



01 | MARKEN- UND VERTRIEBSRECHT

China und Brexit: Strategien zum Vertrieb und Markenschutz im internationalen Verkehr



Experten gehen davon aus, dass die Marken einen Anteil von 20 bis 94% am Unternehmenswert ausmachen. Es ist daher von elementarer Bedeutung für Unternehmen, sich seine Marken, sei es die Wortmarke (der geschriebene Name) oder die Bildmarke (etwa das Firmenlogo), schützen zu lassen. In den meisten Fällen haben die Unternehmen dazu zumindest ein deutsches oder europäisches Markenrecht eintragen lassen. Problematisch wird es indes, wenn neue Märkte erschlossen werden. Was gilt es dabei zu beachten?

Mittelständische Unternehmen aus der Region konnten ihre Produkte zuletzt weiter erfolgreich im Ausland platzieren. Allein nach China wurden in 2018 deutsche Waren im Wert von 93,13 Mrd. EUR exportiert. Tendenz steigend. Wird der Schritt auf den ausländischen Markt gewagt, kann für das deutsche Unternehmen aber ein Problem auftreten, welches in der öffentlichen Wahrnehmung zumeist gar keine Rolle spielt, die sogenannte „Piratenmarkenregistrierung“. Darunter ist die Situation zu verstehen, in welcher ein Markenpirat ausnutzt, dass ein Unternehmen es versäumt hat, die von ihm genutzten Marken im Ausland schützen zu lassen. Gerade in der VR China hat sich ein ganzer Industriezweig gebildet, welcher systematisch nach am Markt erfolgreichen Produkten Ausschau hält und sich, sollte kein Markenschutz bestehen, die „fremden“ Markenrechte sichert.

Gelingt dem Pirat die Anmeldung, gilt die eigene Marke im Ausland fortan als fremd. In diesen Fällen droht eine Beschlagnahme der Waren, kostenpflichtige Abmahnungen sowie die Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen durch den Pirat. Dies obwohl man teilweise seit Jahren erfolgreich ins Ausland exportiert hat und doch jeder (im heimischen Markt) weiß, dass die Produkte aus dem eigenen Hause stammen. Der Markenpirat kann in vielen Fällen mittels gerichtlichen Eilrechtsschutzes zudem innerhalb kurzer Zeit den Vertrieb der Produkte und auch die Einfuhr untersagen. Selbst die Rückführung von Produkten gestaltet sich äußerst schwierig. In einem solchen Fall kann für das deutsche Unternehmen das Geschäft auf dem ausländischen Markt also unmittelbar zum Erliegen kommen und es können erhebliche Schäden entstehen.

Schutz des Vertriebswegs

Damit diese Situation nicht eintritt, ist es von zentraler Bedeutung neue Vertriebswege zu schützen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Markenrechte stets nur innerhalb eines begrenzten territorialen Gebiets Schutz gewähren (sog. Territorialitätsprinzip). Entsprechend können Marken als nationale Marken (z. B. innerhalb Deutschlands), als EU-Marken (Schutz innerhalb der Europäischen Union) und IR- Marken (Erstreckung der Marke auf bis zu über 100 weitere Länder der Welt) angemeldet werden. Deutsche Unternehmen sind im Ausland also keineswegs schutzlos. Es muss jedoch auf Grund des Territorialitätsprinzips eine Anmeldung oder Erstreckung der Marke strategisch sowie rechtzeitig für alle benötigten Gebiete erfolgen.

Besonderheit Brexit

Der drohende Brexit stellt ein weiteres Risiko dar. Großbritannien will bekanntlich am 31.01.2020 die EU zu verlassen. Ob dies mit oder ohne Deal geschieht, ist weiter offen. Konnte bislang ein Schutz des Gebiets Großbritanniens ohne weiteres durch eine EU-Marke abgedeckt werden, droht dies nun wegzufallen. EU-Marken gelten nur im Gebiet der EU und verlieren damit nach dem Austritt den Schutz im Vereinigten Königreich. Unternehmen müssen sich daher unmittelbar um eine nationale britische Marke kümmern. Um nicht den bisherigen Schutzstatus zu verlieren, hat die britische Regierung indes zumindest, auch für den Fall eines unregulierten Ausritts, ein prioritätswahrendes, vereinfachtes Anmeldeverfahren in Aussicht gestellt. Unternehmen müssen sich hierum jedoch proaktiv selbst kümmern.

