

# Newsletter

## IP·IT·Media

Dezember 2010

Innovation und Harmonie –  
Ein riskantes Paar

Keine Liberalisierung der  
Publikumswerbung für Rx-Präparate

Altersvorsorge bei Patenten –  
Strategie in Zeiten des „Patent-Cliffs“

Der EuGH und das deutsche Glücksspielrecht –  
Anstoß für die überfällige Liberalisierung

Rechtsentwicklung –  
Aktuelle Gesetzesänderungen

Rechtsprechungs-Newsticker –  
Leitsätze mit Anmerkungen

Aus unserer Praxis

News aus der Sozietät und  
Praxisgruppe IP·IT·Media



Liebe Leserinnen und Leser,

das Leben wird bereits seit einiger Zeit von Technik bestimmt - und in jüngerer Zeit zunehmend von Technik, die man nicht sehen kann. Während man früher den Unterschied zwischen Baumwolle und Nylon sofort auf der Haut fühlte, sind Gentechnik und Nanotechnologie schwerer zu begreifen. Das verursacht Unsicherheit. Der Mensch versucht bereits seit der Steinzeit instinktiv, unsicheren Situationen zu entkommen und Sicherheit zu schaffen. Das schlägt sich heute unter anderem in zahlreichen Rechtsnormen nieder, die sich mit neuen Technologien befassen. Während früher keiner das Bedürfnis verspürt hätte, ein „Nylonhemd-Gesetz“ zu erlassen, existieren heute zahlreiche Verordnungen, Richtlinien und Gesetze zu Gentechnik, Stammzellenforschung, Nanomaterialien und elektronischem Datenschutz, mit teilweise ausufernden Verboten, Genehmigungs- und Kontrollmechanismen.



Ob damit das urmenschliche Verlangen nach Sicherheit wirklich erfüllt werden kann, sei dahingestellt. Jedenfalls sind diese Normen Fakten, die man als Unternehmen zur Kenntnis nehmen muss. Die Beachtung rechtlicher Vorschriften ist traditionell wichtig, um unangenehme Strafen und Sanktionen zu vermeiden. Hinzu tritt aber vor allem bei neuen Technologien, dass Rechtskenntnis für den geschäftlichen Erfolg unabdingbar geworden ist. Da geschäftliche Erfolge nur möglich sind, wenn man planen und investieren kann, muss man auch wissen, was in der Zukunft gelten wird. Da sich das Recht zu den neuen Technologien aber ständig fortentwickelt und der Blick in die Zukunft heute ebenso wenig glückt wie im Mittelalter, wird die Rückbesinnung auf die Grundlinien der Entwicklung der Gesellschaft und der Rechtsordnung immer wichtiger.

Je jünger und spezieller das Rechtsgebiet, desto wichtiger ist damit die Rückkoppelung mit Politik, Gesellschaft und Ethik. Technik und Geisteswissenschaften hängen zusammen, und in gewisser Hinsicht ist die Rechtswissenschaft das Bindeglied zwischen beiden. Dieser Newsletter wird Schlaglichter auf einige Themen werfen, die uns Rechtsanwälte in diesem Kontext beschäftigen. Aber erst die Zukunft wird zeigen, ob die neuen Technologien die erwünschten Fortschritte bringen oder ob sie wie Nylon-Hemden nur eine vorübergehende Randerscheinung bleiben werden.

Ihr Anton Horn

## Editorial

Dr. Anton Horn (Düsseldorf)

## Inhaltsverzeichnis

Editorial	Seite	<b>2</b>
Innovation und Harmonie – Ein riskantes Paar	Seite	<b>4</b>
Keine Liberalisierung der Publikumswerbung für Rx-Präparate	Seite	<b>7</b>
Altersvorsorge bei Patenten – Strategie in Zeiten des „Patent-Cliffs“	Seite	<b>11</b>
Der EuGH und das deutsche Glücksspielrecht – Anstoß für die überfällige Liberalisierung	Seite	<b>13</b>
Rechtsentwicklung – Aktuelle Gesetzesänderungen	Seite	<b>16</b>
Rechtsprechungs-Newsticker – Leitsätze mit Anmerkungen	Seite	<b>17</b>
Aus unserer Praxis	Seite	<b>23</b>
News aus der Sozietät und der Praxisgruppe IP·IT·Media	Seite	<b>26</b>
Impressum	Seite	<b>28</b>



Die Europäische Kommission nimmt innovative Unternehmen verstärkt ins Visier. Durch neue kartellrechtliche Maßstäbe bergen Verträge, Patentanmeldungen und sogar die gütliche Beilegung von Gerichtsverfahren bisher möglicherweise nicht beachtete Risiken. Die Pharma Sector Inquiry war nur der Anfang.



Auf den allgemeinen Verdacht hin, dass der Wettbewerb im Pharmasektor nicht richtig funktioniere, initiierte die Europäische Kommission gemäß Artikel 17 der VO (EG) 1/2003 die Untersuchung des gesamten Wirtschaftszweiges. Unabhängig von einem konkreten Kartellrechtsverstoß oder –verdacht hat die Europäische Kommission im Rahmen von so genannten Sektoruntersuchungen weitreichende Ermittlungsmöglichkeiten. So waren zahlreiche Pharmaunternehmen verpflichtet, umfassend Auskunft über ihre Patentstrategien, geführte Patentverletzungsverfahren, Details von Vergleichsvereinbarungen und sonstigen Verträge zu erteilen.

Der Pharmabereich ist zwar durch einige Besonderheiten gekennzeichnet. Gleichwohl bleibt die von der Europäischen Kommission veranlasste Pharma Sector Inquiry sicherlich kein Einzelfall. Die im Pharmabereich beanstandeten Verhaltensweisen finden sich auch in anderen Wirtschaftszweigen, gerade solchen mit intensiver Forschung. Wenn man den Abschlussbericht liest, drängt sich die Vermutung auf, dass die Europäische Kommission zunehmend auch andere innovationsstarke Wirtschaftszweige ins Visier nehmen wird. Die Pharma Sector Inquiry hat gezeigt, wo die Europäische Kommission steht und welche Maßstäbe sie bei der Durchsetzung des Kartellrechts ansetzt.

Patentstrategien, die sich auf den ersten Blick als Standardverhalten eines Unternehmens zum Schutz seiner Innovationen darstellen, können wettbewerbswidrig sein. Wo Wettbewerb ist, gibt es naturgemäß auch Streit. Versucht ein Patentinhaber solchen Streit durch Vereinbarungen auszuschließen, werden die Kartellbehörden zunehmend misstrauisch. Dies gilt sogar für Patentanmeldungen oder die Einleitung von Patentverletzungsverfahren, die also durchaus kartellrechtlich relevant sein können.

## Innovation und Harmonie – Ein riskantes Paar

**Neue kartellrechtliche Maßstäbe für Technologie-Unternehmen**

**Dr. Sabine Fiedler und Beatrice Stange, LL.M. (Düsseldorf)**

### **Ausgangspunkt Pharma**

### **Kartellrechtsrelevante Patentstrategien**

## Innovation und Harmonie – Ein riskantes Paar

### Patentvereinbarungen

Bei Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder Cross-Licensing-Vereinbarungen ist die Kartellrechtsproblematik den Praktikern bekannt. Die Versuchung ist groß, unter dem Deckmantel von Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder Lizenzvereinbarungen wettbewerbswidrige Vereinbarungen zu treffen. Dazu gehören beispielsweise faktische Marktaufteilungen oder Nichtangriffsabreden. Der verständliche Wunsch nach einer harmonischen Einigung mit Wettbewerbern, Zulieferern oder Abnehmern birgt aus kartellrechtlicher Sicht auch Gefahren. Wessen Unternehmen einmal von Kartellbehörden durchsucht wurde, der weiß, was „kartellrechtliche Probleme“ bedeuten. Neben den Durchsuchungen und Beschlagnahmen drohen nicht nur Bußgelder, sondern auch die Unwirksamkeit der vertraglichen Vereinbarung und Schadensersatzforderungen Dritter.

Dass nunmehr sogar die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten kartellrechtswidrig sein kann, mag schwer zu glauben zu sein. Bei den im Pharmabereich untersuchten Patentvergleichen hat die Europäische Kommission festgestellt, dass sehr häufig der Markteintritt der verklagten Unternehmen beschränkt wurde und ein Vermögenstransfer vom Patentinhaber auf das verklagte Unternehmen vereinbart war. Das formale und attraktiv anmutende Kleid einer „gütlichen Streitbeilegung“ kann die Kartellbehörden also sogar misstrauisch oder zumindest hellhörig machen.

