

Newsletter

IP, Media & Technology

Oktober 2011

Editorial

Neue generische Top Level Domains

Tatort Messe

Der Europäische Patentschongel – endlich gerodet?

Neues zur Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke

Neue Entwicklungen im Bereich der Online-Sportwetten

Rechtsprechungs-Newsticker –
Leitsätze mit Anmerkungen

Aus unserer Praxis

News aus der Sozietät und
Praxisgruppe IP, Media & Technology



Internationale Vorhaben können tückisch sein. Der Unternehmer fragt sich: Wann gelten die Gesetze des Ursprungslandes, wann die des Ziellandes? Wo hilft ein internationales Abkommen weiter? Nach welchen Regeln entsteht ein Schutzrecht, nach welchen Regeln wird es im Ausland ausgeübt? Wie lässt sich eine Rechtsverletzung im Ausland verfolgen?



Schnelle Antworten gibt es oft nicht; von Problemen bei internationalen Lizenz- oder Vertriebsverträgen ganz zu schweigen. Woran liegt das?

Schutzrechte entstehen nach dem sogenannten Territorialitätsprinzip für ein bestimmtes Rechtsgebiet. Danach bestimmt sich der Umfang des Rechts. Das Schutzgebiet kann ein bestimmter Staat sein, nach einem internationalen Abkommen aber auch eine Gruppe von Staaten. Dadurch wird der Aufbau eines international möglichst umfassenden Schutzes zu vertretbaren Kosten erleichtert.

Für Marken gibt es nach diesem Prinzip (i) die nationalen Registrierungen je Land, (ii) die Gemeinschaftsmarke für die Länder der EU oder (iii) die Internationale Registrierung mit Schutzerstreckung auf die Länder der Madrider Markenabkommens. Für Patente stehen, ebenfalls vereinfacht gesagt, (i) die nationalen Registrierungen, (ii) die Registrierung und der Schutz nach dem Patent Cooperation Treaty („PCT“, „International Application“), (iii) die Registrierung nach der European Patent Convention („EPÜ/EPC“, „Munich Convention“) und in Zukunft hoffentlich (iv) der Schutz nach einer EU Community Patent Convention („CPC“, „Luxembourg Convention“, „Community Patent“) zur Verfügung. Für das Urheberrecht gibt es ebenfalls den nationalen Schutz sowie Abkommen, die die Anerkennung regeln („Revidierte Berner Übereinkunft“, „RBÜ“; das Welturheberabkommen der UNESCO „WUA“; das „TRIPS“-Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO und andere). Ein international geltendes Urheberrecht gibt es nicht.

Besondere Grundsätze gelten im Bereich des Vertriebs und des Handels mit Waren und Dienstleistungen. Eine im EU-Ursprungsland rechtmäßige Ware kann mit bestimmten Ausnahmen in-

Editorial

IP, Media & Technology – Internationale Projekte im Labyrinth nationaler Gesetze und internationaler Abkommen

Rudolf du Mesnil de Rochemont (Frankfurt)

Editorial

nerhalb der gesamten EU vermarktet werden. Um Hersteller in einem strengeren Zielland nicht schlechter zu stellen, gibt es zum Teil angegliche Produktnormen. Bei Dienstleistungen sieht es anders aus: In der Dienstleistungsrichtlinie findet sich das günstige Herkunftslandprinzip nicht. Im Lauterkeitsrecht konnte wegen sehr unterschiedlicher Sichtweisen noch kein gemeinsames Regelwerk geschaffen werden. Durch die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und deren Umsetzung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist jedoch ein vergleichbares Schutzniveau geschaffen worden.

Regeln für internationale Projekte werden in Europa laufend weiter harmonisiert, weltweit auch auf der Grundlage der Abkommen internationaler Organisationen und industriespezifisch durch Selbstregulierung der jeweiligen Mitgliedsunternehmen.

Sie sehen, es gibt einigen Beratungsbedarf. Dieser und spätere Newsletter sprechen für Sie interessante Themen an.

r.dumesnil@heuking.de

Inhaltsverzeichnis

Editorial	Seite	2
Neue generische Top Level Domains	Seite	5
Tatort Messe	Seite	7
Der Europäische Patentschub – endlich gerodet?	Seite	9
Neues zur Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke	Seite	11
Neue Entwicklungen im Bereich der Online-Sportwetten	Seite	14
Rechtsprechungs-Newsticker – Leitsätze mit Anmerkungen	Seite	16
Aus unserer Praxis	Seite	25
News aus der Sozietät und der Praxisgruppe IP, Media & Technology	Seite	27
Impressum	Seite	28



Am 22. Juni 2011 erklärte die Internet-Verwaltung Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), dass neue generische Top Level Domains vergeben



werden sollen. Generische Top Level Domains (gTLD) sind nicht länderspezifische Endungen von Internetadressen, z.B. „.com“, „.org“ oder „.net“. Diese bilden gemeinsam mit den länderspezifischen Top Level Domains, wie beispielsweise „.de“ oder „.fr“, die zwei Hauptgruppen von Top Level Domains (TLD). Zurzeit existieren circa 25 gTLD. Das wird sich nach dem Willen der ICANN in der Zukunft ändern. Es wird eine (nicht beschränkte) Vielzahl von neuen gTLD geben, wobei die jeweilige Bezeichnung der gTLD frei wählbar sein wird. Damit werden Bezeichnungen wie „.sport“, „.reise“ oder „.music“ denkbar. Hierbei sollen die neuen gTLD nicht mehr von der ICANN, sondern von jeder öffentlichen oder privaten Organisation registriert und verwaltet werden, die das entsprechende Auswahlverfahren durchläuft. Die Besonderheit ist also, dass nun auch durch private Unternehmen nicht mehr nur (beispielsweise) eine „.de“-Domain erworben wird, sondern die gesamte TLD.

Diese Öffnung bietet neue Perspektiven für private und öffentliche Unternehmen und Organisationen (Individuen sind von der Teilnahme ausgeschlossen). Es sind gTLD wie „.koeln“ oder „.bayern“ denkbar. Ferner können Unternehmen ihre eigenen gTLD anlegen, etwa „.bmw“, was zum Beispiel „karriere.bmw“ oder Ähnliches ermöglicht.

Die neuen Domains werden nach einem komplizierten Bewerbungsverfahren an potentielle neue Betreiber von gTLD vergeben. Das Bewerbungsverfahren wird in dem gTLD Applicant Guidebook beschrieben. Der aktuelle Stand des gTLD Applicant Guidebook zum 30. Mai 2011 umfasst 352 Seiten. Aber nicht nur das komplexe Bewerbungsverfahren stellt eine Hürde dar, denn die Registrierung der eigenen gTLD kostet auch etwa 185.000 US-Dollar.

Neue generische Top Level Domains

Dr. Ruben A. Hofmann (Köln)

Neue generische Top Level Domains

Die erste Runde des Bewerbungsverfahrens soll Anfang 2012 stattfinden. Wann und ob es eine zweite Runde geben wird, ist zurzeit noch offen. Das Verfahren ist umfangreich und wird nach dem aktuellen Stand der Planung insgesamt circa 8 bis 18 Monate dauern.

Zu einigen Kontroversen führte bereits die Frage des Rechtsschutzes und der Achtung von Markenrechten. Das gTLD Applicant Guidebook sieht zwei Kontrollwege vor. Zum einen werden neue gTLD durch das Governmental Advisory Committee (GAC) daraufhin überprüft, ob diese nationales Recht verletzen oder aus anderen Gründen unzulässig erscheinen. Hierbei können die einzelnen Mitglieder des GAC Bedenken gegenüber dem GAC vortragen, welches dann entscheiden wird, ob und gegebenenfalls welche Empfehlung der ICANN gegenüber ausgesprochen wird.

Ferner besteht die Möglichkeit eines formellen Einspruchs (formal objection). Dieser kann nur auf vier, in dem gTLD Applicant Guidebook abschließend genannte Gründe gestützt werden: Entweder muss die neue gTLD (i) einer bereits existenten oder anderweitig beantragten gTLD verwechselbar ähnlich sein, (ii) die bereits bestehenden Rechte des Widersprechenden verletzen, (iii) generell akzeptierten rechtlichen oder moralischen Grundsätzen widersprechen oder (iv) von einem erheblichen Teil der Gesellschaft kritisch gesehen werden. Diese Regelungen lesen sich unpräzise und lassen verstehen, weshalb gegen das von der ICANN vorgeschlagene Verfahren Kritik vorgebracht wurde.

r.hofmann@heuking.de

Fazit: Die neue Vielfalt wird jedoch auch Schattenseiten haben. Die jetzt schon große Anzahl von möglichen TLD wird sich um ein Vielfaches vergrößern. So wird es Rechteinhabern faktisch kaum noch möglich sein, beispielsweise für ihr Unternehmenskennzeichen oder ihre Marke alle möglichen Domains zu schützen. Hierdurch erscheinen neue Rechtsstreitigkeiten um die Bezeichnung von Domains vorprogrammiert.



