



IP Newsletter #02/2017

Aktuelle Rechtsprechung und Entwicklungen im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz(IP)

Mit dieser zweiten Ausgabe unseres IP Newsletters möchten wir wiederum interessante Entscheidungen und Entwicklungen aus dem Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Geistigen Eigentumsrechts (insgesamt „IP“) vorstellen. Diese Ausgabe thematisiert Entscheidungen aus den Bereichen des Marken- und Insolvenzrechts, Wettbewerbsrechts und Patentrechts sowie gesetzliche Entwicklungen im Bereich des beruflichen Geheimnisschutzes und des Urhebervertragsrechts.

Besonders hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf die als längst überfällig angesehene Bestrebung des deutschen

Gesetzgebers, Berufsgeheimnisträgern (wie z.B. Anwälten, Steuerberatern, Ärzten oder Lebens-, Kranken-, Unfallversicherungen) u.a. die Weitergabe von Berufsgeheimnissen im Rahmen des IT-Outsourcings bzw. an hieran mitwirkende, externe IT-Dienstleister, zu gestatten.

Bei einer Zusammenarbeit mit IT-Freelancern und externen Software-Entwicklern sollte aktuell auch das Urhebervertragsrecht im Auge behalten bleiben. Mit dem Ziel, die Rechte der Kreativen auf faire Vergütung zu stärken, soll Urhebern künftig gestattet sein, ihre Werke nach Ablauf von zehn Jahren auch

anderweitig zu vermarkten, sofern dem Erstverwerter zuvor ein exklusives Verwertungsrecht gegen Pauschalvergütung eingeräumt wurde.

Viel Spaß bei der-Lektüre!

Stefan H.V. Wilke
Rechtsanwalt | Counsel
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz

§ 203 StGB: Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen durch Berufsheimnisträger bei Mitwirkung Dritter

Ärzte, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater wie auch Lebens-, Kranken- und Unfallversicherer unterliegen besonderen beruflicher Geheimhaltungspflichten. Die insoweit maßgebliche gesetzliche Regelung, § 203 des Strafgesetzbuches (StGB), sanktioniert die Weitergabe von Berufsheimnissen an unberechtigte Dritte.

Nach bisheriger Rechtslage ist den Berufsheimnisträgern die Einbindung von Dienstleistern z.B. im Rahmen von IT-Outsourcing oder die Nutzung von Cloud- oder Messenger-Diensten nur in engen Grenzen, namentlich bei ausdrücklicher Einwilligung der Kunden, Patienten oder Mandanten, möglich.

Angesichts der stark zunehmenden Tendenz in Wirtschaft und Industrie, innovative IT-Produkte von Drittanbietern einzusetzen bzw. eigene IT-Prozesse auszulagern, hat der Gesetzgeber nun eine in Kreisen der Berufsheimnisträger als längst überfällig angesehene Änderung u.a. des § 203 StGB auf den Weg gebracht, die derzeit im Referentenentwurf vom 15.12.2016 und im Regierungsentwurf vom 15.02.2017 vorliegt. Hiernach soll die Informationsweitergabe von Berufsheimnisträgern an externe Dienstleister nicht (mehr) als Offenbaren von Berufsheimnissen gewertet werden, sofern der jeweilige Dienstleister zur Geheimhaltung verpflichtet wurde. Der Referentenentwurf sah insoweit noch die aus dem Bereich der Daten- und IT-Sicherheit bekannten Erfordernisse einer sorgfältigen Auswahl des Dienstleisters sowie dessen Überwachung bei Ausführung der Tätigkeiten vor.

„[...] die Digitalisierung hat es in den letzten Jahrzehnten möglich und erforderlich gemacht, in weiterem Umfang als bisher anfallende Unterstützungs-tätigkeiten nicht durch eigenes Personal erledigen zu lassen, sondern durch darauf spezialisierte Unternehmen oder selbständig tätige Personen.

Hierzu gehören beispielsweise auch die Einrichtung, der Betrieb, die Wartung und die Anpassung informations-technischer Anlagen. [...]“



BMJV, Pressemitteilung vom 15.02.2017



Regierungsentwurf vom 15.02.2017



Referentenentwurf vom 15.12.2016

Reform des Urhebervertragsrechts – Faire Vergütung für Kreative

Der Bundestag hat am 15.12.2016 den Gesetzentwurf zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung beschlossen. Bundesjustizminister Maas stellte in einem Statement hierzu fest, dass das Urhebervertragsrecht das Fundament unserer Kultur- und Kreativwirtschaft darstelle.

Mit der Reform sollten deshalb die Kreativen im Land gestärkt werden.

„[...] Unsere Reform hilft den Kreativen, ihre Ansprüche auch durchzusetzen: Durch Stärkung ihrer individuellen Rechte und durch den Ausbau des kollektiven Urhebervertragsrechts. [...] Mit dem heute beschlossenen Gesetz sorgen wir dafür, dass sich Urheber und Verwerter wieder auf Augenhöhe begegnen. Wir stärken die Position der Kreativen bei den Vertragsverhandlungen, ohne die Geschäftsmodelle der Verwerter zu gefährden.“

Der Gesetzesentwurf sieht insoweit u.a. vor:

- Urheber, die dem Erstverwerter ihres Werkes gegen pauschale Vergütung ein Exklusivrecht eingeräumt haben, erhalten das Recht, ihr Werk nach Ablauf von zehn Jahren auch anderweitig zu vermarkten. Der Erstverwerter bleibt zwar zur weiteren Verwertung befugt, verliert aber seine Exklusivität.

- Urheber erhalten ein neues gesetzliches Recht auf Auskunft über erfolgte Nutzungen ihres Werkes, um bestimmen zu können, welche Gewinne Dritte mit der Verwertung ihres Werkes erzielen.



