



PATENT LAW UPDATE GERMANY

März 2018

DIE VERPFLICHTUNG ZUM RÜCKRUF PATENTVERLETZENDER PRODUKTE ALS BESTANDTEIL DES UNTERLASSUNGSANSPRUCHS

Anmerkung zu BGH GRUR 2018, 292 - Produkte zur Wundversorgung und OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.09.2017, Az. I-2 W 4/17

Dr. Constanze Krenz, Patent Litigation, München

Der Marken- und Wettbewerbsenat des Bundesgerichtshofs hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach klargestellt, dass eine Verpflichtung zur Unterlassung - sei es aufgrund eines Unterlassungstitels oder aufgrund einer (strafbewehrten) Unterlassungserklärung - auch die Pflicht zur aktiven Beseitigung eines Störungszustands bis hin zum Rückruf der bereits vertriebenen Verletzungsprodukte beinhalten kann (vgl. zuletzt BGH GRUR 2018, 292 - Produkte zur Wundversorgung (Beschluss. v. 11.10.2017, Az. I ZB 96/16)).

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat diese Rechtsprechung ausdrücklich auch auf das Patentrecht angewendet (vgl. Beschluss vom 21.09.2017, Az. I-2 W 4/17). Da es insoweit jedoch stets darauf ankommt, dass bzw. ob der Weitervertrieb der Produkte durch den Dritten einer Fortsetzung der Verletzungshandlung durch den Verletzer gleichkommen würde und diese Frage wohl nicht selten in das Vollstreckungsverfahren verlagert werden dürfte (weil der Umfang des Unterlassungsanspruchs im Erkenntnisverfahren von keiner der Parteien thematisiert wurde), stellen sich sowohl für die Gläubiger als auch für die Schuldner eines Unterlassungsanspruchs in Zukunft zusätzliche Herausforderungen, um unliebsame Haftungsrisiken möglichst zu vermeiden.

REICHWEITE DES UNTERLASSUNGSANSPRUCHS

Grundsätzlich verlangt der Unterlassungsanspruch dem Verletzer eines Patents lediglich eine passive Duldungspflicht dergestalt ab, dass er bisherige patentverletzende Handlungen nicht mehr vornehmen darf, indem er beispielsweise die patentverletzenden Produkte nicht weiter an seine Abnehmer vertreibt. Will der Patentinhaber, dass zusätzlich bereits vertriebene Produkte aus dem Markt zurückgerufen werden, steht ihm der in § 140a Abs. 3 PatG normierte Rückrufanspruch zur Verfügung. Diese Ansprüche werden stets gesondert beantragt und entsprechend auch gesondert tenoriert.

Im Hinblick auf die Durchsetzung eines nicht rechtskräftigen Titels wegen Patentverletzung bedeutet dies, dass der Patentinhaber sowohl für die vorläufige Vollstreckung des Unterlassungs- als auch des Rückrufanspruchs Sicherheit leisten muss, will er nicht nur die Unterlassung der Verletzung erzwingen, sondern auch den Rückruf der patentverletzenden Produkte aus dem Markt durchsetzen. Diese bewusste Entscheidung für oder gegen eine Durchsetzung (auch) des Rückrufanspruchs wird vor allem dann relevant, wenn im Rahmen eines Ordnungsmittelverfahrens zu entscheiden ist, ob der Patentverletzer seinen Verpflichtungen aus dem Titel nachgekommen ist, oder im Rahmen der Geltendmachung eines

Schadensersatzanspruchs wegen bereits erfolgter Vollstreckung oder Vollziehung (§ 717 Abs. 2 ZPO/§ 945 ZPO), wenn der Titel durch das Berufungs- oder Revisionsgericht wieder aufgehoben wird.

