



ARNECKE  
SIBETH  
DABELSTEIN

# Die Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Ware – die Auswirkungen auf den Kaufvertrag

Vortragsveranstaltung des Deutschen Vereins für Internationales Seerecht am 31.01.2019

Rechtsanwalt Alexander Feitzinger



# Inhalt

---

- 1 Gewerbliche Schutzrechte
- 2 Grenzbeschlagnahme
- 3 Verletzung gewerblicher Schutzrechte als Rechtsmangel
- 4 Gewährleistungsrechte
- 5 Ausschluss wegen Kenntnis des Käufers
- 6 Ausgewählte Beispiele im Zusammenhang mit (Kauf-)Verträgen und Schutzrechtsverletzungen

# Gewerbliche Schutzrechte

- **Patentverletzung** durch Ware
- Herstellung und Verkauf von **markenverletzenden** Produkten (Beispiel: Mensch Ärgere Dich Nicht-Hocker)
- **Namensrechte**
- **Urheberrechte** (einschließlich Software, Datenbankrechte, etc.)
- **Haftung** des Inhabers einer Entscheidung in Art. 28 der Grenzbeschlagnahmeverordnung u.a. ggb. dem Besitzer der Waren (ggf. auch Verkäufer oder Käufer) vorgesehen  $\longrightarrow$  auch Folgen für das Verhältnis Verkäufer – Käufer (Schadensersatzansprüche?)
- Grenzbeschlagnahme denkbar bei Verletzung von Rechten geistigen Eigentums, wie Patente, Geschmacksmuster, Marken, Urheberrecht, Schutzzertifikate für Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel, etc.

## Grenzbeschlagnahmeverordnung – VO (EU) Nr. 608/2013

- **Ziel:** Verbesserung der Durchsetzung von Rechten geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und Gewährung angemessener Rechtssicherheit
- Ermächtigungen der Zollbehörden: Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung von Waren (regelmäßig für 10 Arbeitstage)
- Möglichkeit zur Überprüfung zurückgehaltener Ware
- **Vernichtung** verdächtiger Waren, ohne dass es einer gerichtlichen Feststellung der Verletzung geistiger Eigentumsrechte bedarf
- Steigerung der Effizienz bei Bekämpfung von Produktpiraterie

## Verletzung gewerblicher Schutzrechte als Mangel

- Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Kaufsache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen
- **Rechtsmangel:** Dritter kann bezüglich der Kaufsache gegenüber dem Käufer Rechte geltend machen, die in der Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer nicht berücksichtigt wurden. Nach § 435 BGB ist das Eigentum frei von Rechten Dritter zu verschaffen.
- **Beispiel:** *Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch, § 139 Abs. 1 PatG: Möglichkeit gegen bestimmte Nutzung / gegen jede Nutzung (?) einer verkauften Sache vorzugehen*
- **Con Schutzrechtsverletzung als Rechtsmangel:** Im Prinzip ist jeder Gegenstand durch eine Vielzahl von Schutzrechten in seiner (gewerblichen) Nutzung eingeschränkt, daher nicht praktikabel, jede Schutzrechtsverletzung als (Rechts-)Mangel anzusehen, sondern Orientierung am Vertragsinhalt und an der geplanten konkreten Nutzung
- In der Rechtsprechung jedoch keine große Diskussion, sondern regelmäßig Einordnung als Rechtsmangel

## Verletzung gewerblicher Schutzrechte als Mangel (2)

- **Patent:**

- Kauf von 100 t Motoröl in Dosen, an dem einer 3. Partei ein Patentrecht zusteht (BGH, Urteil vom 20. Dezember 1978 – VIII ZR 114/77, „Motoröl“)
- Kauf von „patentierten“ (Angabe des Verkäufers) Kunststoffstäben (BGH, Urteil vom 16. Mai 1973 – VIII ZR 42/72)

- **Urheberrechte:**

- BGH, Urteil vom 14. Mai 1991 – X ZR 2/90: Entwicklung elektrischer Steuerungen für Spülmaschinen durch widerklagende Beklagte
- „... das Bestehen eines fremden Urheberrechts, welches dazu führt, dass Käufer in der ungestörten Ausnutzung der ihm gebührenden Rechtspositionen beeinträchtigt wird, stellt einen Rechtsmangel im Sinne von § 434 BGB dar.“, nicht allerdings nur behauptete, angebliche Rechte Dritter