Was ist zu tun?

Damit es gar nicht erst zu einer Blockade des Vertriebs im Ausland kommt, empfiehlt sich eine vorherige rechtliche Absicherung. Zunächst sollte der im Ausland bestehende Schutzzumfang der eigenen Marken geprüft werden. Weiterhin muss sich das Unternehmen darüber Gedanken machen, welche Produkte auf dem ausländischen Markt platziert werden sollen. Denn nicht nur der Unternehmensname sollte geschützt sein, sondern unbedingt auch Produktbezeichnungen mit Markencharakter (z. B. „Golf GTI“). In einem letzten Schritt sollte dann die Markenmeldung bzw. Erstreckung erfolgen.

Sollte es bereits zu spät sein und eine Piratenanmeldung existieren, empfiehlt es sich unverzüglich, die Hilfe eines spezialisierten ausländischen Kollegen zu suchen, und sich gegen etwaige Ansprüche zu verteidigen. Ausländische Gesetzgeber – auch der chinesische – haben auf die Situation bereits reagiert, sodass zumindest in gewissem Umfang Schutz gegen derartige Piratenanmelder besteht.

VOELKER begleitet Mandanten seit vielen Jahren erfolgreich bei der Entwicklung und dem Schutz von Marken. Dabei kann auf ein Netzwerk aus weltweiten, oftmals deutschsprachigen, Kanzleien zurückgegriffen werden, um auch bei internationalen Sachverhalten stets die bestmögliche Lösung zu erreichen.



02 | INTERNATIONALES HANDELSRECHT

Wesentliche Änderungen: Die neuen Incoterms® 2020



Die „International Chamber of Commerce“ (ICC) veröffentlicht im Zehn-Jahresabstand eine neue Version ihrer Incoterms-Handelsklauseln. Im Spätsommer 2019 wurde die neue Ausgabe „Incoterms 2020“ vorgestellt, die die bisherige Version „Incoterms 2010“ ersetzen.

Damit ist es ratsam, ab Jahresbeginn 2020 die neue Incoterms-Version zu verwenden. Selbstverständlich kann die bisherige Version aus 2010 oder aber auch jede Vorgängerversion weiterverwendet werden. In Verträgen ist aber deutlich kenntlich zu machen, welche Version (2010, 2020 oder frühere Versionen) verwendet werden soll.

Die Incoterms bestehen aus dreibuchstabigen Abkürzungen, hinter denen jeweils ausführliche Regelung zu Gefahrübergang, Kostentragung, Versicherungspflicht und weiteren Vertragspflichten im internationalen Warenhandel stehen. Entsprechend existiert für jeden der insgesamt 11 Incoterms eine ausführliche Erklärung über die zehn wesentlichen Pflichten des Verkäufers unter dem jeweiligen Incoterms (Erläuterung A1 bis A10) sowie über die jeweils wesentlichen zehn Pflichten des Käufers (Erläuterung B1 bis B10).

Die neue Version Incoterms 2020 enthält im Vergleich zur Vorgängerversion von 2010 etliche wesentliche Änderungen. So ist beispielsweise der bisher bekannte Incoterms „DAT“ durch den neuen Incoterms „DPU“ ersetzt worden. Hinsichtlich der Incoterms CIP bzw. CIF, die beide eine Verpflichtung der Verkäuferseite zur Organisation von Transportversicherungen bis zum Bestimmungsort beinhalten, bestehen nun Unterschiede in der Art der zu organisierenden Versicherungspolice.

Beim weit verbreiteten (und oft empfehlenswerten) Incoterms FCA („Free Carrier“) besteht nun die Möglichkeit der Parteien, optional eine Pflicht der Käuferseite zur Organisation und Übergabe eines Transportdokumentes an die Verkäuferseite zu vereinbaren. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit Zahlungssicherungsinstrumenten, wie beispielsweise Akkreditiven, wesentlich.

