

# Süßwarenindustrie Spezial

Ausgabe 2020



# Süßwarenindustrie Spezial



## Themenübersicht Ausgabe 2020

Aktuelle Rechtsprechung zum Marken-, Design- und Wettbewerbsrecht, Medien- und Entertainmentrecht, IT & Digital Business, Arbeitsrecht, Steuerrecht sowie Handels- und Vertriebsrecht

### 01 Gewerblicher Rechtsschutz Wettbewerbsrecht

---

„Süße Marken“ – Aktuelle Rechtsprechung  
auf deutscher und europäischer Ebene  
(Margret Knitter, LL.M. und  
Martin Matzner, LL.M.) 3

Das Beste was aus einem Apfel werden kann –  
Überblick zur Eintragbarkeit von Slogans  
(Dr. Dorothee Altenburg) 14

Schutz geografischer Angaben  
per Kollektivmarke im Streit  
(Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt) 16

„Olympiaverdächtiges“ Marketing im Zeichen  
der Sommerspiele in Tokyo?  
(Dr. Sascha Pres) 17

What's your secret? Das neue  
Geschäftsgeheimnisschutzgesetz  
und erste Anwendungsfälle  
(Dr. Markus Brock und Lara Guyot, LL.B.) 19

### 02 Medien- und Entertainmentrecht

---

Musik in der Werbung: Bauch oder Kopf –  
Emotion oder Budget?  
(Götz Schneider-Rothhaar und  
Esther Noske, LL.M.) 21

Influencer Marketing –  
Kennzeichnungspflichten in Deutschland  
(Margret Knitter, LL.M. und Corinna Sobottka) 23

Esport als heiße Chance auch für „süße“  
Marken? – Ein kurzer Guide!  
(Moritz Mehner) 27

### 03 IT & Digital Business

---

Datenschutz mag keine Cookies  
(Nikolaus Bertermann und Hannah Mugler) 29

Ist mein Unternehmen DSGVO konform?  
(Dr. Oliver M. Bühr) 31

### 04 Arbeitsrecht

---

Arbeit 4.0: Der Einsatz digitaler Signaturen  
im Arbeitsverhältnis  
(Dr. Martin Greßlin und Alexandra Meyer) 32

### 05 Steuerrecht

---

Steuerpflicht für Sachgeschenke  
(Corinna Sobottka und Nicole Thomann) 35

### 06 Vertriebsrecht

---

Die INCOTERMS 2020 sind da!  
(Oliver Korte) 36



# 01

## Gewerblicher Rechtsschutz Wettbewerbsrecht

### „Süße Marken“ – Aktuelle Rechtsprechung auf deutscher und europäischer Ebene

#### 1. Urteile zur Eintragbarkeit

„Eine Marke ist die wertvollste Immobilie der Welt: Eine Ecke im Gedächtnis der Menschen“ (Sir John Hegarty). Die Plätze sind begehrt – immer mehr Zeichen buhlen um Aufmerksamkeit. Um durchzudringen, braucht es eine unterscheidungskräftige Marke.

Im kollektiven Gedächtnis, dem Markenregister, ist demnach nur Platz für Marken, die ihrer eigentlichen Funktion gerecht werden: auf die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Vor allem bei „sprechenden“ Marken sind die Markenämter strenger geworden: Sie lehnen diese oft ab mit der Begründung, dass der Verkehr ihnen lediglich einen Hinweis auf die Waren entnehme und nicht auf das herstellende Unternehmen.

##### 1.1 Unterscheidungskraft von Wortmarken

Das BPatG hat der angemeldeten Wortmarke **VEGIPAN** für Brot, Konditorei- und Süßwaren Schutz zugebilligt.<sup>1</sup> Die Unschärfe des fremdsprachlichen Begriffs „PAN“ (im spanischen „Brot“) erfahre – trotz Hinzufügung des im Verkehr für vegetarische Produkte bekannten Kürzels „VEGI“ – keine eindeutige und sinnstiftende Ergänzung. Vielmehr handele es sich um eine grammatikalisch inkor-

rekte Wortkombination, aus der sich das fremdsprachige Wort „pan“ nicht zwangslos herauslöse. Dem Zeichen könne deshalb nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Auch das norwegische Wort **EKTE** (zu Deutsch: „echt“) wurde als hinreichend unterscheidungskräftig eingestuft.<sup>2</sup> Weder Fachkreise, noch der deutsche Durchschnittsverbraucher verstehen den norwegischen Begriff in seiner tatsächlichen Bedeutung. Auf eine gegebenenfalls fehlende Unterscheidungskraft im Ausland komme es für die Eintragung als nationale Marke nicht an.

Gegen die Marke **PLOMBIR**, eingetragen für Milchprodukte und Speiseeis, wurde beim Gericht der Europäischen Union (EuG) hingegen erfolgreich die Löschung durch einen Wettbewerber durchgesetzt.<sup>3</sup> Der Begriff bedeute auf Russisch „Sahneeis“ und sei deshalb rein beschreibend für die beanspruchten Waren. Abzustellen sei hier auf das Verkehrsverständnis der Verkehrskreise innerhalb der EU, die des Russischen mächtig seien, also insbesondere Verbraucher aus den baltischen Staaten und Deutschland.

Zurückgewiesen wurde die Eintragung auch für das Wort **Powerkitchen**.<sup>4</sup> Der Begriff sei im Verkehr als beschreibende Bezeichnung für die Zubereitung besonders energiereicher Speisen verbreitet und diene daher als bloßer Hinweis darauf,

1 BPatG, Beschl. v. 03.04.2019, 25 W (pat) 502/19 – VEGIPAN.

2 BPatG, Beschl. v. 04.12.2018, 28 W (pat) 597/17 – EKTE.

3 EuG, Entsch. v. 13.12.2018, T-830/16 – PLOMBIR.

4 BPatG, Beschl. v. 10.07.2019, 27 W (pat) 508/18 – Powerkitchen.



dass die angebotenen Waren sich zur Herstellung energiereicher Speisen eignen.

Der Wortkombination **Sport Suppe** fehlt es laut BPatG an Unterscheidungskraft, sofern darunter Waren vertrieben werden, die übliche Inhaltsstoffe oder Zutaten einer Suppe sein können.<sup>5</sup> Der Verkehr verstehe den Begriff dann als Beschaffenheitsangabe für Suppen oder Zutaten, wenn diese sich aufgrund ihrer Zusammensetzung in besonderer Weise zur Ernährung von Sportlern für den Sport eignen. Hinreichend unterscheidungskräftig sei die Wortkombination hingegen dann, wenn darunter „Getränke und Desserts auf der Basis von Milch“ angeboten würden, die üblicherweise nicht im Zusammenhang mit Suppengerichten stünden.

Ebenso als beschreibend wurde der Ausdruck **Backgold** eingestuft.<sup>6</sup> Der Verkehr begreife ihn als bloßen Hinweis darauf, dass so gekennzeichnete Produkte qualitativ hochwertige Backwaren sind oder der Herstellung solcher dienen. Das Wort „Gold“ werde vielfältig verwendet, um auf die besondere Qualität eines Produktes im Sinne eines Wertversprechens hinzuweisen. Beispielhaft verweist das Gericht auf Formulierungen wie „Vergoldet den Moment“ (Ferrero Rocher) oder „Das Gold der grünen Insel“ (Kerrygold).

Gescheitert ist auch die Anmeldung einer Wortmarke **Bremer Osterwiese**.<sup>7</sup> Nach Ansicht des BPatG assoziiere der durchschnittliche Verkehr damit das gleichlautende und überregional bekannte Bremer Volksfest und verstehe den Begriff daher als bloßen Hinweis auf im Rahmen dieses speziellen, örtlichen Volksfestes angebotenen oder im Zusammenhang damit vertriebenen Waren. Die unternehmerische „Spielwiese“ für die Eintragung von veranstaltungsbezogenen Zeichen ist also sehr begrenzt.

Beim Wortzeichen **MYPROTEIN** lässt das BPatG die Eintragung daran scheitern, dass ihm kein betrieblicher Herkunftshinweis zu entnehmen sei. Vielmehr würden die Verkehrskreise vor allem bei Verwendung der werbeüblichen Kundenansprache „My ...“ die Bezeichnung als Hinweis verstehen, dass es sich um ein für die Konsumenten individuell zugeschnittenes Angebot an proteinreichen Nahrungsmitteln handele.

Die Marke **Extra Deep** von Intersnack hat nach Ansicht des EuG auch für „konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse“ beschreibenden Charakter und ist deshalb nicht markenfähig.<sup>8</sup> Die Beschwerdekammer des EUIPO hatte zunächst festgestellt, dass der durchschnittliche Verbraucher unter dem Zeichen lediglich einen Hinweis auf die äußere Form und Beschaffenheit des Produkts mit besonders tiefen Rillen (sog. „Wellenschnitt“) verstehe, die ein gängiges Merkmal von Chips seien. Die bereits eingetragene Marke hatte das EUIPO deshalb nur im Hinblick auf „im Extrudier- und Pelletierverfahren sowie andersartig hergestellte oder zubereitete Gemüse- und Kartoffelprodukte für Knabberzwecke“ gelöscht. Hiergegen wandte sich die Löschantragstellerin Pepsico und verlangte auch die Löschung von „konserviertem, getrocknetem, gekochtem Früchte und Gemüse“. Das EuG stellte fest, dass Chips ebenfalls aus getrocknetem Gemüse bestehen könnten und das Zeichen insofern beschreibend sei. Im Ergebnis löschte die Beschwerdekammer das Zeichen auch für diese Waren.<sup>9</sup>

Auch dem Wortzeichen **Bäckerkruste** fehlt es für Teigwaren, insbesondere Brot, an Unterscheidungskraft.<sup>10</sup> Ein Begriff, dessen Bedeutung sich in dem schlichten Hinweis über eine spezielle Art von Lebensmitteln erschöpft, die eine „Kruste“ aufweisen und von einem Bäcker professionell verarbeitet wurden, ist nach Auffassung der Beschwerdekammer des EUIPO nicht eintragungsfähig. Das DPMA hat die Marke hingegen für belegte Brote und Sandwiches eingetragen.<sup>11</sup>

## 1.2 Wort-/Bildmarken



Die Wort-/Bildmarkenanmeldung **Paletas** wies das BPatG zurück. Der spanische Ausdruck für Eis am Stiel sei jedenfalls den deutschen Fachkreisen der Lebensmittelbranche hinreichend bekannt und mithin als rein beschreibende Warenangabe zu verstehen.<sup>12</sup> Auch die Grafik erschöpfe sich in der Abbildung der beanspruchten Ware selbst und halte sich im Rahmen des werbeüblichen. Dem Unternehmen konnte

5 BPatG, Beschl. v. 26. 11. 2018, 26 W (pat) 2/17 – Sport Suppe.

6 BPatG, Beschl. v. 23.05.2019, 28 W (pat) 517/18 – Backgold.

7 BPatG, Beschl. v. 21.02.2019, 29 W (pat) 506/17 – Bremer Osterwiese.

8 EuG, Urt. v. 21.11.2018, T-82/17 – Exxtra Deep.

9 EUIPO-BK, Entsch. v. 10.05.2019, R 580/2019-5 – Exxtra Deep.

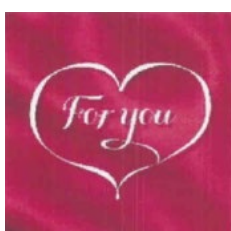
10 EUIPO-BK, Entsch. v. 15.01.2019, R 1120/2018-2 – Bäckerkruste.

11 DE-Marke 30 2017 027 725 Bäckerkruste.

12 BPatG, Beschl. v. 14.05.2019, 25 W (pat) 569/17 – Paletas.



auch der Ortszusatz „Paletas Berlin“ nicht weiterhelfen: eine allgemein bekannte geografische Angabe sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen.<sup>13</sup>



Herzen befinden sich auf unzähligen Produkten. Insofern überrascht es nicht, dass Lidl mit der Eintragung der Wort-/Bildmarke **For you** in einem einfachen Schriftzug umrandet von einem Herz gescheitert ist.<sup>14</sup> Die Beschwerdekammer des EUIPO betont, dass das Zeichen „einem banalen Geschenkanhänger“ gleiche und die angemeldeten Waren zum Verschenken geeignet seien.



Abgelehnt hat die Beschwerdekammer des EUIPO auch die Eintragung einer grafischen Aufbereitung der Wortkombination **Hoch Genuss**.<sup>15</sup> Der Begriff weist lediglich werbend auf die positiven Eigenschaften des Produktes hin. Die bildliche Darstellung sei gewöhnlich und neben dem Wortelement kaum wahrnehmbar. Das „stempelartige“ Logo wirke auf den Verkehr vielmehr rein dekorativ und verstärke die Wahrnehmung des Zeichens als Qualitätshinweis im Sinne eines Gütesiegels.



Wenig königlich wurde auch **DANISH BY DANISH CROWN** behandelt – die Beschwerdekammer des EUIPO bestätigte die Zurückweisung der Anmeldung.<sup>16</sup> Die Marke sei u. a. nicht unterscheidungskräftig, da der Verkehr im Zeichen entweder eine direkte Verbindung zum dänischen Königshaus sehe oder die Qualitätsangabe, dass die Waren eines Königs würdig seien. Vor diesem Hintergrund sah die Beschwerdekammer auch einen Verstoß gegen die öffentli-

che Ordnung sowie eine Täuschung über die geografische Herkunft der Waren als gegeben an. Die öffentliche Ordnung gebiete es, die Verwendung positiv besetzter kultureller Symbole zu begrenzen. Erfolglos blieb die Anmelderin mit ihrem Argument, dass „Danish Crown“ bereits 50 Mal in Europa als Marke oder Unternehmenskennzeichen eingetragen worden sei, darunter ähnliche Unionsmarken.



**Golden Organic** versteht der Verkehr nach Ansicht der Beschwerdekammer des EUIPO als Hinweis darauf, dass die Waren von ausgezeichneter Qualität und biologisch seien.<sup>17</sup> Auch die simplen gestalterischen Elemente könnten diesen Eindruck nicht entkräften, sondern wirkten eher wie ein gewöhnliches Werbemittel.



Das EuG bestätigte die Entscheidung, **PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD** für Fruchtaufstriche die Eintragung zu verweigern.<sup>18</sup> Auch die verbreitete Angabe zum Beginn der Geschäftsaufnahme „established (...)“ ermögliche es dem Verkehrskreis nicht, das dahinter stehende Unternehmen zu identifizieren.



Keine Unterscheidungskraft konnte die Beschwerdekammer des EUIPO dem angemeldeten Zeichen **Authentic Bakery Style / MADE EASY** abgewinnen.<sup>19</sup> Die verbalen Elemente des Zeichens würden sofort als Bezugnahme auf „authentische Backwaren“ verstanden, welche leicht zu verzehren sind. Insgesamt seien auch die Bildelemente nicht ausreichend auffällig oder ungewöhnlich, um dem Zeichen seinen beschreibenden Charakter zu nehmen.

13 BPatG, Beschl. v. 14.05.2019, 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin.

14 EUIPO-BK, Entsch. v. 16.11.2018, R 416/2018-2 – For you.

15 EUIPO-BK, Entsch. v. 04.09.2019, R 673/2019-4 – Hoch Genuss.

16 EUIPO, Entsch. v. 23.07.2019, R 911/2016-1 – DANISH BY DANISH CROWN.

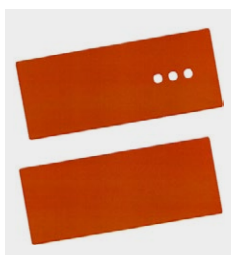
17 EUIPO, Entsch. v. 01.04.2019, R 1932/2018-1 – GOLDEN Organic.

18 EuG, Urt. v. 11.09.2019, T-34/19 – PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD.

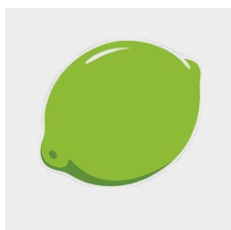
19 EUIPO-BK, Entsch. v. 22.10.2018, R 604/2018-4 – Authentic Bakery Style / MADE EASY.



### 1.3 Bildmarken



Zwei Abwandlungen des typischen **Tegut**-Logos ohne den Schriftzug der gleichnamigen Supermarktkette wurden zurückgewiesen. Der Verkehr sehe in dem Rechteck mit drei weißen Punkten ein (Preis-) Schild oder Etikett, so das BPatG.<sup>20</sup> Das Zeichen sei auch nicht aufgrund der Schrägstellung charakteristisch, da es hierfür schon an Bezugspunkten im Zeichen fehle, die die Schrägstellung offenbar werden lassen. Auch in der Eintragung des Rechtecks ohne Punkte sah das BPatG lediglich ein Etikett.<sup>21</sup>



Nicht erfolgreich war eine Beschwerde der **HelloFresh** GmbH gegen die Zurückweisung der Eintragung des Abbilds einer Limette als Markenzeichen.<sup>22</sup> Das Zeichen zeige für Nahrungsmittel an, dass es sich um Waren handle, die speziell für Zitronen oder Limetten bestimmt seien.



Abgelehnt hat das EUIPO auch eine Bildmarke der **Jacobs Douwe Egberts** GmbH, die eine grüne Tasse darstellte.<sup>23</sup> Der Verbraucher sei mit einer unglaublich großen Vielfalt von entsprechenden Designs konfrontiert. Das angemeldete Zeichen hebe sich nicht entscheidend vom Standarddesign einer Tasse ab.

### 1.4 Formmarken



Quadratisch, praktisch, ... eintragungsfähig? Diese Frage hatte das BPatG in einem sehr langwierigen Verfahren um die Anmeldung der nackten Verpackung der **Ritter Sport Schokolade** als Formmarke zu entscheiden.<sup>24</sup>

Hintergrund: Ritter Sport hatte bereits 1995 Markenschutz an der Verpackung ihrer quadratischen Schokoladentafeln ohne Aufdruck eingeholt. Die Marken wurden damals als verkehrsdurchgesetzt eingetragen. Gegen die Eintragungen war die Kraft Foods Schweiz Holding zunächst erfolgreich vorgegangen. Das Bundespatentgericht stellte fest, dass die angegriffene Gestaltung lediglich aus einer (Verpackungs-)Form bestehe, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei.<sup>25</sup> Derartige Formen dürften nicht für einen Wettbewerber monopolisiert werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob im Jahre 2017 auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin den angefochtenen Beschluss auf und wies die Verfahren an das Bundespatentgericht zurück. Das BPatG hatte sich deshalb erneut mit der Schokoladenverpackung zu beschäftigen. Diesmal musste es prüfen, ob die quadratische Form der Marke einen wesentlichen Wert verleihe, was der Schutzfähigkeit entgegenstünde. Da „Tafelschokolade“ jedoch fast ausnahmslos in rechteckiger Form hergestellt und verpackt werde, das Quadrat lediglich eine spezielle Form des Rechtecks sei und der Ware auch gegenüber anderen Verpackungen keinen Gebrauchsvorteil verleihe, stehe die spezielle Form insoweit nicht wesentlich wertbildend im Vordergrund. Deshalb sei es auch unschädlich, dass das Unternehmen mit seinem Slogan „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ mit der speziellen Form werbe. Demnach bleibt es bei der Eintragung dieser Warenformmarke.

