



Newsletter Ausgabe 5/2018

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 14. November 2018

Bundesgerichtshof (I ZR 226/14): Zur Sorgfaltspflicht bei Berufung auf die Ersatzteilklausel im Designrecht

Eine der umstrittensten Regelungen im europäischen Designrecht ist die sogenannte „Ersatzteilklausel“ oder „Reparaturklausel“ Art 110 GGV, dergemäß für ein Ersatzteil, genauer: für ein Muster *„das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses [...] mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen“*¹ kein Schutz aufgrund europäischer Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht.

Genau diese Ersatzteilklausel war Gegenstand eines Verletzungsstreits zwischen Porsche und Acacia Srl, einer Ersatzteilerstellerrin. Letztere hatte Felgen, für die Porsche Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutz besaß, verkauft, sich dann aber auf die Ersatzteilklausel berufen, als Porsche sie wegen Geschmacksmusterverletzung verklagte. Porsche argumentierte unter anderem, dass, da bei Felgen die Gestaltung innerhalb eines breiten Bereichs frei wählbar sei, hier die Ersatzteilklausel nicht gelte. Der Verbraucher könne auch anders gestaltete Felgen wählen, um sein Auto wieder fahren zu können, wenn die Felge beschädigt sei. Eine Autofelge sei außerdem kein echtes Reparaturersatzteil, da sie mit dem Auto nicht untrennbar verbunden sei.

Vor allem letztere Argumentation überzeugte das OLG Stuttgart,² welches Porsche Recht gab, jedoch die Revision vor dem BGH zuließ, welche auch eingelegt wurde.

Der Fall wurde seinerzeit vom Bundesgerichtshof wiederum dem EuGH vorgelegt³, der jedoch eine derartige Beschränkung der Ersatzteilklausel nicht bejahte, allerdings bei Berufen auf die

In eigener Sache

Seit 15. Oktober 2018 verstärkt Patentanwalt Dipl.-Ing. Wasilis Koukounis, M.Sc., LL.M. unsere Kanzlei. Er ist Maschinenbauer und wird an unseren Standort in Düsseldorf tätig sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Unsere Kanzlei wird auch im neuesten JUVE-Handbuch als eine der führenden Kanzleien im Gebiet Patentrecht genannt. Dr. Stefan Michalski, Dr. Aloys Hüttermann, Dr. Dirk Schulz, Guido Quiram, Dr. Uwe Albersmeyer werden als besonders empfohlene Anwälte namentlich erwähnt.

Fragen und Anregungen

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

¹ Art 110 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) EG 6/2002

² OLG Stuttgart, Urt. v. 11.9.2014 – 2 U 46/14, GRUR 2015, 380

³ C-397/16 und C-435/16, s. [hier](#)

Ersatzteilklausel eine Sorgfaltspflicht des Anbieters sah, der sicherzustellen habe, dass die von ihm vertriebenen Gegenstände nur zur Reparatur bzw. als Ersatzteile verwendet würden.

Demgemäß urteilte nun der Bundesgerichtshof,⁴ dass auch für Felgen der Einwand auf die Reparatur- bzw. Ersatzteilklausel möglich ist. Jedoch träfen den Anbieter umfangreiche Sorgfaltspflichten:

So gäbe es die Pflicht, den nachgelagerten Benutzer mit einem klaren, gut sichtbaren Hinweis (in allen in Frage kommenden Sprachen) auf dem Erzeugnis, auf dessen Verpackung, in den Katalogen oder in den Verkaufsunterlagen darüber zu informieren, dass *"in die betreffende Felge ein Geschmacksmuster aufgenommen ist, dessen Inhaber er nicht ist, und dass diese Felge ausschließlich der Reparatur diene."*⁵

Darüber hinaus habe der Anbieter mit allen in Frage kommenden Mitteln, insbesondere vertraglicher Art, dafür zu sorgen, dass erworbene Felgen nur zur Reparatur verwendet würden. Wenn der Anbieter wisse oder sinnvollerweise annehmen müsse, dass erworbene Felgen nicht ausschließlich zur Reparatur verwendet würden, habe ein Verkauf sogar zu unterbleiben.⁶

Da diese Sorgfaltspflichten im vorliegenden Fall nicht alle erfüllt seien, wurde die Revision abgewiesen.

Dieses Verfahren ist für den Bereich der Ersatzteile von größter Bedeutung. Nachdem zunächst die Ersatzteilklausel als solche seitens des EuGH relativ breit ausgelegt wurde, hat der Bundesgerichtshof nun klargestellt, dass Anbieter nicht ohne weiteres „den Ersatzteiljoker ziehen können“. Nur wenn sie die doch recht umfangreichen Sorgfaltspflichten erfüllen, kommt Art 110 GGV ins Spiel.

