

GRUR **Prax**

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Zeitschrift
der Deutschen
Vereinigung für
gewerblichen
Rechtsschutz
und Urheberrecht



BEITRÄGE

- 363** Franz Gernhardt
Framing als öffentliche Wiedergabe nach dem Urteil VG
Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz des EuGH
(Urt. v. 9.3.2021 – C-392/19, GRUR 2021, 706)
- 365** Frank Schembecker
Die Neuregelungen zur Vertragsstrafe im UWG
- 368** Florian Skupin
Das neue Rechtsdienstleistungsrecht – Anwaltliche
Erfolgshonorare und neue Pflichten für Legal Techs
- 370** Alexander Hauch
Influencer-Marketing – Änderungen im UWG

RECHTSPRECHUNG

- 374** EuG: Ausschluss der Zeichenähnlichkeit wegen begrifflicher
Unähnlichkeit – Amen (Cathérine Elkemann)
- 375** EuG: „PRIMA“ in Spanien nicht anpreisend (Antonia Bognár)
- 380** EuGH: Filesharing von Dateisegmenten ist öffentliche
Zugänglichmachung (Maxim E. Eifinger)
- 381** EuGH: Suchmaschinen dürfen nicht die Amortisation von
Investitionen in Datenbanken gefährden (Christian Handig)
- 383** OLG Frankfurt a.M.: Auch Polizeibeamte im Dienst sind
Privatpersonen (Ulrike Helling)
- 388** OLG Frankfurt a.M.: Irreführende Bewerbung eines
Mineralwassers mit der Auslobung „bio“ (Heike Freund)
- 391** LG Frankfurt a.M.: BGB-Vorschrift zu Reisepreis-Rückerstattung
ist Marktverhaltensregel (Jens Künzel)
- 393** OLG Brandenburg: Streitwertbegünstigung bei einer
vermögenslosen Partei (Joachim Gruber)

13/2021

13. Jahrgang · 30. Juni 2021
Seiten 363–394

In Gemeinschaft mit

Joachim Bornkamm, Josef Drexl, Reto Hilty
und Ansgar Ohly

herausgegeben von

Joachim Bornkamm, Wolfgang Büscher,
Karl-Nikolaus Peifer, Thomas Schulte-Beckhausen,
Wolfgang Berlit und Volker Schoene

Beiträge

<i>Franz Gernhardt</i>	Framing als öffentliche Wiedergabe nach dem Urteil VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz des EuGH (Urt. v. 9.3.2021– C-392/19, GRUR 2021, 706).....	363
<i>Frank Schembecker</i>	Die Neuregelungen zur Vertragsstrafe im UWG	365
<i>Florian Skupin</i>	Das neue Rechtsdienstleistungsrecht – Anwaltliche Erfolgshonorare und neue Pflichten für Legal Techs	368
<i>Alexander Hauch</i>	Influencer-Marketing – Änderungen im UWG	370

Rechtsprechung

Markenrecht

EuG 5.5.2021 - T-442/20	Ausschluss der Zeichenähnlichkeit wegen begrifflicher Unähnlichkeit – Amen (<i>Cathérine Elkemann</i>)	374
EuG 28.4.2021 - T-584/17 RENV	„PRIMA“ in Spanien nicht anpreisend (<i>Antonia Bognár</i>)	375
EuG 22.4.2021 - T-616/19 REV	Wiederaufnahme des Verfahrens nach Rücknahme des Widerspruchs gegen Markenanmeldung (<i>Esther Noske</i>).....	376

Patentrecht

BGH 6.4.2021 - X ZR 54/19	BGH klärt Anforderungen an neuheitsschädliche Vorwegnahme der Erfindung (<i>Antje Brambrink</i>)	377
BGH 2.2.2021 - X ZR 170/18	Beispielhafte Funktion eines Merkmals maßgeblich zur Auslegung (<i>Matthias Grob</i>).....	378

Designrecht

BPatG 4.3.2021 - 30 W (pat) 811/18	Zur Bestimmung des maßgeblichen Gesamteindrucks eines Designs (<i>Petra Westphal</i>)	379
---------------------------------------	---	-----

Urheberrecht

EuGH 17.6.2021 - C-597/19	Filesharing von Dateisegmenten ist öffentliche Zugänglichmachung (<i>Maxim E. Eifinger</i>)	380
EuGH 3.6.2021 - C-762/19	Suchmaschinen dürfen nicht die Amortisation von Investitionen in Datenbanken gefährden (<i>Christian Handig</i>)	381
LG Oldenburg 23.9.2020 - 5 S 80/20	Öffentliche Wiedergabe durch Kabelweitersendung in Dialysezentrum (<i>Britta Klingberg</i>).....	382

Rechteinhabers auf einer frei zugänglichen Internetseite verfügbaren Werkes im Rahmen des Framings dann eine öffentliche Wiedergabe darstellt, wenn sie unter Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen gegen das Framing erfolgt, die der Rechteinhaber getroffen oder veranlasst hat.

