



Newsletter Ausgabe 4/2017

Düsseldorf/München, 28. Juni 2017

Neuigkeiten bei der Ratifizierung des Einheitspatentsystems

Gute Nachrichten bezüglich der Ratifikation des Einheitspatentsystems können aus Großbritannien vermeldet werden. Das letzte, zur endgültigen Ratifikation benötigte Gesetz über die Privilegien und Immunitäten der Richter des Einheitlichen Patentgesetzes ist dem Parlament in Westminster vorgelegt worden (s. [hier](#)).

Für eine endgültige Ratifikation muss diese „Order“ allerdings 40 Tage im Parlament ausliegen – und da am 20. Juli 2017 in Großbritannien die Parlamentsferien beginnen, wird diese Auslegefrist nochmals unterbrochen. Das Gesetz muss zusätzlich auch noch im schottischen Parlament ausliegen. Mit einer endgültigen Ratifikation wird somit nicht vor dem Spätherbst gerechnet.

Das Einbringen des Gesetzes ins Parlament kurz nachdem das neue Parlament überhaupt eröffnet wurde, zeigt aber, dass es der britischen Regierung offensichtlich mit der Ratifikation ernst ist.

Während es in Großbritannien somit bei der Ratifikation vorangeht, verzögert sich unerwarteter Weise die Ratifikation in Deutschland.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 12. Juni 2017 berichtete (s. [hier](#)) hat das Bundesverfassungsgericht den Bundespräsidenten schon Anfang April gebeten, aufgrund einer am 31. März eingereichten Verfassungsbeschwerde die ansonsten bereits verabschiedeten für die Ratifikation notwendigen Gesetze nicht zu unterzeichnen.

Begründet wurde dies damit, dass die erwähnte, von einer Privatperson eingelegte Verfassungsbeschwerde „nicht völlig unbegründet“ sei und somit das Gericht mehr Zeit zur Prüfung benötige.

Leider ist die Informationslage in diesem Verfahren sehr undurchsichtig, da weder die Person des Verfassungsklägers noch die Argumentation bekannt sind. Dies ist allerdings nicht unüblich, die

Rückrufpflicht auch für ausländische Firmen (?) – BGH „Abdichtsystem“

Die unlängst ergangene Entscheidung X ZR 120/15 „Abdichtsystem“ des Bundesgerichtshof (abrufbar [hier](#)) betrifft unter anderem die Ansprüche aus Rückruf und Entfernung der verletzenden Gegenstände bei Patentverletzung.

Der betreffende Fall ist sehr komplex, so dass im Rahmen dieses Newsletters nicht alle Aspekte betrachtet werden können.

In der Sache ging es um eine Patentverletzungsklage gegen ein im Ausland ansässiges Unternehmen aufgrund von Lieferungen nach Deutschland – wobei ein Teil der angegriffenen Lieferungen aber gar nicht nach Deutschland gingen, sondern (unstreitig) an ein ebenfalls im Ausland ansässiges Unternehmen. Jedoch nahm der Patentinhaber an, dass dieses Unternehmen dann nach Deutschland liefert und somit eine Patentverletzung verursacht.

Die zu klärenden Punkte waren (unter anderem):

I. Können die lt. § 140a, Abs 3 PatG bestehenden Ansprüche auf Rückruf einerseits und endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen andererseits nebeneinander geltend gemacht werden?

Dies bejahte der Bundesgerichtshof. Weiterhin stellte er klar, dass eine Rückrufpflicht auch dann besteht, wenn sich die patentverletzenden Gegenstände nicht mehr in der Verfügungsgewalt der Beklagten befinden. Hier muss die Beklagte alles im Rahmen des Zumutbaren unternehmen, um auch ihre Abnehmer zur Rückgabe zu veranlassen.¹

II. Ist ein Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen ausgeschlossen, weil der Verpflichtete im Ausland ansässig ist?

In eigener Sache

Im bereits zehnten Jahr bietet unsere Kanzlei zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an.