Auch im „Kleingedruckten“, nämlich in den jeweils anwendbaren A- und B-Klauseln, beinhaltet die Version 2020 der Incoterms Neuerungen und vor allem erweiterte Regelungen.

Es empfiehlt sich daher für Unternehmen, die im internationalen Warenverkehr tätig sind, dringend, die offizielle Erläuterung zu den Incoterms der Internationalen Handelskammer anzuschaffen.

VOELKER bietet darüber hinaus Inhouse-Schulungen zum Thema Incoterms 2020 an. Frau Dr. Christina Blanken und Herr Dr. Christian Lindemann haben beide ein spezialisiertes Trainer-Schulungsseminar der ICC besucht und sind akkreditierte und geprüfte Incoterms® 2020 Trainer.

Über diese Schulungsmöglichkeit hinaus bietet VOELKER Unterstützung bei der Gestaltung von Verträgen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bei Streitfällen im internationalen Warenverkehr an.

03 | ZIVILRECHT

Neue Rechtsprechung des BGH zwingt zur Überprüfung sämtlicher Preisklauseln.



Am 20. Februar 2019 hat der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs eine Entscheidung getroffen, die nur auf den ersten Blick nur für Krankenhäuser relevant ist. Auf den zweiten Blick ist diese für das gesamte Wirtschaftsleben sehr weitreichend.

Worum geht es?

Zahlreiche Krebsbehandlungen laufen heutzutage ambulant am Krankenhaus ab. Häufig handelt es sich dabei um medikamentöse Behandlungen, die landläufig als Chemotherapie bezeichnet werden. Die Medikamente hierfür müssen häufig individuell für die Patienten hergestellt werden. Da dies ein erheblicher Aufwand ist, können dies nur bestimmte Apotheken. Die Krebspatienten werden daher meist von den entsprechenden Krankenhausapotheken mit diesen Medikamenten für ihre ambulante Behandlung versorgt. Ein gesonderter schriftlicher Vertragsschluss über diese Medikamente und deren Preis erfolgt nicht. Vielmehr machen sich die Patienten häufig keine Gedanken darüber, sondern bezahlen bzw. ihre private Krankenversicherung bezahlt die gestellte Rechnung. Die entsprechenden Präparate sind recht teuer. Von 2005 bis 2014 war nun die Finanzverwaltung der Auffassung, dass solche Medikamentenlieferungen umsatzsteuerpflichtig sind zu 19 % Steuersatz. Mit einer Entscheidung Ende 2014 hat der Bundesfinanzhof aber entschieden, dass diese Leistungen der Krankenhausapotheke umsatzsteuerfrei sind. Die privaten Krankenversicherer haben nunmehr ihre Chance gewittert und möchten von den Krankenhäusern die Umsatzsteuer erstattet bekommen (unabhängig davon, was Stand der Dinge mit dem Finanzamt ist).

Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob ein solcher Anspruch dem Grunde nach besteht.

Bislang galt der Grundsatz, dass wenn man in Verträgen (insbesondere Kaufverträgen, aber auch anderen, wie Werk-, Werklieferungsverträge, Lizenzverträgen etc.) nichts zum Thema Umsatzsteuer in die Klausel über den Preis mit aufgenommen hat, die angegebenen Preis sogenannte Bruttopreise sind. Liegt eine solche Bruttopreisvereinbarung vor, sind Änderungen in der umsatzsteuerlichen Behandlung durch die Finanzbehörden allein Risiko des Verkäufers und führen nicht zu Rückabwicklungen der Verträge. Nur wenn man in seine Klausel explizit geschrieben hat, dass die Mehrwertsteuer gesondert zu behandeln ist (häufige Formulierung ist hier „zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer“), liegt das Risiko beim Käufer.