Der EuGH lässt in seiner Entscheidung keinen Zweifel daran, dass der Rechteinhaber die Möglichkeit haben muss, auch dann eine Nutzung seiner Werke einzuschränken, wenn diese zunächst mit seinem Einverständnis auf einer frei zugänglichen Webseite eingestellt wurden. So ist der Rechteinhaber ausdrücklich berechtigt, technische Maßnahmen einzusetzen, um das Publikum für diese Werke allein auf die Nutzer einer bestimmten Webseite zu beschränken (s. EuGH GRUR 2021, 706 [709] Rn. 42-46 = GRUR-Prax 2021, 206 [von Welsler]). Das Framing auf anderen frei zugänglichen Webseiten würde dann ein neues Publikum erschließen.

Diese Einschätzung des EuGH ist auch interessengerecht, da der Rechteinhaber ansonsten verpflichtet wäre, bei einer Nutzung auf einer frei zugänglichen Website immer gleichzeitig das Framing auf allen anderen frei zugänglichen Webseiten zu gestatten (vgl. Anmerkung Ohly GRUR 2021, 710 [711]).

III. Praxishinweis

Die Entscheidung des EuGH ist aus Sicht der Rechteinhaber sehr zu begrüßen, weil sie es ihnen ermöglicht, ihre urheberrechtlich geschützten Werke frei zugänglich auf Webseiten einzustellen und dennoch von den Betreibern der entsprechenden Webseiten die Implementierung bestimmter Schutzmaßnahmen verlangt werden kann, um die Nutzung auf anderen Webseiten im Rahmen des Framings zu verhindern. Der EuGH stellt damit auch klar, dass auch im Rahmen von frei zugänglichen Webseiten der Rechteinhaber die öffentliche Wiedergabe der gegenständlichen Werke auf die Nutzer der entsprechenden Webseiten beschränken kann.

Diejenigen Rechteinhaber, die ihre Werke öffentlich wiedergeben möchten, aber dennoch die Kontrolle über die konkrete Nutzung ihrer Werke erhalten wollen, sollten also mit den Betreibern der jeweiligen Webseiten vereinbaren, dass diese entsprechende Schutzmaßnahmen gegen das Framing einzusetzen haben.

Grundsätzlich bleibt es auch nach der aktuellen Entscheidung des EuGH für die Nutzer von Framingtechniken bei der einfachen Faustregel: Soweit das gegenständliche Werk mit Einverständnis des Rechteinhabers auf einer frei zugänglichen Webseite abrufbar war, ist es möglich, diese Werke im Rahmen eines Framings in die eigene Website einzubetten. Dies setzt allerdings voraus, dass das Werk tatsächlich ausschließlich im Rahmen eines Framings öffentlich wiedergegeben wird und dass keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der jeweilige Rechteinhaber die tatsächliche Nutzung dieser Werke für ein bestimmtes Publikum einschränken wollte.

Das bedeutet, dass beispielsweise eine Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen zu einer urheberrechtlich relevanten öffentlichen Wiedergabe führt.

Der Betreiber einer Webseite, der Inhalte anderer Webseiten im Rahmen eines Framings einbettet, wird also zukünftig gezwungen, noch mehr Vorsicht bei der Einbettung entsprechender Inhalte walten zu lassen als dies bereits vor der aktuellen Entscheidung des EuGH der Fall war. Insbesondere in denjenigen Fällen, in denen nicht eindeutig klar erkennbar ist, ob der Rechteinhaber sein Werk wirklich der gesamten Öffentlichkeit, unabhängig von der konkreten Webseite, zugänglich machen wollte, sollte auf ein Framing verzichtet werden. Dies gilt nicht nur bei dem Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen, die ein Framing zunächst nicht verhindern, sondern auch bei einem expliziten Hinweis wie beispielsweise „Berechtigung zur Wiedergabe ist beschränkt auf die konkrete Webseite“.