Messen dienen nicht nur dazu, die eigenen Innovationen zu präsentieren, sondern bieten darüber hinaus eine einmalige Gelegenheit, sich gegen ausländische Patentverletzer zur Wehr zu setzen.



Tatort Messe

Effektives Vorgehen gegen ausländische Patentverletzer

Dr. Sabine Dethof (Düsseldorf)

Im Gegensatz zu vielen ausländischen Jurisdiktionen werden in der deutschen Rechtsprechung bloße Messestände als „Geschäftsräume“ des ausstellenden Unternehmens angesehen. Demzufolge können auf einer Messe gerichtliche Zustellungen nach § 178 ZPO bewirkt werden. Eine Messe kann also dazu genutzt werden, einem Patentverletzer eine einstweilige Verfügung oder eine Klage zuzustellen. Messestände sind somit nützlicher als Warenlager oder Baustellenbüros, bei denen eine gerichtliche Zustellung nicht möglich ist. Auslandszustellungen sind zeit- und kostenintensiv, und insbesondere in außereuropäischen Ländern kann ein Zustellversuch auch scheitern. Darüber hinaus liegt auf Messen die Eilbedürftigkeit häufig auf der Hand, so dass kurzfristig eine einstweilige Verfügung erwirkt werden kann.

Die Vorbereitungen für ein effektives Vorgehen können bereits im Vorfeld der Messe beginnen. So kann man im Ausstellerverzeichnis potentielle Verletzer identifizieren und den Mitarbeitern einen kurzen Überblick über die eigenen Schutzrechte verschaffen.

Unabhängig davon, welche Maßnahme ergriffen werden soll, ist die Beweissicherung der erste Schritt. Häufig genügt schon die Mitnahme von Prospekten. Soweit möglich, sollten auch Fotos vom Messestand des Verletzers angefertigt werden. Manchmal sind simulierte Verkaufsgespräche sinnvoll.

Nach dem Patentgesetz ist bereits das Anbieten eines verletzenden Produktes verboten. Ein bereits erfolgter Verkauf ist nicht erforderlich. Aber was ist ein Anbieten? Dieser Begriff wurde von deutschen Gerichten sehr weit verstanden. Mit der „Pralinenform II“-Entscheidung des BGH (Aktenzeichen I ZR 17/05 vom 22. April 2010) und der „Saugrohr“-Entscheidung des LG Mannheim (Aktenzeichen 7 O 214/10 vom 29. Oktober 2010) scheint nun ein Ausstellen auf Messen nicht mehr zwangsläufig auch ein Anbieten im Sinne des Patentgesetzes zu sein. Man sollte sich durch solche Entscheidungen jedoch nicht entmutigen lassen. So konnten wir beispielsweise beim Landgericht Braunschweig eine einstweilige Verfügung wegen Patentverletzung auf der

Vorteil: Gerichtliche Zustellungen sind möglich

Vor der Messe

Zwingend: Beweise sichern

Jüngste Rechtsprechung zum Anbieten auf Messen

Tatort Messe

Hannover Messe erwirken (noch nicht rechtskräftig). Dabei gab ein Prospekt, den eine Rechtsanwältin vom Stand des indischen Ausstellers mitgenommen hatte, den Ausschlag.

Sind die Beweise gesichert, reicht es manchmal aus, wenn der Aussteller angesprochen und mit Nachdruck auf die Patentverletzung hingewiesen wird. Viele Unternehmen wollen eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden und nehmen die entsprechenden Produkte und Kataloge sofort vom Messestand. Dieses Vorgehen kann, insbesondere bei ausländischen Unternehmen, die erstmalig als Verletzer in Erscheinung treten und kein relevanter Wettbewerber sind, empfehlenswert sein.

Die Aufforderung bekommt noch mehr Gewicht, wenn man gemeinsam mit dem Messeveranstalter beim Verletzer auftritt. Den Messeveranstalter kann man dabei unter Hinweis auf seine mögliche Haftung davon überzeugen, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Die jüngste Rechtsprechung zur Störereigenschaft von Spediteuren (BGH, „MP3-Player-Import“, Urteil vom 17. September 2009, Az. Xa ZR 2/08) ist nämlich auf Messeveranstalter übertragbar, so dass bei Bösgläubigkeit auch der Messeveranstalter wegen Patentverletzung haftbar gemacht werden kann.

Alternativ kann man im Wege einer Abmahnung und/oder einstweiligen Verfügung gegen den Wettbewerber vorgehen. Wenn bereits am Anfang der Messe die entsprechenden Schritte in Gang gesetzt werden, kann ein Erfolg noch während der laufenden Messe erreicht werden. Darüber hinaus kann man bei außereuropäischen Ausstellern im Zusammenwirken mit dem Zoll eine Beschlagnahme der ausgestellten Sachen erreichen.

s.dethof@heuking.de

Informelles Vorgehen: Verletzer ansprechen

Formelles Vorgehen: Abmahnung, Einstweilige Verfügung, Zoll

Fazit: Messen bieten einmalige Möglichkeiten, Schutzrechte gegen ausländische Verletzer effektiv durchzusetzen. Aufwendige Auslandszustellungen werden überflüssig, und es können schnell sichtbare Erfolge erzielt werden. Hierfür reicht es häufig schon, Prospekte mitzunehmen und zeitnah zu reagieren.



Was für die Römer das unbeugsame Gallische Dorf war, ist für die europäische Einigung das Patentrecht. Es widersetzt sich beharrlich einer unionsweit einheitlichen Regelung. Bis dahin gilt es, der vielfältigen Klaviatur zahlreicher nationaler Verfahren eine möglichst angenehme Melodie zu entlocken. Der weit zu hörende Basston kommt dabei aus Deutschland.



Der Europäische Patentdschungel – endlich gerodet?

Dr. Anton Horn und
Melanie Künzel, LL.M. (Düsseldorf)

Patentverletzungen sind keine nationale Angelegenheit. Im Zeitalter der Globalisierung und des Internets finden Patentverletzungen häufig zugleich in mehreren Ländern statt. Schon auf Grund der Komplexität und Kosten von Patentverletzungsverfahren kommt es jedoch meist nicht in Betracht, in jedem Land ein eigenes Verletzungsverfahren einzuleiten. Der Patentinhaber muss sich entscheiden.

Obwohl es schon seit vielen Jahren entsprechende Bestrebungen der Europäischen Kommission gibt, konnten sich die Mitgliedstaaten bislang noch nicht dazu durchringen, ein Europäisches Gemeinschaftspatent zu schaffen, das mittels Einleitung eines einzigen europäischen Patentverletzungsverfahrens durchgesetzt werden kann. Zwar gibt es ein Europäisches Patent mit einem einheitlichen Erteilungsverfahren. Es wird vom Europäischen Patentamt erteilt – einer selbständigen supranationalen Organisation, die auf eigenen völkerrechtlichen Abkommen beruht und nichts mit der Europäischen Union zu tun hat. Demzufolge sind auch Nicht-EU-Länder wie die Schweiz Mitglieder des Europäischen Patentübereinkommens. Dieses Europäische Patent zerfällt nach Erteilung in ein Bündel nationaler Patente, die in nationalen Gerichtsverfahren – in jedem Land gesondert – durchgesetzt werden müssen.

Die Anzahl der in Deutschland jährlich stattfindenden Patentverletzungsverfahren macht die Attraktivität des Gerichtsstandortes Deutschland für Patentinhaber deutlich. Jährlich werden in Europa insgesamt etwa 1.400 Patentverletzungsklagen eingereicht. Etwas über 1.000 davon finden in Deutschland statt, während sich die meisten restlichen Verfahren auf Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien verteilen. In fast allen anderen europäischen Ländern sind Patentverletzungsverfahren seltener als Vulkanausbrüche auf Island.

