



Mandanteninformation | Januar 2021

## WIEDER VERFASSUNGSBESCHWERDE GEGEN DIE RATIFIZIERUNG DES GESETZES ZUM EINHEITSPATENT

ES REGT SICH DOCH NOCH WAS ZUR FRAGE, OB AUS  
EINEM „NUR“ ERTEILTEN PATENT EINE EINSTWEILIGE  
VERFÜGUNG ERWIRKT WERDEN KANN

DAS NEUE UWG: STRENGERE REGELN FÜR ABMAHNUNGEN

ZUM 1. NOVEMBER 2020 HAT SICH RECHTSANWALT  
SEBASTIAN KROHER UNSERER KANZLEI ANGESCHLOSSEN

von Jochen Sties und Dr. Adrian Kleinheyer

### **Wieder Verfassungsbeschwerde gegen die Ratifizierung des Gesetzes zum Einheitspatent**

Und täglich grüßt das Murmeltier ...

In unserem letzten Bericht zum Einheitspatent (siehe unser Newsletter vom März 2020) haben wir noch auf Weltliteratur Bezug genommen. Heute reicht es nur für eine US-Filmkomödie aus den 90-er Jahren.

Kurz zur Erinnerung: Die erste Ratifizierung des Gesetzes zum Einheitspatent wurde im März 2020 vom Bundesverfassungsgericht „kassiert“, da der Bundestag bei der Abstimmung einen Formfehler begangen hatte.

Mitte Dezember 2020 haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat zum zweiten Mal das Gesetz zum Einheitspatent verabschiedet. Kurz danach wurde jedoch erneut

das Bundesverfassungsgericht bemüht, um zu verhindern, dass das Gesetz in Kraft tritt. Wieder ist das Bundesverfassungsgericht an den Bundespräsidenten herangetreten mit der Bitte, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Nach Aussage des Bundespräsidialamtes kommt der Bundespräsident der Bitte wieder nach. Das Einheitspatent liegt damit erneut auf Eis, und es ist nicht abzusehen, wann es in welcher Richtung weitergeht.

Überraschend ist es nicht, dass erneut das Bundesverfassungsgericht bemüht wird. Zwar konnte das Bundesverfassungsgericht in der ersten Entscheidung im März 2020 die Verfassungswidrigkeit noch mit einem Formfehler bei der Abstimmung im Bundestag begründen, so dass nicht alle materiellen Argumente, die in der Verfassungsbeschwerde vorgebracht wurden, diskutiert werden mussten. Dennoch enthielt der Beschluss Randbemerkungen zu einigen der materiellen Argumente. Dies konnte als Fingerzeig verstanden werden, dass es über den Formfehler hinaus noch weitere kritische Punkte geben könnte. Der Bundestag hat auf den Fingerzeig nicht reagiert und das Gesetz unverändert neu eingebracht. Diesmal wurde die formelle Hürde überwunden, so dass sich das Bundesverfassungsgericht nun ganz den materiellen Argumenten widmen kann.

In dieser Situation ist es allenfalls eine Randnotiz, dass Italien seinen Hut in den Ring geworfen hat und Mailand als Sitz einer Kammer des Einheitlichen Patentgerichts nominiert hat (die Kammer, die in London hätte sitzen sollen, muss aufgrund des Brexits umziehen). Man kann allerdings die Frage stellen, ob sich das politische Gezerre um den Sitz lohnt, wenn wieder einmal nicht klar ist, ob dieses Gericht jemals seine Arbeit aufnehmen wird.

### **Es regt sich doch noch was zur Frage, ob aus einem „nur“ erteilten Patent eine einstweilige Verfügung erwirkt werden kann**

Es war die „Bazooka“ im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren: eine ex parte-Verfügung, die von einem Gericht ohne Anhörung des angeblichen Verletzers erlassen wird und mit der ihm aus heiterem Himmel untersagt wird, ein bestimmtes Produkt weiter herzustellen, zu verkaufen oder zu benutzen oder ein bestimmtes Verfahren auszuführen.

Über die Jahre sind jedoch von den Gerichten einige Hürden aufgestellt worden, die den Weg zu einer solchen einstweiligen Verfügung schwieriger machen.