20 BPatG, Beschl. v. 11.10.2018, 25 W (pat) 64/17 – Abbildung Oranges Rechteck.

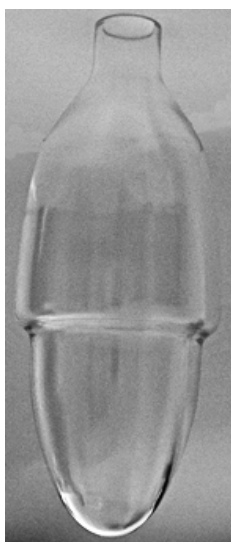
21 BPatG, Beschl. v. 11.10.2018, 25 W (pat) 65/17 – Abbildung Oranges Rechteck mit drei Punkten.

22 EUIPO, Entsch. v. 04.03.2019, R 1709/2018-2 – Abbildung Limette.

23 EUIPO-BK, Entsch. v. 08-01-2019, R 1682/2018-2 – Abbildung Grüne Tasse.

24 BPatG, Beschl. v. 13.12.2018, 25 W (pat) 78/14 – Schokoladenverpackung Ritter Sport II.

25 BPatG, Beschl. v. 4.11.2016, 25 W (pat) 78/14 – Schokoladenverpackung Ritter Sport I.



Das EuG ist der Auffassung, dass ein amphorenartiges Gefäß unterscheidungskräftig sein kann, und hat deshalb die gegenteilige Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO im Fall **Wajos** aufgehoben.<sup>26</sup> Im vorliegenden Fall gebe der in den betroffenen Branchen unübliche „Wulst“ des Gefäßes der Anmeldemarke einen außergewöhnlichen Charakter. Die Marke sei damit hinreichend unterscheidungskräftig, zumal die Waren in maßstabsgetreu verkleinerten Nachbildungen dieser Behältnisse verkauft und somit in besonders wiedererkennbarer Weise in den Verkehr gebracht würden.

### 1.5 Verkehrsdurchsetzung



Im Streit um die Eintragung der 3D-Marke für **KitKat** (Nestlé) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Entscheidung des EuG<sup>27</sup> bestätigt, wonach der Schokoladenriegel nicht eintragbar sei.<sup>28</sup> Es ging um die Frage, wann eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt

hat, sodass der Verkehr sie als Herkunftshinweis versteht. Hierzu befand der EuGH, dass der Markeninhaber nachweisen müsse, dass die Marke in allen Mitgliedsstaaten der EU „verkehrsdurchgesetzt“, also ausreichend bekannt sei. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung müsse allerdings nicht zwingend für alle Mitgliedstaaten einzeln erbracht werden. Er könne vielmehr schon dann geführt sein, wenn mehrere Mitgliedstaaten im gleichen Vertriebsnetz zusammengefasst seien und aus marketingstrategischen Gründen wie ein einziger und einheitlicher Markt behandelt würden. Die Entscheidung setzt dennoch hohe Hürden für die Eintragung aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung. Schon die fehlende Bekanntheit in einem einzelnen Land wie z. B. Malta führt im Zweifel dazu, dass die Marke in der EU als insgesamt nicht verkehrsdurchgesetzt einzustufen ist.

## 2. Konflikte zwischen Marken

Ist die Hürde der Eintragung überwunden, heißt das nicht, dass der Weg für die Marke damit schon frei ist. Insbesondere Kollisionen mit älteren Marken beschäftigen Markenämter und Gerichte viel. Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke besteht dann, wenn der Verbraucher glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Gerichte stellen dabei auf das Verständnis eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers ab.

### 2.1 Verwechslungsgefahr von Wortmarken

Die Inhaberin des Wortzeichens **„Naturherz“** scheiterte mit einem Widerspruch gegen die Marke **„NATUREX“**.<sup>29</sup> Die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken beschränken sich im Wesentlichen auf ein schutzunfähiges Element. Der sofort erkennbare Begriffsinhalt des älteren Zeichens überlagere auch die klanglichen Übereinstimmungen derart, dass eine Verwechslungsgefahr hinreichend neutralisiert werde.

Erfolglos war auch ein Widerspruch der Marke **„HELLO“** gegen die Eintragung von **„Hello Cupcake“**.<sup>30</sup> Die Wortzeichen würden sich – so das BPatG – in ihrem Gesamteindruck durch den weiteren Bestandteil „Cupcake“ wesentlich unterscheiden. Selbst für Waren wie Kuchen trete dieser Bestandteil nicht als kennzeichnungsschwach in den Hintergrund. Denn die „Verquickung“ der Begriffe zu einem einheitlichen Gesamtausdruck („Hallo kleiner Kuchen“) spreche gegen eine alleinige Prägung durch „Hello“.

Bestätigt hat das BPatG die teilweise Löschung der Wortmarke **„Honeysun“** für bestimmte Waren der Klasse 31, darunter Obst und Pflanzen.<sup>31</sup> Im Hinblick auf die identische ältere Marke **„Honeysun“**, eingetragen u. a. für Tee und Essig, genüge eine zum Teil geringe Warenähnlichkeit. Diese läge hier noch vor, da Tee aus forst- und gartenwirtschaftlichen Produkten gewonnen werden könne. Obst wiederum werde für Obstessig verwendet.

26 EuG, Urt. v. 03.10.2018, T-313/17 – Amphorenartiges Gefäß.

27 EuG, Urt. v. 15.12.2016, T-112/13 – Kit Kat 4 Finger.

28 EuGH, Urt. v. 25.7.2018, C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P – Kit Kat 4 Finger.

29 BPatG, Beschl. v. 14.02.2019, 25 W (pat) 90/17 – NATUREX.

30 BPatG, Beschl. v. 14.05.2019, 27 W (pat) 522/17 – Hello Cupcake.

31 BPatG, Beschl. v. 13.03.2019, 28 W (pat) 553/17 – Honeysun.



## 2.2 Verwechslungsgefahr von Wort-/Bildmarken



Zwischen „**PURE chocolate**“ und der älteren Wort-/Bildmarke „**pure CHOCOLATE DRINK**“ von Tchibo sah das BPatG keine Verwechslungsgefahr.<sup>32</sup> Der (schrift-) bildliche Gesamteindruck weiche schon wegen der Grundform – rund versus rechteckig – und der Abbildung von Kakaofrüchten in der Widerspruchsmarke deutlich voneinander ab. Begrifflich sei die Widerspruchsmarke rein beschreibend und insofern nicht kollisionsbegründend.



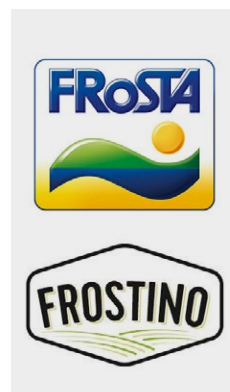
Auch zwischen der Wort-/Bildmarke „**barösta kaffeebar**“ und der älteren Wortmarke „**Rösta**“ von Norma erkannte das BPatG keine Verwechslungsgefahr.<sup>33</sup> Die ältere Marke sei trotz des Vertriebs in den Filialen der Lebensmittelmärkte von Norma im Vergleich zu anderen Kaffeemarken deutlich unbekannter. Im Hinblick auf den beschreibenden Anklang der Marke sei „Rösta“ deshalb nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Schriftbildlich und klanglich würden sich die Vergleichsmarken durch die erkennbar unterschiedliche Wortlänge (fünf zu sieben Buchstaben und zwei zu drei Wortsilben) und die markant unterschiedlichen Wortanfänge deutlich voneinander abheben. Auch begrifflich bestehe ein signifikanter Unterschied, indem die einzutragende Marke nicht auf den Prozess des „Röstens“, sondern auf die Profession des Baristas und Espresso-bars hindeute.

Für den Verbraucher nicht zu unterscheiden ist nach Ansicht der Beschwerdekammer des EUIPO die angemeldete Marke „**TIRABACI**“ von der Widerspruchsmarke „**BACI**“.<sup>34</sup> Zwar verbergen sich hinter den Zeichen unterschiedliche italienische Begriffe: „Baci“ bedeutet „Küsse“, während „Tirabaci“ eine Person bezeichnet, die Küsse anzieht. Teile der Verkehrskreise in der Union, die diese Bedeutung nicht kennen, würden aber davon ausgehen, dass die mit

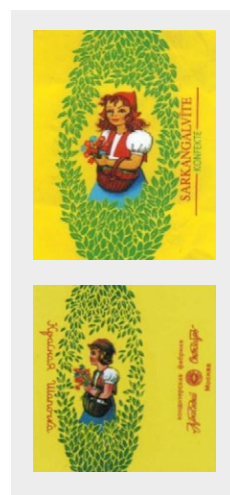


den Marken versehenen Waren aus demselben Unternehmen stammen. Im Hinblick auf die Übereinstimmung im zweiten Wortteil „Baci“, die Üblichkeit von Sub-Marken und die durchschnittliche Aufmerksamkeit des Verbrauchers seien die Marken nicht hinreichend unterschiedlich.

Verwechslungsgefahr besteht nach Ansicht der Beschwerdekammer des EUIPO auch zwischen den Wort-/Bildmarken „**Frostino**“ und „**FRoSTA**“.<sup>35</sup> Hier gelte das Prinzip, wonach der Verkehr den Wortbestandteilen von Wort-/Bildmarken mehr Aufmerksamkeit schenke als bildlichen Bestandteilen. Das englische Wort „frost“ gehöre etwa in Italien nicht zum Grundwortschatz, weshalb „FRoSTA“ nicht nur geringe Kennzeichnungskraft habe. Der Verbraucher könne die angemeldete Marke „Frostino“ daher für nur eine „Sonderversion“ der eingetragenen Marke „FRoSTA“ für bestimmte Waren halten. Dafür spreche auch die Tatsache, dass die Endung „-ino“ als „Verkleinerungsform“ im Italienischen verwendet wird.



Gegen die Eintragung einer ähnlichen Bildmarke eines Konkurrenten intervenierte ein russischer Markeninhaber erfolgreich bei der Beschwerdekammer des EUIPO. Das Hauptmerkmal beider Zeichen sei hier die bildliche Darstellung des „Rotkäppchens“, da die russischen Schriftzeichen vom Verkehr nicht verstanden würden. Optisch glichen sich die Marken hinsichtlich Layout, Farben sowie Accessoires wie Korb und Blumen, sodass eine „überwältigende“ Übereinstimmung bestehe. Die unscheinbaren, seitlich angeordneten Wortelemente änderten daran nichts. Die angegriffene Marke erwecke vielmehr den Eindruck einer bloßen „Modernisierung“ der älteren Marke.<sup>36</sup>



Die angegriffene Marke erwecke vielmehr den Eindruck einer bloßen „Modernisierung“ der älteren Marke.<sup>36</sup>

Die angegriffene Marke erwecke vielmehr den Eindruck einer bloßen „Modernisierung“ der älteren Marke.<sup>36</sup>

32 BPatG, Beschl. v. 15.11.2018, 25 W (pat) 598/17 – pure chocolate.

33 BPatG, Beschl. v. 22.03.2019, 27 W (pat) 116/16 – barösta kaffeebar.

34 EUIPO-BK, Entsch. v. 10.10.2018, R 278/2018-1 – TIRABACI.

35 EUIPO-BK, Entsch. v. 06.02.2019, R 1663/2018-2 – FROSTINO.

36 EUIPO-BK, Entsch. v. 08.07.2019, R 2496/2018-5 – Krasnyj.





Die Beschwerdekammer des EUIPO stellte fest, dass zwischen der älteren Wortmarke „Trader Joe’s“ der Aldi Einkauf GmbH und der angemeldeten Wort-/Bildmarke „Potato Joe“ keine Verwechslungsgefahr bestehe.<sup>37</sup> Zwar seien die Waren teilweise ähnlich, etwa

Kartoffel- und Taco-Chips. Auch seien die abweichenden Elemente „potato“ und „trader“ beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach. Dennoch genüge die Übereinstimmung nur im Wortbestandteil „Joe“ nicht, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn aus Sicht des Verkehrs würden mit „Potato Joe“ und „Trader Joe“ eindeutig unterschiedliche Personen bzw. „Verkäufer“ abgebildet.



Haribo unterlag in einem Rechtsstreit mit dem Schokoladenhersteller Ludwig Schokolade hinsichtlich der Eintragung des Wort-/Bildzeichens „FRIZZI“ wegen zu großer Zeichenähnlichkeit mit der älteren Marke „FRITTIS“.<sup>38</sup> Die Zeichen seien klanglich überdurchschnittlich ähnlich: Sie hätten dieselbe Anzahl von Silben, den gleichen Rhythmus und eine sehr ähnliche Betonung. Auch werde die

jeweils erste Silbe gleich ausgesprochen und die zweite sehr ähnlich. Zuletzt teilen sie den Klang der Buchstaben „t“, „i“ und „s“.



Als klanglich hochgradig ähnlich stufte die Beschwerdekammer des EUIPO die ältere Wort-/Bildmarke „delikato“ von Aldi und das angemeldete Wortzeichen „DELCATO“ ein.<sup>39</sup> Sowohl Wortbeginn als auch die hinteren beiden Silben seien identisch. Begriffliche Ähnlichkeit bestehe jedenfalls für Teile des Verkehrs, der bei beiden Zeichen eine Anspielung auf das Wort „Delikatesse“ verstehe. Folglich bejahte die Beschwerdekammer grundsätzlich die Verwechslungsgefahr. Für die angemeldeten Waren „Hochzeitstorten“ lehnte sie dies jedoch ab, da insofern keine Ähnlichkeit zu den herzhaften Waren der älteren Marke bestehe.

37 EUIPO-BK, Entsch. v. 16.05.2019, R 1722/2018-1 – Potato Joe.  
38 EUIPO-BK, Entsch. v. 26.04.2019, R 1813/2018 – FRIZZI.  
39 EUIPO-BK, Entsch. v. 23.10.2018, R 2169/2017-5 – DELCATO.



Zurückgewiesen wurde ein Widerspruch von Lindt aus dessen Wortmarke „Excellence“ gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke „Eggcellence“.<sup>40</sup> Bei Süßwaren stünde vor allen Dingen das visuelle Erscheinungsbild von Marken im Vordergrund. Das angemeldete Zeichen

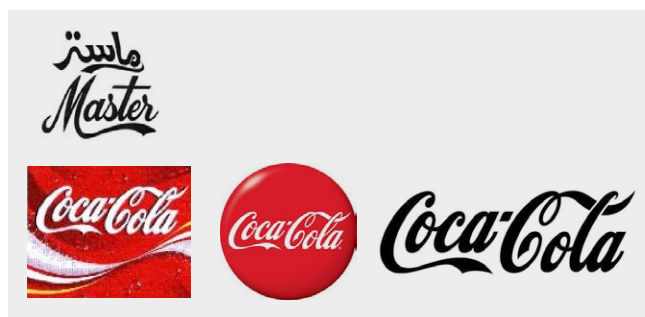
weise aufgrund der Unterschiede am besonders beachteten Wortanfang eine nur sehr geringe Ähnlichkeit mit der älteren Marke auf und begründe daher keine Verwechslungsgefahr.



War Internsack noch 2017 vor dem EUIPO aus seiner Marke „Kelly’s“ erfolgreich gegen die Anmeldung einer Marke „Welly“ vorgegangen, so musste das Unternehmen nun eine Niederlage vor dem EuG einstecken.<sup>41</sup> Anders als das EUIPO konnte das Gericht keine Verwechslungsgefahr erkennen. Die Unterschiede in den Anfangsbuchstaben „w“ und „K“, der nur einseitig enthaltene Apostroph „s“ und die Tatsache, dass beide Worte sehr kurz und für den Verkehr leicht einprägsam seien, sprächen

gegen eine Ähnlichkeit. Hinzu kämen noch die signifikanten visuellen Unterschiede.

### 2.3 Ausnutzung der Bekanntheit von Marken

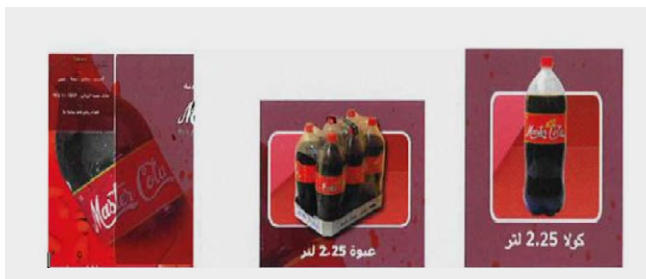


Coca-Cola konnte sich erfolgreich gegen den syrischen Konkurrenten Mitico wegen unlauterer Ausnutzung der Bekanntheit seiner

40 EUIPO-BK, Entsch. v. 20.06.2019, R 359/2019-5 – Eggcellence.  
41 EuG, 29.11.2018, T-763/17 – Welly.



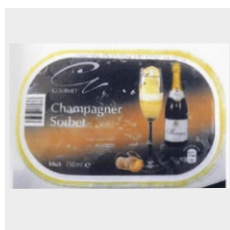
Marken vor dem EUIPO durchsetzen. Nachdem das EuG bereits 2014 einer Entscheidung des EUIPO widersprochen und eine relevante Ähnlichkeit zwischen den Marken festgestellt hatte,<sup>42</sup> wies die Beschwerdekammer des EUIPO die Klage von Coca-Cola wegen Ausnutzung der Marke erneut zurück. Begründung: Es sei noch unbekannt, wie die **Master-Cola** Marke in der EU konkret benutzt werden würde. Somit könne noch keine Ausnutzung der Bekanntheit festgestellt werden. Das EuG kassierte wiederum auch diese Entscheidung und befand, dass die Wertschätzung der bekannten Marke sehr wohl ausgenutzt werde.<sup>43</sup> Es sei unvermeidlich, dass die bisher nur im arabischen Raum kommerziell genutzte Marke mit Coca-Cola in Verbindung gebracht werde. Dabei sei zu berücksichtigen, wie das Produkt außerhalb der EU vermarktet werde, um die wahrscheinliche Nutzung des Zeichens in der Union darzustellen.



