ausschöpfung des Wachstums der digitalen Wirtschaft

Im Mittelpunkt der dritten Säule steht zum einen die Ausschöpfung des gesamten Potentials von Cloud-Diensten, Big Data und dem Internet der Dinge (z.B. die Paketnachverfolgung). Hierfür sollen technische und gesetzliche Barrieren abgebaut werden, so dass ein *Free Flow of Data* von nicht personenbezogenen Daten entstehen kann. Zum anderen wird durch die dritte Säule die Förderung einer „*inklusiven digitalen Gesellschaft*“ angestrebt. Sämtliche EU-Bürger und Unternehmen sollen die erforderlichen Kompetenzen für die Nutzung von elektronischen Dienstleistungen wie etwa e-Government, e-Justiz, e-Health oder e-Transport besitzen. Im Rahmen dieser Thematik wurde von der Europäischen Kommission eine Konsultation für Oktober 2015 angekündigt, die bisher aber noch nicht eröffnet wurde.

## Ausblick

In einer Stellungnahme vom 16. September 2015 spricht sich auch die deutsche Bundesregierung klar und deutlich für einen europäischen digitalen Binnenmarkt aus. Mit Referentenentwürfen ist gegen Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres zu rechnen. Ganz oben auf der Agenda stehen dabei Themen wie der Umgang mit dem sogenannten Geoblocking, der freie Datenverkehr und Cybersecurity. Mit den ersten konkreten Vorschlägen ist Anfang Dezember bei der Veröffentlichung des Maßnahmenpakets zur Portabilität zu rechnen.

Die Konsultationen sind online abrufbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-me/consultations>. ■



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



**Dr. Diana Ettig, LL.M.**  
Associate, Frankfurt am Main  
[diana.ettig@hoganlovells.com](mailto:diana.ettig@hoganlovells.com)

## TU Darmstadt erstreitet mit Hogan Lovells Grundsatzurteil zu § 52b UrhG

*In einem seit 2009 anhängigen Verfahren zur Auslegung von § 52b UrhG entschied der Bundesgerichtshof (BGH) vollumfänglich zugunsten der TU Darmstadt. Die Schrankenregelung gestatte es Bibliotheken nicht nur, elektronische Leseplätze einzurichten, sondern auch die dafür erforderliche Digitalisierung von Werken aus dem Bestand der Bibliothek. Nutzern sei es zudem möglich, die Werke an einem elektronischen Leseplatz auszudrucken und auf einem Trägermedium zu speichern. (BGH, Urt. v. 16. April 2015, Az.: I ZR 69/11).*

### Hintergrund

Hintergrund des von der TU Darmstadt und dem Eugen Ulmer Verlag geführten Musterverfahrens ist Art. 5 Abs. 3 lit. n) der EU-Richtlinie 29/2001. Sie erlaubt den Mitgliedstaaten, unter anderem Bibliotheken gewisse Sonderrechte bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke einzuräumen. Wissenschaftlern und Studierenden, aber auch Privatpersonen soll über privilegierte Einrichtungen der Zugang zu Informationen in digitaler Form gewährt werden. Dieses Ziel setzte der deutsche Gesetzgeber in der Regelung des § 52b UrhG um. Zu klären war in dem Musterprozess nun, inwieweit (1) dem Zugänglichmachen gem. § 52b UrhG entgegensteht, dass der Verlag ein angemessenes Lizenzangebot für eine digitale Version des jeweiligen Werks unterbreitet hat, ob (2) die Bibliothek ihre Bestandswerke selbst digitalisieren darf und ob (3) der Leseplatz derart ausgestaltet werden darf, dass der Nutzer das Werk ausdrucken oder auf einem Speichermedium speichern darf. Der BGH legte diese Fragen schließlich dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor, welcher am 11. September 2014 deutlich zugunsten der Bibliotheken entschied (Az.: C-117/13).

### Die Entscheidung des BGH

Im Anschluss an das Vorlageverfahren vor dem EuGH weist der BGH die Klage des Verlags vollständig ab und beruft sich hierbei auf die richtlinienkonforme Auslegung des § 52b UrhG. Zunächst stellt das Gericht fest, dass bloße Vertragsangebote § 52b UrhG nicht entgegenstünden. Die Zulässigkeit der Digitalisierung durch

die privilegierte Einrichtung folge ferner aus einer analogen Anwendung des § 52a Abs. 3 UrhG. Angesichts der Gesetzesbegründung zu § 52b UrhG sei von einer planwidrigen Regelungslücke auszugehen und auch die vergleichbare Interessenlage zu der Regelung des § 52a UrhG zu bejahen. In Bezug auf die Möglichkeiten der Anschlussnutzung stellt das Gericht klar, dass § 52b UrhG ausschließlich Handlungen der Wiedergabe und damit keine Vervielfältigungen gestatte. Zu berücksichtigen sei aber die Schrankenbestimmung des § 53 UrhG, der als eigenständige Regelung neben § 52b UrhG trete. Unter diese Schranke falle die analoge wie auch die digitale Vervielfältigung. Anhaltspunkte dafür, dass die Grenzen des im Rahmen von § 53 UrhG Zulässigen überschritten wurden, seien im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Die TU Darmstadt habe die ihr obliegenden Kontroll- und Überwachungspflichten, vollumfänglich eingehalten.

### Ausblick

Der BGH hat in seinem Urteil die Entscheidung des EuGH zutreffend umgesetzt. Der nunmehr seit 2009 andauernde Rechtsstreit findet mit dem Urteil sein Ende und es ist an der Zeit, Gesamtverträge zwischen den Beteiligten auszuhandeln. Der Eugen Ulmer Verlag hat jedoch nach eigener Aussage bereits Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt. Somit wird sich nach dem BGH und dem EuGH auch das Bundesverfassungsgericht mit der Auslegung des § 52b UrhG auseinandersetzen müssen. ■



**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

**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](http://www.hoganlovells.com)

---

Hogan Lovells hat Büros in:

Alicante	Düsseldorf	Los Angeles	Northern Virginia	Schanghai
Amsterdam	Frankfurt am Main	Luxemburg	Paris	Silicon Valley
Baltimore	Hamburg	Madrid	Peking	Singapur
Brüssel	Hanoi	Mailand	Perth	Sydney
Budapest*	Ho Chi Minh Stadt	Mexiko-Stadt	Philadelphia	Tokio
Caracas	Hongkong	Miami	Riad*	Ulaanbaatar
Colorado Springs	Houston	Monterrey	Rio de Janeiro	Warschau
Denver	Jakarta*	Moskau	Rom	Washington DC
Dschidda*	Johannesburg	München	San Francisco	Zagreb*
Dubai	London	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 2015. Alle Rechte vorbehalten.

\*Kooperationsbüros