In zukünftigen Verfahren vor den deutschen Gerichten wird es somit wahrscheinlich gar nicht mehr um Art 110 GGV als solchem gehen, da der EuGH hier die Messlatte sehr niedrig angesetzt hat, stattdessen werden wohl die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in den Vordergrund rücken. Insbesondere die Anforderung, dass ein Verkauf zu unterbleiben hat, wenn der Anbieter annehmen muss, die betreffenden Teile werden nicht nur ausschließlich zur Reparatur genutzt, wird wohl seitens der Originalhersteller weidlich ins Spiel gebracht werden.

Es wird abzuwarten sein, ob auch Verletzungsgerichte in anderen Ländern die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht ähnlich hoch ansetzen werden wie der Bundesgerichtshof. Wenn sich dieses Urteil europaweit durchsetzt, wird es naturgemäß für entsprechende Anbieter immer weniger attraktiv, trotz der Ersatzteilklausel geschützte Bauteile anzubieten.

Bundesgerichtshof bestätigt (X ZR 92/16): Verletzungs- und Nichtigkeitsgericht

⁴ BGH Urte. Vom 26 Juli 2018 – I ZR 226/14, s. [hier](#)

⁵ Zusammengefasster Leitsatz 3 der Entscheidung, Zitat Urteil

⁶ Zusammengefasste Leitsätze 4 und 5 der Entscheidung

können zu unterschiedlichen Auslegungsergebnissen kommen

Das deutsche Recht zeichnet sich durch die Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren aus.⁷

Befürworter weisen gerne darauf hin, dass nur in ca. 50% aller Verletzungsverfahren Nichtigkeitsklage eingereicht wird, also vor allem nur dann, wenn der Angriff auf die Rechtsbeständigkeit auch erfolgversprechend ist.⁸ In Systemen, wo Nichtigkeit und Verletzung gemeinsam behandelt werden, ist ein Nichtigkeitsseinwand die Regel und somit sind die Gerichte über Gebühr mit Fragestellungen befasst, die bei einer Trennung von Nichtigkeit und Verletzung gar nicht erst aufkämen.

Kritiker des Trennungsprinzips weisen jedoch gern darauf hin, dass eine simultane Beurteilung von Verletzung und Rechtsbeständigkeit des Patents Unstimmigkeiten vermeide und insbesondere verhindere, dass der Patentinhaber (im Verletzungsverfahren) einmal seinen Anspruch breit und (im Nichtigkeitsverfahren) einmal eng interpretiere.⁹

In der Praxis wird insbesondere die Beklagte eines Verletzungsverfahrens natürlich versuchen, eine einheitliche Auslegung eines bestimmten Merkmals im Streitpatent durch alle betreffenden Gerichte zu erreichen. Dies z. B. dadurch, dass die entsprechenden Stellungnahmen des Patentinhabers oder der jeweiligen Gerichte im Parallelverfahren vorgelegt und erörtert werden.

Einen Rechtsanspruch auf eine einheitliche Auslegung hat, wie der Bundesgerichtshof kürzlich festgestellt hat, der Verletzungsbeklagte jedoch nicht.¹⁰ Im Gegenteil, der Bundesgerichtshof weist darauf hin, dass die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs Rechtserkenntnis ist, welche von jedem betreffenden Gericht eigenverantwortlich vorzunehmen sei. Somit könne es vorkommen, dass Verletzungs- und Auslegungsgericht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.¹¹

Insbesondere für Beklagte von Patentverletzungsverfahren können derartige Situationen naturgemäß unbefriedigend sein, da diese dazu führen können, dass tatsächlich ein Merkmal einmal breit (im Verletzungsverfahren) und einmal eng (im Nichtigkeitsverfahren) ausgelegt wird und sie somit zwischen die Stühle fallen. Umso wichtiger ist es also, im Klagefall zu einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens zu gelangen.

Alternativ sollte es im Verletzungsberufungsverfahren wenigstens Ziel sein die Zulassung der Revision zu erreichen. In diesem Fall kann dann eine Verfahrenssituation erzielt werden, in der ein Gericht (wenn

⁷ S. hier eingehend *Meier-Beck*, GRUR 2015, 929

⁸ S. Diskussion hierzu mwN *Hüttermann*, Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht, Rdn 1032ff.

⁹ Dies wurde von *Franzosi* die „Angora-Katzen“-Argumentation genannt, ein Analogon, welches insbesondere von englischen Richtern gern aufgegriffen wurde, s. z.B. Lord Justice *Jacob* (in *European Central Bank v DSS* [2008] EWCA Civ 192

¹⁰ BGH Urt. X ZR 92/16 vom 18. August 2018

¹¹ Rdn 22 der Entscheidung

auch nicht in einem Verfahren), in diesem Fall der Bundesgerichtshof,
über Verletzung und Nichtigkeit entscheidet.

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

Speditionstrasse 21 - D-40221 Düsseldorf - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2 - D-45147 Essen - Tel +49 201 271 00 703 - Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6 - D-81379 München - Tel +49 89 7007 4234 - Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10 - D 60549 Frankfurt a.M. - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20

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.