Im Hinblick auf diese Verwendung (s. Abbildungen) sei die Gefahr der Ausnutzung der Wertschätzung der Marke Coca-Cola nicht nur hypothetisch, zumal die Inhaberin von Master-Cola auch nicht geltend gemacht hatte, die Marke in der EU abweichend benutzen zu wollen.

### 3. Konflikte mit sonstigen Rechten

Auch Produktbezeichnungen können gegen geografische Ursprungsbezeichnungen verstoßen.

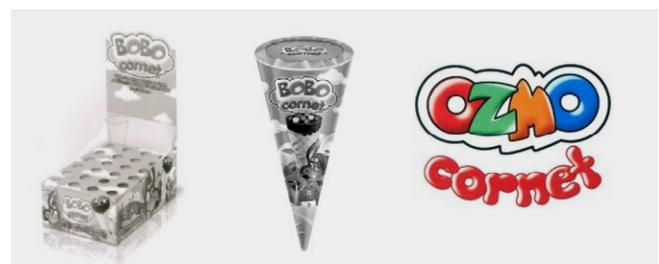


Der französische Champagnerverband hatte im Jahre 2012 gegen die Verwendung von „**Champagner Sorbet**“ für Speiseeis mit dem Argument geklagt, es werde die geschützte Ursprungsbezeichnung „Champagne“ verletzt. Der

BGH legte die Fragen zum Schutzzumfang von Ursprungsbezeichnungen dem EuGH vor. Dieser entschied, dass im vorliegenden Fall die Verwendung „Champagner Sorbet“ kein unberechtigtes Ausnutzen der geschützten Ursprungsbezeichnung darstelle, wenn das Speiseeis als wesentliche Eigenschaft einen hauptsächlich durch Champagner hervorgerufenen Geschmack aufweise.<sup>44</sup> Das Produkt muss also erstens nach Champagner schmecken, wobei ein „weinerzeugnisartiger“ Geschmack ausreicht. Zweitens muss dieser Geschmack auch auf Champagner als Zutat zurückzuführen sein und nicht etwa auf Lebensmittelaromen.

Der BGH gab dem Berufungsgericht auf, Feststellungen zur geschmacksbestimmenden Eigenschaft der Zutat Champagner nachzuholen. Sollte es daran fehlen, dürfte eine Irreführung gegeben sein. Der BGH stellte zudem klar, dass die Klägerin, also der französische Champagnerverband, beweisen müsse, dass die Zutat Champagner nicht den Geschmack des angegriffenen „Champagner Sorbets“ bestimme. In einem zweiten Schritt, der die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfordern könne, ist der Ursache des Geschmacks nachzugehen.<sup>45</sup>

Schließlich können auch Kollisionen zwischen Marken und Designs eintreten, so dass nicht nur Markenrecherchen, sondern auch Designrecherchen vor Einführung eines neuen Produkts durchgeführt werden sollten.



Der Inhaber der Marke „**Ozmo Cornet**“ setzte sich erfolgreich gegen die Registrierung zweier Designs unter der Bezeichnung „**BOBO cornet**“ zur Wehr. Das EuG entschied in beiden Fällen, dass die Designs mit der älteren Marke zum Verwechseln ähnlich seien.<sup>46</sup> Die in beiden Fällen hervorstechenden Wortbestandteile „ozmo“ und „bobo“ seien in Länge, Klang und Schriftbild sehr ähn-

42 EuG, Urt. v. 11.12.2014, T-480/12 – Master.

43 EuG, Urt. v. 07.12.2017, T-61/16 – Master.

44 EuGH, Urt. v. 20.12.2017, C-393/16 – Champagner Sorbet.

45 BGH, Urt. v. 19.07.2018, I ZR 268/14 – Champagner Sorbet II.

46 EuG, Urt. v. 07.02.2018, T-794/16, T-793/16 – Cornet.



lich und folgten dem gleichen Sprechrhythmus. Für den Teil des hier maßgeblichen bulgarischen Verkehrs, der den Begriff „cornet“ im Sinne der englischen Bezeichnung für das der Form des Produktes ähnliche Musikinstrument „Kornett“ verstehe, seien beide Zeichen daher auch konzeptionell ähnlich. Die grafischen Unterschiede könnten diese Ähnlichkeiten nicht ausräumen. Die Beschwerdekammer des EUIPO hat mittlerweile die Löschung der Designs angeordnet.<sup>47</sup>

#### 4. Rechtserhaltende Benutzung

Markenschutz besteht nur für Marken, die tatsächlich benutzt werden. Um die Rechte zu erhalten, muss nach Ablauf einer Schonfrist von fünf Jahren die Benutzung für die eingetragenen Waren deshalb im Zweifel nachgewiesen werden. Eine nur symbolische Verwendung reicht dafür nicht aus. Vielmehr muss die Benutzung insbesondere nach Ort, Dauer und Umfang von ausreichender wirtschaftlicher Relevanz sein, um einen Markt zu erschließen. Auch muss die Marke im Wesentlichen so verwendet werden wie sie auch eingetragen wurde, sodass der Verbraucher die registrierte Marke auch auf dem Produkt als solche erkennt.

Starbucks scheiterte mit dem Versuch, gegen die Eintragung der Marke „FREDDOCCINO MORE THAN ICE AND COFFEE!“ zu intervenieren, da es dem Unternehmen nicht gelang, für die eigene Wortmarke „FRAPPUCINO“ eine rechtserhaltende Benutzung darzulegen.<sup>48</sup> Das Unternehmen hatte eine Vielzahl an Zeitungsartikeln und Blogbeiträgen, Wikipedia-Artikel, eigene Web- und Social-Media-Auftritte, Werbematerialien sowie eine eidesstattliche Versicherung des Marketing-Chefs des Unternehmens mit Verkaufszahlen vorgelegt. Die Beschwerdekammer des EUIPO monierte u. a., dass Starbucks keinen einzigen Verkaufsnachweis vorgelegt hatte. Auch aus der eidesstattlichen Versicherung ließen sich keine konkreten Verkaufszahlen entnehmen, da die vorgelegten Informationen lediglich Rückschlüsse auf die globalen Umsätze zuließen, nicht jedoch auf die Verkäufe bestimmter Produkte innerhalb der EU. Weitere vorgelegte Dokumente scheiterten zum Teil daran, dass sie sich nicht auf den relevanten Zeitraum bezogen.

Der Fall erinnert an die Löschung der Unionsmarke „BIG MAC“ von McDonald's, die zu Beginn des Jahres mediale Aufmerksamkeit erregte.<sup>49</sup> McDonald's hatte zum Nachweis der Verkaufszahlen lediglich eidesstattliche Erklärungen von Unternehmensvertretern vorgelegt sowie Muster von Werbematerialien und Verpackungen. Dem Amt genügte das trotz der Millionenumsätze nicht. Der Umfang der Benutzung sei aus Sicht des Amtes nicht ausreichend nachgewiesen. In Verfahren vor dem EU-Markenamt empfiehlt es sich deshalb, neben eidesstattlichen Versicherungen zu erwirtschafteten Umsätzen auch Rechnungen oder ähnliche, objektive Nachweise über den Umsatz mit der Marke vorzulegen.<sup>50</sup>



Auch der Inhaber verschiedener Wort bzw. Wort-/Bildmarken unter der Sammelbezeichnung „Battista“ gelang der Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht, weshalb seine Intervention gegen die Markenmeldung „Battistino“ vor dem EuG keinen Bestand hatte.<sup>51</sup> Im Hinblick darauf, dass Kaffee ein Massenprodukt sei, befand das EuG einen Umsatz von 3.320,54 Euro im relevanten Zeitraum für zu gering. Auch die durch den Inhaber vorgelegten Werbeunterlagen könnten zwar generell die Verwendung der älteren Marke über einen bestimmten Zeitraum begründen, seien aber räumlich auf einige wenige italienische Provinzen beschränkt gewesen. Diese Umstände sprächen gegen eine ernsthafte Benutzung.

47 EUIPO-BK, Entsch. v. 30.10.2018, R 1334/2018-3, R 1332/2018-3 – BOBO cornet.

48 EUIPO-BK, Entsch. v. 13.05.2019, R 1382/2018-4 – FREDDOCCINO MORE THAN ICE AND COFFEE!.

49 EUIPO, Entsch. v. 11.01.2019, 14 788 C.

50 Siehe hierzu auch Besprechung in [www.skwschwarz.de/aktuelles/artikel/artikel-detail/news/schwer-zu-verdauen-euipo-loescht-die-marke-big-mac-von-mcdonald-s/4/detail/News/](http://www.skwschwarz.de/aktuelles/artikel/artikel-detail/news/schwer-zu-verdauen-euipo-loescht-die-marke-big-mac-von-mcdonald-s/4/detail/News/).

51 EuG, Ur. v. 06.06.2019, T 221/18 – BATTISTA.



Im Streit um die Benutzung einer Bildmarke hat SKW Schwarz für den japanischen Süßwarenkonzern Lotte einen Sieg erzielt: Das EuG wies den Widerspruch von Nestlé gegen die Eintragung der Lotte-Anmeldung zurück und hob eine gegenteilige Entscheidung des EUIPO auf.<sup>52</sup> Das Urteil ist eine von wenigen höchstrichterlichen Entscheidungen, die der Frage nachgehen, in welchem Umfang eine Marke benutzt werden muss, damit die Benutzung als ernsthaft gelten kann.

Der mehr als zehn Jahre währende Rechtsstreit zwischen Lotte, dem größten Süßwarenhersteller in Japan, und Nestlé drehte sich um Keksverpackungen, auf denen Koala-Bären abgebildet sind. 2007 hatte das Unternehmen Lotte eine Unionsmarke für u. a. Gebäck, Kekse und feine Backwaren angemeldet, die aus einem Bildzeichen mit Koalas bestand. 2008 erhob die damalige Nestlé Schöller GmbH & Co. KG Widerspruch gegen diese Marke und verwies dabei auf eine 20 Jahre früher angemeldete Bildmarke einer Verpackung mit der Aufschrift „**KOALA-BÄREN lustige Gebäckfiguren Schöller**“, auf der ebenfalls Koala-Bären abgebildet sind (Widerspruchsmarke 1) und eine Bildmarke mit der Aufschrift „**Schöller KOALAS**“ (Widerspruchsmarke 2).

Auf Antrag von Lotte forderte das EUIPO Nestlé auf, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen, woraufhin die Gesellschaft verschiedene Beweise vorlegte. Die Widerspruchsabteilung des EUIPO gab dem Widerspruch zunächst statt. Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO hingegen stellte auf Beschwerde von Lotte fest, dass Nestlé keinen rechtlich wirksamen Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbracht habe. Nestlé hatte im Laufe der Jahre das Aussehen der Verpackungen abgewandelt, sodass letztlich zehn verschiedene Varianten vorlagen. Hierzu hatte das EuG im Jahr 2015 zunächst entschieden, dass die Form der von Nestlé verwendeten Verpackungen teils so weit von der eingetragenen Marke abwich, dass sich Nestlé diesbezüglich nicht auf den Markenschutz berufen könne.<sup>53</sup> Für die Wider-

spruchsmarke (2) sah das EuG in keiner der vorgelegten Benutzungsnachweise eine rechtserhaltende Benutzung, für die Widerspruchsmarke (1) wurde die rechtserhaltende Benutzung nur hinsichtlich der Verpackungen 2A, 5A und 5B anerkannt.



Von Nestlé verwendete Produktverpackungen 2A, 5A und 5B.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke (1) stellte das Gericht fest, dass die dominanten Merkmale der Marke die hexagonale Form der Verpackung, das Wort „Koala“ und die Illustration von gezeichneten Koalas in ihrer natürlichen Lebenswelt seien. Unter dieser Prämisse waren die Benutzungen unter 2A, 5A und 5B für das EuG nach der Art rechtserhaltend. Der natürliche Lebensraum sei abgebildet, wenn auch nicht klar erkennbar. Zwar erkannte der EuG darüber hinaus auch Änderungen, etwa das Fehlen der Begriffe „Bären“ und „Schöller“, sowie neu hinzu gekommene Merkmale. Diese veränderten aber den Gesamteindruck der Marke nicht. Hinsichtlich der Art der Benutzung sei diese somit rechtserhaltend.

Die weiteren Benutzungsnachweise verwarf das EuG allesamt:



Produktverpackungen 7A und 7B.

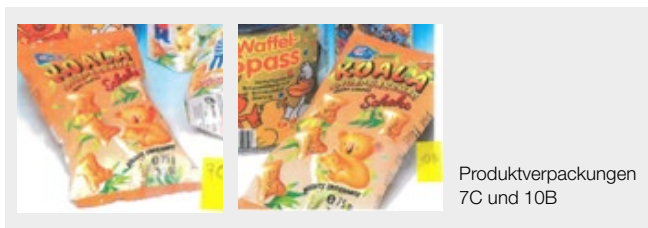
Die Produktaufmachungen unter 7A und 7B erkannte das EuG nicht als rechtserhaltend an, da die natürliche Lebensumgebung der Koalas kaum sichtbar sei und neue Elemente dominierten.

<sup>52</sup> EuG, Urt. v. 12.07.2018, T-41/17.  
<sup>53</sup> EuG, Urt. v. 15.09.2015, T-483/12.



Produktverpackungen 10A, 11A und 11B.

Auch bei den Verpackungen unter 10A, 11A und 11B standen für das EuG neue Elemente im Vordergrund wie die als Piraten verkleideten blauen Mäuse.



Produktverpackungen  
7C und 10B

Bei den Schlauchverpackungen unter 7C und 10B fehlte es für das EuG schon an der hexagonalen Form, sodass die Unterscheidungskraft der Marke stark verändert sei.

Schließlich galt es darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich der zwei Produktverpackungen unter 2A und 5A (nur für diese wurden Rechnungen eingereicht) der Umfang der Nutzung ausreichend war. Die Streitfrage landete – nach einer Zurückverweisung an die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO – wieder beim EuG. In seiner zweiten Entscheidung stellte das EuG fest, dass der Umfang der Benutzung nicht ausreiche, um eine ernsthafte Benutzung der Marke von Nestlé zu belegen. Nestlé sowie deren Vertriebspartner Kuchenmeister hatten u. a. für die Jahre 2003 und 2005 nur drei Rechnungen für die betreffenden Produktverpackungen vorlegen können und für diese zwei Jahre Verkaufszahlen von rund 1.400 Stück mit einem Umsatz von 862 Euro sowie rund 5.800 Stück mit einem Umsatz von 3.709 Euro. Für niedrigpreisige Waren, so das

EuG, seien diese Verkaufszahlen praktisch bedeutungslos und könnten in der Süßwarenbranche nicht als ausreichend angesehen werden. Im Ergebnis gab das EuG damit der Einrede der nicht rechtserhaltenden Benutzung von Lotte statt und wies den Widerspruch von Nestlé zurück.

Die Entscheidung des EuG zeigt zum einen, dass eine Marke idealerweise so benutzt werden sollte, wie sie ursprünglich angemeldet wurde. Der Kreativität des Marketings setzt dies gewisse Grenzen. Unternehmen sollten regelmäßig Marketingabteilungen und Markenrechtsexperten zusammenbringen, um sicherzustellen, dass das Aussehen der Waren noch vom Markenschutz gedeckt ist.

Zum anderen bestätigt die Entscheidung, dass Marken nur dann ernsthaft benutzt werden, wenn der Umfang der Benutzung wirtschaftlich ausreicht, um einen Markt zu erschließen. Unternehmen sollten daher darauf achten, dass die Absatzzahlen ihrer Waren einen wirtschaftlich relevanten Umfang erzielen, zumindest sollten sie den Absatz genau dokumentieren.



**Margret Knitter, LL.M.**

T +49 (0)89 2 86 40-300

m.knitter@skwschwarz.de



**Martin Matzner, LL.M.**

T +49 (0)89 2 86 40-300

m.matzner@skwschwarz.de



## Das Beste was aus einem Apfel werden kann – Überblick zur Eintragbarkeit von Slogans

Slogans erfreuen sich in der Konsumgüterindustrie nach wie vor großer Beliebtheit. Nach dem wegweisenden Urteil des EuGH zur Eintragbarkeit von „**Vorsprung durch Technik**“ für Audi haben zahlreiche Anmelder offenbar auf eine etwas großzügigere Eintragungspraxis in Deutschland und Europa spekuliert. Dies deutete sich jüngst etwa in einer Entscheidung des Bundespatentgerichts zur Schutzfähigkeit des Slogans „**Wir bringen die Zukunft in Serie**“<sup>54</sup> von VW an.

Was die Süßwaren- und Lebensmittelindustrie angeht, blieben allerdings die meisten Verfahren, in denen gegen eine amtliche Beanstandung von Slogans vorgegangen wurde, ohne Erfolg. Zum einen mag eine Rolle spielen, dass hier Gegenstand Produkte des täglichen Bedarfs sind (im Gegensatz zu speziellen Dienstleistungen, für die zuletzt etwa ein Slogan „**ALLE 11 Minuten**“ für schutzfähig gehalten wurde<sup>55</sup>). Zum anderen dürfte die weitgehend negative Bilanz zur Feststellung der Schutzfähigkeit daraus resultieren, dass die angemeldeten Slogans schlicht nicht geeignet waren, die hierfür von den Obergerichten aufgestellten Hürden zu nehmen:

Danach sind zwar keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen. So muss eine Wortfolge weder phantasievoll sein noch ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge hat, aufweisen. Allerdings nimmt der Verkehr Slogans nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahr wie andere Zeichen. Nicht unterscheidungskräftig sind daher spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen.

Ein Slogan kann aber dann Herkunftshinweis sein, wenn er über eine reine Werbemitteilung hinaus eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder bei angesprochenen Verkehrskreisen einen Denk-

prozess auslöst. Indizien für die Unterscheidungskraft sind beispielsweise die Kürze oder Mehrdeutigkeit einer Werbeaussage.