Das kartellrechtlich relevante Verhalten setzt aber schon zu einem viel früheren Zeitpunkt, nämlich der Patentanmeldung, an. Dies gilt insbesondere, wenn regelrechte „Patent-Dickichte“ (patent cluster) geschaffen werden, bei denen für ein einziges Produkt eine Vielzahl von Patenten angemeldet wird. Als Extrembeispiel wird ein Arzneimittel angeführt, für das EU-weit 1.300 Patente angemeldet wurden. Solche Patent-Dickichte erschweren es Wettbewerbern, das Patentverletzungsrisiko abzuschätzen, so dass sie vorsorglich vom Markteintritt absehen.

In der Praxis dürfte es mittlerweile schwerer geworden sein, Patent-Dickichte zu errichten. Mit der Modifizierung der Regel 36 des EPÜ zum 1. April 2010 wurde die Möglichkeit, Teilanmeldungen einzureichen, durch eine verkürzte Frist begrenzt.

Zudem ist auch der praktische Nutzen von Patent-Dickichten fraglich. Für die Errichtung ist ein enormer finanzieller und logistischer Aufwand erforderlich. Dieser große Aufwand führt aber teilweise statt zu einer Stärkung zu einer Schwächung der patentrechtlich geschützten Position. Wenige gezielt angemeldete Patente haben

### Patentanmeldung

## Innovation und Harmonie – Ein riskantes Paar

erfahrungsgemäß eine stärkere Durchsetzungskraft als eine Vielzahl verwandter Patente. Ein Patent-Dickicht kann auch für den Patentinhaber undurchsichtig werden.

Neben den Patentanmeldungen hat die Europäische Kommission auch die Patentedurchsetzung im Visier. Aus ihrer Sicht würden Patentverletzungsverfahren oftmals vor allem als Abschreckung gegenüber marktzutrittsbereiten Wettbewerbern genutzt. Aufgrund der hohen Kosten von Patentverletzungsverfahren könnten weniger solvente Wettbewerber allein durch Einleitung eines Verletzungsverfahrens zum Vergleichsabschluss und damit zur Beachtung von Patenten gezwungen werden, und zwar sogar dann, wenn sie deren Schutzbereich nicht verletzen oder die Patente eigentlich nicht rechtsbeständig sind.

Die aufgezeigten kartellrechtlichen Fallstricke sollten Technologie-Unternehmen jedoch nicht davon abhalten, ihre Innovationen zu schützen und diese auch gegen Wettbewerber durchzusetzen. Was können Unternehmen tun, die den Schutz ihres geistigen Eigentums nicht vernachlässigen möchten, gleichzeitig aber auch das Risiko von Kartellrechtsverstößen vermeiden wollen?

Unternehmen sollten ihr eigenes Patentverhalten nach dem tatsächlichen Grund hinterfragen. Steht der Innovationsschutz im Vordergrund, ist das Verhalten in der Regel nicht wettbewerbswidrig. Soll jedoch eigentlich der Markteintritt anderer Unternehmen verhindert oder erschwert werden, sind die kartellrechtlichen Fallstricke wesentlich höher gespannt. Dies gilt insbesondere bei sämtlichen Vereinbarungen zur Streitvermeidung und -beilegung.

Bei der Patentstrategie macht die ausschließliche Vermeidung aller Risiken nicht glücklich. Wer jedoch mit dem kartellrechtlichen Risiko umgehen kann, kann seine Innovationen schützen und gleichzeitig eine harmonische Einigung mit den Vertragspartnern erreichen.

[s.fiedler@heuking.de](mailto:s.fiedler@heuking.de), [b.stange@heuking.de](mailto:b.stange@heuking.de)

### Patentedurchsetzung

### Konsequenz für Patentinhaber

### Faustregel

**Fazit:** Beim Schutz der eigenen Innovationen sind sowohl zuviel Druck als auch zuviel Harmonie mit Vertragspartnern kartellrechtlich riskant. Insbesondere beim Abschluss von Patentvergleichen, Forschungs- und Entwicklungsverträgen sowie Lizenzverträgen ist Achtsamkeit gefragt. Die Freude über gewonnene Harmonie kann sonst schnell in Ernüchterung umschlagen.



Pharmawerbung ist durch das Heilmittelwerbegesetz (HWG) reguliert. Gerichte haben regelmäßig darüber zu entscheiden, welche Informationen über verschreibungspflichtige



Arzneimittel (Rx-Präparate) auch Verbrauchern zugänglich gemacht werden dürfen und auf welche Weise für Rx-Präparate geworben werden darf. Nach § 10 Abs. 1 HWG ist diese Werbung außerhalb der Fachkreise (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker und Personen, die mit diesen Arzneimitteln erlaubt Handel treiben) unzulässig. In diesem Jahr hatte sich, begleitet von erheblichem Brancheninteresse, auch das Europäische Parlament mit dieser Frage zu befassen.

Ende September wurde im Europäischen Parlament der erste Teil des sog. „Pharmapakets“ verabschiedet, das die Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel (Gemeinschaftskodex) zum Gegenstand hat. Dieses beinhaltet neue Regelungen zur Verhinderung von Arzneimittelfälschungen, zur Verbraucherinformation über Rx-Präparate sowie zur Sicherheitsüberwachung für Arzneimittel (Pharmakovigilanz). Wie schon im Vorfeld der Abstimmung abzusehen war, haben die Parlamentarier den ursprünglichen Plänen der EU-Kommission eine Absage erteilt, die Vorschriften über die Arzneimittelwerbung weitgehend zu liberalisieren. Insbesondere sprachen sie sich dagegen aus, das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu lockern. Die Annahme durch den Ministerrat wird wohl in Kürze erfolgen. Die neuen Regelungen treten dann 18 Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Das EU-Parlament setzt nicht auf Information durch die Pharmahersteller, sondern durch Internetportale unabhängiger Betreiber. In Deutschland wird ein solches bereits heute vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen betrieben (<http://www.iqwig.de/>). Auf diesen Internetportalen sollen Fakten über Produkte sowie über Krankheitsbilder und nicht medikamentöse Behandlungsalternativen bereitgestellt werden. Wie bisher, sollen nur von den zuständigen Behörden genehmigte Informationen an den Patienten gelangen, also entweder die Pflichtangaben nach § 4 HWG (Packungsbeilage, „Beipackzettel“) oder andere bereits geprüfte Informationen (Fachinformationen

## Keine Liberalisierung der Publikumswerbung für Rx-Präparate

**Pharmawerbung: Keine Liberalisierung der Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel**

Florian Geyer, LL.M. (Frankfurt)

**Europäisches Parlament verabschiedet „Pharmapaket“**

**Internetportale und Faktenbox**

# Keine Liberalisierung der Publikumswerbung für Rx-Präparate

nach § 11a des Arzneimittelgesetzes, AMG). Falls die Unternehmen die Informationen abweichend aufbereiten wollen, müssen diese erneut von den Behörden geprüft und genehmigt werden. Außerdem sollen die wichtigsten Informationen in der Packungsbeilage künftig in einer sog. „Faktenbox“ klar verständlich zusammengefasst werden.

Die Politik stellt sich mit der neuen Richtlinie den in der Rechtsprechung zum Heilmittelwerberecht der letzten Jahre erkennbaren Liberalisierungstendenzen entgegen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Rechtsprechungstrend angesichts der neuen Richtlinie weiter fortsetzen wird. Im Folgenden werden die Rechtsprechung zur zulässigen Werbung für Rx-Präparate umrissen und die möglichen Folgen des aktuellen EU-Gesetzgebungsverfahrens skizziert.

Das Werbeverbot des § 10 Abs. 1 HWG für Rx-Präparate zielt insbesondere darauf ab, eine Selbstmedikation zu verhindern und die Verschreibungsfreiheit des Arztes nicht zu beeinträchtigen. Es flankiert die Verschreibungspflicht gemäß § 48 AMG. Um diese Ziele zu erreichen, wird der Werbebegriff im Heilmittelwerberecht traditionell relativ weit ausgelegt. Er umfasst in diesem Zusammenhang jede produkt- und leistungsbezogene Absatzwerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Reine Firmenwerbung (Imagewerbung), die ohne Bezugnahme auf bestimmte Präparate allgemein für das Ansehen und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens wirbt, unterfällt nicht dem Werbeverbot. Bei der Abgrenzung entscheidet das Gesamterscheinungsbild der Werbung, etwa deren Gestaltung, der Zusammenhang, in dem die Werbung steht, oder der Inhalt. Die Grenzen sind oft fließend.

