



# Newsletter Ausgabe 10/2021

---

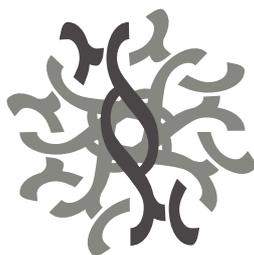
Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 20. Juli 2021

G 1/21 – „der Vorhang zu und (fast) alle  
Fragen offen?“

---

BGH „Ultraschallwandler“ – Konkretisierung der Ent-  
scheidung „Abdichtsystem“

---



M I C H A L S K I • H Ü T T E R M A N N  
P A T E N T A N W Ä L T E

## G 1/21 – „der Vorhang zu und (fast) alle Fragen offen?“

Am 16. Juli, nur zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung, hat die Große Beschwerdekammer ihren Beschluss in der G 1/21 zur Frage der Vereinbarkeit von Videokonferenzen mit Art 116 EPÜ [veröffentlicht](#); die vollständige Entscheidung allerdings wird noch nachgeliefert werden.

Der Beschluss lautet:

*„Während eines allgemeinen Notfalls, der die Möglichkeiten der Beteiligten beeinträchtigt, an einer persönlichen mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA teilzunehmen, ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor den Beschwerdekammern in Form einer Videokonferenz mit dem EPÜ vereinbar, auch wenn nicht alle Verfahrensbeteiligten ihre Zustimmung zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung in Form einer Videokonferenz gegeben haben.“*

Vergegenwärtigt sich man den Verlauf des Verfahrens, bei dem zum ersten Mal Mitglieder der Großen Beschwerdekammer als befangen<sup>1</sup> sowie die mündliche Verhandlung vertagt<sup>2</sup> worden war, ist der Beschluss allerdings etwas enttäuschend. Die Vorlagefrage hatte ja noch gelautet ob generell Videokonferenzen mit dem EPÜ vereinbar sind, wenn nicht alle Parteien zugestimmt haben – diese Frage hat die Große Beschwerdekammer somit nur teilweise beantwortet.<sup>3</sup>

Klar ist somit lediglich, dass während der jetzigen Pandemiesituation mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern per Videokonferenz durchgeführt werden können, egal wie die Position der Parteien dazu aussieht.

Auch die Anordnungen des Präsidenten, was die mündlichen Verhandlungen vor den Prüfungsabteilungen<sup>4</sup> und Einspruchsabteilungen<sup>5</sup> angeht, werden wohl zunächst weiterhin bestehen bleiben, auch wenn sich der Beschluss dazu nicht äußert. Wenn jedoch schon die (als höherrangig einzustufenden) mündlichen Verhandlungen vor den Beschwerdekammern während der Pandemie als Videokonferenz durchgeführt werden dürfen, wird dies aber wohl für mündliche Ver-



### In eigener Sache

Die Patentanwälte Dr. Rolf Claessen und Dipl.-Ing. Robert Lange werden unsere Kanzlei ab dem 01.08.2021 verstärken.

Dr. Rolf Claessen wird uns in Düsseldorf unterstützen. Er ist neben seiner Tätigkeit als Patentanwalt auch Autor, Vortragender und der breiten Öffentlichkeit durch seine Mitwirkung an der Sat.1 Show „Wie genial ist das denn ?!“, seinen Youtubekanal und seinen Podcast „IP Fridays“ bekannt. Er ist Autor zahlreicher Beiträge in Fachzeitschriften, Online-Magazinen und Büchern.

Dipl.-Ing. Robert Lange wird uns in Frankfurt a.M. unterstützen. Er hat als Projektingenieur viele Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet bis er nach seiner Patentanwaltsausbildung für über zehn Jahre als konzerninterner Patentanwalt tätig war. Insbesondere vertieftes Fachwissen im Arbeitnehmererfinderrecht sowie im Vertragsrecht kennzeichnen ihn hierbei.