Laut Beschwerdekammer des EUIPO<sup>56</sup> hat der Slogan „**Das Beste was ein Apfel werden kann**“, für deutschsprachige Verbraucher eine klare Bedeutung in Verbindung mit den betroffenen Waren (u. a. Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Sirupe): Es handele sich um Getränke, die Äpfel enthalten oder Apfelgeschmack haben, und die besonders gut sind. Die Zusammensetzung entspreche den Regeln der Syntax und deutschen Grammatik, weshalb die Bedeutung dieser Aussage ohne große Überlegungen und ohne Interpretationsaufwand wahrgenommen werde; der semantische Gehalt der einzelnen Wörter sei klar und präzise und werde durch ihre Kombination nicht erkennbar verändert. Das Zeichen vermittele eine unzweideutige Botschaft mit klar anpreisendem Charakter für die beanspruchten Waren. Da es in der Werbung allgemein üblich sei, Superlative zu benutzen („Das Beste“), um bestimmte Produkte hervorzuheben, werden die Verbraucher in dem Slogan nichts anderes verstehen, als dass die alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke Äpfel enthalten oder Apfelgeschmack haben und von besserer Qualität sind als die Konkurrenz.

Das häufige Argument, die Wortfolge sei interpretationsbedürftig und habe mehrere Bedeutungen, scheidet bei den Ämtern dann, wenn ein Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.<sup>57</sup> Die Gesamtwahrnehmung der Anmeldemarke löste aufgrund der eindeutig positiven Werbeaussage mithin keinerlei Denkprozess aus.

Aus ähnlichen Erwägungen hat die Beschwerdekammer des EUIPO Anmeldungen von Slogans zurückgewiesen, obwohl zwischen den Zeichen und den angemeldeten Waren allenfalls ein entfernter Zusammenhang bestand. So ist etwa der Slogan „**SHARE KOREAN FLAVOR**“ nicht schutzfähig.<sup>58</sup> Die Kombination werde

54 BPatG, Entsch. v. 12.4.2019, 28(W) 33/18 – Wir bringen die Zukunft in Serie.

55 EUIPO-BK, Entsch. v. 14.2.2019, R 777/2018-5 – ALLE 11 Minuten.

56 EUIPO-BK, Entsch. v. 7.10.2019, R 2389/2018-1 – Das Beste was ein Apfel werden kann.

57 EUGH, Entsch. v. 23.10.2003, C-191/01 P – Doublemint.

58 EUIPO-BK, Entsch. v. 30.07.2019, R 496/2019-5 – KOREAN FOOD FLAVOR.



von der Öffentlichkeit als Werbebotschaft bzw. Aufforderung wahrgenommen, Lebensmittel und Getränke mit speziell koreanischem Geschmack zu konsumieren. Die Marke ist daher nicht unterscheidungskräftig, auf einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den angemeldeten Waren komme es nicht an.

Auch den Worten „**LOVE FOOD AND PLANET**“ kann das EUIPO keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass sie zur Unterscheidung der kommerziellen Herkunft der Waren geeignet wären.<sup>59</sup> Der Ausdruck vermittele nicht mehr als die allgemeine, lobende Botschaft, dass Umweltaspekte bei der Herstellung eine wichtige Rolle spielen. Der Slogan kommt daher über seinen banal werbenden Charakter nicht hinaus.

Mit ähnlicher Begründung ist „**#RETHINK HEALTH**“ zurückgewiesen worden.<sup>60</sup> Dieser Slogan stelle aus Sicht des Verkehrs einen werbenden Appell dar, das eigene Verhalten zu überdenken und sich mehr als bisher um die eigene Gesundheit zu kümmern. Da die angemeldeten Waren gesundheitsförderliche Eigenschaften hätten, bestünde auch ein hinreichend direkter Zusammenhang zwischen Ware und Zeichen. Auch Hashtags seien heutzutage ein weit verbreitetes Symbol, das häufig zu werbenden oder dekorativen Zwecken eingesetzt werde.

Keine Unterscheidungskraft hatte laut Beschwerdekammer des EUIPO der Slogan „**DAIRY FREE. AS IT SHOULD BE**“<sup>61</sup> u. a. für Protein-Getränke, Milch-Ersatzstoffe und nicht-alkoholische Getränke oder jüngst die Wortfolge „**THE ARTISAN DRINKS COMPANY**“, ebenfalls für nicht-alkoholische Getränke.<sup>62</sup> Immerhin in Reimform war die Anmeldung „**Un gout de fou...jusqu'au bout**“ (Ein unglaublicher Geschmack...bis zum Ende) für Süßwaren. Gleichwohl reichte dies der Beschwerdekammer nicht aus, um dem EU-Teil der Internationalen Markenmeldung die nötige Unterscheidungskraft zuzusprechen. Es handele sich vielmehr ausschließlich um eine Werbeanpreisung, die keinen Herkunftshinweis beinhalte.<sup>63</sup>

Das sollte Marketingstrategen gleichwohl nicht verzweifeln lassen. Es gibt nach wie vor zahlreiche Slogans, die von den Ämtern in Deutschland bzw. der EU ohne weiteres eingetragen werden.

Beispiele im Bereich der für Süßwaren einschlägigen Warenklasse 30 sind etwa „**Kiss the Cook**“, „**Expedition ins Bierreich**“, „**MORGEN BEGINNT HEUTE**“, „**Daily Business**“, „**Licking for Freedom**“, „**Hero of the Day**“, „**Queen of Green**“, „**Sonnenschein im Glas**“, „**Spießige Früchte**“, „**WONDERFUL WORLD**“, „**FROHE NASCH NACHT**“, „**statt fast food lieber food fasten**“, „**SPIRIT OF SUMMER**“, „**ORGANIC PEACE FOOD**“, „**ENCHANTED CREAM**“, „**SCHOOL APPROVED**“ oder „**Drawing Smiles**“.

Voreintragungen geben bei einer – in jedem Fall durchzuführenden – Recherche zwar wichtige Anhaltspunkte, hierauf darf man sich gleichwohl nicht verlassen. Denn weder Ämter noch Gerichte lassen sich bei einmal erfolgter amtlicher Beanstandung oder Löschanträgen wegen mangelnder Schutzfähigkeit von dem Argument, es gebe doch bereits ähnlich gebildete Voreintragungen in den Registern, maßgeblich beeindrucken, denn eine Bindung an frühere Entscheidungen soll es nicht geben.

Dies musste etwa auch Dr. Oetker erfahren: Der Slogan „**Qualität ist das beste Rezept**“ ist als Unionsmarke seit 2001 u. a. für Desserts und zahlreiche andere Waren der Klassen 29, 30, und 31 eingetragen. Um die französische Version der Unionsmarke „**La qualité est la meilleure des recettes**“ für gleiche und ähnliche Waren kämpfte Oetker lange, bis das Gericht der Europäischen Union (EuG) die Eintragungsfähigkeit als Marke jedoch endgültig ablehnte.<sup>64</sup>

Als Faustregel gilt: Werbeslogans, die klar anpreisend für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sind, werden in der Regel nicht eingetragen. Je origineller der Slogan und je mehr Denkschritte erforderlich, desto höher stehen die Chancen auf Eintragbarkeit und damit Monopolisierung.



**Dr. Dorothee Altenburg**  
T +49 (0)89 2 86 40-174  
d.altenburg@skwschwarz.de

59 EUIPO-BK, Entsch. v. 22.11.2018, R 1198/2018-2 – EAT FOOD LOVE PLANET.

60 EUIPO-BK, Entsch. v. 20.03.2019, R 1607/2018-5 – #RETHINK HEALTH.

61 EUIPO-BK, Entsch. v. 30.10.2018, R 997/2018-2 – DAIRY FREE. AS IT SHOULD BE.

62 EUIPO-BK, Entsch. v. 9.10.2019, R 869/2019-4 – THE ARTISAN DRINKS COMPANY.

63 EUIPO-BK, Entsch. v. 10.7.2018, R 285/2018-2 – Un gout de fou...jusqu'au bout.

64 EuG, Entsch. v. 12.2.2014, T 570/11 – La qualité est la meilleure des recettes



## Schutz geografischer Angaben per Kollektivmarke im Streit

Ein Streit, der derzeit vor dem Bundesgerichtshof anhängig ist, wird Schicksal und Schlagkraft einiger Tausend Kollektivmarken bestimmen, die im Kern aus einer geografischen Angabe bestehen.<sup>65</sup>

Rechtlich ist es kompliziert. Geografische Angaben können auf verschiedene Weise geschützt sein, einerseits durch Spezialvorschriften, andererseits durch das Markenrecht. Früher schützte vor allem der deutsche Gesetzgeber mit Spezialvorschriften geografische Angaben gegen Irreführung über Herkunft und Qualität. Inzwischen sind die Bereiche der Agrarerzeugnisse, Lebensmittel und Spirituosen durch spezielle EU-Verordnungen abschließend geregelt, was auch der Europäische Gerichtshof bestätigt hat. Was durch EU-Recht nicht geschützt ist, genießt auch keinen Schutz.

Was passiert jedoch, wenn solche Kollektivmarken den europäischen Verordnungen in die Quere kommen?

Diese Frage wird der Bundesgerichtshof in einem Verfahren der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall klären müssen. Die Erzeugergemeinschaft ist Inhaberin derartiger Kollektivmarken mit geografischem Inhalt: „**Hohenloher Landschwein**“ und „**Hohenloher Weiderind**“. Die Satzung der Marken stellt für die Nutzung dieser Marken strenge Vorgaben im Hinblick auf Herkunft, Futter und artgerechte Haltung auf. Eine in Hohenlohe ansässige Metzgerei wollte diese Vorgaben nicht einhalten und verkaufte Fleisch aus Massentierhaltung als „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“. Ob das Fleisch aus der Region Hohenlohe stammte, blieb strittig. Die Erzeugergemeinschaft forderte von der Metzgerei – gestützt auf ihre Kollektivmarken – Unterlassung und Schadensersatz.

Die erste Instanz urteilte gegen die Erzeugergemeinschaft. Der Schutz geografischer Angaben durch die EU-Verordnungen sei im Agrarbereich abschließend.

Aber durch eine solche Verordnung ist Hohenlohe bislang nicht geschützt. Qualitätsvorgaben könnten also nicht per Kollektivmarke eingeführt und durchgesetzt werden. Lediglich eine plumpe Irreführung über die Herkunft der Produkte sei angreifbar, im konkreten Fall aber nicht nachgewiesen.

Das Oberlandesgericht Stuttgart<sup>66</sup> als zweite Instanz sah die Sache zunächst genauso und wollte einen abschließenden Charakter der EU-Verordnungen bejahen. Lediglich die Frage der Beweislast für die geografische Herkunft wollte das Gericht der Metzgerei auferlegen und insoweit verurteilen. Überraschend ließ sich das Gericht jedoch in den Wochen nach der mündlichen Verhandlung von der Erzeugergemeinschaft umstimmen und ging nun von einem Nebeneinander des Schutzes von geografischer Bezeichnung und Kollektivmarke aus. Die mündliche Verhandlung wurde – was in der Praxis so gut wie nie vorkommt – wiedereröffnet und schließlich die Metzgerei voll verurteilt. Die Revision ließ das OLG nicht zu. Es wurde dagegen aber erfolgreich Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Die Grundsatzfrage, über die Karlsruhe nun entscheiden wird, hat Bedeutung für Tausende von Kollektivmarken.

Der Artikel ist erstmals erschienen in der LZ-Ausgabe 38 vom 20. September 2019, Seite 26. Herr Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt war im Verfahren als Parteigutachter tätig.



**Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt**  
T +49 (0)30 8 89 26 50-35  
u.hildebrandt@skwschwarz.de

65 BGH, Beschl. v. 05.10.2017 – I ZR 163/19.

66 OLG Stuttgart, Urt. v. 25.07.2019, 2 U 73/18 – Hohenloher Landschwein/Hohenloher Weiderind II.





## „Olympiaverdächtiges“ Marketing im Zeichen der Sommerspiele in Tokio?

Seit der Bewerbung Leipzigs für die Olympischen Sommerspiele des Jahres 2012, die bekanntlich nicht dort, sondern in London stattfanden, beschäftigt die Industrie immer wieder der kennzeichenrechtliche Sonderrechtsschutz durch das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (OlymSchG).

Seit seinem Inkrafttreten vor nunmehr 15 Jahren führt das OlymSchG im Wechsel zwischen Sommer- und Winterspielen, im Vorfeld des sportlichen Großereignisses immer wieder zu Unsicherheiten in Marketingabteilungen und teils hektischen Anrufen in den Rechtsabteilungen. Im Nachgang der jeweiligen Olympischen Spiele beschäftigen sich dann nicht selten die Gerichte mit den juristischen „Nachbrennern“ der aus Sicht des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) allzu kreativen Ambusher, die – getreu dem Motto „dabei sein ist alles“ – ihre Waren oder Dienstleistungen im Fahrwasser der Spiele unter Verwendung „olympionischer“ Abbildungen, Logos oder Bezeichnungen vermarkten. Ginge es nach dem DOSB oder dem IOC, wäre bereits der bloße assoziative Bezug zwischen dem Angebot von Waren und Dienstleistungen und den für die Olympischen Spiele vorbehaltenen Kennzeichen zu untersagen. Also die wirtschaftliche Nutzung des reinen Gedankens an die Spiele, solle allein dem DOSB/IOC zustehen.

Der Bundesgerichtshof kann sich mit diesem Gedanken bereits seit Mai 2014 nicht anfreunden und hat schon in seinem ersten Urteil zum OlymSchG, in dem es um die Bewerbung von Kontaktlinsen zu „**Olympischen Preisen**“ und unter Gewährung eines „**Olympia-Rabatts**“ ging, klar gemacht, wie hoch die Latte für den DOSB hängt, damit eine Werbung vom Schutzzweck des OlymSchG erfasst sein und als unlauter rufausbeutend verboten werden kann. Es reicht nicht allein, dass der Werbepublikum „Olympia“ assoziiert und irgendwie an die Olympischen Spiele denkt oder daran erinnert wird. Erforderlich ist vielmehr ein „den Zielen der Olympischen Bewegung zuwiderlaufender Imagetransfer“, also eine Übertragung der „Wertschätzung der Olympischen Spiele [...] auf die beworbene Ware oder Dienstleistung“. Dafür aber bedarf es – wie auch im ergänzenden lauterkeitsrechtlichen Leistungsschutz

nach § 4 Nr. 3b UWG – ganz konkreter Anhaltspunkte im Einzelfall und deren Nachweis durch den DOSB.

Auch für den weiteren Verletzungstatbestand des OlymSchG, die Verwechslungsgefahr durch gedankliches Verbinden, die wie im Markenrecht zu verstehen und anzuwenden ist, gab der BGH den Rechtsanwendern klare Anweisungen. Verwechslungsgefahr besteht nur, wenn die Werbung den Eindruck erweckt, es bestünde zwischen DOSB/IOC wirtschaftliche oder organisatorische Zusammenhänge, wofür wiederum der einfache Gedanke an Olympia nicht ausreicht. Denn die Rechtsprechung geht von einem verständigen Verbraucher aus, der „zwischen der Werbung eines Sponsors und der sonstigen werblichen Bezugnahme auf Olympische Spiele“ unterscheidet. Kurz gefasst: Dort, wo der normal informierte erkennt, dass die Werbung keine offizielle Sponsorenwerbung ist, greift auch das OlymSchG nicht.

Der DOSB scheiterte im Jahr 2017 vor dem Land- und dem Oberlandesgericht München mit seinem Begehren einem Eventveranstalter zu verbieten, die Bezeichnung „**Bauernhofolympiade**“ für eine Veranstaltung zu nutzen, bei der auf einem Bauernhof mit dort typischer Weise vorhandenen Materialien und Gerätschaften (zum Beispiel Heuballen, Hufeisen, Schubkarren) sportliche Wettkämpfe durchgeführt wurden. Auch hier – so das OLG – fehlte die Verwechslungsgefahr, weil das Wort „Olympiade“ zwar gegebenenfalls Assoziationen zu den Olympischen Spielen auslöse, es erwarte aber niemand ernsthaft, dass zwischen dem Veranstalter der Bauernhofolympiade und dem DOSB/IOC wirtschaftlich organisatorische Verbindungen bestünden.

Ebenso unterlag der DOSB vor dem OLG Stuttgart, wo er gegen die Werbung eines Einzelhandelsunternehmens stritt, in der **rundliche Grillpatties auf einem Rost (den Olympischen Ringen nicht ganz unähnlich angeordnet)** abgebildet waren und wo durch einen Claim sowie den zeitlichen Einsatz der Werbung ein klarer Bezug zu den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro hergestellt worden war.



Diesen engen Radius hat der BGH im März 2019 wiederum bestätigt und die Werbung mit Slogans „**olympiaverdächtig**“ und „**olympiareif**“ für zulässig erachtet.<sup>67</sup> Der BGH stellt sich hier auch gegen die Monetarisierungsbestrebungen des DOSB, das originär einen sehr starken Bezug zu den Olympischen Spielen hat, so dass der Gedanke wirtschaftlich organisatorischer Verbindungen nicht völlig fern gelegen hätte – anders als beispielsweise bei Burger-Fleischpatties auf einem Grillrost.

In der jüngsten BGH-Entscheidung ging es um Online-Werbung für Sportbekleidung mit den Worten: „**olympiaverdächtig: Mit der richtigen Sportbekleidung eigene Rekorde brechen**“; „**einfach olympiareif... Es muss nicht Rio sein, auf der ganzen Welt gibt es kleine und große Athleten! Und mit der richtigen Kleidung ausgestattet fühlt man sich wie einer von ihnen. Die tollen Sport-Shirts und Polos sind einfach olympiareif.**“ Der BGH sah auch hier in den Begriffen „olympiaverdächtig“ und „olympiareif“ eher ein produktbezogenes Synonym für eine außergewöhnlich gute Leistung als ein unlauteres Verwenden olympischer Bezeichnungen. Selbst die in der Webseite und Werbung eingebundene Abbildung einer Medaille in der Hand eines Sportlers ist aus Sicht des BGH zulässig. Denn Medaillen kann man nicht nur bei den Olympischen Spielen gewinnen.