Steht nicht das Unternehmen, sondern ein bestimmtes Präparat im Vordergrund, ist dem Arzneimittelhersteller nicht gestattet, sich mit Informationen über ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel an Verbraucher zu wenden, selbst wenn diese sachlich und zutreffend sind. Die EU-Kommission hat allerdings den Widerspruch dieses (auch im EU-Gemeinschaftskodex enthaltenen) Werbeverbotes zum Leitbild des aufgeklärten europäischen Verbrauchers erkannt. Dies führte zum Kommissionsvorschlag für eine Lockerung des strikten Informationsverbots. Dieser wurde im Zuge des EU-Gesetzgebungsverfahrens stark gestutzt.

Das Werbeverbot des § 10 Abs. 1 HWG wird in der Rechtsprechung teilweise dahingehend korrigiert, dass es zulässig ist, dem Verbraucher arzneimittelrechtlich vorgeschriebene Angaben zur

## **Folgen für die Praxis**

## **Schutzzweck des Werbeverbots und Werbebegriff**

## **Zulässige Verbraucherinformation**



## Keine Liberalisierung der Publikumswerbung für Rx-Präparate

Kenntnis zu bringen. Allerdings ist danach zu unterscheiden, auf welche Weise die Information an den Verbraucher gelangt. Unbedenklich sind die auf der Verpackung oder Packungsbeilage enthaltenen Angaben, etwa zur Wirkungsweise und den Anwendungsgebieten des Arzneimittels. Eine solche Korrektur des grundsätzlichen Verbots findet jedoch nicht statt, soweit die Information einen „werblichen Überschuss“ enthält. Freigestellt sind nur solche Angaben, zu deren Wiedergabe der Hersteller gesetzlich verpflichtet ist (vgl. § 11 ff. AMG). Eine weitergehende Informationsbereitstellung ist unzulässig.

Hersteller sind selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die gemachten Angaben nicht gegen das Heilmittelwerberecht verstoßen. Aus dem Umstand, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die dem Zulassungsantrag beigefügten Unterlagen nicht beanstandet oder zum Anlass für Auflagen genommen hat, kann nicht geschlossen werden, dass die Behörde diese als heilmittelwerberechtlich unbedenklich ansieht.

Ein Verstoß gegen das Verbot der Publikumswerbung kann sich nicht nur aus dem Inhalt, sondern auch aus der Art und Weise der Vermittlung von Informationen ergeben, selbst wenn diese nach den oben skizzierten Grundsätzen an sich unbedenklich wären. Weitgehende Einigkeit besteht in der Rechtsprechung darüber, dass die Verwendung der Packungsbeilage in Schaufenstern, Zeitungsanzeigen oder in der TV-Werbung unzulässig ist, weil die Information dem Verbraucher in diesen Werbeformen unangefordert gegenübertritt. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Die ursprünglichen Vorschläge der EU-Kommission, die Verbreitung über solche Push-Medien im Interesse einer besseren Verbraucherinformation grundsätzlich zuzulassen, sind vom Tisch.

Geteilter Auffassung sind die Gerichte bei der Frage, ob bzw. wann die Wiedergabe der Packung bzw. Packungsbeilage im nicht passwortgeschützten Teil von Internetseiten gegen das Werbeverbot verstößt. Da es sich bei dem Internet - anders als bei Push-Medien - um ein passives Medium handelt, wird die dortige Wiedergabe von Gebrauchsinformationen und Angaben zur Indikation teilweise für zulässig erachtet.

So stuft das Oberlandesgericht München das Bereithalten einer Packungsbeilage zum Abruf auf einer Internetseite, deren Domain den Namen des Medikamentes beinhaltet, nicht als heilmittelrechtlich relevante Werbung ein, da die dortigen An-

### **Information über Push-Medien unzulässig**

### **Rechtsunsicherheit bei Arzneimittelpräsentation im Internet**

## Keine Liberalisierung der Publikumswerbung für Rx-Präparate

gaben exakt den arzneimittelrechtlichen Vorgaben entsprechen und vom Verbraucher selbst nachgesucht werden. Der Kunde treffe - anders als bei der Print- oder Fernsehwerbung - nicht zufällig auf die Werbung. Da die Seite nur aufgerufen werden kann, wenn man den konkreten Produktnamen eingibt, könne bei europarechtskonformer Auslegung das Werbeverbot nicht greifen.

Das Oberlandesgericht Hamburg sieht die Verbraucherinformation im Internet hingegen stets als Werbung an, weil sie das Verschreibungs- und Anwendungsinteresse weckt. Es sei irrelevant, dass es sich bei den zugänglich gemachten Angaben um arzneimittelrechtliche Pflichtangaben handelt. Bei der Verwendung von Pflichtangaben sei für eine normative Korrektur nur dann Raum, wenn dem Verbraucher die Informationen zwangsläufig im Zuge des Verschreibungsvorgangs zur Kenntnis gebracht werden. Ebenso wenig wie bei freiwilligen Hinweisen auf verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sei dies bei Angaben auf Internetseiten eines Herstellers der Fall, da hierzu keine gesetzliche Verpflichtung bestehe.

Vor dem Hintergrund dieses Meinungsstreits wird nunmehr die Entscheidung in einem Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Arzneimittelpräsentation im Internet mit Spannung erwartet. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Luxemburger Richtern mit Beschluss vom 16. Juli 2009 die Frage vorgelegt, ob Art. 88 Abs. 1 lit. a des Gemeinschaftskodex eine Öffentlichkeitswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel erfasst, „wenn sie allein Angaben enthält, die der Zulassungsbehörde im Rahmen des Zulassungsverfahrens vorgelegen haben und jedem, der das Präparat erwirbt, ohnehin zugänglich werden, und wenn die Angaben dem Interessenten nicht unaufgefordert dargeboten werden, sondern nur demjenigen im Internet zugänglich sind, der sich selbst um sie bemüht“.

### EuGH-Vorlage

f.geyer@heuking.de

**Fazit:** Gerade mit Blick auf die in Straßburg favorisierte Patienteninformation über unabhängige Internetportale hat die Entscheidung des EuGH eine hohe Brisanz. Es wird darauf ankommen, ob der EuGH neben den nach der neuen Richtlinie zu errichtenden offiziellen Webportalen eine Information durch die Hersteller im Interesse des Informationsbedürfnisses des mündigen Patienten für erforderlich erachtet. Sieht das Gericht kein solches Bedürfnis, wird sich die Informationslandschaft im Hinblick auf verschreibungspflichtige Arzneimittel im Internet stark hin zu Angeboten unabhängiger Anbieter verlagern.

## Altersvorsorge bei Patenten - Strategien in Zeiten des „Patent-Cliffs“

Viele bekannte Pharmaunternehmen sehen derzeit besorgt in die Zukunft. Die Zeit des „Patent-Cliffs“ ist angebrochen. Darunter versteht man in der Pharmaindustrie den Ablauf von Patenten in den Jahren 2010 bis 2015 für zahlreiche Bestseller-Medikamente.



Melanie Künzel, LL.M. (Düsseldorf)

Der Ablauf von Patenten für Medikamente ebnet weiteren Generika-Produkten, also wirkstoffgleichen Nachbildungen von patentgeschützten Markenmedikamenten, den Weg auf den Markt. Läuft ein Patent ab, löst es sich mit dem Ablauftag Übergangslos in ein Nichts auf. Während das Patent bis zum letzten Tag seiner Laufzeit noch eine wirkungsvolle Waffe zur Durchsetzung des Monopols eines Unternehmens war, ändert sich mit Ablauf des Patents schlagartig dessen Position auf dem Markt und es ist einem sofortigen Preiswettbewerb ausgesetzt. Einen drastischeren Einschnitt in die Geschäfte eines Unternehmens kann es kaum geben.

Für die Entwicklung von Generika-Produkten müssen zumeist nur vergleichsweise geringe Investitionen getätigt werden. Forschungskosten entfallen fast vollständig. Der Verkaufspreis von Generika-Produkten ist daher in der Regel erheblich geringer als der Verkaufspreis von Originalpräparaten. Der Markteintritt von Generika-Produkten in der Vergangenheit hat gezeigt, dass diese eine ernstzunehmende Konkurrenz selbst für die berühmtesten Markenmedikamente darstellen. Inzwischen handelt es sich bei mehr als 60 % aller Medikamente, die Ärzte gegenüber gesetzlich Krankenversicherten verordnen, um Generika.