<sup>1</sup> s. unser Newsletter [6/2021](#)

<sup>2</sup> s. unser Newsletter [8/2021](#)

<sup>3</sup> vgl. die G 3/19, s. unser Newsletter [4/2020](#)

<sup>4</sup> s. hier: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/12/a134\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/12/a134_de.html)

<sup>5</sup> s. hier: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/05/a41\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/05/a41_de.html)

handlungen in den erstinstanzlichen Verfahren genauso gelten.

Ob jedoch auch bei Abwesenheit eines allgemeinen Notfalls<sup>6</sup> Videokonferenzen nicht der Zustimmung aller bedürfen, wurde nicht beantwortet. Dies ist aber für die zukünftige Praxis vor dem Europäischen Patentamt am wichtigsten, einige Beobachter sehen langfristig die starke Position Münchener Kanzleien in Gefahr, sollten Videokonferenzen die Regel werden.<sup>7</sup> Dass das Amt mit der Praxis, mündliche Verhandlungen per Videokonferenz durchzuführen, zufrieden ist und diese wenn möglich gerne beibehalten will, ist offensichtlich.<sup>8</sup>

Mit Spannung kann somit die vollständige Entscheidung erwartet werden und es bleibt zu hoffen, dass diese aufschlussreicher ist als der Beschluss selbst – andernfalls ist wohl eine weitere Vorlage nur eine Frage der Zeit.

## BGH „Ultraschallwandler“ – Konkretisierung der Entscheidung „Abdichtsystem“

Wie bereits vorgestellt,<sup>9</sup> hatte der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Abdichtsystem“ es grundsätzlich für möglich erachtet, dass gegen einen Wettbewerber auch dann ein Unterlassungsanspruch nach deutschem Recht besteht, wenn dieser gar nicht nach Deutschland geliefert oder in Deutschland angeboten habe, sofern diesem bekannt war oder sein musste, dass dies durch einen Abnehmer geschehen würde.

In der vor kurzem veröffentlichten Entscheidung „[Ultraschallwandler](#)“<sup>10</sup>, der ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag, wurde nun die „Abdichtsystem“-Entscheidung weiter präzisiert. Gegenstand des Streits war ein Ultraschallwandler, wie er bei Einparkhilfen in Automobilen verwendet wird. Die betreffenden Ultraschallwandler waren von der Beklagten in Asien hergestellt worden, jedoch benutzten Kunden der Beklagten diese in Automobilen, die auch in Deutschland vertrieben wurden. Die Klägerin brachte nun vor, dass dies der Beklagten hätte auffallen müssen, weil sie entsprechende Teile nach Marokko, also in ein Land nahe der EU geliefert habe – und spätestens dann, als sie die Beklagte darauf aufmerksam machte.

Nachdem die Patentverletzung bejaht wurde, stellte der Bundesgerichtshof nun –in Bejahung der „Abdichtsystem“-Entscheidung fest:

*„Ein im Ausland ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschützten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer beliefert, ist danach zwar nicht ohne weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware*

<sup>6</sup> Anmerkung: Interessant ist, dass dies allgemein formuliert wurde

<sup>7</sup> s. unser Newsletter [3/2021](#)

<sup>8</sup> s. z.B. hierzu [https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210712\\_de.html](https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210712_de.html), s. auch die Eingabe des Präsidenten in der G 1/21: <https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210428.html>

<sup>9</sup> s. unser Newsletter [4/2017](#)

<sup>10</sup> BGH-Urteil vom 8. Juni 2021, X ZR 47/19 – Ultraschallwandler



### In eigener Sache

Unsere Kanzlei wird vom iam magazine für den Bereich Prüfungsverfahren und Nichtigkeit [empfohlen](#). Gleich vier Partner, Dr. Aloys Hüttermann, Dr. Stefan Michalski, Guido Quiram und Dr. Dirk Schulz wurden in die iam 1000, die Liste der 1000 weltweit besten Anwälte im Patentrecht aufgenommen.