Der Blick in die Entscheidungen des BGH und der befassten OLG zeigen, dass Werbungtreibende eine breite Toolbox nutzen können, um olympisches Feuer für ihre (Marken-)Produkte zu entfachen – auch dann, wenn sie kein vertraglich gebundener Partner des DOSB und IOC sind. Zwar lässt sich zukünftiges Prozessverhalten des DOSB nicht seriös prognostizieren, aber die jüngste BGH-Entscheidung sowie die klaren Urteile aus München und Stuttgart werden sicher nicht ohne Folgen bleiben. Solange werbetreibende Unternehmen also die nun ein weiteres Mal ausgedehnten rechtlichen Grenzen des OlympSchG einhalten, droht ihnen auch aus Frankfurt am Main – dem Sitz des DOSB – kein Ungemach.



**Dr. Sascha Pres**  
T +49 (0)30 8 89 26 50-195  
s.pres@skwschwarz.de

67 BGH, Urt. v. 07.03.2019, I ZR 225/17 – Olympiareif.



## What's your secret? Das neue Geschäftsgeheimnis- schutzgesetz und erste Anwendungsfälle

Ende April 2019 ist das neue Geschäftsgeheimnisschutzgesetz zur Umsetzung der entsprechenden europäischen Richtlinie (2016/943) in Kraft getreten, das sowohl zivilrechtliche Ansprüche als auch Strafvorschriften enthält.

Geheime Unternehmensinformationen sollen durch das neue Gesetz besser geschützt und Wirtschaftsspionage und Geheimnisverrat somit wirkungsvoll verhindert werden. Möglich ist künftig auch ein effektiver Schutz z. B. von Algorithmen der künstlichen Intelligenz oder von innovativen Prozessabläufen, die bisher meist bewusst aufgrund fehlender Schutzmechanismen gegen Kopien nicht im Wege z. B. von Patentanmeldungen offengelegt wurden. Auch das in Unternehmenskreisen gefürchtete Instrument des Whistleblowings wird erstmals gesetzlich geregelt, damit Missstände im Unternehmen aufgedeckt werden können, ohne dass der Hinweisgeber entsprechende rechtliche Konsequenzen fürchten muss. Auch der investigative Journalismus wird durch die Privilegierung geschützt.

### „Geschäftsgeheimnis“ neu definiert

Voraussetzung für einen umfassenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist, dass die Unternehmen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen haben. Beispiele für konkrete Maßnahmen, die der Gesetzgeber als angemessen einstuft, enthält das Gesetz bedauerlicherweise jedoch nicht. Des Weiteren gilt: Sobald die geheime Information einmal offenbart worden ist, verliert sie den Geheimnischarakter, sodass sich das betroffene Unternehmen von da an im Zweifel nicht mehr auf den Schutz des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes berufen kann.

### Was wir empfehlen

Je höher der Stellenwert der jeweiligen Information für das Unternehmen ist, desto höher sind die Anforderungen an die zu tref-

fenden Geheimhaltungsmaßnahmen. Ratsam ist daher zunächst eine abgestufte Klassifikation der bestehenden Geschäftsgeheimnisse, um im nächsten Schritt ein umfassendes Schutzkonzept zu schaffen.

Denkbare Geheimhaltungsmaßnahmen sind unter anderem: Technische Maßnahmen wie angemessene IT-Sicherheitssysteme, physische Zugangshindernisse und eine Verschlüsselung der Kommunikation zwischen den Mitwissenden sowie organisatorisch-rechtliche Maßnahmen wie Geheimnisschutzvereinbarungen in Arbeitsverträgen mit Mitarbeitern und in Rahmenverträgen mit Geschäftspartnern.

### Praxiserfahrungen

Ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes stellen wir fest, dass viele Unternehmen ihre bisherigen Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA) bzw. entsprechende Geheimhaltungsklauseln in Arbeitsverträgen noch nicht angepasst bzw. entsprechend ergänzt haben. Wenn vor allem (ausscheidende) Mitarbeiter Geschäftsgeheimnisse an ihre privaten E-Mail-Adressen weiterleiten oder sich Kopien von geheimen Dokumenten anfertigen, um davon beispielsweise im nächsten Job bei einem Konkurrenzunternehmen zu profitieren, stellen wir immer wieder fest, wie wichtig umfassende Schutzkonzepte für Geschäftsgeheimnisse gewesen wären.

Denn zum einen kann es im Prozess schwierig sein, einen messbaren Schaden des Unternehmens (Geheimnisinhaber) durch den Geheimnisverrat nachzuweisen. Zum anderen ist die an das Arbeitsrecht grenzende Frage, was frei verwendbares Erfahrungswissen des (ehemaligen) Arbeitnehmers in Abgrenzung zu geheimhaltungsbedürftigen Geschäftsgeheimnissen ist, nach wie vor einzelfallabhängig zu beantworten. Häufig bewegt man sich bei der Beantwortung dieser Frage in einer Grauzone. Hinzu-



kommt das vielfach fehlende Unrechtsbewusstsein der (auscheidenden) Mitarbeiter bei unbefugten Verwendungen von Geschäftsgeheimnissen. Wir empfehlen daher regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter, um deren Bewusstsein im Hinblick auf den innerbetrieblichen Geheimnisschutz zu schärfen.

### Fazit

Das neue Geschäftsgeheimnisschutzgesetz hat prinzipiell höhere Hürden, die Unternehmen überwinden müssen, um von seinem Schutz zu profitieren, es belohnt diese Unternehmen aber dafür auch mit einem stärkeren Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse, als dies nach alter Rechtslage der Fall war. Sollte Ihr Unternehmen daher seine Geschäftsgeheimnisse künftig noch effizienter als bisher schützen wollen, sollten Sie sich dieses Thema einmal genau ansehen.



**Dr. Markus Brock**

T +49 (0)30 8 89 26 50-37

m.brock@skwschwarz.de



**Lara Guyot, LL.B.**

T +49 (0)30 8 89 26 50-37

l.guyot@skwschwarz.de



# 02

## Medien- und Entertainmentrecht

### Musik in der Werbung: Bauch oder Kopf – Emotion oder Budget?

Werbung braucht die richtige Musik. Bekannte Titel müssen dabei nicht immer teurer sein als budgetgerechte, unbekannte Titel. Wer früh mit der Planung beginnt und die vertraglichen Stellschrauben bei der Klärung von Musikrechten nutzt, wird dafür oft belohnt.

#### Musik in der Werbung

Milka hat mit dem Einführungs-Spot für das Subsegment Dark Milk gerade erneut gezeigt, dass eine emotional bindende, passende Musikauswahl die Marke befördern oder sogar zum Star machen kann. Was Cadbury mit dem treibenden Schlagzeug-Part aus Phil Collins' Hit „In the air tonight“ oder Coca-Cola mit K'naas perkussivem Song „Wavin' flag“ geglückt ist, gelingt also auch mit einem eher musicalartigen Titel. Die Message der Marke kommt in der Zielgruppe an. Das Ziel ist erreicht.

Durch ihre emotionale Kraft kann Musik Kunden stärker an eine Marke binden als alle anderen Elemente der Markenkommunikation. Die richtige Verbindung aus Bild und Ton kann in diesen Fällen ein regelrechter Turbo für die Einführung und erfolgreiche Vermarktung der jeweiligen Produkte sein. Ob die Musik passt, kann schon in der Briefingphase bestimmt werden. Ein solches Bonding lässt sich messen. Das Unternehmen september Strategie & Forschung misst zur Erforschung der Wirkung von Werbemedien bspw. sogenannte Key Performance Indicators (KPI) wie Vertrauen, Sympathie, Attraktion, Nähe, Relevanz, Skepsis und Stress.

#### Frühzeitige Rechteklärung

Ob unbekannte Library Music oder bekannter Titel, der Einsatz passender Musik in einer Werbekampagne benötigt einen langen Vorlauf. Bei internationalen Titeln und Künstlern oder Komponisten ist bis zu den Unterschriften der Verträge ein Zeitrahmen von bis zu 6, 9 oder sogar 12 Monaten einzuplanen.

Die Recherche der Rechteinhaber kann für die Rechte an der Komposition (Komponisten, Autoren und Musikverlage) über die Werkdatenbank der GEMA unter [gema.de](http://gema.de) erfolgen. Die Namen der Rechteinhaber an den separat anzufragenden Tonaufnahmen lassen sich über eine einfache Titeleingabe im Internet suchen oder über Datenbanken wie bspw. unter [discogs.com](http://discogs.com) herausfinden.

Die Verlage und die Plattenlabels sollten frühzeitig eingebunden und von der angefragten Verbindung zwischen Produkt und Musik überzeugt werden. Hieraus können sich Möglichkeiten für eine parallel zur Werbekampagne stattfindende Musikvermarktung und günstigere Konditionen für den eigenen Synch-Deal ergeben.

#### Synch-Deals mit Verlagen und mit Plattenlabels

Bei der Klärung und Lizenzierung von Werbemusik müssen typischerweise mindestens zwei Rechteinhaber angefragt und bezahlt werden. Die Synchronisations- und Werberechte für die Komposition hält üblicherweise ein Musikverlag, bei ausländischem Repertoire meistens vertreten durch einen deutschen Subverleger. Davon unabhängig sind die entsprechenden Rechte an der Tonaufnahme anzufragen.



Diese Rechte hält in der Regel ein Plattenlabel. Beide Rechte vom Verlag auf der einen und von der Plattenfirma auf der anderen Seite sind somit gesondert zu erwerben und gesondert zu vergüten.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich zur einfacheren Darstellung lediglich auf den Erwerb der Rechte an der Komposition, sind auf den separaten Erwerb der Rechte an den Tonaufnahmen aber weitgehend analog anwendbar.

### Typische Eckdaten

Die Verlage führen die jeweiligen Werke typischerweise unter verschiedenen Kategorien. Titel von Abba sind teurer als unbekannte Score-Titel. Darüber hinaus hängt der Preis von dem jeweils verwendenden Unternehmen ab. Große Elektronikkonzerne bezahlen andere Preise als Kleinunternehmer. Und nicht zuletzt hängt der Preis von dem konkreten Einsatz des jeweiligen Titels ab. Hier entscheidet beispielsweise, ob der jeweilige Spot im TV, im Radio, auf einem Youtube-Channel mit Paid Media oder nur als Imagefilm genutzt wird und, ob er weltweit oder nur in bestimmten Territorien geschaltet werden soll. Soweit eine Nutzung bspw. über Youtube erfolgt, wird noch einzupreisen sein, ob das verwertende Unternehmen einzelne Territorien über ein Content-Management-System blockieren kann.

Abhängig von den jeweiligen Parametern gehen Musikverlage für die Synchronisations- und Werberechte an dem Musikwerk (Musik und Text) heute typischerweise von einer pauschalen Mindestvergütung in Höhe von 3.000 Euro aus. Diese entspricht einer Berechnung nach den Erfahrungsregeln des Deutschen Musikverleger Verbandes (DMV). Aus diesen Erfahrungsregeln ergeben sich marktgerechte Lizenzen für Werbe- und Sondernutzungen. Die Mindestvergütung stellt lediglich einen Einstiegspreis dar. Sie gibt über eine sehr begrenzte, einfache Onlinenutzung hinaus deshalb typischerweise auch keine weiteren Nutzungsrechte. Sobald bekanntere Titel für unterschiedliche Medien und Territorien angefragt werden, stellt die pauschale Mindestvergütung keine Preisbasis mehr dar.

Für größere und mittlere Kampagnen dient in Deutschland, Österreich und der Schweiz inzwischen das Mediabudget als Bemessungsgrundlage für die jeweilige Synch-Lizenz. In Deutschland variiert diese Lizenz nach Abzug von Rabatten zwischen 2,5 und 5 % des jeweiligen Netto-Mediabudgets.

Eine weitere Variante der Lizenzberechnung ist die rein auf der Lizenzdauer basierende Lizenzberechnung. Sie ist insbesondere außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz üblich und

berücksichtigt dabei weder Mediabudget noch Schaltungsfrequenz. Sie ist eine pragmatische, von Abrechnungsmodalitäten weitgehend befreite Berechnungsmethode. Ob sie für den Einzelfall angemessen ist, muss geprüft werden.

Eine spezielle Lizenzierungspraxis gilt für Internet-Kampagnen. Hier wird unterschieden nach lokaler, nationaler und internationaler Nutzung und es besteht Gestaltungsspielraum im Hinblick auf die über ein Content-Management-System zu blockenden Territorien. Die Preisberechnung erfolgt zumeist auf Basis der sogenannten Page Impressions oder der Zugriffe. Der typische Tausenderkontaktpreis (TKP) beträgt dabei zwischen 0,005 Euro per Zugriff im Einzelfall aber auch bis 0,05 Euro per Zugriff, dies jeweils abhängig von der Wertigkeit des Musikwerkes.

Die genannten Parameter sind verhandelbar und dies erst recht, wenn die Kampagne den Rechteinhabern der Musik neben der Synch-Vergütung noch Optionen für weitere Verwertungsaktivitäten und Einnahmen bietet.

### Wenn der Bauch „ja“ sagt

Wer früh weiß, welcher Song zum Produkt und dem geplanten Spot passt und die Rechteinhaber mit einer gut geplanten Kampagne überzeugt, hat große Chancen auch bei bekannteren Titeln die Eckdaten eines Synch-Deals substantiell zu verhandeln. Wer sich unabhängig von dem tatsächlichen „Markenfit“ einfach nur für die vermeintlich günstige Variante entscheidet, entscheidet sich hingegen oft auch gegen den Erfolg des beworbenen Produktes.



**Götz Schneider-Rothhaar**

T +49 (0)69 63 00 01-82

[g.schneider-rothhaar@skwschwarz.de](mailto:g.schneider-rothhaar@skwschwarz.de)



**Esther Noske**

T +49 (0)69 63 00 01-81

[e.noske@skwschwarz.de](mailto:e.noske@skwschwarz.de)



## Influencer Marketing – Kennzeichnungspflichten in Deutschland

Zwar ist Fernsehwerbung noch immer das Mittel der Wahl der Süßwarenhersteller<sup>68</sup>, doch weil die klassische Werbung die Konsumenten immer weniger erreicht, müssen sich die Hersteller auch andere Wege und Kanäle suchen. Branded Content, also gut verpackte Werbung, die nicht gleich als solche erkennbar ist, wird daher immer wertvoller. So schafft es beispielsweise „Ritter Sport“ regelmäßig, dass die Einführung neuer Geschmacksrichtungen und Sondereditionen auf Social-Media viral verbreitet werden. Wettbewerber „Milka“ setzt dem wiederum mit großangelegten Influencer-Kampagnen, z. B. unter dem Hashtag „#milkaschmecktwie“, entgegen. Allerdings darf auch auf Instagram, YouTube & Co. von Gesetzes wegen Werbung nicht verschleiert werden, sondern muss als solche erkennbar sein, weil der durchschnittliche Verbraucher neutralen Äußerungen weniger kritisch gegenüber tritt als erkennbar werbenden Angaben selbst. Dies regeln in Deutschland das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG), das Telemediengesetz (TMG) sowie der Rundfunkstaatsvertrag (RfStV).

Viele Jahre war es in Deutschland unklar, auf welche Weise Influencer Werbung auf YouTube, Instagram oder Facebook kennzeichnen müssen. Einige aktuelle Urteile zeichnen nun endlich eine Richtung vor, wobei es auch hier nicht immer eine klare Linie gibt.

### Was ist zu kennzeichnen?

Ein Online-Bertrag muss nur dann als Werbung gekennzeichnet werden, wenn ein Handeln im geschäftlichen Verkehr, also eine kommerzielle Kommunikation vorliegt.

Zudem ist nicht jegliche Werbung explizit zu kennzeichnen. Wenn für den Nutzer auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es sich um Werbung handelt, bedarf es keiner weiteren Kennzeichnung. Bei einem Firmenkanal geht der Verbraucher davon aus, dass es sich bei den Beiträgen um Werbung handelt. Unternehmen müssen daher Inhalte auf ihren eigenen YouTube- oder Instagram-Channels nicht nochmals gesondert kennzeichnen.

Anders verhält es sich bei einem Channel oder Blog eines Influencers. Hier muss Werbung gekennzeichnet werden. Ob es sich bei den Inhalten jeweils um Werbung handelt, muss im Einzelfall entschieden werden.

### Wann ist zu kennzeichnen?

Bei der Frage, wann zu kennzeichnen ist, ist je nach konkretem Fall zu differenzieren:

#### Influencer kauft das Produkt selbst

Bis zum vergangenen Jahr konnte man davon ausgehen, dass, wenn der Influencer das Produkt selbst kauft und darüber objektiv-neutral postet, dies grundsätzlich keine Werbung darstellt und deshalb auch nicht gekennzeichnet werden muss. Diese Annahme wurde mittlerweile jedoch durch die Rechtsprechung geradewegs durcheinander gewirbelt:

Im Zentrum der Entwicklungen stehen drei Urteile, nämlich des Landgerichts Karlsruhe<sup>69</sup>, des Landgerichts München I<sup>70</sup>, und des Kammergerichts Berlin<sup>71</sup>.

Das LG Karlsruhe entschied im Fall gegen die Fitness-Influencerin Pamela Reif, dass es sich bei Posts mit eingebetteten sogenannten „Tap Tags“ (= Verlinkungen anderer Profile/Marken) ohne eine entsprechende Kennzeichnung um verbotene Schleichwerbung handelt. Ob die Influencerin für die einzelnen Posts eine Bezahlung erhalten habe, sei irrelevant. Denn auch unentgeltliche Posts dienen zumindest auch dem Zweck der Förderung des eigenen Unternehmens der Influencerin. Die unentgeltlichen Posts stünden also in einem unauflösbaren Kontext mit den bezahlten Werbebeiträgen und die Influencerin würde „stets auch geschäftlich“ auftreten.

Diese Argumentation lässt Parallelen zum Urteil des Kammergerichts Berlin im Fall Vreni Frost erkennen. Dieses entschied, dass ein Post dann keine kennzeichnungspflichtige Werbung enthalte, wenn er ausschließlich redaktionelle Inhalte verbreite. Von einem

68 <https://lebensmittelpraxis.de/suesswaren/21101-werbung-ich-glotz-tv.html>.

69 LG Karlsruhe, Urt. v. 21.03.2019, 13 O 38/18 KfH – Pamela Reif.

70 LG München, Urt. v. 29.04.2019, 4 HK O 14312/18 – Cathy Hummels.

71 KG Berlin, Urt. v. 08.01.2019, 5 U 83/18 – Vreni Frost.



rein redaktionellen Inhalt des Posts sei aber dann nicht auszugehen, wenn die „Tap Tags“ in einem Instagram-Beitrag und die Inhalte eines hierdurch verlinkten Instagram-Accounts keinen erkennbaren Bezug zu dem betreffenden Text- und Bildbeitrag und keinen Informationsgehalt haben.