Was positiv für den Verbraucher und die Krankenversicherungen ist, stellt für die forschende Pharmaindustrie ein AngstszENARIO dar. Diese entscheidet sich daher zunehmend entweder selbst für die Herstellung von Generika-Produkten oder setzt auf den Erwerb der Rechte an und auf den Schutz von neuen Erfindungen, um die Auswirkungen des „Patent-Cliffs“ auszugleichen.

Trotz der zunehmenden Einschaltung von externen Biotech-Unternehmen und staatlichen Forschungsinstituten bei der Forschung nach neuen Erfindungen ist das Auffinden von gänzlich neuen Wirkstoffen in der Pharmabranche selten geworden. So geht es heute zunehmend darum, dass auch neue Kombinationen

### Markteintritt von Generika bei Ablauf von Patenten

### Neue Forschungsstrategien – Neue Anmeldestrategien

## Altersvorsorge bei Patenten - Strategien in Zeiten des „Patent-Cliffs“

bereits bekannter Wirkstoffe durch Patente geschützt werden. Gleiches gilt für neue Indikationen, also für neue medizinische Anwendungen von bereits bekannten Wirkstoffen. Auch andere Darreichungs- und Verabreichungsformen und sogar besondere Verpackungsweisen von Medikamenten können patentfähig sein. Auch Verbesserungen bei Herstellungsverfahren rücken ins Blickfeld. Derartige Patente können einem Pharmaunternehmen für die Dauer von weiteren 20 Jahren eine erneute Monopolstellung verschaffen, auch wenn das Patent zum Wirkstoff oder zur ursprünglichen Wirkstoffkombination bereits abgelaufen ist.

Die vorgenannten Anmeldestrategien stehen nicht nur Pharmaunternehmen zur Verfügung. Auch Unternehmen aus anderen Technologiebereichen wie z.B. der Nano-, Bio- oder Gentechnologie können mit ihrem persönlichen „Patent-Cliff“ konfrontiert sein. Sie müssen vor der eigentlichen Entwicklung eines marktgängigen Produkts häufig eine langwierige Grundlagenforschung betreiben. Bis das eigentliche, marktfähige Produkt zugelassen wird und wirtschaftlicher Nutzen daraus gezogen werden kann, vergeht viel Zeit, in der die Laufzeit von Grundlagenpatenten häufig schon weit fortgeschritten oder abgelaufen ist.

Auch Unternehmen in anderen Technologiebereichen haben daher Anlass, ihre Forschungsbemühungen von ihrer Kerntechnologie auf Randbereiche der Produktentwicklung zu erstrecken und auch für Erfindungen in diesen vermeintlichen Randbereichen Patente anzumelden. Eine Beobachtung der erfolgreichsten Produkte auf den verschiedensten Produktmärkten zeigt, dass der Produkterfolg häufig maßgeblich auf Faktoren zurückzuführen war, die bei der eigentlichen Produktentwicklung gar nicht im Vordergrund standen. In Zeiten eines „Patent-Cliffs“, in denen sich der Produktwettbewerb hin zu einem Preiswettbewerb verschiebt, kann beispielsweise ein Patent über ein effizienteres und damit preisgünstigeres Herstellungsverfahren von elementarer Bedeutung für jede Art von Technologieunternehmen werden.

Um in der Lage zu sein, Patente auch in Bereichen außerhalb der eigenen Kernkompetenz anmelden zu können, sind die Unternehmen bei der Ausgestaltung ihrer Verträge mit externen Zulieferern oder Forschungs- und Entwicklungsunternehmen gefordert. Unternehmen sollten auch in für sie zunächst unwichtig erscheinenden Randbereichen darauf Wert legen, dass ihnen die Rechte an Weiterentwicklungen und Erfindungen zustehen oder übertragen werden.

m.kuenzel@heuking.de

### **Vermeidung eines „Patent-Cliffs“ auch in anderen Technologiebereichen**

### **Sicherung der Rechte an Erfindungen bei der Einbeziehung von externen Herstellungs- und Forschungsunternehmen**

**Fazit:** Zur Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden infolge eines „Patent-Cliffs“ sollten Unternehmen ihre Forschungsbemühungen auch auf Randbereiche der Produktentwicklung erstrecken und daraus resultierende Erfindungen durch Patente schützen lassen. Hierdurch erlangen sie eine indirekte Verlängerung der Schutzdauer ihrer abgelaufenen Grundlagendpatente.

### Der EuGH und das deutsche Glücksspielrecht – Anstoß für die überfällige Liberalisierung

In den vergangenen Monaten sind eine Reihe von wegweisenden EuGH-Entscheidungen zum Glücksspielbereich ergangen. Insbesondere die „deutschen“ Urteile vom 08.09.2010 haben wichtige Impulse für die überfällige Öffnung des deutschen Glücksspielmarkts gegeben, wenn auch viele Detailfragen noch offen sind.



Michael Schmittmann  
und Oliver Brock (Düsseldorf)



Im Juni und Juli 2010 ergingen die Urteile zu den niederländischen (Sporting Exchange (betfair)/Minister van Justitie und Ladbrokes/Stichting de Nationaale Sporttotalisator – EuGH, Urt. v. 03.06.2010, Rs C-203/08 und C-258/08) und schwedischen Verfahren (Otto Sjöberg und Anders Gerdin – EuGH, Urt. v. 08.07.2010, Rs. C-447/08 und C-448/08). Der EuGH blieb seiner behutsamen Linie bei der Beurteilung nationalen Glücksspielrechts treu. Im nicht-harmonisierten Bereich stehe es jedem Mitgliedstaat grundsätzlich frei, das gewünschte Schutzniveau zu bestimmen und sich so für ein restriktives System im Glücksspielbereich zu entscheiden. Das Verbot der Vermittlung von Sportwetten über das Internet könne aus zwingenden Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt sein, da das Glücksspiel über das Internet besondere Gefahren mit sich bringe. Im „Sporting-Exchange“-Urteil ging der EuGH zusätzlich auf vergaberechtliche Fragen ein. Der Gerichtshof betonte, dass auch in den Verfahren

#### Die niederländischen und schwedischen Verfahren

## Der EuGH und das deutsche Glücksspielrecht – Anstoß für die überfällige Liberalisierung

zur Erteilung und Verlängerung einer ausschließlichen Konzession (das niederländische System sieht das Monopol eines einzelnen konzessionierten Glücksspielanbieters vor) die Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz zu beachten seien, es sei denn, es handelt sich um einen öffentlichen Veranstalter, der hinsichtlich seiner Leitung unmittelbarer staatlicher Aufsicht unterliegt, oder um einen privaten Veranstalter, dessen Tätigkeiten die Behörden genau überwachen können.

Am 08.09.2010 ergingen schließlich die lang erwarteten Urteile zum deutschen Glücksspielrecht. Die Reaktionen reichten von euphorischer Freude über das Ende der Internetverbote und staatlichen Monopole auf Seiten der Wettanbieter und großen Sportverbände bis hin zum „es bleibt alles beim Alten“ der Lotto-gesellschaften. Da stellt sich natürlich die Frage: Wer hat Recht? Um hier Rechtswirklichkeit und PR auseinanderzuhalten, wollen wir die beiden wichtigeren Urteile vorstellen. Ausgeklammert bleibt die Entscheidung in Sachen „Winner Wetten“, die wenig Relevanz für die aktuelle Rechtslage besitzt.