Diese strikte Unterscheidung zwischen Unterlassungs- und Rückrufanspruch findet jedoch dann ihre Grenze, wenn der Verletzer seiner Unterlassungsverpflichtung nur dadurch gerecht werden kann, dass er neben der Unterlassung auch eine positive Handlung vornimmt, die notwendig ist, um den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es sich bei der Verletzungshandlung um eine Dauerhandlung handelt, bei welcher die Nichtbeseitigung des Verletzungszustandes gleichbedeutend mit der Fortsetzung der Verletzungshandlung wäre. Dies ist beispielsweise bei der unberechtigten Anmeldung eines Zeichens oder einer rechtsverletzenden Firmierung auf einer Internetplattform angenommen worden, bei der wettbewerbswidrigen Anbringung eines Firmenschildes oder der unlauteren Nutzung einer Kennzeichnung durch eine Fassadenbemalung. Auch in anderen Bereichen des Zivilrechts ist anerkannt, dass eine Unterlassungsverpflichtung die Pflicht zu aktivem Tun umfassen kann, sofern anderweitig ein rechtmäßiger Zustand nicht hergestellt werden kann. So umfasst die Verpflichtung zur Duldung von Verputzarbeiten auch die Pflicht, den Zugang zum Innenhof durch Öffnen der entsprechenden Tür zu ermöglichen (vgl. BGH NJW-RR 2007, 863 (Beschluss vom 25.01.2007, Az. I ZB 58/06) mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

UNTERLASSUNG DURCH RÜCKRUF

Aufsetzend auf diese Rechtsprechung hatte der für das Marken- und Wettbewerbsrecht zuständige I. Senat des Bundesgerichtshofs bereits in den Jahren 2015 und 2016 klargestellt, dass sich auch jenseits solcher Dauerhandlungen - in Anspruchskonkurrenz zum gesetzlich normierten Rückrufanspruch - eine Verpflichtung zum Rückruf schutzrechtsverletzender Produkte bereits aus der Unterlassungsverpflichtung ergeben kann. Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass in Fällen, in denen die rechtsverletzenden Produkte durch

den Verletzer bereits vertrieben wurden und mit einem Weitervertrieb der Produkte durch den Abnehmer konkret gerechnet werden muss, den Verletzer bereits aus der Unterlassungsverpflichtung auch eine Pflicht zum Rückruf der Produkte gegenüber dem Abnehmer trifft. Voraussetzung ist, dass der Weitervertrieb dem Verletzer auch wirtschaftlich zu Gute kommt. In einem solchen Fall würde das Unterlassen des Rückrufs einer Fortsetzung der eigenen Verletzungshandlung des Verletzers gleichkommen.

Eine aus der Unterlassungsverpflichtung resultierende Rückrufpflicht soll dabei unabhängig davon bestehen, ob die Entscheidungsformel eine solche positive Handlungspflicht erkennen lässt, sie ist vielmehr durch Auslegung des Titels festzustellen. Der Unterlassungs- und der gesetzliche Rückrufanspruch bestehen in solchen Fällen daher nebeneinander, so dass es dem Schutzrechtsinhaber überlassen bleibt, welchen davon er geltend macht und/oder durchsetzt.

Inhaltlich hat der I. Senat des Bundesgerichtshofs festgestellt, dass an die Ernsthaftigkeit des Rückrufverlangens die gleichen Anforderungen zu stellen sind, die auch beim gesetzlich normierten Rückrufanspruch bestehen. Hieraus folgt zum einen, dass der Verletzer seine Abnehmer im Rahmen des rechtlich und tatsächlich Möglichen zur Rückgabe der verletzenden Produkte auffordern und die Übernahme der hieraus resultierenden Kosten zusichern muss. Zum anderen bedeutet dies jedoch, dass die aus der Unterlassung resultierende Rückrufverpflichtung nicht weiter reichen kann als der gesetzlich normierte Rückrufanspruch.

Eine Rückrufverpflichtung soll entbehrlich sein, wenn eine ordnungsgemäße Aufforderung zur Störungsbeseitigung offensichtlich keinen Erfolg gehabt hätte, weswegen ein Ordnungsgeld auch dann nicht zu verhängen ist, wenn zwar eine unzureichende Aufforderung erfolgt ist, der Dritte aber nicht willens ist, dieser nachzukommen. Aus diesem Grund hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf in dem unten näher erläuterten Beschluss von einer Verhängung eines Ordnungsgeldes abgesehen, da sich in dem dort

entschiedenen Fall der Dritte weigerte, die im Rahmen der Unterlassungsverpflichtung an sich notwendige Handlung (Austragung aus der Lauer-Taxe) vorzunehmen. Es war daher unschädlich, dass die dortige Schuldnerin der Rückrufverpflichtung zunächst nur unzureichend und dann verspätet nachgekommen ist.