Globalisierung auch bei Patentverletzungen

Europäisches Patentverletzungsverfahren – eine Utopie?

Germany: „Twelve Points“

Der Europäische Patentdschungel – endlich gerodet?

Die zahlreichen in Deutschland und dort vor allem in Düsseldorf stattfindenden Patentverletzungsverfahren werden von Richtern betreut, die ausschließlich in diesem Rechtsgebiet arbeiten und somit hoch spezialisiert sind. Entsprechend genießen die Entscheidungen deutscher Richter auch international einen guten Ruf.

Die Dauer von deutschen Patentverletzungsverfahren ist im Vergleich mit anderen Ländern unschlagbar. Patentinhaber können vor einem deutschen Gericht bereits nach etwa 10 bis 15 Monaten ein erstinstanzliches Unterlassungsurteil in den Händen halten und vollstrecken. Vor einem französischen oder spanischen Gericht müssen sie dagegen mit einer Verfahrensdauer in der ersten Instanz von etwa zwei bis drei Jahren, in Italien, Belgien und Portugal sogar noch länger, rechnen.

Ein Grund für diese teilweise erheblichen Unterschiede in der Verfahrensdauer ist, dass nur in Deutschland und Österreich die Rechtsbeständigkeit des Patents bei dessen Durchsetzung nicht in Frage gestellt wird. Die Klärung dieser Frage ist in Deutschland vielmehr Gegenstand eines separaten Gerichtsverfahrens vor dem Bundespatentgericht in München.

In anderen Ländern verliert der Kläger hingegen häufig nicht nur den Prozess, sondern auch sein Patent. Besonders berüchtigt ist nach wie vor der High Court of Justice in London. Die intellektuellen Judges erkennen oft in der „Banalität“, für die die kontinentaleuropäischen Patentprüfer ein Patent erteilt haben, keine schutzfähige Erfindung. Sie schicken den Kläger zeitweise in mehr als 50 Prozent der Fälle ohne Urteil und zusätzlich mit gelöschtem Patent nach Hause. Kein Wunder also, dass in ganz England jährlich nicht mehr als 50 Patentverletzungsverfahren eingeleitet werden – weniger als in Düsseldorf in einem Monat.

Ob Patentinhaber zur Durchsetzung ihrer Rechte lieber über den großen Teich fliegen sollten, ist fraglich. Patentverletzungsverfahren in den USA sind nämlich für ihren extremen Kostenaufwand bekannt. Er beträgt nach Studien der Boston University für den Kläger durchschnittlich drei Millionen US-Dollar bis zur erstinstanzlichen Entscheidung! Im Gegensatz zu typischen europäischen Patentverletzungsverfahren findet in den USA als Vorstufe zu dem eigentlichen Gerichtsverfahren ein so genanntes Discovery- bzw. Ausforschungsverfahren statt. Dabei wird auch der Kläger ausgeforscht. Anders als in Europa kann er also nicht darüber entscheiden, welche Dokumente er vorlegen möchte und welche nicht.

**Verfahrensdauer –
häufig eine Geduldsprobe**

**Kein blaues Auge –
sondern eine Amputation!**

**Patentverletzungsverfahren in den USA –
eine Alternative?**

Der Europäische Patentdschungel – endlich gerodet?

Einige europäische Nachbarn halten sehr nützliche Verfahren parat. In Frankreich ist zum Beispiel die Beschlagnahme von Produkten bei einem bloßen Verdacht einer Patentverletzung deutlich einfacher möglich als in Deutschland. Über den Antrag auf „saisie contrefaçon“ wird oft noch am gleichen Tag entschieden und diese Entscheidung in einem schnellen und einfachen Verfahren durchgesetzt. Die dabei gewonnenen Beweise können auch für deutsche Gerichtsverfahren nützlich sein.

a.horn@heuking.de, m.kuenzel@heuking.de

Fazit: Ein einheitliches europäisches Patentverletzungsverfahren wird es in naher Zukunft nicht geben, so dass Patentinhaber weiterhin sorgfältig abwägen müssen, in welchem Land die Durchsetzung ihres Patents sinnvoll ist. Die meisten Patentinhaber bevorzugen die schnellen und effizienten deutschen Patentverletzungsverfahren. Ergänzend können und sollten Vorteile der Rechtssysteme anderer Länder genutzt werden.



Die Gemeinschaftsmarke und ihre einheitliche Wirkung für die gesamte Europäische Union sind mittlerweile weitgehend bekannt. Im Einzelnen ist aber noch vieles ungeklärt.



Die Klärung noch offener Fragen kam mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 12. April 2011 weiter voran.

Dem Urteil lag der – im Markenrecht nicht ungewöhnliche – Sachverhalt zu Grunde, dass eine Gemeinschaftsmarke unberechtigt von einem Dritten benutzt wurde. Der Markeninhaber ging gegen die Benutzung seiner Marke vor einem französischen Gericht vor, das für Gemeinschaftsmarken zuständig ist. Das französische (Berufungs-)Gericht untersagte der Beklagten die Benutzung der Marke und drohte ihr – nach nationalem

Neues zur Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke

EuGH, Urteil vom 12. April 2011, Az. C-235/09 – DHL Express France ./ Chronopost

Dr. Georg Jacobs, LL.M. (Düsseldorf)

Neues zur Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke

französischen Verfahrensrecht – ein Zwangsgeld für etwaige Zuwiderhandlungen an. Dieses Urteil war in seiner Wirkung auf Frankreich beschränkt. Die Markeninhaberin hatte das Verbot sowie die Androhung von Zwangsgeld jedoch für die gesamte Europäische Union beantragt.

Damit ist der Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke angesprochen. Weitgehend geklärt ist, dass er für die Eintragung der Gemeinschaftsmarke gilt. Die Gemeinschaftsmarke kann nur mit Wirkung für die gesamte EU angemeldet, eingetragen, übertragen und gelöscht werden. Entweder nimmt der Anmelder bzw. Inhaber einer Gemeinschaftsmarke den EU-weiten Schutz der Marke in Anspruch oder nicht. Möchte er den markenrechtlichen Schutz – mit Ausnahme vertraglicher Regelungen – territorial einschränken, ist er auf eine Zusammenstellung mehrerer nationaler Einzelmarken verwiesen.

Die Anwendbarkeit dieses Grundsatzes der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke auf Verletzungsverfahren ist noch nicht im Einzelnen geklärt. Der französische Kassationshof (Cour de Cassation – höchstes Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit) legte diesen Rechtsstreit daher dem Europäischen Gerichtshof vor. Der Europäische Gerichtshof stellte insoweit zunächst klar, dass sich das von einem für Gemeinschaftsmarken zuständigen Gericht ausgesprochene Verbot, eine Gemeinschaftsmarke verletzende Handlungen vorzunehmen, grundsätzlich auf die gesamte EU erstreckt. Zum einen könne sich die territoriale Zuständigkeit eines solchen Gemeinschaftsmarkengerichts auf die gesamte EU erstrecken. Zum anderen wirke auch das Recht des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke innerhalb der gesamten EU. Dieser Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke ergebe sich aus der Begründung der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Abweichende Entscheidungen von Gemeinschaftsmarkengerichten und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) über die Gültigkeit und die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke und zu Gemeinschaftsmarken und parallelen nationalen Marken sollten vermieden werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der Verletzer einer Gemeinschaftsmarke die jeweils markenverletzenden Handlungen in einem anderen Mitgliedstaat weiter betriebe. Der Markeninhaber wäre dann darauf angewiesen, immer neue Gerichtsverfahren in dem jeweiligen nächsten Mitgliedstaat anzustrengen. Dadurch würde die Gefahr abweichender Entscheidungen verschiedener Gemeinschaftsmarkengerichte erhöht werden.

Neues zur Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke

Das grundsätzlich EU-weite Verbot sei nur in solchen Fällen territorial einzuschränken, in denen die Benutzung der Marke durch einen Dritten in einem Mitgliedstaat nicht geeignet ist, die Funktionen der Marke zu beeinträchtigen – dies etwa aus sprachlichen Gründen.