Das Urteil „Markus Stoß u.a.“ (Markus Stoß u.a./Wetteraukreis – EuGH, Ur. v. 08.09.2010, verb. Rs. C-316/07 u.a.) beruhte auf zwei Vorlagefragen der Verwaltungsgerichte Gießen und Stuttgart, die ihre Fälle nun im Lichte der Europarechtsauslegung durch den EuGH zu Ende urteilen müssen. Das Verfahren bezog sich auf Fragen zum alten Lotteriestaatsvertrag, das Diktum betrifft aber Regelungen, die heute im Glücksspielstaatsvertrag identisch vorzufinden sind. Der EuGH rief in Erinnerung, dass den Mitgliedstaaten ein weiter eigener Gestaltungsspielraum im Glücksspielbereich zusteht. Dementsprechend gibt es auch keine Pflicht zur gegenseitigen Anerkennung nationaler Lizenzen. Jede Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit muss aber in systematischer und kohärenter Weise erfolgen. Für sich genommen wäre die Kohärenz eines mitgliedstaatlichen Systems nicht dadurch in Frage gestellt, dass für verschiedene Arten von Glücksspielen unterschiedliche Regelungen gelten. Aber natürlich muss ein System, erst recht, wenn es so restriktiv ist wie das deutsche, in seiner Gesamtheit schlüssig und stimmig sein. Erhebliche Bedenken äußerte der EuGH schon im Hinblick darauf, ob die vorgegebenen Ziele des deutschen Glücksspielrechts den eigentlichen Intentionen des Gesetzgebers entsprechen. Der EuGH rief dem deutschen Gesetzgeber ausdrücklich in Erinnerung, dass die Generierung von staatlichen Einnahmen bestenfalls eine Nebenfolge der Errichtung eines Monopols sein kann, aber keinesfalls als zwingender Grund des Allgemeininteresses aner-

### Der „German Day“ revisited

### „Markus Stoß u.a.“

## Der EuGH und das deutsche Glücksspielrecht – Anstoß für die überfällige Liberalisierung

kannt ist. Weder intensive Werbung für staatliche Angebote noch die ungebremste Expansion von Kasino- und Automaten Spielen, die ein deutlich höheres Suchtpotential als z. B. Sportwetten aufweisen, können mit dem Ziel der Suchtprävention in Einklang gebracht werden.

Der Entscheidung „Carmen Media“ (Carmen Media Group Ltd./ Land Schleswig-Holstein – EuGH, Ur. v. 8.9.2010, Rs. C-46/08) lag speziell die Vermittlung von Wetten über das Internet zugrunde. Auch kamen in diesem Fall bereits die Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrags, und nicht lediglich des alten Lotteriestaatsvertrags, zur Anwendung. Zwar wiederholte der EuGH auch hier seinen Standpunkt, dass ein Internetverbot für bestimmte Glücksspiele grundsätzlich mit den EU-Grundfreiheiten vereinbar sei. Aber auch ein Internetverbot müsse sich am Kohärenztest messen lassen. Deutlich wird, dass der EuGH diese erforderliche Kohärenz für das deutsche Recht als nicht gegeben erachtet.

Die Urteile sind bei genauerer Lektüre sicherlich differenzierter, als viele Schlagzeilen in der Tagespresse vermuten lassen. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass bisher im Glücksspielbereich noch kein Mitgliedstaat vom EuGH dermaßen deutlich die Europarechtswidrigkeit seines Systems bescheinigt bekommen hat wie Deutschland. Die Ausführungen zur Gesamtkohärenz des deutschen Systems im Hinblick auf die unkontrollierte Expansionspolitik der Monopolisten und auf die generöse Behandlung in höchstem Maße suchtgefährdender Spielformen wie des Automatenglücksspiels sind überaus deutlich. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund, dass der EuGH die mitgliedstaatlichen Regelungen bisher meist sehr zurückhaltend beurteilte.

Insgesamt machen die neuesten Urteile, wie auch die mittlerweile lange Liste an zu glücksspielrechtlichen Fragen ergangener Rechtsprechung, eins deutlich: Nicht nur die mitgliedstaatlichen Gerichte sind gefordert, sondern auch die Gesetzgeber. Der Bedarf einer europäischen Harmonisierung des Bereichs ist evident und wird auch von der Kommission so gesehen. Michel Barnier, Kommissar für den Binnenmarkt, hat den Glücksspielbereich zu einem der Projekte seiner Amtszeit gemacht. Noch für diesen Herbst ist ein Grünbuch zum Glücksspielbereich angekündigt. Deutschland wird sich einer Öffnung der Online-Spiel-Grenzen dann nicht mehr entziehen können, selbst wenn die Bundesländer zusammen mit dem Bund entscheiden, die vom EuGH als zulässig beurteilte Variante „Monopol mit kohärenter und systematischer Spielsuchtprävention“ zu wählen. Denn ein restriktiver

### **Carmen Media Group**

### **Einschätzung und Ausblick**

## Der EuGH und das deutsche Glücksspielrecht – Anstoß für die überfällige Liberalisierung

neuer Glücksspielstaatsvertrag wird bei harmonisiertem Recht nur die Deutschen streng behandeln können, nicht die Anbieter aus anderen Mitgliedstaaten, die dort legal anbieten und Deutsche online ansprechen. Das Anerkennungs- und Herkunftslandprinzip – dann Teil der Harmonisierungsrichtlinie – wird dem entgegen stehen.

[m.schmittmann@heuking.de](mailto:m.schmittmann@heuking.de), [o.brock@heuking.de](mailto:o.brock@heuking.de)

**Fazit:** Was bedeutet die Rechtslage konkret schon heute? Den EuGH beim Wort genommen, sind Online-Anbieter aus anderen EU-Staaten ab sofort frei, deutsche Kunden online zu bedienen, ohne straf-, verwaltungs- und zivilrechtliche Sanktionen in Deutschland befürchten zu müssen, denn § 4 Abs. 1, Abs. 4 und § 5 Abs. 3 GlüStV sind wegen ihrer Europarechtswidrigkeit diesen ausländischen Anbietern gegenüber nicht anwendbar. Faktisch ist aber weiterer Widerstand der zuständigen Behörden und der Lotteriegesellschaften zu erwarten, so dass interessierte Anbieter für entsprechende Auseinandersetzungen gewappnet sein sollten.

## Rechtsentwicklung – Aktuelle Gesetzesänderungen

Regierungsentwurf für ein Gesetz zur  
Regelung des Beschäftigtendatenschutzes



Astrid Luedtke (Düsseldorf)

Die Bundesregierung hat am 25. August 2010 einen Gesetzentwurf zum Beschäftigtendatenschutz beschlossen. Gegenwärtig bestehen nur wenig spezifische gesetzliche Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz. Wesentliche Bereiche wurden durch die Rechtsprechung herausgearbeitet. Dementsprechend verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, durch klare gesetzliche Regelungen die Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Beschäftigte zu erhöhen. Die Mitarbeiter sollen an ihrem Arbeitsplatz vor Überwachung geschützt werden. Zugleich soll der Arbeitgeber gesetzliche Grundlagen für den Kampf gegen die Korruption erhalten.

Im Einzelnen regeln die geplanten neuen Datenschutzregelungen den Umgang mit Bewerberdaten einschließlich ärztlicher Einstel-



## Rechtsentwicklung – Aktuelle Gesetzesänderungen

lungsuntersuchungen vor Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses und sonstiger Untersuchungen wie die Durchführung von Eignungstests. Geregelt wird außerdem die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung während des Beschäftigungsverhältnisses, sowie die Datenverarbeitung zum Zwecke der Aufdeckung und zur Verhinderung von Straftaten im Beschäftigungsverhältnis, die Videoüberwachung, der Einsatz von Ortungssystemen, der Einsatz biometrischer Verfahren, die Nutzung von Internet, Telefon und E-Mails, Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers sowie die Rechte der Interessenvertretungen und die Unabdingbarkeit der Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz.

Das Gesetz muss nun noch den Weg durch den Bundestag nehmen. Ob es in dieser Form in Kraft treten wird, ist ebenso offen wie der Zeitpunkt seines Inkrafttretens. Ziel ist es, das Gesetz noch in diesem Jahr im Parlament zu beschließen.

a.luedtke@heuking.de

## Rechtsprechungs-Newsticker – Leitsätze mit Anmerkungen

### Markenrecht

#### EuGH: Kein Markenschutz für Lego-Bausteine

EuGH 14.09.2010 (Rs. C-48/09 P) – Legosteine

**Leitsatz:** Ein Lego-Stein kann nicht als Marke eingetragen werden. Es steht ein absolutes Eintragungshindernis gem. Art. 7 Abs. 1 e) ii) VO (EG) Nr. 40/94 entgegen, da die Form eines Lego-Steins ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

**Anmerkung:** Das Urteil des EuGH beendet einen jahrelangen Streit, ob Legosteine als Marke geschützt werden können. Es hat festgestellt, dass Lego-Steine von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, weil diese Zeichen darstellen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

Nach Art. 4 VO (EG) Nr. 40/94 kann zwar grundsätzlich die Form einer Ware als Marke geschützt werden, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Allerdings ist eine Eintragung nur dann möglich, wenn kein Eintragungshindernis besteht. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit eines Legosteins als Marke ist es deshalb entscheidend, dass das

## Markenrecht

durch den Lego-Stein dargestellte Zeichen nicht ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Art. 7 Abs. 1 e) ii) VO (EG) Nr. 40/94). Dies ist zugleich die Kernfrage des Urteils. Da die Form des Lego-Steins unzweifelhaft der Erreichung einer technischen Wirkung dient, kommt es maßgeblich auf das Verständnis der Begriffe „ausschließlich“ und „erforderlich“ an.

