
BGH zu Ansprüchen auf Rückruf und Vernichtung in Deutschland im Falle von Vertriebshandlungen im Ausland (BGH, Urteil »Abdichtsystem« vom 16. Mai 2017 – Az. X ZR 120/15).

Von Nadine Heiartz und Dr. Dominik Woll

Im vorliegenden Urteil stellte der BGH fest, dass Verkäufe, die vollständig im Ausland erfolgen, unter bestimmten Umständen eine Patentverletzung in Deutschland begründen können und stellt detaillierte Hinweise bezüglich der relevanten Tatsachen und deren rechtlicher Bewertung zur Verfügung.

Zudem stellt der BGH klar, dass Ansprüche auf Rückruf und endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen nach dem PatG nebeneinander geltend gemacht werden können. Auch kann der Rückrufanspruch nicht deshalb verneint werden, weil der Schuldner im Ausland sitzt.

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 1 291 158 (»Klagepatent«) betreffend ein Abdichtsystem für aufblasbare Gegenstände. Die Beklagte, ein in Italien ansässiges Unternehmen, vertreibt Repair-Kits für Autoreifen an ihre Abnehmer außerhalb Deutschlands; diese wiederum importieren die Repair-Kits nach Deutschland.

Die Klägerin hat Verletzungsklage vor dem Landgericht Mannheim (»Landgericht«) erhoben und – *unter anderem* – Ansprüche wegen Vernichtung, Rückruf und endgültige Entfernung der Produkte aus den Vertriebswegen geltend gemacht. Das Landgericht entschied grundsätzlich zugunsten der Klägerin,

wies die Klage jedoch hinsichtlich des geltend gemachten Vernichtungsanspruchs ab.

Beide Parteien haben das erstinstanzliche Urteil vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe (»Oberlandesgericht«) angefochten. Mit ihrer zulässigen Anschlussberufung machte die Klägerin geltend, dass sich der Rückrufanspruch auch auf Verkäufe der Beklagten an ihre im Ausland ansässigen Kunden beziehe. Die Beklagte beantragte die vollständige Abweisung der Klage.

Das Oberlandesgericht wies beide Berufungen zurück, ließ jedoch die Revision zum BGH hinsichtlich der Reichweite des Rückrufanspruchs sowie der Relevanz von Verkäufen an Abnehmer außerhalb Deutschlands zu.

Feststellungen des Gerichts

a) Relevanz von Verkäufen außerhalb Deutschlands

Der BGH bestätigte, dass ein im Ausland ansässiger Lieferant, der patentverletzende Produkte an einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer liefert, grundsätzlich nicht verpflichtet sei, die weitere Verwendung der Ware durch den Abnehmer zu überprüfen und zu überwachen. Daher begründe allein die Lieferung an einen im Ausland ansässigen Abnehmer alleine noch keine Haftung für eine potentielle Patentverletzung in Deutschland. Habe der Lieferant jedoch »konkrete Anhaltspunkte« für eine



Nadine Heiartz,
Rechtsanwältin,
Partner



Dr. Dominik Woll,
Dr. iur.,
Rechtsanwalt,
Partner

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

Weiterlieferung der Produkte durch seinen Abnehmer nach Deutschland, begründe dies Überprüfungsspflichten für den Lieferanten. Beachte der Lieferant diese Überwachungspflichten nicht und beuge der Weiterlieferung nicht vor, beispielsweise indem er den Abnehmer nicht mehr beliefert, hafte er wegen Patentverletzung in Deutschland. »*Konkrete Anhaltspunkte*« lägen unter anderem etwa vor, wenn der Lieferant von einer (bevorstehenden) Weiterlieferung nach Deutschland Kenntnis erlange oder wenn die gelieferten Mengen so groß seien, dass sie schwerlich nur in schutzrechtsfreien Ländern vertrieben werden könne. Andererseits begründe allein die grundsätzliche Tätigkeit des Abnehmers auf dem deutschen Markt alleine noch keine Überwachungspflichten für den Lieferanten.

Da im vorliegenden Fall die tatsächlichen Feststellungen in erster und zweiter Instanz betreffend die »*konkreten Anhaltspunkte*« für den Beklagten hinsichtlich möglicher Weiterlieferungen nach Deutschland nicht ausreichten, verwies der BGH den Fall zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurück.

b) Reichweite des Rückrufanspruchs

Der BGH stellte klar, dass der Anspruch auf Rückruf und der Anspruch auf endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen nebeneinander geltend gemacht werden können. Insbesondere beträfen beide Ansprüche unterschiedliche Ziele, die sich zwar überlagern könnten, einander jedoch ergänzten und nicht gegenseitig ausschlossen: Der Rückrufanspruch verpflichte den Beklagten lediglich dazu, den Abnehmer zur Rückgabe der gelieferten Produkte aufzufordern; der Anspruch auf endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen verpflichte den Beklag-

