



## Newsletter Ausgabe 3/2017

Düsseldorf/München, 30. Mai 2017

### EuGH und SCOTUS gehen getrennte Wege, was das „forum shopping“ angeht

In den letzten Tagen ergingen wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Möglichkeit von Klägern, sich den Gerichtsstandort ihrer Klage auszuwählen („forum shopping“).

Während am 22. Mai 2017 der Supreme Court of the United States of America (SCOTUS) in TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC (abrufbar [hier](#)) entschied, das „forum shopping“ deutlich einzuschränken,<sup>1</sup> urteilte in einem zwar nicht identischen, doch aber ähnlich gelagerten Fall der EuGH nur vier Tage zuvor, am 18. Mai 2017, gerade entgegengesetzt.

In der Entscheidung C-617/15 (abrufbar [hier](#)) hatte das Unternehmen Hummel Holding A/S das Unternehmen Nike, nämlich die Nike Inc. (USA) und die Nike Retail BV (Niederlande), vor dem Landgericht Düsseldorf sowie im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf auf Verletzung einer Unionsmarke verklagt.

Gemäß Art. 97 der hier noch anwendbaren EU-Verordnung EU 207/2009 kann ein Beklagter in einem Mitgliedsstaat verklagt werden, wenn er dort über eine Niederlassung verfügt. Die EU 2007/2009 (inzwischen abgelöst durch die EU 2015/2424) verweist hierzu auf die EU 44/2001 - welche ihrerseits inzwischen durch die EU 1215/2012 abgelöst ist.

Beide Beklagtenfirmen wehrten sich aber nun unter anderem mit dem Argument, dass mangels Niederlassung in Deutschland das Landgericht Düsseldorf örtlich nicht zuständig sei.

Allerdings existiert eine Tochtergesellschaft in Deutschland, die Nike Deutschland GmbH,<sup>2</sup> welche eine Tochter bzw. Enkelgesellschaft der Beklagtenfirmen darstellt.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf befragte nun

### „Was fott es, es fott“<sup>1</sup> – die BGH-Entscheidung „Ankopplungssystem“

Die unlängst ergangene Entscheidung X ZR 10/15 „Ankopplungssystem“ des Bundesgerichtshof (abrufbar [hier](#)) betrifft die Möglichkeit der Verteidigung des angegriffenen Patents in Teilnichtigkeitsklagen.

Da im Nichtigkeitsverfahren die Kostenübernahme gemäß §91 ZPO gilt, kann es dem Mandanten Kosten sparen, wenn man Unteransprüche, für die kein zufriedenstellender Stand der Technik gefunden wurde, explizit aus der Nichtigkeitsklage herausnimmt.

In diesem Fall wird dann zwar das Patent auf jedem Fall im Umfang dieser Unteransprüche bestehen bleiben, wenn aber ansonsten obliegt wird, trägt der Patentinhaber die vollen Kosten statt nur einen Teil.

Im vorliegenden Fall war eine Nichtigkeitsklage eingereicht worden, die sich nur gegen Anspruch 1 richtete. Der Patentinhaber hatte daraufhin hilfsweise mehrere Anspruchssätze eingereicht, darunter mehrere, in denen Merkmale aus Unteransprüchen, die nicht angegriffen worden waren, in den Anspruch 1 aufgenommen wurden.

Der BGH urteilte nun, dass derartige Anspruchssätze unzulässig sind, denn: „*Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur in dem Umfang verteidigt werden, in dem es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird.*“ [27]

Wenn also ein Nichtigkeitskläger bewusst mehrere Unteransprüche eines Patents nicht angreift, gibt es keine Möglichkeit, Merkmale aus diesen Ansprüchen zur Aufrechterhaltung des Patents zu nutzen. Eine entsprechende Beschränkung ist auch gar nicht erforderlich, da das Patent in diesem Umfang ja ohnehin be-

### In eigener Sache

Am 8. Juni 2017 findet in den Räumen unserer Kanzlei das 10. Rheinische Biopatentforum statt. Sprecher sind dabei Tarun Gandhi, Chada & Chada (Indien) Atushi Shiomi, Tsukuni & Associates (Japan), Tilman Breitenstein, Director DSM Innovation Center Intellectual Property, Violeta Georgieva, Legal and Regulatory Manager, EuropaBio Brussels, Dr. Bettina Wanner, Bayer Intellectual Property GmbH sowie Mitglieder unserer Kanzlei.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Für ein vollständiges Programm sowie eine Anmeldung bitten wir um Rückmeldung [hier](#).