Ergänzend führt der EuGH aus, dass die Androhung von Konsequenzen für den Fall einer Zuwiderhandlung gegen das Urteil eines Gemeinschaftsmarkengerichts erforderlich ist, soll das grundsätzlich EU-weite Verbot effektiv wirken. Über die tatsächliche Festsetzung der angedrohten Maßnahmen und deren Höhe müsse ein Gericht in dem Mitgliedstaat entscheiden, in dem die behauptete Zuwiderhandlung begangen wurde. Das setze – in Bezug auf die durch das entscheidende Gemeinschaftsmarkengericht angedrohten Maßnahmen – voraus, dass die Zwangsmaßnahmen in dem jeweiligen Mitgliedstaat denen ähnlich sind, die das Gemeinschaftsmarkengericht androhte. Ist eine solche Ähnlichkeit nicht gegeben, müsse ein Gericht des jeweiligen Mitgliedstaats auf Antrag nach jeweils nationalem Verfahrensrecht die Maßnahmen ergreifen, die eine Befolgung des Urteils gewährleisten sollen.

g.jacobs@heuking.de

Fazit: Deutet es sich nach Erreichung eines Urteils wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke an, dass der Verletzer seine markenrechtsverletzenden Handlungen in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen bzw. dort weiterzuführen plant oder steht das zu befürchten, ist zu prüfen, ob die Maßnahmen zur Einhaltung von Unterlassungsurteilen nach dem jeweils nationalen Verfahrensrecht des jeweiligen Mitgliedstaats denen ähnlich sind, die das Gemeinschaftsmarkengericht nach dem eigenen nationalen Verfahrensrecht androhte. Soweit daran – wie es häufig der Fall sein wird – Zweifel bestehen, sollte bei dem zuständigen Gemeinschaftsmarkengericht des jeweils anderen Mitgliedstaats die Androhung der Konsequenzen der Zuwiderhandlung gegen einen gerichtlichen Unterlassungstitel beantragt werden. In vielen Fällen wird sich eine hinreichende Rechtssicherheit, dass das Urteil auch in dem anderen Mitgliedstaat durchgesetzt werden wird, nur auf diesem Wege erreichen lassen.



Der politische und rechtliche Grabenkrieg um den milliardenschweren Online-Sportwettenmarkt in Deutschland kam auch im Jahre 2011 nicht zur Ruhe. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte durch seine mittlerweile berühmten Urteile vom 8. September 2010, die, nebenbei bemerkt, grundsätzliche Aussagen zu Grundfreiheiten im Binnenmarkt enthalten, die weit über das Feld des Glücksspielrechts hinausgehen, den Glücksspielstaatsvertrag von 2008 gekippt. Dieser Paukenschlag erfolgte zudem in einer Phase der heftigen rechtspolitischen Diskussion um die Einführung eines Nachfolgemodells für das eigentlich Ende 2011 ablaufende Regelwerk.



Neue Entwicklungen im Bereich der Online-Sportwetten

Oliver Brock (Düsseldorf)

Die Flut von Urteilen, die in der Folgezeit zu den einzelnen Sektoren des Glücksspielrechts ergingen, ist mit dem Wort „Rechtssprechungschaos“ noch vorsichtig umschrieben. Im Verlauf von Herbst und Winter 2010/2011 wurden teilweise im Wochentakt diametral gegensätzliche Entscheidungen verkündet, die sich oft in schärfster Form gegen die eine Woche zuvor von einem anderen Gericht geäußerte Rechtsauffassung wandten. Das Glücksspielrecht wurde selber zum Glücksspiel. Erst allmählich lichtet sich der Pulverdampf und legt den Blick auf einige Grundtendenzen frei.

Der Glücksspielstaatsvertrag von 2008, soweit hat sich die deutsche Rechtsprechung in ihrer Rezeption der EuGH-Rechtsprechung mittlerweile durchgerungen, ist in seiner Kernregelung, dem Lotterie- und Sportwettenmonopol, weggefallen. Es ist nicht einsehbar, dass das harmlose Lotto einem staatlichen Monopol unterliegt, wenn auf der anderen Seite die viel gefährlicheren Spielhallen und Glücksspielautomaten vom deutschen Gesetzgeber äußerst liberal geregelt werden. Gleiches gilt aber auch für Sportwetten. Erbitterte rechtliche Rückzugsgefechte wurden aber bis zuletzt um ein weiteres prägendes Merkmal des alten Rechts geführt: Das totale Internetverbot für Glücksspiele wie Sportwetten. Jüngst noch einmal vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt, hätte diese Rechtsprechung mit der wenige Wochen danach ergangenen neuesten Entscheidung des EuGH in Sachen Zeturf (Rechtssache C-212/08, Urteil vom 30. Juni 2011) eigentlich schon wieder ad acta gelegt werden müssen. Restriktive

Glücksspielrecht als Glücksspiel

Neue Entwicklungen im Bereich der Online-Sportwetten

Internetregelungen seien nicht isoliert zu betrachten, sondern müssten sich ebenfalls in ein widerspruchsfreies (kohärentes) System der Marktregulierung einfügen lassen. Ein pauschales Internetverbot oder eine vergleichbare Regelung ohne Rücksicht auf die Besonderheiten des jeweiligen Spiels ist mit dieser Vorgabe eigentlich nicht vereinbar. Trotzdem schloss sich der BGH kurz vor Redaktionsschluss der Linie des BVerwG an (BGH, Urteil vom 28. September 2011, Az. I ZR 92/09).

Vor diesem Hintergrund einigten sich die Länder im März 2011 grundsätzlich auf die Einführung eines so genannten Konzessionsmodells für Sportwetten, das eine zeitlich zunächst auf sieben Jahre begrenzte Öffnung des Sportwettenmarktes auch im Internet vorsieht. Die Zahl der Lizenznehmer soll aber auf sieben beschränkt sein, deren Auswahl über ein europaweites Vergabeverfahren erfolgen soll. Das zulässige Wettangebot ist eng beschränkt. Die Lizenznehmer unterliegen strengen werberechtlichen Vorgaben. Es entstehen Gebühren in erheblicher Höhe und Abgaben, die weit über der Wirtschaftlichkeitsgrenze liegen. Im Ergebnis liegt ein Entwurf vor, der zwischen allen Fronten liegt. Vertretern der staatlichen oder quasi-staatlichen Lotteriegesellschaften schon viel zu weit gehend, wird der neue Glücksspielstaatsvertrag von den privaten Anbietern praktisch unisono abgelehnt, da ein auch nur leidlich wirtschaftliches Wettangebot so kaum möglich ist.

Der Entwurf ist aber auch zwischen den Ländern heftig umstritten. So hat Schleswig-Holstein mittlerweile ein eigenes Landesglücksspielgesetz verabschiedet. In anderen Ländern wie Sachsen bestehen ebenfalls Pläne für ein Ausscheren aus dem Staatsvertrag. Das GlüG S.H. sieht eine reglementierte Marktöffnung für private Sportwettenanbieter sowie eine Freigabe des Vertriebskanals Internet vor und wurde von Seiten der Wettanbieter ausdrücklich begrüßt. Schwierig zu beurteilen ist aber die Reichweite einer solchen Lizenz. Bleibt die Konzession auf Schleswig-Holstein beschränkt, wird dies die Attraktivität des Modells sicherlich mindern.

Beide Entwürfe wurden bei der EU-Kommission notifiziert (Notifizierungen 2011/188/D GlüStV-E und 2011/63/D GlüG S.H.). Während der schleswig-holsteinische Entwurf keine Bedenken hervorrief, beurteilt die Kommission den Ministerpräsidentenentwurf äußerst kritisch und hält ihn nicht für unionsrechtskompatibel. Ein Großteil der Länder wird damit, wenn es bei dem derzeitigen Entwurf bleibt, ein von vornherein rechtswidriges

Die geplanten Neuregelungen

Europäische Stolpersteine

Neue Entwicklungen im Bereich der Online-Sportwetten

Gesetz verabschieden. Werden Länder wie Schleswig-Holstein, die einen unionsrechtskonformen Weg verfolgen, dadurch gezwungen, eigene Regelungen zu verabschieden, wird das bisher wenigstens deutschlandweit einheitliche System in einen Flickenteppich verschiedenster Regulierungsansätze verwandelt. Dies trüge weder der wirtschaftlichen Bedeutung des Marktes noch seiner zweifellosen Regulierungsbedürftigkeit Rechnung.

o.brock@heuking.de

Fazit: Zumindest teilweise haben die Mehrheitsländer auf die heftige Kritik mittlerweile reagiert. Erwogen werden nach letzten Meldungen die Aufhebung der Beschränkung der Konzessionen und ein niedrigerer Steuersatz. Ob dies ausreicht, um mittelfristig wieder zu einem deutschlandweit einheitlichen System zurückzukehren, bleibt aber fraglich. Das Glücksspielrecht bietet also auch 2012 viel Spannung.