In der überwiegenden Zahl der Geschäftsvorfälle werden auch Bruttopreise vereinbart, weil man genau nicht möchte, dass man Sachverhalte, die ggf. Jahrzehnte alt sind, wieder aufgreifen muss. Damit verbunden sind für den Verkäufer sowohl Chancen als auch Risiken, kommt es zu Nachforderungen vom Finanzamt, muss er diese alleine tragen. Kommt es zu Rückzahlungen darf er diese auch behalten. Dies war Jahrzehnte lang so gängige Praxis in der Vertragsgestaltung. Dies ist unseres Erachtens auch eine faire Risiko- und Chancenverteilung.

Nun hat der VII. Zivilsenat entschieden, dass es zwar bei dem Grundsatz bliebe, dass wenn man nichts vereinbart die sogenannte Bruttopreisvereinbarung gilt, gleichzeitig bietet diese aber die Möglichkeit, den Vertrag auszulegen. Wenn sich die Parteien keine Gedanken über eine Umsatzsteuerfreiheit gemacht hätten, müsste der Vertrag aber ergänzend ausgelegt werden, dass die Verbraucher die Rückzahlungen vom Finanzamt als Rückerstattungsanspruch gegenüber dem Verkäufer geltend machen können. De facto ist damit eine Bruttopreisvereinbarung ausgehöhlt. Wenn immer sich etwas bei der Umsatzsteuer ändert und man hat nichts dazu geregelt, kann dem Käufer ein Rückerstattungsanspruch zustehen. Zur umgekehrten Frage, wenn es Nachzahlungen gab, ob dann auch der Käufer Nachzahlungen leisten muss, hat der BGH nichts gesagt. Jedenfalls ist seit dem 20.02. für alle Personen, die Bruttopreisvereinbarungen in ihren Verträgen abgeschlossen haben, die Sicherheit, dass bei einer Änderung der steuerlichen Lage keine Rückabwicklung mit den Vertragspartnern durchzuführen ist, verloren gegangen. Wenn Sie tatsächlich auf diese Sicherheit, nicht in Rückabwicklungen zu geraten, Wert legen und es zumindest möglich erscheint, dass sich irgendwann einmal etwas an der umsatzsteuerlichen Betrachtung ändert, sollten Sie Ihre vertraglichen Regelungen daraufhin überprüfen und explizit in die Preisklausel mit aufnehmen, dass Änderungen in der umsatzsteuerlichen Festsetzung in der Zukunft außer Betracht zu bleiben haben.

04 | WIRTSCHAFTSRECHT

Wie kann ich meine Geschäftsgeheimnisse besser schützen?



Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wurden nach der alten Rechtslage durch einzelne Sondergesetze, (§§ 17–19 des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb) und durch Geheimhaltungsvereinbarungen (CDAs, NDAs) geschützt. Durch das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) wurde nun seit 26. April 2019 ein einheitliches Gesetz eingeführt, das die EU-Richtlinie 2016/943 umsetzt. Das GeschGehG enthält vor allem Anforderungen, die zu erfüllen sind, damit eine aus Sicht eines Unternehmens geheime Information überhaupt unter den Schutz des Gesetzes fällt. Daher sollten Unternehmen nun zügig handeln, um den Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse weiterhin zu gewährleisten. Ansonsten können künftig Ansprüche gegen „Geheimnisverletzer“ nicht mehr geltend gemacht werden.

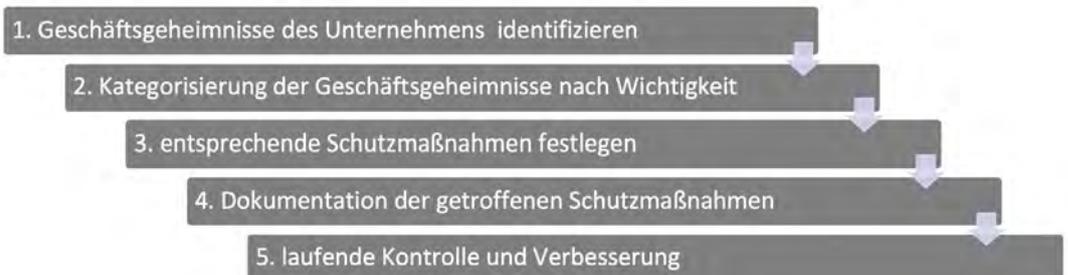
Vor dem GeschGehG reichte es für die Einordnung einer Information als „Geschäftsgeheimnis“ aus, wenn eine geheime Tatsache von kommerziellem Wert nach dem erkennbaren Willen des Inhabers geheim gehalten werden sollte. Dies gilt mit dem GeschGehG so nun nicht mehr. Nach dem GeschGehG ist ein Geschäftsgeheimnis eine Information, die geheim ist, die von wirtschaftlichem Wert ist, die mit angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt wird und bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.