### Fragen und Anregungen

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr - bitte kontaktieren Sie uns [hier](#).

den EuGH, ob dies ausreicht, um eine Niederlassung zu begründen, und der EuGH bestätigte dies. Die Klage wird nun vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf weitergeführt.

Somit sind die Möglichkeiten von Markenklägern in der EU hinsichtlich der Wahl ihres Gerichtsstandortes deutlich ausgeweitet.

Dieses Urteil ist – obwohl es sich primär nur mit Markenverletzungsklagen aus Unionsmarken befasst – auch für Patente von Bedeutung, da die grundlegende EU-Verordnung die (durch die EU 542/2014 geänderte) EU 1215/2012 darstellt, die als „Brüssel-I-Regime“ generell bei Zivilrechtsklagen anwendbar ist. Deren Vorgänger EU 44/2001 wird auch im Urteil zitiert.

Diese Verordnung ist auch für das kommende Einheitliche Patentgericht anwendbar und der EuGH in dieser Hinsicht auch zuständig, so dass hier aller Voraussicht nach ein breites „*forum shopping*“ möglich sein wird.

Ebenso kann sich herausstellen, dass aufgrund der Tatsache, dass der Begriff „Niederlassung“ auch in der deutschen Fassung der Einheitspatentverordnung EU 1257/2012 verwendet wird, die Bedeutung des deutschen Rechts für das materielle Recht bei Einheitspatenten deutlich verringert wird.<sup>3</sup>

Gemäß Art. 7 dieser EU 1257/2012 gilt für das materielle Recht bei Einheitspatenten das Recht desjenigen Mitgliedsstaates, in dem der Anmelder (bei mehreren Anmeldern der erstgenannte Anmelder) seinen Wohnsitz, Sitz seiner Hauptniederlassung oder hilfsweise auch nur eine Niederlassung hat.

Nur bei Einheitspatenten, bei denen keiner der Anmelder über eine solche Niederlassung verfügt, gilt das Recht „*das Landes, in dem die Europäische Patentorganisation ihren Sitz hat*“, also Deutschland.

Gemäß der C-617/15 werden nun aber so gut wie alle größeren EU-ausländischen Firmen, auf jeden Fall alle internationalen Konzerne eine Niederlassung in einem Mitgliedsstaat aufweisen, d.h. dies wird die Ausnahme sein und nicht – wie zuvor gedacht – die Regel.

<sup>1</sup> Für eine genaue Analyse dieses Urteils wird auf die entsprechenden US-Publikationen verwiesen.

<sup>2</sup> Diese Firma war nicht Partei des Rechtsstreits. Sie unterstützt Nike Retail BV bei der Lieferung an Zwischenhändler und betreibt den Endkundenservice.

<sup>3</sup> s. hierzu ausführlicher Hüttermann, Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht, Heymanns 2016, erhältlich [hier](#). Es sei darauf hingewiesen, dass die englische Fassung allerdings nicht von „domicile“ sondern „seat of business“ spricht.

stehen bleibt.

Allerdings sollte der Nichtigkeitskläger natürlich, wenn parallel eine Verletzungsklage anhängig ist – was ja die Standardkonstellation darstellt – mit äußerster Vorsicht vorgehen und nur solche Unteransprüche nicht angreifen, von denen er sich sehr sicher ist, dass er sie mit der in der Verletzungsklage angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht. Andernfalls hätte er sich dann „sein eigenes Grab gegraben“. Zwar könnte er noch eine zweite Nichtigkeitsklage gegen die bisher nicht angegriffenen Ansprüche einreichen, aber die Chance, dass die Verletzungsgerichte dann aussetzen, ist wohl marginal.

<sup>1</sup> Artikel 4 des Rheinischen Grundgesetzes, s. [hier](#)

[Impressum](#): Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21 - D-40221 Düsseldorf - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20  
Perchtinger Straße 6 - D-81379 München - Tel +49 89 7007 4234 - Fax +49 89 7007 4262

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.