Hierzu stellt der EuGH zunächst fest, dass der Zweck dieses Ausschlussgrundes darin besteht, zu verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird. Denn durch das System der Rechte des geistigen Eigentums sind technische Lösungen nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig, und dies darf durch ein zeitlich unbegrenzt aufrecht erhaltbares Markenrecht nicht umgangen werden. Um aber gebührend zu berücksichtigen, dass jede Form einer Ware in gewissem Maße funktionell ist, wird durch die Wörter „ausschließlich“ und „erforderlich“ sichergestellt, dass allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern würde.

Im Einzelnen ist das Erfordernis der Ausschließlichkeit für den EuGH dann erfüllt, wenn alle wesentlichen Merkmale eine technische Funktion haben. Wenn also in der Form der betreffenden Ware ein wichtiges nichtfunktionales (also etwa ein dekoratives oder fantasievolles) Element, verkörpert wird, das für die Form von Bedeutung ist, so kann die Eintragung jedenfalls nicht wegen des Ausschlussgrundes des Art. 7 Abs. 1 e) ii) VO (EG) Nr. 40/94 versagt werden. Die Ermittlung dieser wichtigsten Merkmale des Zeichens ist im Wege der Einzelfallbeurteilung vorzunehmen. Je nach Fallgestaltung kann dies anhand einer bloßen visuellen Prüfung des Zeichens oder auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung erfolgen. Die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher ist dabei nicht erheblich, da der angesprochene Verbraucher möglicherweise nicht über die erforderlichen technischen Kenntnisse verfügt. Vielmehr kommt es auf eine objektive Betrachtung auf der Grundlage der grafischen Darstellung und etwaiger, der Markenmeldung beigefügter Beschreibungen an.

Zudem verlangt das Wort „erforderlich“, dass die Form für die Erreichung der technischen Wirkung im konkreten Fall benötigt

## Markenrecht

wird. Wenn dies gegeben ist, schließt das die Eintragung aber selbst dann aus, wenn die technische Wirkung auch durch andere Formen erreicht werden kann. Für die Beurteilung der Funktionalität können insbesondere auch die Unterlagen über frühere Patente herangezogen werden.

Bei dem durch den Lego-Stein dargestellten Zeichen werden die in zwei Reihen angeordneten Vorsprünge auf der Oberseite des Steins als wichtigstes Element angesehen. Da durch diese der Zusammenbau der Spielbausteine ermöglicht wird, liegt sowohl das Erfordernis der Ausschließlichkeit als auch der Erforderlichkeit vor. Infolgedessen kann das durch den Legostein dargestellte Zeichen nicht als Marke geschützt werden.

**Fazit:** Der EuGH bestätigt mit dieser Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung. Er führt die in Rede stehende Einzelfrage der Auslegung des Ausschlussgrundes nach Art. 7 Abs. 1 e) ii) Nr. 40/94 auf die das geistige Eigentum allgemein betreffende Grundfrage zurück, wie weit man dem Einzelnen ein Monopolrecht einräumen kann, ohne den Wettbewerb zu behindern. Hinsichtlich der Markenschutzfähigkeit einer Form, die aus technischen Gründen erforderlich ist, wird die Grenze dort gezogen, wo alle wesentlichen Merkmale eine technische Funktion haben und dies zur Erreichung der technischen Wirkung benötigt wird. In diesem Fall wird die Schutzrechtserlangung versagt.

## Wettbewerbsrecht

### **BGH: Anwendbares Recht bestimmt sich auch zwischen deutschen Wettbewerbern im Ausland nach dem Marktortprinzip**

**Leitsatz:** Das anwendbare materielle Wettbewerbsrecht ist grundsätzlich auch dann nach dem Marktortprinzip zu bestimmen, wenn sich der wettbewerbliche Tatbestand im Ausland ausschließlich unter inländischen Unternehmen abspielt oder sich gezielt gegen einen inländischen Mitbewerber richtet, der dadurch im Wettbewerb behindert wird (Aufgabe von BGHZ 40, 391, 397 ff. – Stahllexport).

**Anmerkung:** In dieser Entscheidung geht es um einen Wettbewerbsverstoß, der sich ausschließlich im Ausland abgespielt hat, bei dem beide Parteien jedoch Unternehmen mit Sitz in Deutschland waren. Konkret geht es um eine Anschwärzung des Konkurrenten im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens in Bulgarien. Es stellt

BGH 11.02.2010 (Az.: I ZR 85/08), WRP 2010, 1146 – Ausschreibung in Bulgarien

## Wettbewerbsrecht

sich die Frage, ob der Sachverhalt nach deutschem oder nach bulgarischem Wettbewerbsrecht zu beurteilen ist.

Der BGH vertrat früher die Auffassung, dass bei Sachverhalten, die sich zwar im Ausland, aber ausschließlich zwischen deutschen Unternehmen abspielen, oder bei denen eine gezielte Behinderung eines deutschen Unternehmens durch Handlungen im Ausland in Rede steht, ausnahmsweise deutsches Recht statt des Rechts des (ausländischen) Marktorts anzuwenden sei. In der jetzt ergangenen Entscheidung gibt der BGH diese frühere Rechtsprechung ausdrücklich auf, weil sie die Interessen der Marktteilnehmer am ausländischen Marktort nicht hinreichend berücksichtige. Denn es gehe primär nicht um Nachteile, die das benachteiligte Unternehmen in Deutschland erleide, sondern um eine Beeinträchtigung seiner wettbewerbliehen Stellung gerade am ausländischen Marktort. Da die deutsche Rechtsprechung es ablehnt, auf Wettbewerbsverstöße unter ausländischen Unternehmen in Deutschland das entsprechende ausländische Recht anzuwenden, müsse dies auch umgekehrt für Sachverhalte unter deutschen Unternehmen im Ausland gelten.

**Fazit:** Insbesondere für geplante Werbemaßnahmen, die allein im Ausland stattfinden sollen, ist damit geklärt, dass es allein auf die Rechtslage im betreffenden Land ankommt und eine zusätzliche Beurteilung der Zulässigkeit nach deutschem Wettbewerbsrecht daher grundsätzlich nicht erforderlich ist. Anders kann dies allerdings insbesondere bei Internet-Werbung zu beurteilen sein, da diese unter Umständen in mehreren Ländern bestimmungsgemäß abrufbar ist.

## Urheberrecht

### **BGH: Haftung des WLAN-Inhabers als Störer**

**Leitsätze:** Der Inhaber eines WLAN-Anschlusses, der es unterlässt, die im Kaufzeitpunkt des WLAN-Routers marktüblichen Sicherungen ihrem Zweck entsprechend anzuwenden, haftet als Störer auf Unterlassung, wenn Dritte diesen Anschluss missbräuchlich nutzen, um urheberrechtlich geschützte Musiktitel in Internetaustauschbörsen einzustellen.

BGH 12.05.2010 (Az.: I ZR 121/08),  
GRUR 2010, 633 – Sommer unseres Lebens

## Urheberrecht

**Anmerkung:** Gegenstand der vielbeachteten Entscheidung war die Frage, ob und in welchem Umfang der Inhaber eines WLAN-Anschlusses für die missbräuchliche Nutzung seines Anschlusses haftet. Im entschiedenen Fall ging es um das Angebot eines Tonträgers zum Herunterladen über eine Tauschbörse durch einen Dritten.

Der BGH entschied, dass derjenige, der seinen WLAN-Anschluss nicht ausreichend sichert, wegen eines Urheberrechtsverstoßes, den nicht er selbst begangen hat, sondern ein Dritter, der den WLAN-Anschluss missbräuchlich hierfür genutzt hat, auf Unterlassung, jedoch nicht auf Schadensersatz haftet.

