



Mandanteninformation | November 2016

**EINHEITLICHE RECHTSPRECHUNG ZUR PATENTVERLET-  
ZUNG AUCH OHNE EINHEITLICHES PATENTGERICHT?  
MARKTPLATZBETREIBER MITVERANTWORTLICH FÜR  
SCHUTZRECHTSVERLETZUNGEN AUF IHREM GELÄNDE  
IN EIGENER SACHE: UNSER NEUER INTERNETAUFTRITT**

von Jochen Sties und Dr. Alexander González

**Europaweit einheitliche Rechtsprechung zur Patentverletzung auch ohne  
Einheitliches Patentgericht?**

Der BGH arbeitet weiter daran, die Rechtsprechung im Bereich Patentverletzung innerhalb der EU zu vereinheitlichen.

Die Richter der Gerichte innerhalb der EU, die sich schwerpunktmäßig oder ausschließlich mit der Rechtsbeständigkeit und der Verletzung von Patenten beschäftigen, streben eine möglichst einheitliche Beurteilung identischer Sachverhalte an. Dies wird dadurch umgesetzt, dass, falls zu demselben Sachverhalt bereits ein Urteil einer höheren Instanz vorliegt, die Richter sich mit diesem Urteil auseinandersetzen und – soweit es mit dem nationalen Rechtssystem vereinbar ist – ähnlich entscheiden. Falls eine ähnliche Entscheidung nicht möglich ist, wird teilweise ausführlich erläutert, aus welchen Gründen anders entschieden werden musste.

Der BGH hat diesem Trend in einer aktuellen Entscheidung (X ZR 29/15 vom 14. Juni 2016; „Pemetrexed“) einen weiteren Baustein hinzugefügt.

In vielen Ländern – beispielsweise im Vereinigten Königreich, in Frankreich und den Niederlanden – ist es üblich, bei der Auslegung der Patentansprüche das Erteilungsverfahren sehr detailliert zu analysieren.

In Deutschland wurde dagegen grundsätzlich davon ausgegangen, dass ein Patentanspruch ausschließlich auf der Basis der Patentschrift auszulegen ist. Nur falls ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren stattgefunden hat und der Patentinhaber dort gegenüber dem späteren Beklagten Äußerungen gemacht hat, die den Schutzzumfang betreffen, muss der Patentinhaber diese Äußerungen unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben gegen sich gelten lassen.

Der BGH hat nun in der genannten Entscheidung (anknüpfend an eine eher nebensächliche Äußerung in einer Entscheidung aus dem Jahr 1997) darauf hingewiesen, dass nicht nur Äußerungen des Anmelders zur Auslegung eines Patentanspruchs herangezogen werden können, sondern auch Äußerungen des Prüfers, nämlich als Indizien dafür, wie die Patentansprüche zu verstehen sind.

Auch wenn Äußerungen des Anmelders und/oder des Prüfers lediglich als Indiz für die Auslegung der Patentansprüche bezeichnet werden, ist der Trend klar: Auch in Deutschland wird im Patentverletzungsverfahren ein Blick in die Erteilungsakte notwendig – so wie dies aus Verfahren z.B. im Vereinigten Königreich, in Frankreich und auch den Niederlanden seit langem bekannt ist.



#### **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Jochen Sties ([j.sties@prinz.eu](mailto:j.sties@prinz.eu)) kontaktieren.

### **Der Europäische Gerichtshof beschließt die Mitverantwortung von Marktplatzbetreibern für Schutzrechtsverletzungen auf ihrem Gelände**

In einem richtungsweisenden Urteil (Rechtssache C-494/15) hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass künftig die Vermieter von Markthallen verpflichtet sind, die Verletzung von geistigem Eigentum, insbesondere von Marken, Designs und Patenten durch die Standbetreiber zu verhindern.

Der Entscheidung lag eine Reihe von Klagen zu Grunde, die von den Inhabern der Modemarken „Tommy Hilfiger“, „Lacoste“ und „Burberry“ gegen den Betreiber der „Prager Markthallen“ erhoben wurden. In den Markthallen war es durch die Standinhaber regelmäßig zum Verkauf gefälschter Waren gekommen. Die Kläger wollten mit ihrer Klage erreichen, dass auch der Markthallenvermieter Delta Center selbst Schritte gegen die wiederholten Markenverletzungen vornehmen muss. Der oberste tschechische Gerichtshof legte die Frage der Haftung des Marktbetreibers dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vor.

In der nunmehr ergangenen Entscheidung stellte der Europäische Gerichtshof klar, dass die Vermieter von Flächen, auf denen die anmietenden Händler oder Standbetreiber gefälschte Waren anbieten, als Mittelpersonen im Sinne der EU-

Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG anzusehen sind und daher grundsätzlich für diese Schutzrechtsverletzungen haften.

Diese Haftung von Mittelpersonen war in der Vergangenheit schon mehrfach vom Europäischen Gerichtshof und dem Bundesgerichtshof für die Betreiber von Online-Marktplätzen wie eBay bestätigt worden. Neu ist nun die Klarstellung, dass auch die Vermieter von physischen Markträumlichkeiten gegen derartige Schutzrechtsverletzungen vorgehen müssen. Nach den vom EuGH aufgestellten Grundsätzen müssen die zu treffenden Maßnahmen der Markthallenbetreiber wirksam und abschreckend, aber auch verhältnismäßig und zumutbar sein und dürfen nicht zu übermäßigen Schranken für den rechtmäßigen Handel führen. Eine generelle und kontinuierliche Überwachung aller Mieter kann nicht verlangt werden. Wenn einem Marktbetreiber aber Verletzungen eines bestimmten Schutzrechts zur Kenntnis gebracht wurden, ist er künftig gezwungen, zumutbare Maßnahmen zu treffen, um neue parallele Verletzungen zu verhindern.

Dem Wortlaut nach bezieht sich die Haftung in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nur auf einen Marktplatzbetreiber, nämlich den Betreiber der „Prager Markthallen“. Da der Europäische Gerichtshof hier aber die allgemeinen Grundsätze für Marktbetreiber des Onlinehandels explizit auch auf stationäre Verkaufsplattformen ausdehnt, muss wohl davon ausgegangen werden, dass das Urteil auch Messeveranstalter und die Vermieter anderer Verkaufsflächen betrifft.



#### FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Dr. Alexander González ([a.gonzalez@prinz.eu](mailto:a.gonzalez@prinz.eu)) kontaktieren.

#### In eigener Sache: unser neuer Internetauftritt

Seit Oktober dieses Jahres hat Prinz & Partner einen neuen Internetauftritt. Etwa sechs Jahre nach dem letzten Relaunch haben wir unsere Website rundum erneuert und präsentieren uns jetzt in einem neuen und modernen Design. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf [www.prinz.eu](http://www.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](mailto:info@prinz.eu)