Amtlicher Leitsatz: Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Anmerkung: Die Internetwerbung mittels gezielter Anzeigenschaltung bezogen auf bestimmte Suchbegriffe bei Suchmaschinen-

Rechtsprechungs-Newsticker – Leitsätze mit Anmerkungen

Adword-Werbung unter Verwendung fremder Marken als Keyword

BGH 13. Januar 2011 (Az.: I ZR 125/07),
WRP 2011, 1160 – Bananabay II

Websites (Keyword Advertisement) spielt in vielen Branchen eine große praktische Rolle. Besonders im Vordergrund steht hierbei jedenfalls in Deutschland Google als unangefochtener Marktführer unter den Suchmaschinen. Google bietet Keyword Advertisement unter der Bezeichnung „Google Adwords“ an. Buchen mehrere Kunden dasselbe Keyword, können bessere Platzierungen der Anzeigen im Wege einer „Auktion“ gekauft werden. Die Anzeigen zu dem jeweiligen Keyword erscheinen immer dann, wenn ein Benutzer das Keyword als Suchbegriff bei Google eingibt, und zwar nicht innerhalb der gewöhnlichen Suchergebnisliste („organische Suchergebnisse“), sondern in einem optisch davon abgegrenzten Anzeigenbereich auf der Suchergebnisseite.

Bei den werbenden Unternehmen erfreut sich die Strategie, fremde Marken als Keyword zu buchen, zunehmender Beliebtheit. Dabei geht es in der Regel nicht darum, die Internetnutzer irrezuführen (indem ihnen suggeriert wird, das fremde Markenprodukt sei bei dem werbenden Unternehmen zu haben, oder es handle sich sogar um eine eigene Marke des werbenden Unternehmens). Zumeist geht es vielmehr darum, den Internetnutzer, der auf der Suche nach einem bestimmten Markenartikel ist, auf das alternative eigene Produktangebot des Werbenden aufmerksam zu machen. Denn wer z. B. eine bestimmte Fahrradmarke bei Google eingibt, ist mit erhöhter Wahrscheinlichkeit am Kauf eines neuen Fahrrads interessiert und somit ein besonders interessanter Adressat für Werbung auch konkurrierender Fahrradhersteller.

Nicht zuletzt aus diesem Grund stören sich die Inhaber der von Adword-Werbung betroffenen Marken an dieser Werbestrategie und versuchen schon seit langem, diese gerichtlich untersagen zu lassen. Hierzu hatte der BGH bereits im Jahr 2009 entschieden, dass die Verwendung fremder Marken als Keywords jedenfalls dann nicht wettbewerbsrechtlich unlauter sei, wenn die fremde Marke in der Anzeige selbst nicht verwendet wird und auch sonst nicht der Eindruck erweckt wird, die Anzeige stehe in Verbindung mit dem Markeninhaber. Insbesondere liege dann im Regelfall keine gezielte Behinderung des Markeninhabers vor, und zwar weder unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden noch unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung (BGH 22. Januar 2009, GRUR 2009, 500, 502 [Tz. 22 f.] – Beta Layout).

Damit war aber noch nicht die Frage entschieden, ob in der Adword-Werbung nicht eine Markenverletzung zu sehen ist. Denn immerhin wird mit dem Keyword, das mit der fremden Marke identisch übereinstimmt, in der Regel die Aufschaltung einer Werbeanzeige für

Waren oder Dienstleistungen ausgelöst, die mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Es liegt daher die Annahme nicht fern, dass hierin eine doppelidentische Markenbenutzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu sehen sein könnte, die unabhängig von der Frage des Vorliegens oder Fehlens von Verwechslungsgefahr von dem Markeninhaber untersagt werden kann. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Marke von dem Werbenden in einer Weise verwendet wird, die eine der maßgeblichen Markenfunktionen beeinträchtigen kann. In Betracht kommt in erster Linie die Herkunftsfunktion der Marke.

Der BGH hatte – ebenso wie die obersten Gerichtshöfe mehrerer anderer EU-Mitgliedsstaaten – dem EuGH die Frage vorgelegt, ob in einem gewöhnlichen Fall von Adword-Werbung eine der Markenfunktionen beeinträchtigt sei. In dem zur Entscheidung stehenden Sachverhalt hatte ein Produkthersteller eine (nicht den Sonderschutz für bekannte Marken genießende) Marke eines unmittelbaren Wettbewerbers als Keyword angemeldet und bei dessen Eingabe eine Werbeanzeige für gleichartige Produkte seines eigenen Unternehmens schalten lassen. In der Anzeige selbst wurde die Marke des Konkurrenten nicht genannt; auch sonst (insbesondere in dem in der Anzeige angegebenen Link auf die Website des Werbenden) fanden sich keine Bezugnahmen auf den Markeninhaber. Der EuGH hat in einer Reihe von Entscheidungen im Jahr 2010 die verschiedenen Vorabentscheidungsersuchen dahingehend beantwortet, dass bei Adword-Werbung die Herkunftsfunktion der Marke dann verletzt sein könne, wenn entweder

- die Anzeige das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber suggeriere oder zumindest
- der durchschnittliche Internetnutzer aus der Anzeige nicht oder nur schwer erkennen könne, ob die in der Anzeige beworbenen Waren und Dienstleistungen vom Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen bzw. ob der Werbende mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbunden ist (z.B. EuGH 23. März 2010, GRUR 2010, 445, 449 [Tz. 84 ff.] – Google und Google France).

Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen oder nicht, überlässt der EuGH den jeweiligen nationalen Gerichten. Aus den ersten hierzu nun vorliegenden Entscheidungen ergibt sich ein recht unterschiedliches Bild in den verschiedenen Mitgliedstaaten.

Rechtsprechungs-Newsticker – Leitsätze mit Anmerkungen

Für Deutschland hat der BGH in der jetzt vorliegenden Entscheidung „Bananabay II“ einen recht liberalen Kurs vorgegeben. Danach stellt in Deutschland eine Adword-Werbung unter Verwendung einer fremden Marke als Keyword dann keine Markenverletzung dar, wenn die Marke in der Anzeige selbst und in der darin verlinkten URL des Werbenden nicht verwendet wird und dort auch sonst keine Hinweise auf den Markeninhaber oder seine Produkte erfolgen.

In eine grundsätzlich andere Richtung gehen hingegen die ersten höchstrichterlichen Entscheidungen aus Österreich und Frankreich nach den EuGH-Entscheidungen. Sowohl der österreichische Oberste Gerichtshof als auch der französische Kassationsgerichtshof interpretieren die Vorgaben des EuGH dahingehend, dass es zur Vermeidung einer Markenverletzung erforderlich sei, dass der Werbende in der Anzeige in geeigneter Weise klar stellt, dass zwischen ihm und dem Markeninhaber keine wirtschaftlichen Verbindungen bestehen (ÖOGH 21. Juni 2010, GRUR Int. 2011, 173, 175 [Tz. 10 ff.] – BergSpechte; Cour de Cassation 13. Juli 2010, GRUR Int. 2011, 446, 447 – Eurochallenges).

Bislang nicht höchstrichterlich geklärt war die Frage, ob eine Markenverletzung unter den oben dargestellten Randbedingungen auch dann zu verneinen ist, wenn die als Keyword gebuchte fremde Marke den Sonderschutz für bekannte Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) genießt. In diesem Fall erscheint es denkbar, eine Markenverletzung z.B. unter dem Gesichtspunkt der unlauteren Rufausbeutung oder der Verwässerung anzunehmen. Hierzu hat der EuGH soeben entschieden, dass eine Verletzung der bekannten Marke dann nicht vorliegt, wenn für den durchschnittlichen Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass diese nicht Produkte des Markeninhabers, sondern alternative Produktangebote des Werbenden betrifft, und wenn mit der Adword-Werbung lediglich im Rahmen des lautereren Wettbewerbs auf Alternativangebote zu dem Markenprodukt aufmerksam gemacht werden soll (vgl. insgesamt EuGH, Urteil vom 22. September 2011, Rs. C-323/09 [Tz. 81, 91] – Interflora, zitiert nach curia.europa.eu).

k.runkel@heuking.de

Fazit: Für die (an deutsche Internetnutzer gerichtete) Adword-Werbung auf google.de ist mit der Entscheidung „Bananabay II“ nunmehr geklärt, dass die Buchung fremder Marken als Keywords auch markenrechtlich zulässig ist, wenn in der Anzeige selbst und in der durch sie verlinkten URL des Werbenden weder die Marke verwendet wird noch sonstige Hinweise auf den Markeninhaber oder seine Produkte erfolgen. Dies dürfte nach der neuen EuGH-Entscheidung „Interflora“ auch für bekannte Marken gelten, sofern mit der Adword-Werbung nur (offen) auf Produktalternativen zu der vom Internetnutzer gesuchten Marke hingewiesen wird. Wird hingegen auf Suchmaschinen mit Zielgruppen im europäischen Ausland Keyword-Werbung gebucht, sollte ein ausdrücklicher Hinweis in die Werbeanzeige aufgenommen werden, dass keine wirtschaftlichen Beziehungen zu dem Markeninhaber bestehen.