Der Betrieb eines nicht ausreichend gesicherten WLAN-Anschlusses eröffnet nach Auffassung des BGH eine Gefahrenquelle für die (Urheber-)Rechte Dritter. Insoweit obliegen auch dem privaten Anschlussinhaber Sicherungspflichten, deren Verletzung dazu führt, dass er als sogenannter Störer auf Unterlassung haftet. Das Ergreifen von Sicherungsmaßnahmen ist dem privaten Anschlussinhaber auch zumutbar, insbesondere deshalb, weil er selbst ein Eigeninteresse am Schutz seiner eigenen Daten vor unberechtigten Zugriffen von außen hat. Auch dazu, welche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen, äußert sich der BGH: Nicht erforderlich ist es, die Netzwerksicherheit fortlaufend auf dem neuesten Stand der Technik zu halten und dafür entsprechende finanzielle Mittel aufzuwenden. Allerdings muss jeder Anschlussinhaber jedenfalls die im Kaufzeitpunkt des Routers für den privaten Bereich marktüblichen Sicherungen ihrem Zweck entsprechend wirksam einsetzen. Im entschiedenen Fall hatte der betroffene Inhaber des WLAN-Anschlusses es bei den werkseitig eingestellten Standardsicherheitseinstellungen belassen und für den Zugang zum Router kein persönliches, ausreichend langes und sicheres Passwort vergeben. Damit kam er seiner Sicherungspflicht nicht nach und wurde somit zur Unterlassung und zur Zahlung der Abmahnkosten des Gegners verurteilt.

**Fazit:** Nach der Entscheidung des BGH stellt der Betrieb eines ungesicherten WLAN-Anschlusses eine abstrakte Gefahrenquelle für fremde Urheberrechtsverletzungen dar. Der Inhaber des WLAN-Anschlusses ist daher verpflichtet, Sicherungsmaßnahmen zu treffen, um seine Haftung für die missbräuchliche Nutzung seines WLAN-Anschlusses durch einen (im gegebenen Fall sogar unbekanntem) Dritten auszuschließen. Erforderlich ist dabei mindestens, dass die zum Zeitpunkt des Kaufs des Routers bzw. der Aktivierung des WLAN-Anschlusses marktüblichen Sicherungen ihrem Zweck entsprechend eingesetzt werden.

## E-Commerce-Recht

### **BGH: Hinsendekosten sind vom Verkäufer zu tragen**

BGH 07.07.2010 (Az.: VIII ZR 268/07), WRP 2010,  
1172 – Kosten der Hinsendung

**Leitsätze:** Im Fall des Widerrufs eines Fernabsatzvertrages sind die Kosten der Hinsendung vom Unternehmer zu tragen.

**Anmerkung:** In der Entscheidung geht es um die Frage, ob der Verkäufer bei einem Fernabsatzgeschäft (z.B. im Online- oder im klassischen Versandhandel) in seinen AGB regeln darf, dass im Falle der Ausübung des Widerrufs- bzw. Rückgaberechts durch den Kunden dieser die ursprünglichen Versandkosten („Hinsendekosten“) tragen muss.

Diese Frage wurde vom BGH verneint. Das überrascht nicht weiter, nachdem der EuGH im April 2010 auf entsprechende Vorlage durch den BGH entschieden hatte, dass das deutsche Recht, welches derartige AGB-Klauseln bislang zuließ, insoweit mit der Europäischen Fernabsatz-Richtlinie nicht im Einklang steht.

Diese Rechtsprechung stellt eine nicht unerhebliche weitere Belastung für den Versandhandel dar, insbesondere wenn man bedenkt, dass im Fall einer Ausübung des Widerrufs- bzw. Rückgaberechts nach deutschem Recht auch die Rücksendekosten vom Händler zu tragen sind (dies kann gemäß § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB lediglich für das Widerrufsrecht und nur dann anders vereinbart werden, wenn der Kaufpreis höchstens Euro 40,00 beträgt oder der Käufer noch nichts gezahlt hat).

**Fazit:** Insbesondere Online-Versandhändler sollten ihre AGB und die von ihnen verwendete Widerrufs- bzw. Rückgabebelehrung darauf überprüfen, ob darin geregelt ist, dass bei Ausübung des Widerrufs- bzw. Rückgaberechts die Hinsendekosten vom Käufer zu tragen sind. Ist dies der Fall, besteht dringender Änderungsbedarf, da Verstöße gegen die Verbraucherschutzvorschriften im Fernabsatzrecht in aller Regel zugleich einen Wettbewerbsverstoß darstellen, der kostenträchtige Abmahn- oder Gerichtsverfahren nach sich ziehen kann.



Für einen ausländischen Online-Anbieter von Wett- und Glücksspielen hat die Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek am 8. Oktober 2010 eine einstweilige Unterlassungsverfügung gegen die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. oHG (Westlotto), ihre Komplementär-GmbH und deren Geschäftsführer erwirkt (Oberlandesgericht Köln, Az.: 6 W 142/10).

Der Grund: Mit für Glücksspiele gesperrten Personen waren Testkäufe bei Annahmestellen von Westlotto durchgeführt worden. Diese Testpersonen nahmen an den Sportwettangeboten von Westlotto teil und benutzten hierzu die so genannte Lotto-Basiskarte einer anderen Person. Diese Karte enthält kein Lichtbild. Eine Vielzahl von Annahmestellen von Westlotto verkaufte diesen Testpersonen trotz der Sperrung Sportwettangebote.

Das Verfahren ist eine weit reichende Reaktion deutscher Gerichte auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 8. September 2010, in denen die Unionsrechtswidrigkeit des deutschen Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) festgestellt wurde (ausführlich dazu S. 13 ff. dieses Newletters). In der ersten Instanz hatte das Landgericht Bonn dem ausländischen Anbieternoch jegliches Rechtsschutzbedürfnis abgesprochen, da dieser in Deutschland wegen des Online-Verbots im GlüStV „illegal“ anbiete.

Dies hat das OLG Köln nun verworfen: Es stellt fest, dass der Verfügungsantrag des ausländischen Wett- und Glücksspielanbieters zulässig ist, da das Marktverhalten der Inhaber des staatlichen Monopols ein Rechtsschutzbedürfnis begründet. Ein Wettbewerber auf einem rechtlich stark umkämpften Markt dürfe nicht generell von der Inanspruchnahme der Gerichte ausgeschlossen werden. Dies gelte umso mehr, als nachhaltige Kontrollen von Westlotto seitens der staatlichen Aufsichtsbehörden nicht ersichtlich seien.

In der Sache stellte das OLG darauf ab, dass Westlotto, ihre Komplementär-GmbH und ihr Geschäftsführer die Teilnahme spielgesperrter Personen von Sportwetten nicht hinreichend verhinderten. Insbesondere genüge die Lotto-Basiskarte von Westlotto nicht den Anforderungen des § 21 Abs. 3 GlüStV, da sie kein Lichtbild enthalte.

Als Folge aus diesem Urteil wird Deutschlands größte Landesgesellschaft des Lotto- und Totoblocks ihr Kartensystem umstellen müssen. Es ist zu erwarten, dass die Blockgesellschaften anderer Bundesländer nachziehen werden.

## Aus unserer Praxis

### **Verstoß gegen Glücksspielstaatsvertrag – Heuking Kühn Lüer Wojtek erwirkt einstweilige Verfügung gegen Westlotto**

## Aus unserer Praxis

Das Urteil ist auch verfahrensrechtlich eine Grundsatzentscheidung: Online-Anbieter aus anderen EU-Staaten, die sich gestützt auf die Dienstleistungsfreiheit auf dem deutschen Markt betätigen, dürfen vor deutschen Gerichten gegen die staatlichen Monopolgesellschaften vorgehen. Die Öffnung des deutschen Glücksspielmarktes durch die Urteile des EuGH vom 8. September 2010 ist mit der Entscheidung vom 8. Oktober 2010 somit auch verfahrensrechtlich umgesetzt.

**Michael Schmittmann** und **Dr. Georg Jacobs** (beide Düsseldorf) vertraten die Antragstellerin in diesem Verfahren.

**Dominik Eickemeier** und **Dr. Stephanie Rohlfing** haben in der Fachzeitschrift „Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht“ einen Aufsatz zum Thema „Aktuelle Rechtsprechung zum Software- und Datenbankurheberrecht“ veröffentlicht (KSzW 2010, S. 272).

**Florian Geyer, LL.M.** hat als Experte an der „Anhörung des Haupt- und Medienausschusses des Landtages Nordrhein-Westfalen zu den geplanten Änderungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages in Düsseldorf am 4. November 2010 mitgewirkt. Zum 11. Januar 2011 soll eine novellierte Fassung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) in Kraft treten. In der Novelle geht es in erster Linie um neue Regeln zum Jugendmedienschutz im Internet (Alterskennzeichnung von Inhalten). Nach der Annahme des JMStV durch die Ministerpräsidenten der Länder muss dieser nun noch durch die Länderparlamente ratifiziert werden. In diesem Zusammenhang führte der Haupt- und Medienausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen am 4. November 2010 eine Expertenanhörung durch.