Die Kurse finden am Montag/Dienstag, den 27./28. November 2017, sowie Samstag/Sonntag, den 9./10. Dezember 2017, statt. Kursleiter sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel, Dr. Aloys Hüttermann und Dr. Ulrich Storz.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens, Ihres Arbeitgebers sowie des gewünschten Termins) unter eqe@mhpattent.de möglich.

Michalski Hüttermann & Partner wurde vom iam magazine in die World's Leading Professionals 2017 aufgenommen. Im zugehörigen [Eintrag](#) wird besonders unser [EURIP-TA-Netzwerk](#) als Highlight erwähnt. Dr. Aloys Hüttermann wurde zusätzlich in den iam 1000 gelistet.

Klage würde erst dann veröffentlicht, wenn das Bundesverfassungsgericht diese an die Verfahrensbeteiligten (d.h. Bundestag und Bundesrat, §94 Abs. 1 BVerfGG) zustellt.

Es bleibt aber festzuhalten, dass nach jetzigem Sachstand keineswegs das Bundesverfassungsgericht das Einheitspatentsystem für verfassungswidrig hält – lediglich benötigt es Zeit für eine genauere Prüfung. Angesichts der Bedeutung insbesondere des Einheitlichen Patengerichts als wirklich erstem europäischen Gericht, dessen Verfahrensordnung auch auf anderen Gebieten als Blaupause dienen könnte, scheint dies nicht weiter verwunderlich.¹

Ob hier dann überhaupt ein Verfahren eröffnet wird, bleibt abzuwarten. Da sich, wie oben berichtet, die Ratifikation in Großbritannien noch etwas hinziehen wird, kann es sogar sein, dass es am Ende sogar zu gar keiner Verzögerung des Inkrafttretens des Einheitspatentsystems kommt, selbst wenn sich das Bundesverfassungsgericht mehrere Monate Zeit für die Prüfung der Beschwerde nimmt.

¹ s. hierzu *Hilty et al*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper 13-16, erhältlich [hier](#)

Auch hier urteilte der Bundesgerichtshof im Sinne des Patentinhabers. Die Verpflichtung zum Rückruf gilt grundsätzlich auch für im Ausland ansässige Verpflichtete.

III. Wie ist die Sachlage bei Lieferungen eines ausländischen Unternehmens an andere ausländische Unternehmen?

Hier stellte der Bundesgerichtshof klar, dass ein Lieferant nicht ohne weiteres verpflichtet ist, die weitere Verwendung seiner Ware zu überwachen. Nur wenn sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, die tatsächlich für eine Lieferung eines Abnehmers nach Deutschland sprechen, muss der Lieferant tätig werden.

Der Bundesgerichtshof stellte in diesem Zusammenhang auch klar, dass wenn tatsächlich eine solche Pflichtverletzung vorliegt, der Lieferant dann auch umfassend Auskunft über alle seine Lieferungen an diesen Abnehmer zu geben hat.

Ob all dies im vorliegenden Fall tatsächlich zutraf (z.B. ob das Vorhandensein von Betriebsanleitungen in deutscher Sprache schon ausreicht), entschied der Bundesgerichtshof jedoch nicht endgültig, sondern verwies die Klage zurück an das OLG Karlsruhe.

Im Ergebnis hat der Bundesgerichtshof somit die Rechte von Patentinhabern gestärkt. Ausländische Unternehmen treffen somit selbst dann Prüfungspflichten, wenn sie selbst gar nicht in Deutschland tätig sind - wohl aber deren Abnehmer.

¹ Es sei hierzu im Wettbewerbsrecht auf die BGH-Entscheidungen "Hot Sox" und "RESCUE-Produkte" verwiesen, s. *Sakowski*, GRUR 2017, 355. Im Ergebnis wurde geurteilt, dass selbst ein Unterlassungsanspruch eine Pflicht zum Rückruf mit beinhaltet.

Fragen und Anregungen

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr - bitte kontaktieren Sie uns [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.