durch den Abnehmer zu überprüfen oder zu überwachen. Eine solche Überprüfungs- oder Überwachungspflicht kann jedoch entstehen, wenn es für ihn konkrete Anhaltspunkte gibt, die solche Handlungen als naheliegend erscheinen lassen.“<sup>11</sup>

Ein solcher Anhaltspunkt sei die Lieferung nach Marokko gewesen, zusätzlich hatte die Klägerin die Beklagte angeschrieben. Demnach:

*„war [die Beklagte] damit nach Erhalt des Schreibens [der Klägerin] zumindest verpflichtet, ihre Abnehmerin [...] auf den möglichen Patentschutz in Deutschland hinzuweisen und sich nach Lieferungen dorthin zu erkundigen. Da dies nicht erfolgt ist, hat sich die Beklagte an den [...] in Deutschland begangenen Verletzungshandlungen ihrer Abnehmerin beteiligt.“<sup>12</sup>*

Die Klägerin hatte jedoch beantragt, dass die Beklagte nicht in Bezug auf diese Lieferung Schadenersatz leisten solle, sondern auch bezüglich weiterer möglicher Lieferungen, welche dann evtl. Bezug zu Deutschland gehabt hätten. Entsprechend urteilte das Gericht, dass Auskunft auch Lieferung an Dritte bestünde, *„welche auf Veranlassung der Beklagten die Wandler erhalten und diese sodann in Deutschland anbieten, gebrauchen, zu den genannten Zwecken einführen oder besitzen.“<sup>13</sup>*

Diesem schob der Bundesgerichtshof jedoch einen Riegel vor, s. die Leitsätze der Entscheidung:

*„a) Hat ein im Ausland ansässiger Hersteller einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer mit Erzeugnissen beliefert, obwohl konkrete Anhaltspunkte es als naheliegend erscheinen ließen, dass der Abnehmer die gelieferte Ware trotz dort bestehenden Patentschutzes im Inland anbieten oder in Verkehr bringen wird, bestehen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz in Bezug auf andere Abnehmer nur insoweit, als in Bezug auf diese dieselben charakteristischen Umstände vorliegen, die die Rechtswidrigkeit der Lieferung an den einen Abnehmer begründen.“*



### EQE-Vorbereitungskurse 2021

Bei unseren Vorbereitungskursen zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) sind noch Plätze frei. Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, finden diese Kurse am Montag/Dienstag, den 22./23. November, sowie Samstag/Sonntag, den 4./5. Dezember 2021 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜ zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Speditionstr. 21 statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter [eqe@mhpatent.de](mailto:eqe@mhpatent.de) möglich.

<sup>11</sup> Rdn 35 der Entscheidung

<sup>12</sup> Rdn 41 der Entscheidung

<sup>13</sup> Rdn 17 der Entscheidung

b) Diese Umstände sind im Klageantrag oder in der Klagebegründung sowie in einem der Klage stattgebenden Urteil oder dessen Gründen konkret zu umschreiben.“

Zusammenfassend bedeutet dies: Die Tatsache, dass im Einzelfall auch Lieferungen im Ausland - soweit es nahe liegt, dass die Abnehmer dann in Deutschland tätig sind - patentverletzend sein können, bedeutet nicht sofort, dass quasi eine „Generalverdacht“, was Lieferungen auch an andere Abnehmer angeht, existiert.

Nur wenn analoge Umstände vorliegen, die dann auch konkret angegeben werden müssen, kommt ebenfalls eine Patentverletzung in Betracht. Dies gilt im Übrigen auch für ein Tenor des Gerichts. Die in ihren Urteilen vom Landgericht und Oberlandesgericht verwendete generellen Formulierungen wurden somit ebenfalls verworfen und die Sache an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

## In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

### 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.

Abbildung:  
Zolnierrek/Shutterstock.com