Eine andere Auffassung vertrat das LG München I im Fall gegen Cathy Hummels. Zwar sah das Gericht in Posts von Influencern auf Instagram, auf denen Produkte gekennzeichnet und mit den entsprechenden Online-Auftritten der Produkthersteller verlinkt sind, auch ohne Gegenleistung der verlinkten Unternehmen geschäftliche Handlungen i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG. Dies entspricht der Ansicht des LG Karlsruhe, weil die Influencer damit sowohl ihre eigenen geschäftlichen Aktivitäten als auch die der verlinkten Unternehmen fördern.

Allerdings bewertete das LG München I den konkreten Fall anders und urteilte, dass sich der kommerzielle Zweck der geschäftlichen Handlung unmittelbar aus den Umständen ergibt und daher eine Kennzeichnung nicht notwendig sei. Da sich der informierte Verbraucher inzwischen daran gewöhnt habe, dass Influencer durch ihre Tätigkeit Geld verdienen und sie ihre Posts deshalb nicht aus rein privaten Interessen verfassen, könne die Anzahl der Follower und der Umstand, dass es sich um ein öffentliches, mit einem sogenannten blauen Haken versehenes, verifiziertes Profil eines bekannten Influencers handele, dazu führen, dass der kommerzielle Zweck des Posts ohne Weiteres erkennbar sei.

Vorsicht ist jedoch auch bei selbst gekauften Produkten stets geboten, wenn zwischen dem Hersteller und dem Influencer eine geschäftliche Beziehung besteht. So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt<sup>72</sup>, dass die Empfehlung eines Produktes durch einen Influencer in dessen Social-Media-Auftritt jedenfalls dann eine verbotene Schleichwerbung darstelle, wenn der Influencer sich hauptberuflich mit dem Geschäftsbereich, zu dem das empfohlene Produkt gehört, beschäftigt und geschäftliche Beziehungen zu den Unternehmen unterhält, deren Produkte er empfiehlt.

### Kostenlose Überlassung

Wenn der Influencer das Produkt, z. B. Schokoriegel, Müsli oder Gummibärchen, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, ist zu differenzieren:

- a) Das Unternehmen **erwartet** von dem Influencer eine **positive Erwähnung** im Post. Das ist Werbung und als solche zu kennzeichnen.
- b) Übersendet das Unternehmen Produkte jedoch ohne eine entsprechende Absprache und stellt dem Influencer anheim, darüber einen Beitrag zu verfassen, der auch eine negative Bewertung sein könnte, liegt keine Werbung und damit keine Kennzeichnungspflicht vor. Das Unternehmen bzw. die eingeschaltete Agentur muss sich dabei allerdings **jeder Beeinflussung** des Bloggenden **enthalten**. Ein Hinweis, dass die Produkte unentgeltlich überlassen wurden, ist in diesem Falle nicht nötig.

Allerdings: Der Influencer bzw. das beworbene Unternehmen müssen im Zweifel beweisen, dass der Influencer in seiner Bewertung frei war und der Beitrag ohne Werbeabsicht gepostet wurde. In der Praxis ist dies schwierig, so dass am Ende die objektive Ausgestaltung des Beitrags entscheidet. Wenn in dem Beitrag nur positiv über das Produkt berichtet wird, wird ein Gericht wohl eine Werbeabsicht unterstellen und eine Kennzeichnungspflicht bejahen. Einem Influencer ist deshalb zu raten, seine Posts als Werbung zu kennzeichnen, wenn sie nur positiv berichten, selbst wenn sie nur seine eigene, unabhängige Meinung wiedergeben.

### Bezahlung

Wird der Influencer von dem Unternehmen dafür bezahlt, seine Produkte positiv darzustellen, ist das in jedem Fall Werbung und als solche zu kennzeichnen.

### Wie ist zu kennzeichnen?

Der Hinweis, dass es sich um Werbung handelt, muss so eindeutig erfolgen, dass auf den ersten Blick deutlich wird, dass hier ein kommerzieller Zweck verfolgt wird.<sup>73</sup> Es genügt nicht, wenn der durchschnittliche Leser erst nach einer genauen Lektüre des Beitrags oder durch aufwändiges Scrollen dessen werbliche Wirkung erkennt.

Auf der sicheren Seite ist man mit der Kennzeichnung als „Anzeige“ oder „Werbung“ am Beginn des Posts.

Ob englische Begriffe wie „Ad“ oder „Sponsored by“ zulässig sind, ist fraglich. Eine Kennzeichnung eines Instagram-Posts für das

<sup>72</sup> OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 28.06.2019, 6 W 35/19.

<sup>73</sup> OLG Celle, Urf. v. 08.06.2017, 13 U 53/17, Rz. 15, Werbung für die Drogeriemarktkette Rossmann mit „#ad“.





Shampoo „Pantene“ mit „#sponsoredbypanteneprov“ und für die Fashion-Marke „Maxandco“ mit „#ad“ reichte dem Kammergericht Berlin zumindest nicht aus.<sup>74</sup>

Auch der Bundesgerichtshof entschied in einer etwas anderen Konstellation – es ging um die Kennzeichnung von bezahlten, redaktionell aufgemachten Beiträgen –, dass eine Kennzeichnung mit „Sponsored by“ nicht genüge. Es müsse das Wort „Anzeige“ verwendet werden.<sup>75</sup> So urteilte auch das Landgericht München, welches den Hinweis „Akne – Narben als Folgeerscheinung (Sponsored – Akne-Ratgeber)“ als nicht ausreichend erachtete.<sup>76</sup>

Der Hinweis „#ad“ reicht auf jeden Fall dann nicht aus, wenn er in einer Hashtag-Wolke angebracht ist. In einem vom Oberlandesgericht Celle entschiedenen Fall lautete der Hinweis auf Instagram wie folgt: „#blackfriyay #ad #eyes #shopping #rabatt #40prozent“. Nach Ansicht des Gerichts würde der kommerzielle Zweck des Beitrages bei einer derartigen Kennzeichnung nicht auf den ersten Blick hervortreten. Ob die Kennzeichnung mit #ad an erster Stelle ausreichen würde, ließ das OLG Celle unbeantwortet.<sup>77</sup>

Die Landesmedienanstalten raten mittlerweile von der Verwendung von „#ad“, „#sponsored by“, „#powered by“ ab.<sup>78</sup>

Noch nicht gerichtlich entschieden ist, ob die Kennzeichnung mit Hilfe des Branded-Content-Tools von Facebook und Instagram ausreichend auf den kommerziellen Zweck hinweist. Bei Verwendung des Tools erscheint bei Facebook der Name des Influencers mit dem Zusatz „mit XYZ“. Dahinter der Hinweis „Bezahlt“. Bei Instagram erscheint der Hinweis „Bezahlte Partnerschaft mit XYZ“. Beides sollte wohl ausreichen. Nicht zu empfehlen ist die Verwendung der englischen Versionen, wenn die deutschen Gerichte schon das englische Wort „sponsored by“ als für Deutsche nicht verständlich erachten.<sup>79</sup>

Dauerwerbesendungen sind während des gesamten Verlaufs mit „Werbesendung“ oder „Dauerwerbesendung“ zu kennzeichnen.<sup>80</sup> Dauerwerbesendungen sind Sendungen von mindestens 90 Sekunden, in denen Werbung redaktionell gestaltet ist, der Werbecharakter erkennbar im Vordergrund steht und die Werbung einen wesentlichen Bestandteil der Sendung darstellt.<sup>81</sup>

Im Falle einer Produktplatzierung ist ein Beitrag zu Beginn und zum Ende für die Dauer von mindestens drei Sekunden mit der Abkürzung „P“ (für Produktplatzierung) zu kennzeichnen.<sup>82</sup>

### Fazit

Die Gerichte fordern eine klare Kennzeichnung von Werbung. Influencern ist zu raten, die deutschen Begriffe „Werbung“ oder „Anzeige“ an den Anfang eines Werbe-Posts zu setzen und im Zweifel eher zu kennzeichnen. Für werbende Unternehmen empfiehlt es sich, Influencer vertraglich zu einer solchen rechtskonformen Kennzeichnung zu verpflichten, da den Unternehmen das Verhalten der Influencer zugerechnet werden kann. Aufgrund der sich wandelnden und teils divergierenden Rechtsprechung sollten die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich stets im Auge behalten werden.



**Margret Knitter, LL.M.**

T +49 (0)89 2 86 40-300  
m.knitter@skwschwarz.de



**Corinna Sobottka**

T +49 (0)89 2 86 40-244  
c.sobottka@skwschwarz.de

74 KG Berlin, Beschl. v. 11.10.2017, 5 W 221/17, #sponsoredbypanteneprov und #ad.

75 BGH, Urt. v. 06.02.2014, I ZR 2/11, GOOD NEWS II.

76 Landgericht München I, Urt. v. 31.07.2015, 4 HK O 21172/14, Werbung für die Marke „Eucerin“ der Beiersdorf AG mit dem Hinweis „Akne – Narben als Folgeerscheinung (Sponsored – Akne-Ratgeber)“.

77 OLG Celle, Urt. v. 08.06.2017, 13 U 53/17, Rz. 15, Werbung für die Drogeriemarktkette Rossmann mit „#ad“.

78 FAQ der Medienanstalten. Antworten auf Werbefragen in sozialen Medien. Abrufbar unter [https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user\\_upload/Rechtsgrundlagen/Richtlinien\\_Leitfaeden/Leitfaden\\_Medienanstalten\\_Werbekennzeichnung\\_Social\\_Media.pdf](https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Richtlinien_Leitfaeden/Leitfaden_Medienanstalten_Werbekennzeichnung_Social_Media.pdf)

79 BGH, Urt. v. 06.02.2014, I ZR 2/11 – GOOD NEWS II; Landgericht München I, Urt. v. 31.07.2015, 4 HK O 21172/14 – „Sponsored – Akne-Ratgeber“.

80 Ziff. 3 Abs. 3 Nr. 2 WerbeRL / FERNSEHEN.

81 Ziff. 3 Abs. 3 Nr. 1 WerbeRL / FERNSEHEN; siehe hierzu auch die Beanstandung von Juni 2017 von drei YouTube-Videos des Influencers „Flying Uwe“ durch den Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH), Pressemitteilung abrufbar unter <https://www.ma-hsh.de/infothek/pressemitteilung/widerspruch-von-youtuber-flying-uwe-zurueckgewiesen-und-bussgeldverfahren-eingestellt.html>.

82 Ziff. 4 Abs. 3 Nr. 4 WerbeRL / FERNSEHEN.



## Esport als heiße Chance auch für „süße“ Marken? – Ein kurzer Guide!

Die mediale Aufregung rund um den elektronischen Sport, der Wettkampf zwischen menschlichen Spielern in Computerspielen, hält seit einiger Zeit nicht nur an, sondern nimmt stetig Anlauf zum nächsten Höhenflug. Die wirtschaftlichen Kennzahlen klettern teilweise so rasant in die Höhe, dass auch die letzten Esport-Zweifel langsam darüber nachdenken, ob es sich bei diesem Thema tatsächlich nur um einen temporären Hype handelt oder Esport doch eine bleibende Größe und neue Wertschöpfungskette ist.

Die weltweite Wachstumsrate des Esports seit dem Jahr 2015 beträgt im Jahr rund 36 %.<sup>83</sup> So konnte der weltweite Umsatz von 308 Millionen Euro im Jahr 2015 auf prognostizierte 1,4 Milliarden Euro für das Jahr 2020 gesteigert werden. Bereits 32 %<sup>84</sup> der Deutschen haben ein Esports-Match angesehen – 2015 waren es nur 12 %<sup>85</sup>. Bis 2022 soll die Anzahl der Menschen, die gelegentlich ein Esport-Match verfolgen auf 347 Millionen<sup>86</sup> steigen. Esports-Turniere spielten im Jahr 2018 ca. 50 Millionen Euro Eintrittsgelder sowie 140 Millionen Euro Preisgelder für die Athleten des elektronischen Sports ein.<sup>87</sup>

Während somit die Zweifler noch am Zweifeln sind<sup>88</sup>, etablieren sich bereits die ersten Snack-Hersteller als internationale Vorreiter in der Branche des Esport.

### Hohe Attraktivität der Esport-Branche insbesondere für Snack-Hersteller

Gerade auch für Snack-Hersteller macht die Branche besonders attraktiv, dass es sich bei den Zuschauern und Spielern des Esports um eine junge Zielgruppe handelt, die nur schwer über klassische Medien und klassische Werbung erreichbar ist. Der Hauptwerbeträger Fernsehen erreicht diese Zielgruppe kaum mehr.

Esportler sind meist (noch) weit überwiegend männlich, zwischen 18 und 34 Jahren alt, gut ausgebildet und überdurchschnittlich technikaffin. Die elektronischen Wettkämpfe werden noch überwiegend über Streaming-Angebote im Internet konsumiert. Entsprechend hatte Amazon den Streaming Platzhirsch Twitch.tv bereits im Jahr 2014 für ca. 1 Milliarde US-Dollar gekauft und seither kontinuierlich ausgebaut. Der deutsche Fernsehsender SPORT1 hat Anfang dieses Jahres den ersten deutschen 24-Stunden-Esports-Kanal eSPORT1 gestartet, um durch entsprechende inhaltliche Angebote die Zielgruppe zu erreichen.

Allerdings wächst auch die kommerzielle Bedeutung „physischer“ Events rasant. Die größten Titel – League of Legends und Overwatch – werden mittlerweile in großen Franchise-Systemen organisiert und setzen teilweise voraus, dass die teilnehmenden Teams über ein Heimatstadion verfügen. Die großen Turniere für den Titel Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) füllen in Deutschland die Arenen LANXESS in Köln und die Mercedes-Benz-Arena in Berlin mit zwischen 12.000 und 15.000 Besucher.

Somit verwundert es nicht, dass auch große internationale Unternehmen insbesondere aus der Lebensmittel-, Energy-Drink- und Süßwaren-Industrie die Gunst der Stunde nutzen wollen. So haben bereits Snickers, Coca-Cola, Pringles und beispielsweise Nestlé's Lion Cereal einen erfolgreichen Testballon im E-Sport gestartet.

### Computerspiel als Grundlage des Esport

Das jeweilige Computerspiel als zugrundeliegende „elektronische Sportart“ ist dabei auch aus rechtlicher Sicht der Dreh- und Angelpunkt des Esports. Ein Computerspiel wird als sog. komplexes Werk und vom Bundesgerichtshof (BGH) auch als ein sog. hybrides Werk<sup>89</sup> bezeichnet. Ein komplexes Werk liegt mit einem Computerspiel deshalb vor, da die verschiedenen urheberrechtlichen Elemente wie die Story, die Musik, der Software-Code und die Grafik teilweise ihren eigenen Regeln unterliegen. Der BGH sieht das Computerspiel als ein hybrides Werk – ein Werk, das grundsätzlich

83 <https://www.game.de/marktdaten/esports-umsatz-weltweit-bis-2020/>.

84 Deloitte, Continue to Play – Der deutsche eSports-Markt in der Analyse, S. 12.

85 <https://www.game.de/marktdaten/esports-bekanntheit/>.

86 Newzoo, 2019 Global esports market report, S. 23.

87 Newzoo, 2019 Global esports market report, S. 6.

88 Jung von Matt/SPORTS prägte hier bereits den Begriff COMO – „the cost of missing out“.

89 BGH, Urt. v. 27.11.2014, I ZR 124/11 – Videospiele-Konsolen II.



als Computerprogramm (Software) geschützt ist und gleichzeitig verschiedene andere urheberrechtlich geschützte Elemente (Story, Musik, Grafik) enthält, die in den Software-Code eingebettet und damit als Software-Code verkörpert sind.

Mit dem Computerspiel als urheberrechtlich geschütztem Werk, gehört damit die elektronische Sportart, anders als im traditionellen Sport, immer einem Individuum oder Unternehmen – regelmäßig dem Publisher.

Mit dem geistigen Eigentum an der zugrundeliegenden Sportart hält der Publisher auch die (rechtlichen) Zügel des jeweiligen Esport in der Hand. Dieser gibt die Spielregeln, das Spielfeld, die Tribünen als auch die Erlaubnis zum Spielen vor. Der Publisher ist auf der anderen Seite auch der größte Nutznießer einer wachsenden und florierenden Community um seine elektronische Sportart. In jedem Fall kommen Unternehmen, die an dieser Community und Sportart partizipieren wollen, an dem jeweiligen Eigentümer nicht vorbei.

### **Vom großen Franchise...**

Auf der einen Seite gibt es Publisher, die die Zügel fest im Griff behalten und den Esport rund um ihre Spiele „von oben bis unten“ komplett vorgeben. Hier etabliert sich in letzter Zeit vermehrt die Organisation des Esports in Franchise-Systemen. Die Publisher geben dabei unter anderem feste Wettkampf-Regionen, die Spielregeln und den Ablaufplan der Liga vor. Die teilnehmenden Teams erkaufen sich ihren Platz im Franchise mit teurem Geld und unterwerfen sich vertraglich dem vorgegebenem Franchise-Regime – können dadurch aber auch nicht mehr im Wege einer Relegation wieder aus der Liga herausfallen.

Naturngemäß hat dies sehr umfangreiche und komplexe rechtliche Konstruktionen und Vertragsketten für alle Beteiligten zur Folge. Die Rollen der beteiligten Unternehmen sind in einem Franchise-System meist bereits von vorneherein festgezurr. Die Größen und der Umfang der verfügbaren Werbe- und Sponsoring-Pakete sind mit allen Beteiligten vordefiniert und nur schwer verhandelbar.

Bereits kleinere vertragliche Anpassungen können schnell größere Aufwände generieren, um die Anpassungen auch auf den anderen Ebenen und Partner des Franchise-Systems durchzusetzen bzw. nachzuverhandeln – entsprechend groß muss der (kommerzielle) Anreiz zur Aufnahme dieser Anstrengungen sein. Die urheberrecht-

liche Situation des Publisher räumt diesem von Anfang an eine sehr ausgeprägte Verhandlungsposition ein. Im Ergebnis wird es regelmäßig nur wenige Möglichkeiten für individuelle Anpassungen geben.