Die eben aufgezeigte Rechtsprechung findet nicht nur im Rahmen des Hauptsacheverfahrens, sondern auch im einstweiligen Verfügungsverfahren wie auch auf vertragliche Unterlassungsverpflichtungen (vgl. BGH GRUR 2017, 823 - Luftentfeuchter (Urt. v. 04.05.2017, Az. I ZR 208/15)) Anwendung. Für das einstweilige Verfügungsverfahren gilt, da die Hauptsache nur unter engen Voraussetzungen vorweggenommen werden darf, jedoch die Einschränkung, dass die Rückrufverpflichtung nur dahin gehen kann, Dritte aufzufordern, einen Vertrieb im Hinblick auf die einstweilige Verfügung nicht weiterzubetreiben. Eine solche Maßnahme ist dem Schuldner aus Sicht des Bundesgerichtshofs auch nicht unzumutbar, da den Schuldner aus dem Kaufvertrag ohnehin die Nebenpflicht treffen würde, den Abnehmer darauf hinzuweisen, dass er im Falle eines Weitervertriebs ebenfalls mit einer gegen ihn gerichteten einstweiligen Verfügung zu rechnen hat (vgl. BGH GRUR 2018, 292, 296 - Produkte zur Wundversorgung). Soweit die Unverhältnismäßigkeit der Rückrufverpflichtung nicht bereits Gegenstand des Erkenntnisverfahrens war, kann diese ausnahmsweise im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens vom Vollstreckungsgericht geprüft werden.

ANWENDBARKEIT IM PATENTRECHT

Dieser Rechtsprechung hat sich das Oberlandesgericht Düsseldorf auch für das Patentrecht angeschlossen. Der vom Oberlandesgericht entschiedene Fall betraf die vorgenommene Eintragung eines patentverletzenden Produkts in der sog. Lauer-Taxe. Die in der Eintragung zu sehende Angebotshandlung im Sinne des § 9 Nr. 1 PatG konnte nur dadurch "unterlassen" werden, dass neben der Nichtvornahme weiterer Angebotshandlungen das für die Lauer-Taxe zuständige Unternehmen ernsthaft aufgefordert

wurde, die Austragung des Produkts aus der Lauer-Taxe zu veranlassen. Das Oberlandesgericht berief sich insoweit explizit auf die eben dargestellte Rechtsprechung des I. Senats des Bundesgerichtshofs.

Auch wenn weitere obergerichtliche Rechtsprechung aus dem Bereich des Patentrechts zu diesem Problemfeld soweit ersichtlich noch nicht ergangen ist und sich der für das Patentrecht zuständige 10. Senat des Bundesgerichtshofs hierzu noch nicht geäußert hat, dürfte die Entscheidung des Oberlandesgerichts wohl ein Indiz dafür sein, dass die Rechtsprechung des I. Senats zumindest vorerst auch im Patentrecht Anwendung finden wird. Dies dürfte auch deshalb gelten, da der I. Senat des Bundesgerichtshofs aufgrund des aktuellen Geschäftsverteilungsplans auch in Patentsachen für die Rechtsbeschwerdeverfahren in Zwangsvollstreckungssachen gem. §§ 883 ff. ZPO zuständig ist.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PRAXIS

Diese Entwicklungen in der Rechtsprechung haben sowohl für die Schutzrechtsinhaber als auch für diejenigen, die sich einem Patentverletzungsvorwurf ausgesetzt sehen, weitreichende Konsequenzen. Denn auch wenn zunächst ausschließlich der Unterlassungsanspruch durchgesetzt oder eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben wird, stellt sich für beide Seiten die Frage, ob und inwieweit diese Unterlassungsverpflichtung zugleich die Verpflichtung zum Rückruf der Produkte bei den Abnehmern umfasst.

Bei strikter Anwendung der Rechtsprechung des I. Senats folgt aus der Unterlassung wohl immer dann eine gleichzeitige Rückrufverpflichtung, wenn die Produkte zum Weitervertrieb bestimmt sind. Dies dürfte insbesondere dann gelten, wenn der (mutmaßliche) Verletzer durch gezielten Abverkauf versucht hatte, sich der Unterlassungsverpflichtung zu entziehen. Der Weitervertrieb kommt in diesem Zusammenhang dem Verletzer wohl stets auch wirtschaftlich zugute, weil er aus dem Vertrieb an den Zwischenhändler/Abnehmer selbst Umsatz generiert.