Die wichtigste Neuerung besteht also darin, dass Geschäftsgeheimnisse nur noch geschützt sind, wenn angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen werden. Laut der Begründung des Regierungsentwurfs zum GeschGehG ist die Angemessenheit einer Maßnahme u. a. nach dem Wert und der Natur des Geheimnisses, nach dessen Bedeutung für das Unternehmen, sowie nach der Größe des Unternehmens auszurichten.

Unternehmen sollten daher nun ein Schutzkonzept entwickeln. Da es letztlich um die Beweisbarkeit des Bestehens und der Angemessenheit eines Schutzkonzeptes geht ist zwingend eine hinreichende Dokumentation sicher zu stellen.

Grundsätzlich gilt: **Je besser das Schutzkonzept ausgestaltet ist, desto besser ist der Schutz.**

Beispiel für ein Schutzkonzept



Zudem werden NDAs und der Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch entsprechende arbeitsvertragliche Klauseln im Arbeitsvertrag für Unternehmen essentiell, um den Nachweis eines angemessenen Schutzes führen zu können.

Das GeschGehG bietet allerdings für Unternehmen auch zahlreiche verbesserte Möglichkeiten, gerichtlich gegen eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vorzugehen. Denn im Gerichtsprozess gibt es nun verschiedene prozessuale Möglichkeiten, die Geschäftsgeheimnisse zu schützen.

Wir beraten Sie gerne zu den Neuerungen und was diese für Ihr Unternehmen bedeuten.

05 | NEUES VON VOELKER

**Ranking der
besten Kanzleien:
VOELKER weiter-
hin vorne dabei**

JUVE
seit Jahren unter den
Top-Kanzleien in BW

Das renommierte JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien zählt VOELKER auch in seiner neuesten Ausgabe 2019/20 zu den führenden Kanzleien in der Kategorie „Baden-Württemberg (ohne Stuttgart)“. Wir freuen uns über diese erneute Auszeichnung!

**ELSA Konstanz
& Tübingen zu
Besuch bei
VOELKER**

Auch dieses Jahr hat VOELKER wieder Mitglieder/innen des Vereins ELSA (European Law Students' Association) eingeladen, um den angehenden Juristen/innen einen interessanten und lehrreichen „Alltag“ in einer Anwaltskanzlei zu ermöglichen. Erstmals wurden Studenten der Universitäten Konstanz und Tübingen zu einer gemeinsamen Veranstaltung nach Reutlingen eingeladen. Bei ELSA handelt es sich um eine unabhängige, parteipolitisch neutrale Organisation von Jurastudierenden, Rechtsreferendaren und jungen Juristen an nahezu allen juristischen Fakultäten in ganz Europa.



**Dr. Hans Ham-
mann ist zum
fünften Mal
in Folge „TOP
Rechtsanwalt
Erbrecht“**



Dr. Hans Hammann „zählt für die Redaktion von FOCUS auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu Deutschlands Top-Privatanwälten“. In diesem Jahr gehört Dr. Hans Hammann zu dem exklusiven Kreis von bundesweit 22 Privatrechtsanwälten, die „häufig von Kollegen empfohlen“ wurden. Exklusiv für FOCUS hat das Hamburger Statistikunternehmen Statista die Top-Anwälte im Fachbereich Erbrecht ermittelt. Die vollständige Anwaltsliste mit insgesamt 83 Rechtsanwälten im Bereich Erbrecht (davon 61 „von Kollegen empfohlen“ und 22 „häufig von Kollegen empfohlen“) ist im Magazin FOCUS-SPEZIAL, Ausgabe Nr. 3/2019, enthalten.

