



Newsletter Ausgabe 3/2023

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 28. Februar 2023

Der Bundesgerichtshof zur Frage der
Mitwirkungspflicht des Beklagten und
zur Erschöpfung – „CQJ-Bericht II“

BGH zu erstattbaren Kosten „Kosten des
Patentanwalts VII“- zugleich Besprechung
der EuGH C-531/20 „NovaText“

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

Der Bundesgerichtshof zur Frage der Mitwirkungspflicht des Beklagten und zur Erschöpfung – „CQJ-Bericht II“

In der unlängst veröffentlichten Entscheidung [„CQJ-Bericht II“](#)¹ hatte der Bundesgerichtshof Gelegenheit, zur Frage Stellung zu nehmen, in wie weit der Beklagte im Patentverletzungsprozess zur Mitwirkung verpflichtet ist, sowie zur Frage der Erschöpfung.

Die Entscheidung ist sehr ausführlich und nicht alle Aspekte werden im Rahmen dieses Newsletters diskutiert. Gegenstand des Streits war ein standardessentielles Patent betreffend den LTE-Standard. Die Beklagte hatte unter anderem vorgebracht, dass sie das Patent nicht verletze, sowie dass Erschöpfung eingetreten sei.

Zum ersten Punkt hatte die Beklagte die Verletzung mit Nichtwissen bestritten. Dies, so hatten bereits die Vorinstanzen ausgeführt, reiche aber nicht aus, um eine Benutzung wirksam zu bestreiten:

*„Wer ein Erzeugnis anbietet oder in Verkehr bringt, darf sich der Verantwortung für eine darin liegende Rechtsverletzung nicht dadurch entziehen, dass er Eigenschaften und Funktionsweise des Erzeugnisses nicht zur Kenntnis nimmt. Wenn eine solche Partei nicht selbst über die relevanten Informationen verfügt, ist sie im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren gehalten, sich diese Informationen von Dritten zu verschaffen, etwa durch Nachfrage bei Herstellern und Lieferanten oder durch eigene Untersuchungen. Im Verletzungsrechtsstreit kann von der in Anspruch genommenen Partei deshalb grundsätzlich verlangt werden, dass sie auf Vortrag des Gegners zu den technischen Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform konkret erwidert.“*²

Wie weit der Beklagte seine verwendete technische Lösung erklären (und somit ggf. Geschäftsgeheimnisse offenbaren) muss, ließ der Bundesgerichtshof dabei offen und könnte noch Gegenstand weiterer Verfahren sein.

Für die Praxis bedeutsamer wird aber wohl die Frage der Erschöpfung sein. Hier hatte der Patentinhaber mit einigen Chipherstellern, unter anderem die Hersteller der in den angegriffenen Mobilfunkgeräten verbauten Chips, sogenannte „covenant to be sued last“-Verträge abgeschlossen, genauer :

*„In den Verträgen mit den beiden Herstellern der in den angegriffenen Mobilgeräten verwendeten Chipsätze [hatte] sich die Klägerin verpflichtet, die Chipsatzhersteller erst nach allen Dritten in Anspruch zu nehmen, die wegen Verletzungshandlungen angegangen werden könnten.“*³

Das Berufungsgericht hatte nun geurteilt, dass sich hieraus keine Erschöpfung ergeben könne – denn schon aus einer normale Nichtangriffsabrede oder einer entsprechenden einseitigen Verpflichtung, eine „covenant not to sue“, würde keine Erschöpfung resultieren und somit aus einer demgegenüber eingeschränkteren „covenant to be sued last“ erst recht nicht.

¹ BGH, Urteil vom 24. Januar 2023 - X ZR 123/2 – CQJ-Bericht II

² Rdn 29 der Entscheidung

³ Rdn 10 der Entscheidung

In eigener Sache

Zum bereits 15. Mal bietet unsere Kanzlei 2023 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Montag/Dienstag, den 20./21. November, sowie Samstag/Sonntag, den 9./10. Dezember 2023 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 EPÜs 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 Kaistraße 16A statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Prof. Dr. Aloys Hüttermann.