**Dr. Verena Hoene, LL.M.** hat in der Fachzeitschrift „Kommunikation & Recht“ einen Aufsatz zu dem Thema „Aktuelle Entwicklungen des Titelschutzrechtes“ (K&R 11/2010) sowie in der Zeitschrift „Der IP Rechts-Berater“ einen Aufsatz zu dem Thema „Mehr Transparenz?! – Änderungen der PAngV“ veröffentlicht (IPRB 2010, S. 160).

**Dr. Verena Hoene, LL.M.** hat am 17. September 2010 im Rahmen des Fachanwaltslehrgangs Urheber- und Medienrecht zum Thema „Medienbezogener Marken- und Titelschutz“ vorgetragen. Ab November 2010 übernimmt sie im Rahmen des KAV-

## Veröffentlichungen und Vorträge



## Aus unserer Praxis

Fachanwaltslehrgangs Gewerblicher Rechtsschutz den Baustein „Das Recht der Marken und sonstigen Kennzeichen“.

Am 22. September 2010 fand im Düsseldorfer Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek der Workshop „Patent Law in Europe - Enforcement and Defence“ statt. Referenten waren **Dr. Anton Horn** aus unserem Düsseldorfer Büro sowie David Wilkinson, Solicitor in London. An diesem Workshop in englischer Sprache nahmen vor allem Vertreter ausländischer Unternehmen teil. Der nächste Düsseldorfer Patentrecht-Workshop wird voraussichtlich im März 2011 turnusgemäß in deutscher Sprache zu einem bestimmten Schwerpunktthema stattfinden.

Am 18. Oktober 2010 hat **Dr. Anton Horn**, Düsseldorfer Partner im Bereich Patentrecht, in Tokio einen Vortrag zu den aktuellen Entwicklungen des europäischen Patentrechts gehalten. Zu der Veranstaltung hatte Professor Tamai von der Keijo-Universität Tokio eingeladen. Co-Referent war Herr Mimura, ehemaliger Richter am Tokio IP High Court und nunmehr Rechtsanwalt in der japanischen Kanzlei Nagashima Ohno. Zahlreiche Vertreter japanischer Unternehmen nahmen teil. Sie waren besonders interessiert an den Auswirkungen der deutschen Rechtsprechung zu standardrelevanten Patenten und dem kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand in deutschen Patentverletzungsverfahren. Dr. Anton Horn berichtete sowohl von den aktuellen rechtlichen Entwicklungen als auch von seinen praktischen Erfahrungen in diesem Bereich.

Am 28. Oktober 2010 haben **Astrid Luedtke** in Düsseldorf und **Dr. Wolfgang G. Renner** in München im Zuge des Seminars „Arbeitsrecht 2010“ der Praxisgruppe Arbeitsrecht einen Vortrag zum Thema „Aktuelle Fragen zum Arbeitnehmerdatenschutz“ gehalten.

**Astrid Luedtke** wird am 15. Dezember 2010 gemeinsam mit **Dr. André-M. Szesny, LL.M.** in Düsseldorf das Management Circle Seminar „Datenschutz für Manager – rechtssicher handeln – Haftungsrisiken vermeiden“ halten. Das Seminar wird aktuelle Fragestellungen und Themen des Datenschutzrechts zum Gegenstand haben.

**Dr. Wolfgang Renner, LL.M.** hat am 20. bis 21. Oktober 2010 in Düsseldorf ein Seminar zum Thema „Cloud Computing“ (Management Circle Intensiv-Seminar) gehalten.

## Aus unserer Praxis

**Kai Runkel** hat in der Zeitschrift „Der IP Rechts-Berater“ einen Aufsatz zum Thema „Domainfreigabe bei ‚Cybersquatting‘ – Namensrechtlicher Schutz von Unternehmenskennzeichen“ veröffentlicht (IPRB 2010, S. 229).

Die **Case Books** zu verschiedenen Aspekten des Patentrechts erfreuen sich großer Beliebtheit. Dies war Ansporn für das Düsseldorfer Patentrechtsteam von Heuking Kühn Lüer Wojtek, diese Serie fortzusetzen. Mittlerweile sind die Case Books zu neun verschiedenen Themen erhältlich, und zwei weitere befinden sich in Vorbereitung. Im Einzelnen handelt es sich um:

1. Mittelbare Patentverletzung
2. Äquivalente Patentverletzung
3. Patentrecht und Kartellrecht
4. Pharma-Patentrecht
5. Grenzüberschreitende Patentverletzung
6. Einstweilige Verfügungen - Unterlassung und Besichtigung
7. Außergerichtliche Geltendmachung patentrechtlicher Ansprüche
8. Auslegung von Patentansprüchen
9. Gebrauchsmuster
10. Verfahrenspatente (in Vorbereitung)
11. Patentvindikation (in Vorbereitung)

Von mehreren Case Books sind auch englische Übersetzungen erhältlich. Allen Bänden ist eine tabellarische Auswertung der Urteile vorangestellt, so dass man schnell dasjenige Urteil findet, das für den konkreten Fall relevant ist. Die Case Books werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Am einfachsten kann man sie per E-Mail an [patentrecht@heuking.de](mailto:patentrecht@heuking.de) bestellen.

## News aus der Sozietät und der Praxisgruppe IP·IT·Media


### Zuwachs in Düsseldorf und Köln

Seit Oktober 2010 verstärkt **Marc Oliver Brock** unsere Praxisgruppe am Düsseldorfer Standort. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen war Brock als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wettbewerbsrecht und Kartell-

## News aus der Sozietät und der Praxisgruppe IP·IT·Media

recht der Friedrich-Schiller-Universität Jena tätig. Dort arbeitete er insbesondere in den Bereichen der europäischen Fusionskontrolle und des privaten Rechtsschutzes im Kartellrecht. Die Verwaltungsstage im Referendariat absolvierte er beim Bundeskartellamt in Bonn. Die anwaltliche Ausbildung erfolgte bei internationalen Sozietäten mit Schwerpunkt im Bereich Wettbewerbs- und Kartellrecht. Brock unterstützt Michael Schmittmann, Astrid Luedtke und Dr. Georg Jacobs in den Bereichen Medienrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Glücksspielrecht.

Seit Oktober 2010 verstärkt **Gerhard Deiters** unsere Praxisgruppe am Kölner Standort. Deiters arbeitete nach seinem ersten Staatsexamen zunächst zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem zivilrechtlichen Lehrstuhl an der Universität Bonn, bevor er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich IT&C in einer Kölner Großkanzlei und dort auch als Referendar in der Anwaltsstation tätig war. Zwischen 2005 und 2008 war Deiters Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln und hielt dort Vorträge zum juristischen Arbeiten. Seine Verwaltungsstage absolvierte er an der Deutschen Botschaft in Jakarta, die Wahlstage in der Rechtsabteilung eines weltweit operierenden Online-Marktplatzes in der Nähe von Berlin, wo er hauptsächlich im Rahmen von Rechteinhaber-Streitigkeiten tätig war. Deiters unterstützt Dominik Eickemeier und Dr. Dirk Stolz in den Bereichen Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und Informationstechnologie.



Die Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek wurde von der Redaktion des Juristischen Fachverlages JUVE als Kanzlei des Jahres sowie als Kanzlei des Jahres in den Kategorien „Dispute Resolution“ sowie „Regulierte Industrien“ nominiert. Die JUVE-Awards gelten als eine der wichtigsten Branchenauszeichnungen und werden in 14 Preiskategorien mit jeweils fünf nominierten Kanzleien in diesem Jahr zum siebten Mal vergeben. Die Sieger der Awards sind am 2. November in Frankfurt bekanntgegeben worden. Auch wenn wir die Trophäen in diesem Jahr leider nicht mit nach Hause nehmen konnten, sind wir stolz auf die Nominierungen und freuen uns über die damit zum Ausdruck gebrachte Anerkennung. Im JUVE-Handbuch, das im November 2010 erscheint, wird Heuking Kühn Lüer Wojtek nach einer Vorabmitteilung von JUVE als „Kanzlei des Jahres“ für die Region Süd ausgewiesen.

**Nominierung als Kanzlei des Jahres sowie als Kanzlei des Jahres in den Kategorien „Dispute Resolution“ sowie „Regulierte Industrien“**

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.heuking.de](http://www.heuking.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 Heuking Kühn Lüer 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-Str. 4  
D-40474 Düsseldorf  
T +49 (0)211 600 55-00  
F +49 (0)211 600 55-050

**Frankfurt am Main**

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

**Hamburg**

Bleichenbrücke 9  
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