Sobald man sich allerdings auf das Regime des Franchise-Systems einlassen kann, wird man mit einer vergleichsweise hohen Rechtssicherheit als auch Kalkulierbarkeit seiner Investition belohnt. Die rechtlichen Absprachen werden regelmäßig mit dem Publisher, dem Inhaber der elektronischen Sportart, getroffen. Als Herr des Franchise-Systems kann der Publisher die Interessen des partizipierenden Unternehmens wie Brand Safety, Sektor-Exklusivität in großen internationalen Regionen und am Ende die Werthaltigkeit der getätigten Investition am effektivsten schützen und „von oben“ durchsetzen. Diese Vorteile haben allerdings meist auch ihren entsprechenden Preis.

Im Ergebnis kann der Esport in Franchise-Systemen weniger Flexibilität, dafür relativ hohe Sicherheiten bieten.

### **...bis zur Turnierflut internationaler Dritt-Veranstalter**

Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es auch Publisher, die ihre Spiele und den Esport der Community weitgehend selbstregulierend überlassen. Diese Publisher lizenzieren ihre Spiele für elektronische Wettkämpfe freigiebig an jeden, der ein ordentliches Turnier organisieren will. Hierdurch hat sich in den letzten Jahren eine Vielzahl solcher Dritt-Veranstalter auf der ganzen Welt etabliert. Für Computerspiele wie „Counter-Strike: Global Offensive“ hat das zu einer regelrechten Flut an Wettkämpfen in jeder Größe und Form geführt. Das Spektrum reicht vom lokalen Stadtmatador bis hin zur internationalen Großveranstaltung.

Für Unternehmen, die sich in der Esport-Branche etablieren oder auch einfach nur mal ausprobieren wollen, bedeutet dies in erster Linie viel Freiheit. Das große Spektrum und die hohe Anzahl an Turnieren bzw. Turnierveranstaltern bietet zahlreiche Investitionsmöglichkeiten in Form von Werbe- und Sponsoring-Engagements. Je nach Budget, Zielgruppe und Risikobereitschaft ist für jeden etwas dabei. Auch die vertraglichen Verhandlungspositionen sind in der Regel wesentlich flexibler.

Die Freiheit und Flexibilität kommen mit dem Preis erhöhter (Rechts-)Unsicherheit. Die Verträge werden nicht mehr mit dem Rechteinhaber selbst geschlossen, sondern mit lizenzierenden



Dritten. Hierbei gilt es bei den Verhandlungen ein besonderes Augenmerk auf die rechtlichen Absicherungen und Garantien sowie fest vereinbarter Schadensregulierung zu werfen. Natürlich sind die seriösen Dritt-Veranstalter ebenfalls an einer möglichst sicheren rechtlichen Umgebung interessiert. Allerdings liegt dies nur bis zu einem gewissen Punkt in deren Händen. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Veranstaltern in derselben „elektronischen Sportart“ – im selben Computerspiel – ist die Beherrschbarkeit der Community durch den einzelnen eher beschränkt. So kann ein Unternehmen sich beispielsweise über die Kooperation mit einem größeren Veranstalter durchaus bereits in der gesamten Community des jeweiligen Esports etablieren, hat es allerdings nicht in der Hand, wie sich die Community zur gleichen Zeit unter den anderen Veranstalter entwickelt – dementsprechend höher ist das Risiko für die eigene Brand Safety und die Werthaltigkeit der Investition in den Esport für partizipierende Unternehmen. Dies lässt sich rechtlich auch nur sehr bedingt bis gar nicht kontrollieren.

#### Fazit

Die Möglichkeiten, sich im Esport zu etablieren, sind sehr vielfältig und umfangreich. Je nach Budget und Risikobereitschaft stellt diese aufstrebende Branche eine große Chance auch für den Snack-Bereich dar, eine Zielgruppe zu erreichen, die über klassische Medien nur noch sehr schwer zu erreichen ist. Mit der richtigen Balance zwischen Risiko und rechtlichen Absicherungen sowie einer angepassten Strategie sind allerdings auch in diesem schnelllebigen Dschungel dieser rasant wachsenden und zukunftssträchtigen Branche kalkulierbare und am Ende lohnende Investitionen möglich.



**Moritz Mehner**

T +49 (0)89 2 86 40-0

m.mehner@skwschwarz.de



# 03

## IT & Digital Business

### Datenschutz mag keine Cookies

Gerade Liebhaber und Freunde von Süßwaren beschäftigen sich häufig mit dem Thema Cookies. Dieser Beitrag dreht sich allerdings (leider) nicht um leckere Kekse, sondern betrifft die kleinen Textdateien mit Informationen, die bei dem Besuch einer Webseite über den Browser auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden können.

Der Europäische Gerichtshof hat sich in zwei aktuellen Urteilen zu datenschutzrechtlichen Fragen des Einsatzes von Cookies und Plugins geäußert.

Ausgangspunkt der EuGH-Entscheidung vom 29.07.2019<sup>90</sup> war ein Verfahren der Verbraucherzentrale NRW gegen den deutschen Online-Händler „Fashion ID“. Die Verbraucherzentrale hatte beanstandet, dass „Fashion ID“ auf der eigenen Webseite den Facebook-Like-Button eingebunden hatte, ohne dass die Benutzer der Webseite in die Datenübermittlung zu Facebook einwilligen mussten oder jedenfalls darüber aufgeklärt wurden. Der EuGH musste vor diesem Hintergrund entscheiden, ob der Online-Händler für die Datenübermittlung und möglicherweise die Datenverarbeitung durch Facebook (mit-)verantwortlich ist.

Beim Facebook-Like-Button bindet der Betreiber der Webseite einen kurzen Code in seine Webseite ein, der eine Anwendung auf Servern von Facebook startet. Dabei kann Facebook auch dann Daten vom Besucher der Webseite erheben, wenn dieser nicht auf den Like-Button klickt (IP-Adresse, Daten über das genutzte Ge-

rät). Das Verfahren war noch nach dem Recht der alten EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 (RL 95/46/EG) zu entscheiden; die Entscheidung ist aber auf die Rechtslage nach der DSGVO übertragbar.

Der EuGH hat entschieden, dass keine Mitverantwortung des Seitenbetreibers besteht, wenn er auf die tatsächliche Verarbeitung durch einen anderen Verantwortlichen keinen Einfluss hat, also die Zwecke und Mittel der Verarbeitung nicht bestimmt. Im konkreten Fall heißt das, dass der Online-Händler nicht für alle Datenverarbeitungen durch Facebook mitverantwortlich ist. Allerdings ist der EuGH der Ansicht, dass der Händler durch die Einbindung und Konfiguration des Plug-ins auf seiner Seite die Datenverarbeitung beeinflusst und daher die Mittel der Verarbeitung mit Facebook gemeinsam bestimmt hat. Hinsichtlich der Zwecke der Verarbeitung geht der EuGH davon aus, dass die Einbindung des Plug-ins der besseren Sichtbarkeit der Angebote des Händlers auf Facebook dient und daher der Händler und Facebook auch gemeinsam jedenfalls einen Zweck (Werbung) definiert haben.

Wenn schon die bloße Ermöglichung der Datenerhebung durch einen anderen Verantwortlichen zu einer gemeinsamen Verantwortung führt, läge eine solche wohl bei jeder Einbindung von Drittinhalten wie z. B. Videos, Bilder, Wetterberichten, Börsenkursen, etc. vor. Sofern die Datenverarbeitung auf ein berechtigtes Interesse gestützt werden soll, muss ein solches berechtigtes Interesse bei jedem der gemeinsam Verantwortlichen vorliegen. Wird die Verarbeitung auf eine Einwilligung gestützt, muss der Betreiber diese

90 EuGH, Urt. v. 29.7.2019, C40/17 – Fashion ID



nur zu den Vorgängen einholen, für die er Verantwortlicher ist, also tatsächlich über die Zwecke und Mittel entscheidet.

Neuigkeiten für die konkrete Ausgestaltung einer Cookie-Einwilligung ergeben sich aus der Entscheidung des EuGH vom 1. Oktober 2019<sup>91</sup>. Hiernach kann der Betreiber einer Website eine Einwilligung in das Setzen von Cookies für Werbezwecke nicht durch ein vorangekreuztes Häkchen einholen. Vielmehr müsse der Nutzer aktiv ein Häkchen setzen, um seine Einwilligung zu erteilen. Die Entscheidung des EuGH gilt unabhängig davon, ob die in dem Cookie gespeicherten Daten personenbezogene Daten darstellen oder nicht. Weitere Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung ist nach dem Urteil, dass der Nutzer über die Funktionsdauer des Cookies und mögliche Zugriffsrechte Dritter auf den Cookie informiert wurde.

Leider erhöhen sich die Haftungsrisiken durch die dargestellten Entscheidungen beim Einsatz von Cookies erheblich. Wir raten daher dazu, sich erst einmal einen Überblick über den Umfang der eingesetzten Cookies auf der eigenen Webseite zu verschaffen. Sofern externe Inhalte wie Social-Media-Plugins, Kartendienste, Videos, Bilder, Webschriftarten etc. in Ihrer eigenen Webseite eingebunden bleiben sollen, sollten diese jedenfalls erst nach einer akti-

ven Handlung der Besucher nachgeladen werden (z. B. durch Einbettung von Vorschaubildern, die die aktiven Inhalte erst nach einem Klick laden). In jedem Fall sollte die Datenschutzerklärung geprüft und um Hinweise auf die Speicherdauer von Cookies und die Klarstellung von Dritten, die Zugriff auf die Cookies haben, ergänzt werden.



**Nikolaus Bertermann**

T +49 (0)30 8 89 26 50-45

n.bertermann@skwschwarz.de



**Hannah Mugler**

T +49 (0)30 889 26 50-219

h.mugler@skwschwarz.de

91 EuGH, Urt. v. 01.10.2019, Az. C-673/17 – Planet49



## Ist mein Unternehmen DSGVO konform?

In die Umsetzung der DSGVO haben Unternehmen viel Zeit und Geld investiert. Nachdem die erste Umsetzungshektik verfliegen ist, sollten Unternehmen ihren Status quo nun einer kritischen Prüfung unterziehen. Die Aufsichtsbehörden unterstützen eine derartige kritische Selbstbetrachtung.

So hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen den „Kriterienkatalog zur Querschnittsprüfung in der Wirtschaft 2018/19“ veröffentlicht.<sup>92</sup> Darin wird nicht nur danach gefragt, wie sich das Unternehmen auf die DSGVO vorbereitet hat. Die Aufsichtsbehörde will auch wissen, wie das Unternehmen sicherstellt, dass alle Geschäftsabläufe, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, in ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten aufgenommen werden und das Verzeichnis laufend aktuell gehalten wird. Ebenso wird gefragt, wie die Rechte der Betroffenen sichergestellt werden.

Insgesamt werden in dem Fragebogen ca. 200 Einzelkriterien abgefragt. Dabei kommen auch unangenehmere Themen zur Sprache wie zum Beispiel die ergriffenen Maßnahmen zur Löschung von Daten und der sogenannte technische Datenschutz.

Hier muss das Unternehmen nicht nur nachweisen, dass technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten existieren. Dokumentiert werden muss auch, dass vorher das Verarbeitungsrisiko ermittelt wurde und die getroffenen Maßnahmen diesem Risiko entsprechen. Ebenso muss dargestellt werden, wie festgestellt wird, ob sogenannte Datenschutzfolgenabschätzungen bei bestimmten Verarbeitungen

erforderlich sind oder eben nicht. Die Aufsichtsbehörde will wissen, wie die Fälle erkannt werden, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen darstellen. Die Erfahrung zeigt, dass bei diesen Themen im Unternehmen nicht alles dokumentiert ist. Außerdem werden zahlreiche Fragen zu den Verträgen mit Auftragsdatenverarbeitern gestellt.

Auch das bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat bereits mit der Prüfung der Umsetzung der DSGVO bei kleinen und mittelständischen Unternehmen begonnen. Ein entsprechender Fragenkatalog wurde ebenfalls veröffentlicht.<sup>93</sup> Welche empfindlichen Zahlungsverpflichtungen bei Nichtbeachtung der DSGVO drohen, ist nachzulesen im kürzlich erschienenen Konzept der Datenschutzaufsichtsbehörden zur Bemessung von Bußgeldern.<sup>94</sup>

### Praxistipp

Prüfen Sie die Umsetzung der DSGVO in Ihrem Unternehmen anhand der veröffentlichten Fragenkataloge. Gerne unterstützen wir Sie mit der fachkundigen Analyse der vorhandenen Abläufe und Dokumentationen.



**Dr. Oliver M. Bühr**

T +49 (0)69 63 00 01-66  
o.buehr@skwschwarz.de

<sup>92</sup> [https://fd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/ds\\_gvo/kriterien-quer-schnittspruefung-179455.html](https://fd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/ds_gvo/kriterien-quer-schnittspruefung-179455.html); letzter Zugriff: 01.11.2019.

<sup>93</sup> [https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/201811\\_kmu\\_fragebogen.pdf](https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/201811_kmu_fragebogen.pdf); letzter Zugriff: 01.11.2019.

<sup>94</sup> [https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/20191016\\_bu%C3%9F-geldkonzept.pdf](https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/20191016_bu%C3%9F-geldkonzept.pdf); letzter Zugriff: 01.11.2019.



# 04

## Arbeitsrecht

### Arbeit 4.0: Der Einsatz digitaler Signaturen im Arbeitsverhältnis

Der digitale Wandel und die Globalisierung machen auch vor dem Arbeitsverhältnis keinen Halt. Immer weiter wächst der Wunsch, Verträge oder andere Vereinbarungen in Sekundenschnelle weltweit zu versenden und vor allem zu unterzeichnen. Eine einfache Lösung für dieses Problem scheint die Verwendung digitaler Signaturen zu sein.

Gerade bei der Begründung und Durchführung von Arbeitsverhältnissen ist hier jedoch zumindest eine gewisse Achtsamkeit geboten. In einigen Fällen schreibt das Gesetz die Schriftform vor, die nur zum Teil mit einer sog. qualifizierten elektronischen Signatur ersetzt werden kann. Zum Teil ist die elektronische Form sogar gänzlich ausgeschlossen.

#### Arten der elektronischen Signatur

Grundsätzlich wird zwischen drei Arten der digitalen Signatur unterschieden:

- (Einfache) elektronische Signatur
- Fortgeschrittene elektronische Signatur
- Qualifizierte elektronische Signatur

Jede dieser drei Signaturen ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft, die verschiedenen Sicherheitsstufen entsprechen. Die Anforderungen, die an die jeweilige Signatur gestellt werden, ergeben sich aus der europäischen eIDAS Verordnung. Aufgrund ihres Charakters als Verordnung gilt sie ohne weitere Umsetzung des deutschen Gesetzgebers unmittelbar.

Nach der gesetzlichen Definition sind (einfache) elektronische Signaturen Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet (Art. 3 Nr. 10 eIDAS-VO). Dies kann bspw. bereits bei einer E-Mail-Signatur oder einer eingescannten Unterschrift der Fall sein.

Für die fortgeschrittene elektronische Signatur sind deutlich gesteigerte Anforderungen zu erfüllen. So muss diese Signatur eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet werden können und die Identifizierung des Unterzeichners ermöglichen (Art. 3 Nr. 11, 26 eIDAS-VO). Außerdem muss gewährleistet sein, dass nachträgliche Änderungen erkannt werden können.

Die qualifizierte elektronische Signatur (Art. 3 Nr. 12, 15, 23 eIDAS-VO) muss alle Merkmale der fortgeschrittenen Signatur aufweisen. Zusätzlich muss sie von einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt worden sein und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen beruhen. Qualifizierte Zertifikate können wiederum nur von sog. Vertrauensdiensteanbietern ausgestellt werden, die den Antragsteller anhand geeigneter Kriterien identifizieren. Sie können außerdem nur an natürliche Personen ausgestellt werden, nicht etwa an juristische Personen wie eine GmbH oder Aktiengesellschaft. Eine Liste der deutschen Vertrauensdiensteanbieter findet sich auf der Homepage der Bundesnetzagentur.

Schreibt das Gesetz die Schriftform – also die eigenhändige Unterschrift vor – kann diese allenfalls durch die qualifizierte elektronische





Signatur ersetzt werden. Denn nur die qualifizierte elektronische Signatur erfüllt die Anforderungen an die sog. elektronische Form nach § 126a BGB. Die elektronische Form ist wiederum als Alternative zur Schriftform gesetzlich zulässig, wenn sich nicht aus den gesetzlichen Vorschriften etwas anderes ergibt.

### Auswirkungen auf die arbeitsvertragliche Praxis

Grundsätzlich können Arbeitsverträge und Änderungsvereinbarungen formfrei geschlossen werden, das heißt den Parteien steht es auch frei, auf welche Art sie (elektronisch) signieren. Denkbar ist damit zum Beispiel der Arbeitsvertragsschluss mittels fortgeschrittener elektronischer Signatur.

Im Arbeitsrecht gibt es allerdings eine Vielzahl an Erklärungen und Vereinbarungen, für die der Gesetzgeber die Schriftform vorgesehen hat. Einige wichtige Beispiele sind:

- Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitarbeit
- nachvertragliche Wettbewerbsverbote
- Verträge zwischen Verleiher und Entleiher bei Arbeitnehmerüberlassung

Diese Erklärungen und Vereinbarungen können neben der eigenhändigen Unterschrift jedenfalls nach überwiegender Auffassung nur mittels der qualifizierten elektronischen Signatur wirksam digital unterschrieben werden. Wird die nötige Form nicht gewahrt, ist die jeweilige Erklärung oder Vereinbarung grundsätzlich nichtig.

In manchen Fällen ist sogar der Ersatz der Schriftform durch die elektronische Form komplett ausgeschlossen. Die wichtigsten Beispiele sind:

- Kündigungen
- Aufhebungsverträge
- Angaben nach dem Nachweisgesetz

In diesen Fällen ist zwingend eine eigenhändige Unterschrift notwendig; sie kann nicht einmal durch eine qualifizierte elektronische Signatur ersetzt werden. Nach dem Gesetz (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nachweisgesetz) ist der Arbeitgeber verpflichtet, spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Geschieht dies nicht, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch

auf Nachholung der Nachweispflichten und ggf. Schadensersatz. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ansprüche geltend gemacht werden und eine Verletzung der Nachweispflichten tatsächlich Konsequenzen haben, dürfte sich jedoch – vor allem im laufenden Arbeitsverhältnis – in Grenzen halten.