**VOELKER spon-
soriert IHK-Gala-
abend „Gewinner
der Region“**

Zum wiederholten Male hat VOELKER 2019 den im zweijährigen Turnus stattfindenden IHK-Galaabend „Gewinner der Region – Vorhang auf für erfolgreiche Unternehmen“ gesponsert. Gefeierte wurden an diesem Abend die rund 140 Unternehmen aus unserer Region, die in den vergangenen zwei Jahren mit namhaften Preisen oder Auszeichnungen für ihre unternehmerische Leistung geehrt wurden. Es war uns wieder einmal eine große Freude und Ehre, diesen Galaabend unterstützen zu dürfen.



Zuwachs in der Kanzlei

Auch seit der letzten Ausgabe des VOELKERjournals sind wieder neue Kollegen/innen zu unserer Kanzlei gestoßen: Wir begrüßen herzlich

- Frau Rechtsanwältin Franziska Dunker, Referat Medizinrecht,
- Frau Rechtsanwältin Larissa Naomi Dura, Referat Gesellschaftsrecht,
- Frau Rechtsanwältin Lena Hertwig, Referat Erbrecht,
- Herrn Rechtsanwalt Viktor Jaschari, Referat Immobilien -und Vergaberecht,
- Frau Rechtsanwältin Mascha Nübel, Referat Non-Profit



v.l.n.r. Mascha Nübel, Franziska Dunker, Viktor Jaschari, Lena Hertwig, Larissa Naomi Dura

VOELKER unterstützt die IHK: Medizinprodukte im Fokus

Auf die heimische Medizintechnikbranche kommt derzeit das Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (kurz MDG) zu, mit dem die Medical Device Regulation der EU in deutsches Recht umgesetzt wird. Auf Basis des Referentenentwurfs hat die IHK mit Unterstützung regionaler Experten das Vorhaben unter die Lupe genommen und eine Stellungnahme in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Im Bild tagt das Redaktionsteam.



Jessica Seiferth (Heinz Schade GmbH), Dr. Ulrike Brucklacher, Fachanwältin für Medizinrecht (VOELKER), Dr. Stefan Engelhard (IHK) (Bild: IHK)



VOELKER gewinnt wichtigen Karriere-Preis

VOELKER wurde bei den diesjährigen „iurratio jobs awards“ in Köln mit dem begehrten ersten Platz in der Kategorie „bester Arbeitgeber für das Referendariat Region Süddeutschland“ ausgezeichnet. Dabei konnte sich VOELKER gegen zahlreiche namhafte (Groß-)Kanzleien durchsetzen. Iurratio ist eine der führenden Karriereplattformen für juristische Referendare und Berufseinsteiger und leitet das jährliche Ranking aus einer umfangreichen Befragung hunderter Kanzleien und Referendare her.



Dr. Jan-David Jansing (links im Bild) und Christian Zinn nahmen den Preis in Köln in Empfang. (Bild: iurratio)

Karriere

VOELKER ist kontinuierlich auf der Suche nach qualifizierten und begabten Menschen, die nicht nur fachspezifisches Wissen besitzen, sondern auch eine gesunde Neugier auf Neues mitbringen, Spaß an beruflichen Herausforderungen haben sowie aufgeschlossen und ausgesprochen teamorientiert sind. Eine Promotion oder ein im Ausland erworbener LL.M. ist eine gern gesehene Zusatzqualifikation, aber keine Voraussetzung, um bei uns einsteigen zu können. Wir suchen momentan Verstärkung im Bereich Gesellschaftsrecht mit Schwerpunkt Gesellschafterstreitigkeiten sowie im öffentlichen und/oder privaten Baurecht. Möchten Sie Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in elektronischer Form an karriere@voelker-gruppe.com.

VOELKER & Partner

Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater mbB
Dominohaus, Am Echazufer 24, D-72764 Reutlingen
Tel: +49 7121 9202-0, Fax: +49 7121 9202-19



Reutlingen · Stuttgart · Hechingen