ten, alle ihm möglichen und zumutbaren, rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um sicherzustellen, dass keine (weitere) Zirkulation der Produkte in den Vertriebswegen erfolge. Zudem spreche der Wortlaut der betreffenden Vorschrift des PatG (§ 140a Abs. 3) mit der Verwendung des Wortes »*oder*« eher für ein Wahlrecht zwischen beiden Rechtsbehelfen (Rückruf und Entfernung). Auch die Durchsetzungsrichtlinie sei so zu verstehen, dass alle drei Rechtsbehelfe (Rückruf, Entfernung und Vernichtung) nebeneinander zur Verfügung gestellt würden; jedenfalls stünde es den Mitgliedstaaten frei, einen weitergehenden Schutz zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin stellte der BGH fest, dass der Rückrufanspruch nicht erfordere, dass der Beklagte die Verfügungsgewalt über die relevanten Produkte habe. Der Wortlaut des § 140a Abs. 3 PatG sehe ein solches Erfordernis nicht vor (Anmerkung: Offensichtlich bezieht sich der BGH hierbei auf den Umstand, dass der Wortlaut des § 140a Abs. 3 PatG, anders als der § 140a Abs. 1 für den Vernichtungsanspruch, nicht erfordert, dass sich das Produkt »*im Besitz oder Eigentum des Verletzers*« befindet.). Die Anwendung eines solchen Erfordernisses auf den Rückrufanspruch würde dessen Sinn und Zweck widersprechen, dem Schuldner die Verpflichtung aufzuerlegen, alle verletzenden Produkte aus den Vertriebswegen zurückzurufen, auch wenn er diese bereits an seine Abnehmer geliefert habe.

Schließlich urteilte der BGH, dass ein Rückrufanspruch auch dann bestehe, wenn die zurückgerufenen Produkte an den Beklagten ins Ausland zurückgegeben werden müssten. Denn der Rückrufanspruch be-reite nicht nur den Vernichtungsanspruch

vor, sondern stelle einen unabhängigen Rechtsbehelf zur Verfügung, der neben

dem Rückrufanspruch geltend gemacht werden könne.

Bemerkungen

Der BGH bestätigt und erweitert seine differenzierte Rechtsprechung zur Haftung wegen Patentverletzung in Deutschland im Falle der Nebentäterschaft und bei vollständig im Ausland vorgenommenen Handlungen weiter und stellt detaillierte Hinweise bezüglich der relevanten Tatsachen und deren rechtlicher Bewertung zur Verfügung.

Anders als das Oberlandesgericht, stellt der BGH klar, dass ein ausländischer Lieferant nicht nur dann wegen Patentverletzung in Deutschland infolge des Weitervertriebs durch seinen Abnehmer haftet, wenn er um die Angebots- und Vertriebshandlungen seines Abnehmers weiß. Vielmehr kann eine Haftung des Lieferanten wegen Patentverletzung in Deutschland bereits dann vorliegen, wenn er »konkrete Anhaltspunkte« für die Weiterlieferung nach Deutschland hat und diesen nicht vorbeugt, sondern seinen Abnehmer leichtfertig weiter beliefert. Die Haftungsschwelle für eine Patentverletzung in Deutschland auf der Grundlage von im Ausland ausgeübten Handlungen wird damit weiter gesenkt. Ein Lieferant kann sich nicht länger schlicht darauf verlassen, dass sich seine Abnehmer rechtmäßig verhalten. Vielmehr muss er die relevanten Fakten und die sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten hinsichtlich aller Lieferbeziehungen noch genauer überwachen. Sofern konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass ein Abnehmer die verletzenden Produkte nach Deutschland weiterliefert, muss der Lieferant die Fakten überprüfen und – falls notwendig – zum

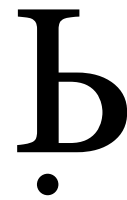
Beispiel die Belieferung des betreffenden Kunden beenden. Ob und welche zusätzlichen Maßnahmen von dem Lieferanten in zumutbarer Weise erwartet werden können, beruht auf einer Einzelfallabwägung; dabei ist etwa der Umfang der erfolgten Verletzungshandlungen durch den Abnehmer, der Kenntnisstand der Abnehmer, die Wahrscheinlichkeit, dass diese sich bewusst der Gefahr eines Anspruchs wegen Patentverletzung wegen der Weiterlieferung nach Deutschland aussetzen, und welche anderen rechtlichen Möglichkeiten dem Patentinhaber zur Verfügung stehen, um gegen den Abnehmer vorzugehen, zu berücksichtigen. Offen bleibt, welcher Grad an Gewissheit hinsichtlich der »konkreten Anhaltspunkte« erforderlich ist.

Der BGH stellt zudem erstmals – soweit das Patentrecht betroffen ist – klar, dass die Ansprüche auf Rückruf und endgültiger Entfernung aus den Vertriebswegen grundsätzlich auch gegen einen im Ausland ansässigen Schuldner geltend gemacht werden können, der in Deutschland nicht im Besitz oder Eigentum der verletzenden Produkte ist. Dies wurde bislang von deutschen Gerichten uneinheitlich beurteilt.

Explizit offengelassen hat der BGH, ob die Verbringung der verletzenden Produkte von Deutschland in ein schutzrechtsfreies Land zur Erfüllung des Anspruchs auf endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen ausreicht. Hierbei dürfte der Sinn und Zweck

IP Report

Patentrecht



**BARDEHLE
PAGENBERG**

des Anspruchs auf Entfernung, nämlich die Verhinderung (weiterer) Zirkulation patentverletzender Gegenstände, d.h. den Markt von verletzenden Produkten zu bereinigen und eine Nachfrage rechtmäßiger Produkte zu schaffen, zu berücksichtigen sein.

Schließlich stellt der BGH klar, dass sofern ein Abnehmer zumindest eine verletzende

Handlung in Deutschland vorgenommen hat, der Lieferant verpflichtet ist, über alle Lieferungen an diesen Abnehmer Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, unabhängig davon, ob alle diese Lieferungen in einer Weiterlieferung nach Deutschland resultierten und damit einen Schadensersatzanspruch begründet haben.