Im Hinblick auf die Vollstreckung/Durchsetzung der Unterlassungsverpflichtung bedeutet dies freilich zweierlei. Zum einen riskiert der Verletzer ein Ordnungsmittel auch dann, wenn er zwar keine weiteren Handlungen vornimmt, aber keinen ausreichenden aktiven Rückruf bei seinen Abnehmern verfolgt. Zum anderen besteht für den Patentinhaber die Gefahr, dass der Verletzer Schadensersatz für zurückgerufene Produkte auch dann verlangen kann, wenn der Patentinhaber nur den Unterlassungsanspruch durchgesetzt hatte, sich jedoch später herausstellt, dass eine Patentverletzung nicht vorliegt.

Bei Zweifeln im Hinblick auf den Umfang der Unterlassungsverpflichtung und um die eben genannten Risiken zu vermeiden, könnte man daher versuchen, die Unsicherheiten durch ausdrückliche Erklärungen der Parteien auszuräumen. Stellt der Gläubiger mit Zustellung der Sicherheit nicht von sich aus klar, ob er die Rückrufverpflichtung im Rahmen des Unterlassungsanspruchs mit vollstrecken möchte, kann der Schuldner ihn zu einer dahingehenden Erklärung auffordern (einen Anspruch auf eine solche Erklärung hat der Schuldner jedoch nicht). Nimmt der Gläubiger eines Unterlassungsanspruchs die evtl. umfasste Rückrufverpflichtung von der Vollstreckung ausdrücklich aus, dürfte einem auf den mangelnden Rückruf gestützten Ordnungsmittelantrag gem. § 890 ZPO in solchen Fällen die Einrede gem. § 242 BGB entgegenstehen. Ruft dagegen der Schuldner trotz einer Ausklammerung der Rückrufverpflichtung bei der Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs die patentverletzenden Produkte von seinen Abnehmern dennoch zurück, sollte einem durch Aufhebung des Titels grundsätzlich entstehenden Schadensersatzanspruch gem. § 717 Abs. 2 ZPO (oder § 945 ZPO im Rahmen einer einstweiligen

Verfügung) in der Regel der insoweit mangelnde Vollstreckungsdruck entgegenstehen (vgl. BGH NJW-RR 2011, 338, 340 - Steroidbeladene Körner (Urt. v. 16. 12. 2010, Az. Xa ZR 66/10)).

Enthalten der Titel oder das Vollstreckungsverlangen keine expliziten Hinweise, kann der Schuldner wie beschrieben versuchen, den Patentinhaber zur Stellungnahme aufzufordern, ob er im Rahmen des Unterlassungstitels auch eine (etwaig) bestehende Rückrufverpflichtung mit vollstreckt. Kann eine Klärung nicht erreicht werden, bietet sich aus Sicht des Schuldners eine Klarstellung an, dass er von der Unterlassung auch eine Rückrufverpflichtung als umfasst bzw. nicht umfasst ansieht. Irrt der Schuldner jedoch über den Umfang der Unterlassungsverpflichtung, dürfte dies allerdings stets zu seinen Lasten gehen. Besteht objektiv eine Rückrufverpflichtung, nimmt er diese aber nicht vor, sieht sich der Schuldner einem möglichen Ordnungsmittelantrag gem. § 890 ZPO ausgesetzt. Nimmt der Schuldner einen Rückruf vor, obwohl er hierzu im Rahmen der Unterlassung objektiv nicht verpflichtet ist, kann er Schadensersatz bei späterer Aufhebung des Titels insoweit nicht verlangen (vgl. OLG München, GRUR-RR 2004, 63 - Mix Power für § 945 ZPO (Urt. v. 12.11.2003, Az. 7 U 3739/03)).

Alles in allem birgt diese Entwicklung der Rechtsprechung daher für beide Seiten unerfreuliche und finanziell möglicherweise folgenreiche Rechtsunsicherheiten und Risiken, die sich wohl derzeit nicht vollständig ausschließen lassen. Wird eine Unterlassungsverpflichtung durchgesetzt und wird das verletzende Produkt durch Dritte im Markt weitervertrieben, dürfte der Verletzer jedoch in der Regel gehalten sein, bereits aufgrund der Unterlassungsverpflichtung die verletzenden Produkte zurückzurufen.

Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen.



Dr. Markus Gampp LL.M.
Partner | Patent Litigation
Head of Patent Practice Germany
T +49 89 23 23 72 261
markus.gampp@dlapiper.com



Dr. Constanze Krenz
Senior Associate | Patent Litigation
T +49 89 23 23 72 262
constanze.krenz@dlapiper.com