Die Neuregelungen zur Vertragsstrafe im UWG

Rechtsanwalt Frank Schembecker, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, BRANDI Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Detmold

Der Beitrag betrachtet die neuen Regelungen zur Vertragsstrafe, die am 2.12.2020 mit dem „Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs“ im UWG in Kraft getreten sind. Sie werden voraussichtlich insbesondere zur Folge haben, dass Vertragsstraferegelungen mit festen Beträgen zu risikoreich sind und selten werden.

I. Überblick

Ein Unterlassungsanspruch wegen eines Wettbewerbsverstoßes setzt die Gefahr seiner Wiederholung voraus. Nach einem erfolgten Verstoß wird diese Gefahr widerlegbar vermutet. Ausgeräumt werden kann sie durch die

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, mit der für einen neuen etwaigen Verstoß die Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe versprochen wird (Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Aufl. 2021, § 8 Rn. 1.42 ff.). Üblicherweise wird einer Abmahnung der Entwurf einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung beigelegt. Die Strafe kann entweder in einem festen Betrag bestehen, der dann bei einem Folgeverstoß (unabhängig von seiner Schwere) zu zahlen ist, oder es wird zunächst kein Betrag festgelegt, sondern dem Gläubiger überlassen, bei einem Folgeverstoß (ggf. innerhalb eines Höchstbetrages) einen angemessenen Betrag festzulegen mit

der Maßgabe, dass dieser im Streitfall vom Gericht überprüft wird (sog neuer Hamburger Brauch – Bornkamm/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Aufl. 2021, § 13 a Rn. 3 ff.).

§ 13 a I UWG nF regelt nunmehr die (schon bisher anerkannten) Kriterien für die Festlegung einer angemessenen Vertragsstrafe. Auch wenn eine unangemessene Vertragsstrafe versprochen wurde, wird (ohne Weiteres) nur eine angemessene Strafe geschuldet (§ 13 a IV UWG nF). Zudem kann nunmehr allein schon die Vereinbarung oder Forderung einer offensichtlich überhöhten Vertragsstrafe den Vorwurf der missbräuchlichen Anspruchsgeltendmachung begründen (§ 8 c II Nr. 4 UWG nF). Neu ist weiter der Ausschluss der Vereinbarung einer Vertragsstrafe bzw. deren Deckelung auf bis zu 1.000 EUR in bestimmten Fällen in § 13 a II und III UWG nF; § 13 a V UWG ermöglicht schließlich nunmehr ohne Zustimmung des Abmahnenden die Anrufung der Einigungsstelle gemäß § 15 UWG auch isoliert zur Klärung der Frage, welche Strafe angemessen ist.

II. Die einzelnen Neuregelungen in § 13 a UWG

Geregelt sind vier Themenkreise:

1. Angemessene Vertragsstrafe (§ 13 a I, IV UWG)

Zu berücksichtigen sind für ihre Festlegung (wie bisher schon) erstens Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhandlung, zweitens Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und bei schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des Verschuldens, drittens Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sowie viertens das wirtschaftliche Interesse des Abgemahnten an erfolgten und zukünftigen Verstößen.

Nach § 13 a IV UWG wird anstelle einer versprochenen unangemessen hohen Vertragsstrafe ohne Weiteres nur eine angemessene Vertragsstrafe geschuldet. Ist der Schuldner Kaufmann, stand einer entsprechenden Reduzierung bisher grundsätzlich § 348 HGB im Weg. Es kommt daher nicht mehr darauf an, ob es die Ernsthaftigkeit der Unterwerfungserklärung eines Kaufmanns infrage stellt, wenn er in ihr § 348 HGB ausschließt. Ist der Schuldner Nicht-Kaufmann, muss er nun nicht mehr die Herabsetzung der Vertragsstrafe durch Urteil (§ 343 I 1 BGB) abwarten.

2. Vereinbarung einer Vertragsstrafe ist ausgeschlossen (§ 13 a II UWG)

Bei einer erstmaligen Abmahnung eines der in § 13 IV UWG beschriebenen Verstöße durch einen Mitbewerber ist die Vereinbarung einer Vertragsstrafe ausgeschlossen, wenn der Schuldner in der Regel weniger als 100 Arbeiter beschäftigt (wobei die Mitarbeiterzahl nach § 23 I 4 KSchG zu ermitteln ist). Dies betrifft erstens Verstöße im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten und zweitens sonstige Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz durch Unternehmen sowie gewerblich tätige Vereine.