Eine dieser Hürden resultiert aus der Entscheidung 1 BvR 1783/17 des Bundesverfassungsgerichts vom 30. September 2018, in der festgestellt wurde, dass eine so genannte Beschluss-Verfügung, also eine EV, die ohne Anhörung des Gegners erlassen wird, gegen den Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit verstößt. Aus diesem Grundsatz resultiert, dass dem Gegner grundsätzlich in irgendeiner Weise rechtliches Gehör zu gewähren ist, bevor er ohne die Möglichkeit einer Verteidigung mit den gravierenden Konsequenzen einer EV konfrontiert wird. Rechtliches Gehör kann durch eine mündliche Verhandlung oder eine schriftliche Anhörung im Verfügungsverfahren gewährt werden. Rechtliches Gehör kann auch durch eine dem Antrag auf Erlass einer EV vorgeschaltete Abmahnung gewährt werden; in diesem Fall muss die Antwort des Gegners auf die Abmahnung im Verfügungsverfahren vorgelegt werden.

Nur in Fällen, in denen die Durchsetzung des Patents oder des Gebrauchsmusters unmöglich würde, falls der Gegner vor dem Erlass der EV zu einer Stellungnahme aufgefordert wird, kann ausnahmsweise auf rechtliches Gehör verzichtet werden. Ein Beispiel hierfür ist ein Beweissicherungsverfahren, bei dem der angebliche Verletzer die Beweise für die Verletzung beseitigen könnte, falls er vom Schutzrechtsinhaber abgemahnt oder vom Gericht zu einer mündlichen Verhandlung geladen wird.

Eine weitere Hürde resultiert aus den immer höheren Anforderungen der Verletzungsgerichte an den Rechtsbestand des Patents oder Gebrauchsmusters, auf das die EV gestützt wird. Vor vielen Jahren sind die Verletzungsgerichte davon ausgegangen, dass man bei einem Patent auf den Rechtsbestand vertrauen darf. Nur bei einem Gebrauchsmuster, das ja ohne Sachprüfung eingetragen wird, musste detailliert zur Rechtsbeständigkeit vorgetragen werden.

Im Jahr 2010 hat das OLG Düsseldorf als erstes deutsches Gericht die Anforderungen verschärft. In der Entscheidung „Harnkatheterset“ (I-2 U 126/09) wurde festgestellt, dass sich das Verletzungsgericht nicht mehr auf den Erteilungsakt durch das Patentamt verlassen kann, sondern dass von einem hinreichenden Rechtsbestand nur dann ausgegangen werden kann, „wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat“.

Lange waren die Verletzungsgerichte in Deutschland uneinig, ob tatsächlich ein (zumindest in erster Instanz) überstandenes Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren die Voraussetzung sein soll, dass eine EV erlassen werden kann. Auch das Oberlandesgericht München ist letztlich auf diese Linie eingeschwenkt, während es noch im Jahr 2017 die Düsseldorfer Praxis in einem Urteil (6 U 3039/16) explizit abgelehnt hat.

Nun kommt wieder Bewegung in diese Diskussion. Eine der beiden Patentstreitkammern beim Landgericht München hat mit einem Vorlagebeschluss (21 O 16782/20) dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die restriktive Praxis der Oberlandesgerichte mit der sogenannten Durchsetzungsrichtlinie vereinbar ist, also mit der Richtlinie 2004/48/EG, die regelt, mit welchen Maßnahmen gewerbliche Schutzrechte innerhalb der EU durchsetzbar sind. Dort ist in Artikel 9 (1) geregelt, dass ein Patentinhaber sein Patent gegen einen Patentverletzer mit einstweiligen Maßnahmen durchsetzen kann. Weitere Voraussetzungen sind dort nicht genannt.

Die 21. Kammer verweist in der Begründung für die Vorlagefrage an den EuGH darauf, dass es ein Patentinhaber nicht in der Hand hat, ob sein Patent mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Sei dies nicht der Fall, hätte der Patentinhaber (entgegen den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie) dann keine Möglichkeit, sein Patent mit einer EV durchzusetzen.

Erfreulich ist, dass der EuGH solche Vorlagen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums entscheidet. Die durchschnittliche Verfahrensdauer betrug zuletzt rund 15 Monate. Es gibt also Hoffnung, dass die von den Oberlandesgerichten aufgestellten zusätzlichen Voraussetzungen für den Erlass einer EV bald einkassiert werden.