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

Diesem widersprach der Bundesgerichtshof wenigstens zum Teil, nämlich insoweit, als dass eine generelle „covenant not to sue“ eine Erschöpfung nach sich ziehe:

„Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Erzeugnispatent hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten in Verkehr gebracht worden sind. Die rechtmäßigen Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritterwerber sind befugt, diese Erzeugnisse bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten [...]“

Hat der Patentinhaber die mit dem Ausschließlichkeitsrecht verbundenen Befugnisse ausgeübt, indem er oder mit seiner Zustimmung ein Dritter den patentgeschützten Gegenstand in den Verkehr gebracht hat, besteht nach Sinn und Zweck des Patentrechts kein Anlass mehr, ihm darüber hinaus Einwirkungsmöglichkeiten auf das weitere Schicksal des geschützten Gegenstands zu geben. Über diesen Gegenstand zu verfügen, ist nunmehr Sache des Erwerbers, der den Gegenstand im Verhältnis zum Patentinhaber rechtmäßig erworben hat.“⁴

Ob dies sich auch auf Dritte auswirkt, ist allerdings Sache des entsprechenden Vertrags und muss im Einzelnen geprüft werden – bei einem normalen „covenant not to sue“ ist allerdings davon auszugehen:

„Ein Vertrag, in dem der Patentinhaber erklärt, keine Rechte aus dem Patent geltend zu machen, sich die Geltendmachung solcher Rechte aber ausdrücklich vorbehält, kann im Einzelfall allerdings dahin auszulegen sein, dass der Patentinhaber seine Rechte [gegenüber Dritten] gerade nicht aufgeben will.“

Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung muss die Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf das Recht, Dritten zu verbieten, von der technischen Lehre des Patents Gebrauch zu machen, mit Bestimmtheit erkennen lässt [...]. Ein Nichteinschreiten gegen patentverletzende Handlungen oder deren bloß stillschweigende Duldung genügen nicht [...] Deshalb ist stets sorgfältig zu prüfen, ob eine Vereinbarung eine solche Zustimmung enthält. Dies ist eine Frage der Vertragsauslegung, die grundsätzlich dem Tatrichter obliegt.“

Lässt eine Vereinbarung aber hinreichend deutlich erkennen, dass der Patentinhaber sich verpflichtet, keine auf das Patent gestützten Einwände gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch seinen Vertragspartner zu erheben, reicht dies in der Regel aus, um eine zur Erschöpfung führende Zustimmung zu bejahen. Eine Erklärung dieses Inhalts ist nach dem Verständnis des Senats mit einem covenant not to sue typischerweise verbunden. Ein Vorbehalt von Rechten gegenüber Dritten stellt dann lediglich einen untauglichen Versuch dar, die Reichweite der Erschöpfung zu beschränken.“⁵

Im vorliegenden Fall lag der entsprechende Vertrag nicht vor, dieser enthielt aber dem Vernehmen nach eine generelle „covenant not to sue“ offensichtlich nicht, sondern wie erwähnt eine „covenant to be sue last“.

Ob dieses nun auch zu einer Erschöpfung führe, ließ der Bundesgerichtshof offen, sondern erklärte lediglich:

⁴ Rdn 44 und 45 der Entscheidung

⁵ Rdn 53 bis 55 der Entscheidung



„Für die Frage, ob ein covenant to be sued last zur Erschöpfung führt, ist insbesondere von Bedeutung, ob der Vertragspartner bei dem üblicherweise zu erwartenden Verlauf befürchten muss, von der Patentinhaberin wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen zu werden.“⁶

In der Sache verwies es den Streit wieder an das Berufungsgericht, insbesondere um den Vertrag zwischen dem Kläger und den Chipherstellern zu prüfen.

„Covenant to be sued last“ sind nicht unübliche Vertragsbestandteile, gerade im Mobilfunkbereich, und dementsprechend ist diese Entscheidung und der weitere Verlauf des Verfahrens, der durchaus zu einer zweiten Befassung des Bundesgerichtshofs führen könnte, von eminenter Bedeutung.

Sollte hier am Ende auf Erschöpfung entschieden werden, so würde dies unseres Erachtens dafür sprechen, entsprechende Patente nicht „auszuopten“ bzw. wieder „einzuopten“, um dann zu versuchen, das Einheitliche Patentgericht von einer gegenteiligen Rechtsmeinung zu überzeugen.

BGH zu erstattbaren Kosten „Kosten des Patentanwalts VII“ - zugleich Besprechung der EuGH C-531/20 „NovaText“

In der unlängst veröffentlichten Entscheidung [„Kosten des Patentanwalts VII“](#)⁷ urteilte der Bundesgerichtshof zum wiederholten Mal zum Kostenrecht in Markensachen, aufgrund einer vorangegangenen Befassung des Europäischen Gerichtshof besitzt dieser Fall jedoch konkrete Bedeutung weit über den Einzelfall und auch über das Markenrecht hinaus.

Im konkreten Fall hatte die Klägerin ihre Unionsmarken gegen die Beklagte vorgebracht, wobei ein Gerichtsverfahren durch gerichtlichen Vergleich beendet worden war – Gegenstand des Streits waren allein die Kosten, die von der Beklagten getragen werden sollten.