Nach den ersten Stimmen in der Literatur wird unterschiedlich beurteilt, ob sich „erstmalige Abmahnung“ allein auf das Verhältnis zum jeweiligen Abmahner bezieht (Bornkamm/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Aufl. 2021, § 13 a Rn. 20; Feddersen WRP 2021, 713 Rn. 9) oder absolut zu verstehen ist (Sosnitza GRUR 2021, 671 [675]). Im zweiten Fall könnte der Zweitabmahner also sogleich eine Vertragsstrafe verlangen. Soweit dagegen eingewandt wird, dass bei einem solchen Verständnis der mit der Regelung bezweckte Begrenzungseffekt nicht erreicht würde, ist zu berücksichtigen, dass die Situation dann auch nicht anders wäre als bei einer etwa erforderlichen zweiten Abmahnung des Erstabmahners, für die die Regelung dann nicht mehr gilt.

Bei nacheinander erfolgenden Abmahnungen können sich ebenfalls Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben:

Betrifft eine zweite Abmahnung zwar einen anderen rechtlichen Aspekt als die erste, aber denselben Lebenssachverhalt bzw. Streitgegenstand, wäre das nur eine Wiederholung der ersten Abmahnung, da der weitere rechtliche Aspekt ebenfalls schon Gegenstand der ersten Abmahnung war. Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe bleibt ausgeschlossen. Wird derselbe Verstoß (nachdem er zunächst abgestellt worden war) wiederholt, gilt § 13 a II UWG für dessen neuerliche Abmahnung nicht mehr.

Nach dem Wortlaut der Regelung ist offen, was bei einem anderweitigen neuen Verstoß zu gelten hat, ob also zwischen verschiedenen Verstößen zu differenzieren und neu zu zählen ist. Nach Bornkamm/Feddersen (in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Aufl. 2021, § 13 a Rn. 20; so auch Feddersen WRP 2021, 713 Rn. 9) gilt die Beschränkung gemäß § 13 a II UWG bei anders gelagerten Folgeverstößen nicht mehr. Sieht man das anders, kann zur Abgrenzung nach den Kriterien der sog Kerntheorie darauf abgestellt werden, ob der neuerliche Verstoß vom vorherigen nur unbedeutend abweicht bzw. die Unterschiede zwischen beiden den Kern der Verletzungshandlung unberührt lassen.

Der abmahnende Mitbewerber kann also nur eine Unterlassungserklärung ohne Strafbewehrung verlangen. Wird gleichwohl eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, ist die Unterlassungsverpflichtung wirksam, die Vertragsstraferegelung dagegen nicht (§ 139 BGB). Zu beachten ist zudem, dass kontrovers gesehen wird, ob der Verstoß damit lediglich im Verhältnis zum abmahnenden Mitbewerber erledigt ist, nicht aber insgesamt bzw. gegenüber Dritten: Die Wiederholungsgefahr hinsichtlich eines Wettbewerbsverstößes entfällt objektiv an sich nur durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung (Bornkamm/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Aufl. 2021, § 13 a Rn. 19; Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Aufl. 2021, § 8 Rn. 1.48 f.; Feddersen WRP 2021, 713 Rn. 13; a. A. Sosnitza GRUR 2021, 671, 675 unter Hinweis auf den Grundsatz der Unteilbarkeit der Wiederholungsgefahr).

3. „Bagatellklausel“: Vertragsstrafe darf höchstens 1.000 EUR betragen (§ 13 a III UWG)

Wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße beeinträchtigt und der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt, dürfen Vertragsstrafen 1.000 EUR nicht überschreiten.

Anders als bei der Prüfung nach §§ 3 II, 3 a UWG, bei der die objektive Eignung bzw. Wahrscheinlichkeit zur Interessenbeeinträchtigung von Marktteilnehmern reicht, kommt es nach der Gesetzesbegründung bei der Prüfung der ersten Voraussetzung darauf an, ob die Auswirkungen des Verstoßes im konkreten Einzelfall zwar später spürbar sein könnten, letztlich aber nur unerheblich sein dürften. Diese Voraussetzungen können sogar bei der Verletzung unionsrechtlicher Informationspflichten (§ 5 a IV UWG) vorliegen. Anders dagegen nach der Gesetzesbegründung, wenn angesichts des Umfangs der Geschäftstätigkeit des Schuldners eine größere Anzahl von Verbrauchern betroffen ist (BT-Drs. 19/12084, 34).