BMJV, Pressemitteilung vom 16.12.2016



Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz vom 13.12.2016

BGH: Datenfolge als durch ein patentgeschütztes Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis

Die Industrie 4.0 und die Digitalisierung der Wirtschaft ermöglichen Forschungsvorhaben in gesteigertem Maße auch im Big Data / Data Analytics Umfeld. Im Hinblick auf die Entwicklungsergebnisse aus „digitalen“ Forschungsprojekten stellt sich oftmals die Frage nach ihrer rechtlichen Schutzfähigkeit. Dies betrifft insbesondere die Möglichkeit eines Patentschutzes. In dem vom BGH nun entschiedenen Fall war fraglich, ob eine Datenfolge als durch ein patentgeschütztes Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis Schutz genießen kann. Der BGH urteilte, dass ein durch ein patentgeschütztes Verfahren gewonnenes Erzeugnis nur dann dem Schutzbereich des Patents unterliegt, wenn es sachlich-technische Eigenschaften aufweist, die durch das Verfahren aufgeprägt worden sind, und das Erzeugnis daher seiner Art nach tauglicher Gegenstand eines Sachpatents sein kann (im Anschluss an BGH, Urt. v. 21.08.2012 – X ZR 33/10 – MPEG-2-Video-signalcodierung). Dagegen stellt die Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds (Datenfolge) und hieraus gewonnener Erkenntnisse nach Auffassung des BGH als Wiedergabe

von Informationen kein Erzeugnis dar, das Schutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG genießen kann.



BGH, Urteil vom 27.09.2016 – Az. X ZR 124/15, Rezeptortyrosinkinase II

BGH: Anforderungen an beiderseitige Erfüllung eines Lizenzvertrags

Die Frage nach der „beiderseitigen Erfüllung“ eines Lizenzvertrags ist oftmals Gegenstand von Diskussionen im Falle der Insolvenz einer Vertragspartei. Hintergrund ist, dass Insolvenzverwalter regelmäßig § 103 Insolvenzordnung (InsO) auch auf Lizenzverträge anwenden, wonach diesen ein Wahlrecht zusteht, die Erfüllung eines noch nicht vollständig erfüllten Lizenzvertrags herbeizuführen oder abzulehnen. Letztere Option kann insbesondere für Lizenznehmer weitreichende wirtschaftliche und unternehmerische Folgen haben, da hiermit ggf. das Recht zur Nutzung wesentlicher Vertriebsbrands oder gar Produktionstechnologien entzogen wird.

Im vorliegenden Fall hat der BGH wiederholt festgestellt, dass ein Lizenzkauf regelmäßig vollständig erfüllt ist, wenn die gegenseitigen Hauptleistungen erbracht sind, also der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis gezahlt hat. Vor diesem Hintergrund befand der BGH weiter, dass ein Lizenzvertrag zwischen Konzerngesellschaften, der ein unentgeltliches Recht zur Nutzung einer Marke für die Dauer des Bestehens des Konzerns einerseits und eine entsprechende Nutzungspflicht andererseits begründet, regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt sei, sobald die Lizenz eingeräumt und entsprechend genutzt wurde.



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

BGH: Schaufensterware ohne Preisauszeichnung verstößt nicht gegen Preisangabenverordnung

Im zugrundeliegenden Rechtsstreit stritten ein Hörgeräteakustiker und die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. („Wettbewerbszentrale“) über die Erforderlichkeit zur Angabe von Endpreisen nach Maßgabe der Preisangabenverordnung („PANGV“) in Bezug auf im Schaufenster ausgestellte Hörgeräte. Gemäß § 4 Abs. 1 PANGV sind im Schaufenster ausgestellte Angebote grundsätzlich mit Preisen im Sinne der PANGV auszuzeichnen. Die Beklagte hatte verschiedene Hörgeräte in jeweils unterschiedlicher Weise dekorativ in Schaufenstern ausgestellt, wobei diese nur vereinzelt mit Preisauszeichnungen versehen waren. Die Klage der Wettbewerbszentrale wurde in allen Instanzen, nunmehr final durch den BGH, abgewiesen. Entscheidend war insoweit die richtlinienkonforme Auslegung der in § 1 Abs. 1 S. 1 PANGV enthaltenen Begriffe des „Anbietens“ und des „Werbens unter Angabe von Preisen“. Der BGH hat, der Entscheidung „Citroen vs. ZLW“ des EuGH (Az. C-476/14) folgend, angenommen, dass bei richtlinienkonformer Auslegung eine Werbung ohne Preisangabe das beworbene Produkt nicht im Sinne der streitgegenständlichen Vorschrift „anbiete“. Vor diesem Hintergrund sei auch die in § 4 Abs. 1 PANGV statuierte Pflicht zur Preisauszeichnung in Schaufenstern nicht einschlägig, da diese Vorschrift ebenfalls ein Angebot im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 PANGV erfordere. Ein solches liege bei der reinen Werbung im Schaufenster in Form der Präsentation der Ware ohne Preisangabe allerdings nicht vor.



BGH, Urteil vom 10.11.2016 – Az. I ZR 29/15 - Hörgeräteausstellung



Kontakt:

Stefan H. V. Wilke

Rechtsanwalt | Counsel

Fachanwalt für

Gewerblichen Rechtsschutz

Tel: + 49 (0) 211 8772 3402

Mobile: + 49 (0) 152 0931 1060

Email: stwilke@deloitte.de

Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, deren verbundene Unternehmen oder Partnerfirmen, die Rechtsdienstleistungen erbringen.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für mehr als 244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte Legal Rechtsanwalts-Gesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.