Im Verfahren hatte die Klägerin *„die Mitwirkung einer Patentanwältin angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren anwaltlich versichert, dass die Patentanwältin an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. Jeder bei Gericht eingereichte Schriftsatz sei mit der Patentanwältin abgestimmt worden. Die Patentanwältin habe auf diese Weise auch an den Vergleichsverhandlungen mitgewirkt, auch wenn die Telefonate allein zwischen den Prozessbevollmächtigten der Parteien geführt worden seien.“*⁸

Die Beklagte weigerte sich nun aber, trotz der explizit anderslautenden (damaligen) Fassung des §140 Markengesetz, die Kosten dieser Patentanwältin mitzutragen. Die Sache wurde am Ende dem EuGH vorgelegt mit der folgenden Frage:



⁶ Leitsatz c) der Entscheidung

⁷ BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2022 - I ZB 59/19 – Kosten des Patentanwalts VII

⁸ Rdn 2 der Entscheidung I ZB 59/19

„Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war?“

Dies [bejahte](#) der EuGH⁹ und führte insbesondere aus:

„Nach alledem kann erstens [...] die automatische Anwendung einer nationalen Bestimmung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden in bestimmten Fällen zu einem Verstoß gegen die allgemeine Verpflichtung gemäß Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 führen, wonach u. a. die von den Mitgliedstaaten vorgesehenen Verfahren nicht unnötig kostspielig sein dürfen.

Zweitens ist eine solche Anwendung einer derartigen Bestimmung geeignet, einen mutmaßlichen Rechtsinhaber davon abzuhalten, bei Gericht eine Klage zu erheben, um die Durchsetzung seines Rechts sicherzustellen, weil er befürchtet, im Falle seines Unterliegens Prozesskosten in erheblicher Höhe tragen zu müssen, was dem Ziel der Richtlinie 2004/48, insbesondere ein hohes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten, zuwiderliefe.

Drittens könnte, wie auch der Generalanwalt in Nr. 49 seiner Schlussanträge im Wesentlichen ausgeführt hat, die unbedingte und automatische Einbeziehung von Kosten mittels einfacher ehrenwörtlicher Erklärung eines Vertreters einer Partei des Rechtsstreits, ohne dass das nationale Gericht die Zumutbarkeit und Angemessenheit dieser Kosten im Zusammenhang mit dem spezifischen Rechtsstreit prüfen könnte, unter Verstoß gegen die allgemeine Verpflichtung nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48 die Tür zu missbräuchlicher Rechtsausübung öffnen.“¹⁰

Nachdem nun die Sache zurück an den Bundesgerichtshof gegangen war, verwies dieser seinerseits die Sache zurück an das Berufungsgericht, führte aber aus:

„An der bisher anerkannten Sichtweise, dass die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts nach § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prüfung der Notwendigkeit erstattungsfähig sind, kann danach nicht festgehalten werden. Vielmehr erfordern die Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG eine richtlinienkonforme Auslegung dieser Vorschrift dergestalt, dass nur die Kosten einer notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind.“¹¹

Diese Notwendigkeit zu prüfen ist nun Aufgabe des Berufungsgerichts.

Angesichts der Tatsache, dass der ursprüngliche Streitwert auf (nur) 50.000€ festgelegt worden war, überrascht die Länge des Verfahrens und die Vehemenz, mit der über die dann vergleichsweise geringe Kostenerstattung der mitwirkenden Patentanwältin gestritten wird, doch etwas.

Bedeutung gewinnt dieser Fall, sowie der etwas früher ergangene Fall C-57/15 [„United Video Properties“](#)¹² angesichts der Tatsache, dass beide

⁹ EuGH, Urteil vom 28. April 2022, C-531/20

¹⁰ Rdn 52-54 des Urteils C-531/20

¹¹ Rdn 19 der Entscheidung I ZB 59/19

¹² Urteil vom 26. Juli 2016, C-57/75

Male der EuGH involviert war und somit die getroffenen Feststellungen, nämlich dass die erstattbaren Kosten immer vom jeweiligen Gericht auf ihre Notwendigkeit geprüft werden müssen, im gesamten europäischen gewerblichen Rechtsschutz und insbesondere auch vor dem Einheitlichen Patentgericht gelten. Wir sind daher der Auffassung, dass die ersten Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Einheitlichen Patentgerichts zumindest in die Berufung gehen, wenn nicht sogar am Ende auch zu einer erneuten Anrufung des EuGH führen werden.

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Kaistraße 16A
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstraße 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-Straße 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Am Rathaus 2
D-42579 Heiligenhaus
Tel +49 2056 98 95 056

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.