Bei einem Folgeverstoß nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bedarf es zur Ausräumung der neu entstandenen Wiederholungsgefahr grundsätzlich einer neuerlichen Unterlassungserklärung mit einer höheren Vertragsstrafe, weil der Schuldner durch den Folgeverstoß zu erkennen gegeben hat, dass die bisher vereinbarte Vertragsstrafe nicht ausreichend abschreckend für ihn war. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 13 a III UWG scheidet das nunmehr indes aus.

4. Anrufung der Einigungsstelle (§ 13 a V UWG)

Wenn Streit über die Festlegung der betragsoffen vereinbarten Vertragsstrafe besteht, kann nach § 13 a V UWG die Einigungsstelle angerufen werden. Entsprechendes gilt in der Situation gemäß § 13 a IV UWG, wenn also eine unangemessen hohe Vertragsstrafe versprochen wurde. Ist ein Verfahren vor der Einigungsstelle anhängig, so ist eine erst nach ihrer Anrufung erhobene Klage nicht zulässig.

III. Praxishinweis

Nach den Neuregelungen liegt es für den Abmahner nahe, seiner Abmahnung in den beschriebenen Fällen nicht wie üblich den Entwurf einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beizufügen. Notwendig ist das nicht. Dagegen sprechen jedoch zwei Aspekte:

Zum einen dürfte damit zu rechnen sein, dass es mit einem beigefügten Entwurf einer strafbewehrten Unterlassungserklärung eher zu deren Unterzeichnung und einer außergerichtlichen Erledigung kommt, als wenn

der Schuldner diese zunächst noch selbst formulieren muss. Zudem wäre ohne beigefügten Entwurf mit einer Diskussion darüber zu rechnen, ob die vom Schuldner formulierte Unterlassungserklärung nun auch tatsächlich den vom Gläubiger geltend gemachten Unterlassungsanspruch abdeckt.

Zum anderen macht gerade der vom Gläubiger beigefügte Entwurf der Unterlassungserklärung präzise deutlich, was er überhaupt genau will. Hier muss der Gläubiger „Farbe bekennen“. Insoweit Klarheit zu schaffen, liegt im Interesse des Gläubigers: In einer Reihe von neueren Entscheidungen hat das BVerfG die Bedeutung des Anspruchs des Schuldners auf rechtliches Gehör insbesondere in einstweiligen Verfügungsverfahren betont (zuletzt BeckRS 2021, 2602 = GRUR-Prax 2021, 185 [Lerach] m. w. N.). Insoweit hat es insbesondere darauf hingewiesen, dass dem Schuldner bei mehr als nur unerheblichen Abweichungen zwischen Abmahnung und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vor deren Erlass (erneut) rechtliches Gehör zu gewähren ist, auch wenn er sich zuvor zur Abmahnung geäußert hat bzw. äußern konnte, also hinsichtlich der Abmahnung schon Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Ein beigefügter Entwurf der verlangten strafbewehrten Unterlassungserklärung kann also zugleich auch Verzögerungen im Eilverfahren durch eine etwa erforderliche (erneute) Anhörung des Schuldners vermeiden.

Daher ist für den abmahnenden Gläubiger – soweit die Vereinbarung einer Vertragsstrafe zulässig ist – das Mittel der Wahl, der Abmahnung den Entwurf einer strafbewehrten Unterlassungserklärung mit einer betragsoffenen Vertragsstrafe beizufügen.

In den Fällen des § 13 a II UWG (Ausschluss der Vereinbarung einer Vertragsstrafe) empfiehlt sich zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr insgesamt bzw. zur Vermeidung weiterer Abmahnungen die ungefragte Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber einem anderen Anspruchsberechtigten als einem Mitbewerber, vorzugsweise gegenüber einem (seriösen) Wettbewerbsverband. In solchen Fällen ist aber besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass die Drittunterwerfung auch wirklich ernst gemeint ist und der Dritte die Einhaltung der Erklärung tatsächlich überwacht und gegebenenfalls sanktioniert. Dafür ist insbesondere erforderlich, dass der Dritte die Erklärung annimmt, damit überhaupt ein Unterwerfungsvertrag zustande kommt, da nur dann Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe besteht.

Aus dem Weg gehen kann ein Wettbewerber dem Ausschluss der Vereinbarung einer Vertragsstrafe gemäß § 13 a II UWG, wenn er auf eine eigene Abmahnung verzichtet und stattdessen einen anspruchsberechtigten Wirtschafts- oder Verbraucherverband zu einer Abmahnung mobilisiert. ■