### **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu den obigen Themen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen per E-Mail unter [j.sties@prinz.eu](mailto:j.sties@prinz.eu) oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-103 sehr gerne zur Verfügung.

### **Das neue UWG: strengere Regeln für Abmahnungen**

Am 2. Dezember 2020 sind einige Änderungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in Kraft getreten. Ziel der Gesetzesnovelle ist es, die missbräuchliche Abmahntätigkeit von Mitbewerbern und Verbänden zu unterbinden.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die – in der Praxis häufig vorkommenden – Abmahnungen von Verstößen gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten, wie etwa fehlende Pflichtangaben im Impressum einer Website oder fehlende Grundpreisangaben. Hier steht den Abmahnenden nach neuem Recht kein Anspruch

auf Erstattung von Abmahnkosten mehr zu. Zudem kann bei einer erstmaligen Abmahnung von dem Abgemahnten keine vertragsstrafbewehrte Unterlassungserklärung mehr verlangt werden. Dieselben Einschränkungen gelten bei Abmahnungen von Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Für im Internet begangene Wettbewerbsverstöße wurde zudem der „fliegende Gerichtsstand“ abgeschafft: Derartige Verstöße können ab sofort nicht mehr bundesweit vor jedem Landgericht geltend gemacht werden, sondern nur noch vor dem Gericht am Wohnort bzw. Geschäftssitz des Beklagten.

Nicht neu, jetzt aber im Gesetz ausführlicher niedergelegt ist der Missbrauchstatbestand bei Abmahnungen: Der neu eingefügte § 8c UWG beinhaltet einen Katalog von Regelbeispielen, bei denen von einer Missbräuchlichkeit der Abmahnung auszugehen ist. Hierzu zählen etwa die Ansetzung eines unangemessen hohen Gegenstandswertes oder das Verlangen nach einem überhöhten Vertragsstrafeversprechen in dem Vordruck einer Unterlassungserklärung.

Eine weitere, wichtige Neuerung betrifft die Aktivlegitimation von Verbänden: Diese dürfen zukünftig nur noch dann Wettbewerbsverstöße ahnden, wenn sie beim Bundesamt der Justiz in die Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände eingetragen sind. Ziel dieser Neuregelung ist es, die Tätigkeit von so genannten „Abmahnvereinen“ einzudämmen, die mit ihren Abmahnungen hauptsächlich ein Gebührenerzielungsinteresse verfolgen.

Voraussetzung für die Eintragung ist unter anderem, dass der Verband mindestens 75 Mitglieder hat – eine Regelung, die zu Lasten der kleinen und seriös arbeitenden Fachverbände geht. Die neuen Voraussetzungen für die Aktivlegitimation von Verbänden gelten allerdings erst ab 1. Dezember 2021; so bleibt allen interessierten Verbänden genügend Zeit, die Eintragung in die Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände zu erlangen.



### **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu dem obigen Thema haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen per E-Mail unter [a.kleinheyer@prinz.eu](mailto:a.kleinheyer@prinz.eu) oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-107 sehr gerne zur Verfügung.

**Zum 1. November 2020 hat sich Rechtsanwalt Sebastian Kroher unserer Kanzlei angeschlossen.**

Herr Kroher hat an der Universität München Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt „Geistiges Eigentum“ studiert. Nach Abschluss seines Referendariats mit Stationen in der IP-Abteilung eines großen Automobilherstellers und Kanzleien in München und Kuala Lumpur absolvierte er den Masterstudiengang „International Studies in Intellectual Property Law“ in Dresden und Exeter, Großbritannien. Anschließend war er mehrere Jahre in der Rechtsabteilung eines DAX-30 Unternehmens in München sowie als Rechtsanwalt in einer internationalen Kanzlei tätig.

Herr Kroher berät in allen Angelegenheiten des Marken-, Design-, Urheber- und Wettbewerbsrechts.



**KONTAKTDATEN**

**Sebastian Kroher, LL.M.**

Rechtsanwalt

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-129

Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211

s.kroher@prinz.eu

Prinz & Partner mbB  
Rundfunkplatz 2  
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0  
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211  
E-Mail: info@prinz.eu