Leitsätze der Newsletter-Redaktion: Zusätzliche Informationspflichten gemäß Art. 2 Buchst. i der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (in Deutschland: § 5a Abs. 3 UWG) bei der Produktwerbung unter Aufforderung zum Kauf entstehen schon dann, wenn der Verbraucher durch die Werbung hinreichend über das beworbene Produkt und dessen Preis informiert ist, um eine geschäftliche Entscheidung treffen zu können, ohne dass die Werbung auch eine tatsächliche Möglichkeit bieten muss, das Produkt zu kaufen, oder dass sie im Zusammenhang mit einer solchen Möglichkeit steht. Schon die Angabe eines „ab“-Preises kann genügen, um die zusätzlichen Informationspflichten des Werbenden entstehen zu lassen.

Zur Erfüllung der zusätzlichen Informationspflichten kann es genügen, nur bestimmte der das Produkt kennzeichnenden Merkmale anzugeben und im Übrigen auf nähere Angaben auf einer Website zu verweisen.

Es kann nicht per se als irreführende Unterlassung angesehen werden, wenn in einer Aufforderung zum Kauf nur ein „ab“-Preis angegeben wird. Entscheidend ist, ob der Verbraucher dadurch gehindert wird, eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und folglich zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst wird, die er sonst nicht getroffen hätte. Zu berücksichtigen sind dabei auch die Beschränkungen des verwendeten Kommunikationsmediums, die Beschaffenheit und die Merkmale des Produkts sowie die übrigen Maßnahmen, die der Werbende tatsächlich getroffen hat, um die Informationen dem Verbraucher zur Verfügung zu stellen.

Anmerkung: Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs behandelt gleich mehrere Fragen, die für die Gestaltung von Produktwerbung von Bedeutung sind.

Im Kern geht es um die gesetzliche Verpflichtung des Werbenden, schon bei der Produktwerbung bestimmte Angaben zu machen zu

- den wesentlichen Produktmerkmalen,
- seiner eigenen Anschrift und Identität,
- dem Preis des Produkts oder seiner Berechnung,
- ggf. ungewöhnlichen Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen und dem Verfahren bei Kundenbeschwerden sowie
- ggf. dem Bestehen eines Widerrufs- oder Rücktrittsrechts.

Diese Pflichtangaben sind gemäß Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken schon im Rahmen der Produktwerbung zu machen, wenn in der Werbung die Merkmale des Produkts

Informationspflichten bei Werbung unter Preisangabe; Produktwerbung mit „ab“-Preisen

EuGH 12. Mai 2011 (Rs. C-122/10),
GRUR Int. 2011, 726 – Ving Sverige

und der Preis in einer Weise angegeben werden, die den Mitteln der verwendeten kommerziellen Kommunikation angemessen ist und den Verbraucher dadurch in die Lage versetzt, einen Kauf zu tätigen. In Deutschland wird diese Richtlinienvorgabe umgesetzt durch § 5a Abs. 3 UWG.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob diese zusätzlichen Informationspflichten nur dann entstehen, wenn der Kunde das beworbene Produkt im unmittelbaren Zusammenhang mit der Werbung bereits erwerben können muss (Beispiel: Warenangebot in einem Webshop). Wäre dies so zu verstehen, würde die einfache Produktwerbung ohne Bestellmöglichkeit nicht unter die oben genannten Informationspflichten fallen. Dieser möglichen Auslegung hat der EuGH jedoch eine Absage erteilt. Vielmehr ist der Anwendungsbereich der Vorschrift, die die Erteilung der oben genannten Informationen vorschreibt, schon dann eröffnet, wenn der Verbraucher hinreichend über das beworbene Produkt und dessen Preis informiert ist, um eine geschäftliche Entscheidung treffen zu können; die tatsächliche Möglichkeit, das Produkt unmittelbar zu erwerben, ist dafür hingegen nicht erforderlich. Es ist nach der Entscheidung des EuGH auch nicht erforderlich, dass in der Werbung der konkret zu zahlende Preis angegeben wird; vielmehr entstehen die Informationspflichten auch dann, wenn nur ein „ab“-Preis angegeben wird, der für die einfachste Ausstattungsvariante des Produkts gilt, wenn die Nennung des „ab“-Preises den Verbraucher in die Lage versetzt, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen. Das wird im Regelfall anzunehmen sein, zumal zu berücksichtigen ist, dass der Werbende sich seinen Informationspflichten nicht dadurch soll entziehen können, dass er sich auf die Angabe eines „ab“-Preises beschränkt.

Bestehen zusätzliche Informationspflichten gemäß § 5a Abs. 3 UWG, stellt sich die Frage, wie diese Pflichten vom Werbenden zu erfüllen sind. Hierzu weist der EuGH darauf hin, dass die räumlichen oder zeitlichen Beschränkungen des verwendeten Kommunikationsmediums berücksichtigt werden müssen. Ist es also nicht möglich und zumutbar, sämtliche in Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie geforderten Informationen schon unmittelbar in der betreffenden Werbung zu erteilen, kann sich der Werbende je nach den Umständen des Einzelfalls auf die Mitteilung nur bestimmter, das Produkt kennzeichnender Informationen beschränken und im Übrigen auf seine Website verweisen, wenn er dort die erforderlichen übrigen Informationen bereitstellt.

Besondere Bedeutung kommt dabei natürlich den Angaben über den Preis des Produkts zu, da diese einen für den Verbraucher

ganz wesentlichen Faktor seiner Kaufentscheidung darstellen. Wird nur ein „ab“-Preis angegeben, stellt sich die Frage, ob darin eine nach den Vorgaben des Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken ausreichende Informationserteilung zu sehen ist. Der EuGH hält dies jedenfalls nicht für automatisch ausgeschlossen. Es sei wiederum auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen, wobei es insbesondere auf die Beschränkungen des verwendeten Kommunikationsmediums und auf die übrigen Maßnahmen des Werbenden zur Information der Verbraucher ankomme. Entscheidend sei, dass der Verbraucher in die Lage versetzt werde, eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen.

k.runkel@heuking.de

Fazit: Wird für ein Produkt unter Preisangabe (auch bei Nennung eines „ab“-Preises) geworben, sind zusätzliche Informationspflichten auch dann zu erfüllen, wenn im Kontext der Werbung noch keine Möglichkeit besteht, das Produkt unmittelbar zu erwerben. Die Informationspflichten können in der Regel jedenfalls zum Teil auch durch entsprechende transparente Angaben auf der Website des Werbenden erfüllt werden, auf die in der Werbung aber hinreichend deutlich Bezug genommen werden muss. Ob die schon in der Werbung selbst erteilten Informationen ausreichend sind, ist eine Frage des Einzelfalls. Man wird davon ausgehen können, dass jedenfalls Informationen über für die Kaufentscheidung relevante Umstände, mit denen der Verbraucher typischerweise nicht rechnet, schon in der Werbung erteilt werden müssen. Die Angabe lediglich eines „ab“-Preises in der Werbung kann im Einzelfall zur Erfüllung der Informationspflicht über den Preis ausreichen, wenn der Verbraucher (etwa auf der Website des Werbenden) die Möglichkeit hat, sich in zumutbarer Weise über die Preisberechnung im Einzelnen zu informieren.

Leitsätze der Newsletter-Redaktion: Der Markeninhaber kann sich dem Weiterverkauf von Original-Markenware bei eBay trotz ursprünglichen willentlichen Inverkehrbringens der Ware in der EU oder dem EWR durch den Markeninhaber widersetzen, wenn der Weiterverkäufer vor dem Verkauf die Originalverpackung entfernt hat. Erforderlich ist jedoch, dass durch die Entfernung der Verpackung erforderliche Angaben (z.B. vorgeschriebene Angaben auf Kosmetika) verloren gehen oder das Image der Ware und somit der Ruf der Marke beeinträchtigt wird.