Deutlich gravierender wirken sich Formverstöße bei einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag aus. Werden diese lediglich elektronisch signiert, sind sie formunwirksam und damit nichtig. Dies führt zunächst dazu, dass das Arbeitsverhältnis inklusive des Vergütungsanspruchs weiter besteht. Bei einer außerordentlichen Kündigung kann dies sogar so weit führen, dass die Zwei-Wochenfrist für die außerordentliche Kündigung verstreicht. Dann gilt nicht nur das Arbeitsverhältnis weiter, sondern für die aktuell im Raum stehende Pflichtverletzung kann die außerordentliche Kündigung nicht einmal mehr nachgeholt werden.

### Sonderfall Befristung

Eine Besonderheit besteht schließlich bei befristeten Arbeitsverhältnissen. Eine wirksame Befristung fordert in jedem Fall die Einhaltung der Schriftform (§ 126 BGB). Ob hier die qualifizierte elektronische Signatur zulässig ist, ist in der Literatur umstritten und wurde vom Bundesarbeitsgericht bislang nicht entschieden. Auch wenn sehr gute Argumente für die Anwendbarkeit der elektronischen Form sprechen, besteht für die betriebliche Praxis bis zu einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts eine erhebliche Rechtsunsicherheit.

Rechtsfolge eines formunwirksam geschlossenen befristeten Arbeitsvertrages wäre, dass die Befristungsabrede nichtig ist – nicht aber der gesamte Vertrag. Damit wäre ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit dem jeweiligen Arbeitnehmer entstanden. Vorsichtige Arbeitgeber werden deshalb sicherheitshalber Abstand von der elektronischen Signatur für Befristungen nehmen.

Praktische Anwendungsfälle sind einerseits die klassischen Fälle der Befristung, wie bspw. zur Vertretung eines Mitarbeiters in Elternzeit oder die sachgrundlose Befristung bis zu einer Dauer von zwei Jahren. Häufig enthalten vermeintlich unbefristete Arbeitsverträge aber zudem eine Klausel, nach der das Arbeitsverhältnis automatisch mit Erreichen der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rente des Arbeitnehmers enden soll. Nach einer jüngeren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts handelt es sich hierbei ebenfalls um eine formbedürftige Befristung des Arbeitsvertrages.



Wenngleich derzeit nicht absehbar ist, ob sich diese Entscheidung zu einer gefestigten Rechtsprechung entwickeln wird, werden vorsichtige Arbeitgeber an der klassischen Schriftform festhalten. Das Risiko der Verwendung einer elektronischen Signatur tritt dann praktisch zu Tage, wenn möglicherweise erst nach vielen Jahren die vereinbarte Altersgrenze erreicht wird und dann Streit darüber entsteht, ob eine Befristung vorliegt und falls ja, ob die nötige Form gewahrt wurde.

### Fazit

Elektronische Signaturen sind aus dem Geschäftsalltag nicht mehr wegzudenken und haben dementsprechend auch Einzug in die Personalarbeit gefunden. Insbesondere bei gänzlich formfreien Vereinbarungen stellen elektronische Signaturen eine praktikable Alternative zur papierbasierten Unterschrift dar. Bei Vereinbarungen, die einer Formvorschrift unterliegen, ist jedoch penibel auf die Einhaltung der korrekten Art der Unterschrift zu achten. Dies gilt vor allem für Kündigungen und Aufhebungsverträge, die zwingend der Schriftform unterliegen. Bei befristeten Verträgen setzt der Einsatz der elektronischen Signatur eine gewisse Risikobereitschaft des Ar-

beitgebers voraus. Vorsichtige Arbeitgeber werden bei Befristungen weiterhin auf die altbewährte eigenhändige Unterschrift zurückgreifen.



**Dr. Martin Gresslin**

T +49 (0)89 2 86 40-108  
m.gresslin@skwschwarz.de



**Alexandra Meyer**

T +49 (0)89 286 40-298  
a.meyer@skwschwarz.de



# 05

## Steuerrecht

### Steuerpflicht für Sachgeschenke

„Influencer-Marketing“ ist ein aktueller Trend in der WerbeWelt. Es ist mittlerweile üblich, dass Unternehmen Influencer für Werbezwecke anfragen und ihnen das zu bewerbende Produkt als Geschenk überlassen. Im Gegenzug verpflichten sich die Influencer, im eigenen Beauty-Blog oder auf Instagram über die neue Hautcreme oder das Diätprodukt zu schreiben.

Im steuerrechtlichen Sinne gelten solche Produktüberlassungen allerdings nicht als Geschenke, da sie nicht unentgeltlich überlassen werden. Eine Ausnahme gilt nur für Sachgeschenke, deren Anschaffungskosten 10 Euro nicht übersteigen. Die Überlassung von Gegenständen in Erwartung einer Gegenleistung ist steuerlich daher ein sog. „geldwerter Vorteil“ und als solcher zu versteuern.

Der Wert einer überlassenen Sache, der bei der Bemessung für die Steuer zugrunde gelegt wird, ist der Anschaffungspreis des Gegenstandes. Handelt es sich um gebrauchte Gegenstände, wird der Betrag zugrunde gelegt, den der Gegenstand durch einen Verkauf zur Zeit der Überlassung erzielt hätte. Bei gesponserten Reisen gilt der Gegenwert der Reise als Einnahme.

Der Influencer muss den Wert dieser Sachgeschenke als Einnahme versteuern. Selbst wenn er die Sachen privat nutzt, muss er sie buchhalterisch und steuerlich erfassen, weil er sie nur aufgrund seiner selbstständigen Tätigkeit überhaupt erhalten hat.

Einige Unternehmen, die Sachgeschenke ausgeben, versteuern diese pauschal. Sie müssen dann allerdings die Übernahme der Steuerlast schriftlich erklären. Mit dieser Erklärung kann der Influencer dem Finanzamt gegenüber belegen, dass eine Besteuerung

bereits erfolgt ist. Pro Wirtschaftsjahr dürfen so Sachgeschenke im Wert von bis zu maximal 10.000 Euro entgegengenommen werden, ohne dass diese nochmals in der Steuererklärung des Influencers anzugeben sind.

#### Praxistipp

Werbende Unternehmen sollten entweder ihre Influencer auf die entstehenden Steuerpflichten hinweisen oder eine Pauschalbesteuerung vornehmen, da ihnen das Verhalten der Influencer in der Außenwirkung oft zugerechnet wird. Die Influencer selbst sollten ihren steuerlichen Pflichten nachkommen, um Strafzinsen sowie Strafen wegen Steuerhinterziehung zu vermeiden.



**Corinna Sobottka**  
T +49 (0)89 2 86 40-244  
c.sobottka@skwschwarz.de



**Nicole Thomann**  
T +49 (0)89 2 86 40-453  
n.thomann@skwschwarz.de



# 06

## Vertriebsrecht

### Die INCOTERMS 2020 sind da!

Am 1. Januar 2020 treten die INCOTERMS 2020 in Kraft. Die INCOTERMS sind im Außenhandel, aber auch bei Lieferungen innerhalb Deutschlands von großer Bedeutung und damit auch für jedes Unternehmen der Süßwarenbranche. Nach einer Schätzung der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) werden sie in 90 % aller internationalen Kaufverträge verwendet.

Die INCOTERMS regeln Gefahrenübergang und Risikotragung für den Fall der Beschädigung von zu liefernder Ware, aber auch z. B. über Kosten von Transport, Verpackung und Versicherung. Sie legen damit viele wichtige Bedingungen fest, deren detaillierte Aushandlung in jedem Einzelfall ineffizient wäre. Die klare Definition der einzelnen Klauseln ermöglicht den Parteien eines Kaufvertrages eine standardisierte Abwicklung im internationalen, aber auch nationalen, Handelsgeschäft und damit die Einsparung von Transaktionskosten.

Die Neufassung enthält viele Änderungen im Detail, aber im Vergleich zur Vorversion von 2010 keine echten Umwälzungen. Insbesondere wurde entgegen früherer Gerüchte die viel verwendete Klausel „EXW“ (Ex Works = ab Werk), die bei grenzüberschreitenden Lieferungen zu zollrechtlichen Schwierigkeiten führen kann, nicht abgeschafft. Die Klausel DAT wurde umformuliert zu DPU (Delivery At Place Unloaded = Geliefert benannter Ort entladen). Wer in seinen Verträgen bislang die DAT-Klausel verwendet haben sollte, sollte dies nun anpassen.

Überhaupt sollte jedes Unternehmen die Neufassung der INCOTERMS zum Anlass für eine Prüfung nehmen, ob die bisher genutzten Klauseln (für den Einkauf und Verkauf werden dies oft nicht dieselben sein) noch sinnvoll sind. Die von der ICC herausgegebenen Regeln zu Auslegung der INCOTERMS 2020, die sehr ausführliche und übersichtliche Erläuterungen enthalten (eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorversion), sind dabei eine große Hilfe. Im Vertragstext sollte auch auf die neue Fassung verwiesen werden. Entgegen der zumeist weniger exakten Praxis empfiehlt sich zudem, nicht nur auf den Ort hinzuweisen, sondern idealerweise auch auf die genaue Adresse, damit klar ist, wo genau die Gefahr von dem Lieferanten auf den Käufer übergeht. Ein Beispiel für eine gute Formulierung ist: „FCA Musterstraße 1, 12345 Musterstadt, Deutschland (INCOTERMS 2020)“



**Oliver Korte**  
T +49 (0)40 3 34 01-41  
o.korte@skwschwarz.de



**Praxisgruppe Gewerblicher Rechtsschutz / Wettbewerbsrecht**

Dr. Dorothee Altenburg <sup>1</sup>	Madeleine Metzner
Jens Borchardt, LL.M. <sup>2,7</sup>	Hannah Mugler
Dr. Markus Brock <sup>1</sup>	Dr. Stefanie Nabrotzki, LL.M.
Dr. Ilja Czernik <sup>1,7</sup>	Esther Noske, LL.M.
Markus von Fuchs, LL.M. <sup>1</sup>	Sebastian Osterrieth
Lara Guyot, LL.B.	Dr. Andreas Peschel-Mehner
Dr. Philipp Heigl, LL.M.	Dr. Sascha Pres <sup>2,7</sup>
Dr. Johann Heyde	Sandra Sophia Redeker
Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt	Yvonne Schäfer <sup>1</sup>
Dr. Magnus Hirsch <sup>1</sup>	Stefan C. Schicker, LL.M. <sup>1,2,3</sup>
Margret Knitter, LL.M. <sup>1</sup>	Götz Schneider-Rothhaar <sup>7</sup>
Stefan Kridlo <sup>9</sup>	Tobias Voßberg
Martin Matzner, LL.M.	Dr. Konstantin Wegner, LL.M.

**Praxisgruppe IT & Digital Business**

Franka Becker	Dr. Matthias Nordmann, M.A. <sup>5</sup>
Nikolaus Bertermann <sup>2,12</sup>	Esther Noske, LL.M.
Jens Borchardt, LL.M. <sup>2,7,18</sup>	Dr. Matthias Orthwein, LL.M.
Ivan Brankov	Dr. Stefan Peintinger, LL.M.
Dr. Markus Brock <sup>1</sup>	Dr. Andreas Peschel-Mehner
Dr. Oliver M. Bühr <sup>2,6</sup>	Dr. Sascha Pres
Kirill Engelmann	Sandra Sophia Redeker
Elisabeth Gräfin Finck von Finckenstein	Yvonne Schäfer <sup>1</sup>
Dr. Philipp Heigl, LL.M.	Johannes Schäufele
Dr. Johann Heyde	Stefan C. Schicker, LL.M. <sup>1,2,3</sup>
Dr. Oliver Hornung	Nikolai Schmidt
Insa Janßen, LL.M.	Jan Schneider <sup>2</sup>
Dr. Wulf Kamlah	Martin Schweinoch <sup>2</sup>
René M. Kieselmann <sup>13</sup>	Corinna Sobottka
Dr. Eberhard Kromer, MBA <sup>5,7</sup>	Benjamin Spies
Christoph Krück	Michael Stehling
Franziska Ladiges, LL.B.	Wenzel Steinmetz
Moritz Mehner	Philipp Thomé
Dr. Daniel Meßmer <sup>2</sup>	Karolin Widmann
Hannah Mugler	Julian Westpfahl <sup>2</sup>
Kelda Katharina Niemeyer	Dr. Volker Wodjanka, LL.M. <sup>14</sup>
Elisabeth Noltenius, LL.M.	

**Praxisgruppe Medien- und Entertainmentrecht**

Dr. Dorothee Altenburg <sup>1</sup>	Elisabeth Noltenius, LL.M.
Jens Borchardt, LL.M. <sup>2,7</sup>	Esther Noske, LL.M.
Bettina-Axenia Bugus	Dr. Andreas Peschel-Mehner
Dr. Ilja Czernik <sup>1,7</sup>	Dr. Sascha Pres
Dr. Martin Diesbach	Dr. Zahra Rahvar
Dr. Ulrich Fuchs <sup>7</sup>	Dr. Ulrich Reber <sup>15</sup>
Markus von Fuchs, LL.M. <sup>1</sup>	Sandra Sophia Redeker
Dr. Christoph Haesner, M.C.L. <sup>7</sup>	Johannes Schäufele
Dr. Johann Heyde	Götz Schneider-Rothhaar <sup>7</sup>
Dr. Magnus Hirsch <sup>1</sup>	Prof. Dr. Mathias Schwarz <sup>16,17</sup>
Dr. Bernd Joch <sup>9</sup>	Valerie Schwarz
Norbert Klingner	Corinna Sobottka
Margret Knitter, LL.M. <sup>1</sup>	Pia Sökeland
Maximilian König	Michael Stehling
Stefanie Kringer	Wenzel Steinmetz
Stefan Kridlo <sup>9</sup>	Alexandra Streichfuss
Dr. Eberhard Kromer, MBA <sup>5,7</sup>	Tobias Voßberg
Christoph Krück	Georg Wallraf
Martin Matzner, LL.M.	Dr. Konstantin Wegner, LL.M.
Moritz Mehner	Johanna Weiß
Dr. Stefanie Nabrotzki, LL.M.	

**Praxisgruppe Handels- und Vertriebsrecht**

Marion Anzinger	Christine Lingenfeller, LL.M.
Dr. Ilja Czernik <sup>1,7</sup>	Dr. Ulrich Muth <sup>4</sup>
Dr. Philipp Heigl, LL.M.	Dr. Kolja Petrovicki, LL.M.
Dr. Bernd Joch <sup>9</sup>	Sven Pohl
Klaus Kelwing <sup>5</sup>	Dr. Jürgen Sparr, LL.M.
Oliver Korte <sup>2</sup>	Jan-Christian von Eye
Sabine Kröger <sup>4,5</sup>	Dr. Sebastian Graf von Wallwitz, LL.M. <sup>5</sup>

**Praxisgruppe Arbeitsrecht**

Christian von Bitter <sup>9</sup>	Dr. Martin Landauer, M.Jur. <sup>8</sup>
Bettina-Axenia Bugus	Alexandra Meyer
Tabea Frühinsfeld <sup>9</sup>	Alexander Möller <sup>9</sup>
Dr. Martin Greßlin <sup>9</sup>	Dr. Martin Römermann <sup>9</sup>
Sabrina Hochbrückner	Andreas Seidel
Dr. Bernd Joch <sup>9</sup>	Michael Wahl <sup>9</sup>
Hanna Karl <sup>9</sup>	

**Praxisgruppe Steuerrecht**

Dr. Christian Becker <sup>9</sup>	Dr. Gerd Seeliger <sup>11,17</sup>
Dr. Jens-Hendrik Kern, LL.M. <sup>19</sup>	Stefan Skulesch <sup>6,11</sup>
Christoph Meyer <sup>9,10</sup>	Nicole Thomann <sup>9</sup>
Sven Pohl	Heiko Wunderlich <sup>9</sup>

- 
- |  |  |
|--|--|
| 1 Fachanwalt/in für gewerblichen Rechtsschutz    | 10 Fachanwalt für Familienrecht                                    |
| 2 Fachanwalt für Informationstechnologierecht    | 11 Rechtsanwalt und Steuerberater                                  |
| 3 auch Solicitor in England und Wales            | 12 Datenschutzauditor (TÜV)  |
| 4 Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht     | 13 Fachanwalt für Vergaberecht                                     |
| 5 Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht | 14 Zertifizierter Datenschutzbeauftragter (CIPP/E, CIPM, GDDcert.) |
| 6 Rechtsanwalt und Notar                         | 15 Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht                 |
| 7 Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht        | 16 Wirtschaftsprüfer   |
| 8 Fachanwalt/in für Arbeitsrecht                 | 17 Rechtsanwalt und Mediator                                       |
| 9 Fachanwalt/in für Steuerrecht                  |  |
- 

**Impressum**

SKW Schwarz Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB

AG München PR 884

Redaktion: Margret Knitter, LL.M.  
E-Mail: m.knitter@skwswschwarz.de

Um den Newsletter abzubestellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder informieren Ihren Ansprechpartner in der Kanzlei.

Gerne informieren wir Sie auch über unsere anderen Ticker und Newsletter.

Gesetzliche Berufsbezeichnung: Rechtsanwalt/-anwältin der BRD. Zuständige Rechtsanwaltskammer: Rechtsanwaltskammern Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg und München. Die berufsrechtlichen Regelungen sind unter <http://www.brak.de> in der Rubrik „Berufsrecht“, Informationspflichten gem. § 5 TMG abrufbar.

© SKW Schwarz 2020

**10719 Berlin**

Kranzler Eck  
Kurfürstendamm 21  
T +49 (0)30 8 89 26 50-0  
F +49 (0)30 8 89 26 50-10

**40212 Düsseldorf**

Steinstraße 1/Kö  
T +49 (0)211 82 89 59-0  
F +49 (0)211 82 89 59-60

**60598 Frankfurt / Main**

Mörfelder Landstraße 117  
T +49 (0)69 63 00 01-0  
F +49 (0)69 63 55-22

**20095 Hamburg**

Ferdinandstraße 3  
T +49 (0)40 33 40 1-0  
F +49 (0)40 33 40 1-530

**80333 München**

Wittelsbacherplatz 1  
T +49 (0)89 2 86 40-0  
F +49 (0)89 2 80 94-32

[www.skwschwarz.de](http://www.skwschwarz.de)