Eine markenverletzende Benutzungshandlung im Schutzzterritorium der Marke liegt bei einem Verkaufsangebot bei eBay nur dann vor, wenn die Ware zum Verkauf zumindest auch in diesem Territorium angeboten wird. Auf den Artikelstandort der Ware kommt es nicht an.

Eine Haftungsprivilegierung von eBay als Host-Provider scheidet aus, wenn eBay dem Verkäufer aktive Hilfestellung bei der Opti-

Markenverletzung durch Verkaufsangebote bei eBay

EuGH 12. Juli 2011 (Rs. C-324/09),
WRP 2011, 1129 – L'Oréal/eBay

mierung der fraglichen Verkaufsangebote oder bei ihrer Bewerbung geleistet hat. Ist dies nicht der Fall, scheidet eine Haftungsprivilegierung auch dann aus, wenn eBay Kenntnis von der Markenverletzung hatte.

Haftet eBay für eine Markenverletzung, kann das Gericht eBay wirksame, abschreckende und verhältnismäßige Maßnahmen aufgeben, die nicht nur zur Beendigung der konkret streitgegenständlichen Markenverletzung führen, sondern auch wirksam zur Vorbeugung gegen erneute Verletzungen beitragen. Dazu kann auch die Anordnung des Ausschlusses des Verkäufers von der Online-Verkaufsplattform oder die Anordnung von Maßnahmen gehören, die die Identifizierung von eBay-Verkäufern erleichtern.

Anmerkung: Das Urteil des EuGH behandelt mehrere Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Benutzung von Marken beim Anbieten und Bewerben von markenrechtlich geschützten Waren bei eBay stellen. Die wichtigsten Punkte sollen nachfolgend kurz zusammengefasst werden:

Im vom EuGH entschiedenen Fall haben natürliche Personen zum Verkauf in Drittstaaten bestimmte Markenkosmetika von L'Oréal auf www.ebay.co.uk in großer Anzahl, teils auch unverpackt, ohne die Zustimmung von L'Oréal angeboten. Bei der rechtlichen Beurteilung der Zulässigkeit eines solchen Handelns ist zwischen der Verantwortlichkeit der die Waren offerierenden Anbieter und eBay zu unterscheiden:

Das Angebot zum Verkauf eines in einem Drittstaat befindlichen Produkts über eBay stellt nur dann ein potenziell markenverletzendes Benutzen dar, wenn es gerade auch an Verbraucher in dem von der Marke erfassten Gebiet gerichtet ist. Nach der Auffassung des EuGH reicht hierfür die bloße Zugänglichkeit einer Internetseite in dem Gebiet mit Markenschutz allein nicht aus. Erforderlich sind vielmehr weitere Indizien, die darauf schließen lassen, dass ein Verkaufsangebot, das auf einem Online-Marktplatz angezeigt wird, an die Verbraucher im durch die Marke geschützten Gebiet gerichtet ist. Davon ist insbesondere auszugehen, wenn das Verkaufsangebot die Bereitschaft zur Lieferung der Ware in markenrechtlich geschützte geografische Gebiete enthält. Die Markenverletzung ist dann nicht auf das Land beschränkt, von dem aus die Ware zum Verkauf angeboten wird.

Das Entfernen von Verpackungen, auf denen die Marke angebracht ist, und das anschließende unverpackte Weiterverkaufen dieser Waren bei eBay stellt in den folgenden Fällen eine markenverlet-

zende Benutzungshandlung dar, weil der Verkäufer sich nicht auf eine Erschöpfung des Markenrechts berufen kann: Erstens ist dies gegeben, wenn durch das Entfernen der Verpackung wesentliche Angaben, wie etwa die Angaben zur Identifizierung des Herstellers oder der Person, die für das Inverkehrbringen der Ware verantwortlich ist, fehlen. Zweitens kann sich der Markeninhaber dem unverpackten Verkauf widersetzen, wenn er nachweist, dass das Entfernen der Verpackung das Image der Ware und somit den Ruf seiner Marke schädigt. Es bedarf einer Einzelfallprüfung. So führt der EuGH speziell hinsichtlich der in Rede stehenden Parfums und kosmetischen Mittel aus, dass das Aussehen der Waren ohne Verpackung den Prestige- und Luxuscharakter entweder prägen oder aber zu einer Schädigung des Images führen kann.

eBay kann sich grundsätzlich auf die Haftungsprivilegierung für Host-Provider (also Internetanbieter, die lediglich fremde Inhalte speichern und zum Abruf bereithalten) berufen. Host-Provider haften grundsätzlich nur dann für Rechtsverletzungen durch solche fremden Inhalte, wenn sie Kenntnis von der Rechtsverletzung haben. Das gilt allerdings dann nicht, wenn eBay sich nicht auf das Speichern von Verkaufsangeboten seiner Mitglieder beschränkt, sondern im Einzelfall den Verkäufer bei der Erstellung oder Bewerbung des markenverletzenden Angebots aktiv unterstützt hat, z.B. durch Hilfestellung bei der Angebotsoptimierung. Auskünfte allgemeiner Art genügen hierfür jedoch nicht.

Wenn eBay für eine Markenverletzung haftet, kann das Gericht eBay Maßnahmen aufgeben, die nicht nur zur Beendigung der konkret streitgegenständlichen Markenverletzung führen, sondern auch wirksam zur Vorbeugung gegen erneute Verletzungen beitragen. Diese Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein, dürfen aber keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten. Zulässig können danach u.a. gerichtliche Anordnungen sein, den Markenverletzer von der Online-Verkaufsplattform auszuschließen oder Maßnahmen zu ergreifen, die die Identifizierung der als Verkäufer auftretenden Mitglieder erleichtern.

anke.reich@heuking.de, k.runkel@heuking.de

Fazit: Das Urteil eröffnet Markeninhabern neue Argumentationsmöglichkeiten, um eBay selbst für Markenverletzungen in die Haftung zu nehmen. Wie diese von den nationalen (insbesondere den deutschen) Gerichten umgesetzt werden, bleibt ebenso spannend wie die Frage, wie eBay auf zukünftige gerichtliche Anordnungen reagieren wird. Mittelfristig ist wohl jedenfalls mit mehr Transparenz auf der Online-Plattform zu rechnen.



Hotels, die ihre Gästezimmer aus ihrer Satelliten-Empfangsanlage mit dem Nachrichtensender CNN International versorgen, haben dazu mit dem Sendeunternehmen Turner Broadcasting System Europe Ltd. angemessene Bedingungen zu vereinbaren, so will es das nun rechtskräftig gewordene Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München. Vertreten wurde Turner Broadcasting durch seine langjährigen Berater und Prozessbevollmächtigten, die Rechtsanwälte **Rudolf du Mesnil**, Frankfurt, und **Michael Schmittmann**, Düsseldorf.

Die dem Urteil vom 30. Juni 2011 zugrundeliegende Regel hat der Gesetzgeber bereits 1965 in das deutsche Urhebergesetz geschrieben. Das über Jahrzehnte anerkannte eigene Schutzrecht des Sendeunternehmens stieß bei dem Bundesverband Deutscher Hotels und Gaststätten (DEHOGA) allerdings auf taube Ohren. Um seine Hotel-Mitglieder von Vergütungsansprüchen von Sendeunternehmen zu entlasten, hat der Bundesverband über Jahre den gesetzlichen Anspruch vehement in Abrede gestellt. Viele sind dem gefolgt, eine Reihe namhafter Hotelbetreiber aber aus guten Gründen nicht.

Sie sehen sich jetzt bestätigt, denn Turner Broadcasting ist es durch das inzwischen rechtskräftig gewordene OLG-Urteil vom 30. Juni 2011 gelungen, einen nach § 87 UrhG abzuschließenden Lizenzvertrag für sich durchzusetzen.

Die angemessenen Bedingungen, insbesondere also das Nutzungsentgelt für das Programm CNN International im Hotelbetrieb, werden zukünftig entweder einzeln mit Hotelbetreibern vereinbart oder im Wege der Einstufung durch eine Verwertungsgesellschaft festgelegt. Das Gericht hat in dem entschiedenen Fall eines in Düsseldorf am Flughafen gelegenen Hotels bei bestimmten Vertragsbedingungen die Vergütung von jährlich EUR 0,19 pro versorgtem Hotelzimmer für angemessen gehalten.



Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) hat am 26. August 2011 der Volks.TV Verwaltung GmbH die Zulassung zur Veranstaltung und Verbreitung des bundesweiten Fernsehspartenprogramms „V.TV“ für zehn Jahre erteilt. Heuking Kühn Lüer Wojtek, vertreten durch die Rechtsanwälte **Michael Schmittmann, Dr. Philip Kempermann, LL.M., Oliver Brock, Dr. Georg Jacobs, LL.M.** und Rechtsanwältin **Astrid Luedtke**, alle in Düsseldorf, beantragte diese Zulassung und betreut das neue TV-Projekt, das zum Ende des Jahres 2011 von Düsseldorf aus „on air“ gehen wird.

Aus unserer Praxis

Heuking Kühn Lüer Wojtek setzt Lizenzvertrag für Turner durch: OLG München bestätigt Turner / CNN's Sendeschutzrecht gegenüber Hotel

Heuking Kühn Lüer Wojtek erwirkt bundesweite TV-Lizenz für neuen Fernsehsender „V.TV“

Aus unserer Praxis

Hinter dem neuen Fernsehsender stehen über Beteiligungsgesellschaften die künftigen Geschäftsführer Professor Helmut Thoma, früherer RTL-Chef und Pionier des privaten Fernsehens in Deutschland, und Helmut Keiser, Medienunternehmer aus Düsseldorf, der an zahlreichen Produktions- und Sendeunternehmen - unter anderem zur Zeit DFA P, NRW TV und bw.family.tv - beteiligt ist.

Das als „Edutainment“ beschriebene Spartenformat knüpft an GIGA-TV an, welches Keiser als NBC-Europe-Chef entwickelt hatte und das als erstes interaktives Fernsehen in Deutschland Geschichte geschrieben hat. Das zunächst via Satellit startende 24-Stunden-Programm „V.TV“ soll später auch als Mantelprogramm für die Regionalsender Kabelzugang erhalten, ein dem amerikanischen „Syndication Model“ entsprechendes Konzept.

Michael Schmittmann hat in der Schriftenreihe zum Europäischen Glücksspielrecht die Publikation „Auf dem Weg zum Glücksspielstaatsvertrag 2012“ herausgegeben. Diese widmet sich der in Deutschland aktuell stattfindenden Debatte um die Neufassung des Glücksspielstaatsvertrages. Einer der Autoren ist **Oliver Brock** mit seinem Beitrag zum Thema „Neue Modelle zur Regelung des Glücksspielmarktes in Deutschland – Der Glücksspielstaatsvertrag 2012 auf dem Prüfstand des Unionsrechts“.

Oliver Brock hat zudem den Aufsatz „Online-Sportwetten im neuen (Glücks-) Spielrecht“ veröffentlicht (CR 2011, S. 517 – 525).

Dr. Anke Reich, LL.M. hat einen Aufsatz zum Thema „Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der Haustürwerbung“ veröffentlicht (GRUR 2011, S. 589 – 596).

Das Düsseldorfer Patentrechtsteam von Heuking Kühn Lüer Wojtek hat am 6. und 7. Oktober 2011 den internationalen **WSG Patent Law Workshop** am Düsseldorfer Standort veranstaltet. An dem Workshop haben im Patentrecht spezialisierte Anwälte aus verschiedenen Ländern der Welt teilgenommen. Die teilnehmenden Kanzleien gehören der World Services Group (WSG) an. Die WSG ist der weltweit größte Anwaltsverbund. Mit Kanzleien an fast 400 Standorten in über 100 Ländern deckt dieses Netzwerk auch Länder ab, in denen selbst die größten internationalen Kanzleien keine Standorte besitzen. Der Verbund besteht aus jeweils führenden Kanzleien in den verschiedenen Ländern. Heuking Kühn Lüer Wojtek ist seit mehreren Jahren das deutsche Mitglied dieses Verbundes. Innerhalb dieses Netzwerks hat auch das Patentrechts-

Veröffentlichungen und Vorträge


Aus unserer Praxis

team um **Dr. Anton Horn** langjährige Beziehungen zu ihren Patentrechtskollegen, zum Beispiel in Finnland, Spanien, Luxemburg, Südkorea, Australien und den Niederlanden. Das Treffen diente dazu, die bestehenden Beziehungen zu intensivieren. Organisationen und Abläufe dieses internationalen Patentrechtsteams werden so gepflegt und weiterentwickelt. Teilgenommen haben unter anderem Anwälte aus den USA, Hongkong, Südkorea, Chile, England, Frankreich, Dänemark, Schweden, Schweiz, Niederlande, Italien, Spanien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Russland. Außerdem wurden Mandanten in das Treffen einbezogen. Dies bietet international tätigen Unternehmen die Möglichkeit, ohne Auslandsreise eine Vielzahl von Anwälten aus verschiedenen Ländern persönlich kennenzulernen.

Astrid Luedtke und **Gerhard Deiters** haben am 5. Juli in Düsseldorf und am 29. August 2011 in Frankfurt das von Management Circle veranstaltete Seminar „Kundendatenschutz – Das Ende von Werbe- und Akquisemaßnahmen?“ gehalten. Das Seminar wurde am 27. September 2011 unter Mitwirkung von **Dr. Philip Kempermann, LL.M.** in Frankfurt/Main wiederholt.

Dr. Wolfgang Renner, LL.M. und **Gerhard Deiters** haben gemeinsam am 30. September 2011 in München das von Management Circle veranstaltete Seminar „Datenschutz im internationalen Geschäftsverkehr“ gehalten.

Astrid Luedtke hat am 14. Juli 2011 im Rahmen des von der BITKOM Akademie in Düsseldorf veranstalteten Workshops „Paid Content: Zwischen Plagiat und Mehrwert – Wann und wie wird Content im Netz bezahlt?“ einen Vortrag zu den juristischen, insbesondere den urheber- und datenschutzrechtlichen Aspekten von „Paid Content“ gehalten.



Seit Juni 2011 verstärkt **Dr. Ruben A. Hofmann** unsere Praxisgruppe am Kölner Standort. Dr. Hofmann unterstützt Dominik Eickemeier und Dr. Dirk Stolz in den Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes sowie des Urheber- und Medienrechts. Seine anwaltliche Ausbildung als Referendar absolvierte er in Kapstadt, Wien und Köln. Nach Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens 2009 arbeitete er als Rechtsanwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP im Bereich M&A/Corporate am Kölner Standort.

News aus der Sozietät und der Praxisgruppe IP, Media & Technology

Zuwachs in Köln

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhalts gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen.

www.heuling.de

Redaktion:

Rechtsanwältin Astrid Luedtke (Düsseldorf)
Rechtsanwältin Dr. Anke Reich, LL.M. (Hamburg)
Rechtsanwalt Kai Oliver Runkel (Köln)

verantwortliche Redakteurin:

Rechtsanwältin Astrid Luedtke
bei den Rechtsanwälten, Steuerberatern, Attorney-at-Law Heuling Kühn Lürer Wojtek,
Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf

Berlin

Unter den Linden 10
D-10117 Berlin
T +49 (0)30 88 00 97-0
F +49 (0)30 88 00 97-99

Brüssel

Avenue Louise 326
B-1050 Brüssel
T +32 (0)2 646 20-00
F +32 (0)2 646 20-40

Chemnitz

Weststraße 16
D-09112 Chemnitz
T +49 (0)371 38 203-0
F +49 (0)371 38 203-100

Düsseldorf

Georg-Glock-Straße 4
D-40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 600 55-00
F +49 (0)211 600 55-050

Frankfurt

Grüneburgweg 102
D-60323 Frankfurt am Main
T +49 (0)69 975 61-0
F +49 (0)69 975 61-200

Hamburg

Neuer Wall 63
D-20354 Hamburg
T +49 (0)40 35 52 80-0
F +49 (0)40 35 52 80-80

Köln

Magnusstraße 13
D-50672 Köln
T +49 (0)221 20 52-0
F +49 (0)221 20 52-1

München

Prinzregentenstraße 48
D-80538 München
T +49 (0)89 540 31-0
F +49 (0)89 540 31-540

Zürich

Bahnhofstrasse 3
CH-8001 Zürich
T +41 (0)44 200 71-00
F +41 (0)44 200 71-01