## Verletzung gewerblicher Schutzrechte als Mangel (3)

- **Designs / Geschmacksmusterrechte :**
  - Urteil des OLG Düsseldorf vom 6. Juni 1991 – 6 U 251/90 („Reisesets“): „Geschmacksmuster zählen nach übereinstimmender Auffassung zu den Rechten Dritter im Sinne des § 434 BGB, die eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung des Verkäufers unmöglich machen können.“
- **Namensrechte:**
  - Kläger hatte Idee zum Verkauf von T-Shirts mit dem Aufbügelmotiv „Boris Becker Superstar“ (BGH, Urteil vom 31. Januar 1990 – VIII ZR 314/88)
  - „Aus Unterlassungsanspruch eines Dritten nach § 12 BGB folgt ein Mangel im Recht“

## Gewährleistungsrechte - Übersicht

- Nacherfüllung (§ 439 Abs. 1 BGB) grds. durch Nachlieferung oder Nachbesserung möglich, es sei denn Unmöglichkeit (der Einräumung notwendiger Rechte)
- **Nachlieferung:** In der Regel nicht möglich, wenn fremdes Schutzrecht die vertragsgemäße Nutzung hindert, ggf. Kauf eines Produkts des Rechteinhabers
- **Nachbesserung** z. B. durch Abschluss eines Lizenzvertrags mit Rechteinhaber (in der Regel kein Nachteil nach § 439 Abs. 3 Satz 2 BGB, der Nachbesserung ausschließt) oder Prüfungsantrag nach § 44 PatG
- Problem im Zusammenhang mit der **Minderung:** Wie ist die Schutzrechtsverletzung zu bewerten? Welchen Wert hat der Kaufgegenstand mit Rechtsmangel? ➡ Abhängig u. a. davon, welche sonstigen Nutzungsarten neben der ursprünglich geplanten Nutzung bestehen
  - **Berechnung der Minderung** nach dem Schema / nach der Gleichung: X (Geminderter Kaufpreis) : Wert mit Mangel = Vereinbarter Kaufpreis : Wert ohne Mangel



## Gewährleistungsrechte – Übersicht (2)

- **Rücktritt** ist verschuldensunabhängig und schließt Schadensersatz nicht aus
- Eindeutige Patentverletzung ist „besonderer Umstand“, der auch sofortigen Rücktritt rechtfertigen kann (§ 323 Abs. 2 BGB)
- **Schadensersatz:**
  - Verletzt nur ein Teil der Kaufsache Schutzrechte, gilt § 281 Abs. 1 Satz 2 BGB (oder § 323 V): Besteht an der Teilleistung, die keine Schutzrechte verletzt, überhaupt noch ein Interesse? Wenn nachweislich nicht, dann Schadensersatz statt der ganzen Leistung.
  - **Exkulpation des Verkäufers** bei nachgewiesener Pflichtverletzung schwierig, aber möglich, etwa durch a) Widerlegung der Voraussetzungen für das Entstehen des Schutzrechts oder b) Beweis, dass Kaufsache nicht in den Schutzbereich eines Schutzrechts fällt

## Ausschluss von Gewährleistungsrechten wegen Kenntnis

- **§ 442 BGB:** *Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels sind ausgeschlossen, wenn er bei Vertragsschluss den Mangel kennt. Ist dem Käufer **ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben**, kann der Käufer Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine **Garantie** für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.*
- Sorgsame Recherchen zu Rechten Dritter an Kaufsache auch durch den Käufer ratsam, um grobe Fahrlässigkeit ausschließen zu können, möglichst Einforderung einer Garantie (vgl. z.B. *LG Hamburg, Urteil vom 13.03.2015 – 315 O 89/13: „... all permits and authorisations necessary for the conduct of its business ...“* meint nicht Patente; diese hätten vom Käufer selbst überprüft werden müssen)
- Recherchemöglichkeiten über Tools wie DEPATISNET (<https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index>) oder TMVIEW (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>)
- Sorgfaltsanforderungen für Zwischenhändler und Endabnehmer (i.d.R. der Käufer) aber i. d. R. weniger streng als für Hersteller und Importeur (i.d.R. der Verkäufer)

## Ausschluss von Gewährleistungsrechten wegen Kenntnis (2)

- BGH, Urteil vom 16. Mai 1973 – VIII ZR 42/72, „**Rolladenstäbe**“:
  - Die beklagte Vertrieblerin wehrt Zahlungsansprüche u.a. mit dem Argument ab, dass gelieferte Rolladenstäbe Schutzrechte Dritter verletzen
  - Gebrauch des Worts „patentiert“ kann nicht als umfassende Garantie von Patentschutz verstanden werden, Kenntnis von Patentanmeldung eines Dritten genügt für Kenntnis
- BGH, Urteil vom 20. Dezember 1978 – VIII ZR 114/77, „**Motoröl**“:
  - Kauf von aus amerikanischen Importen stammendem Motoröl zum Weiterverkauf, an dem einer dritten Partei Patentrechte zustehen; Klage auf Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung
  - BGH (schon nach altem Recht): „Bei der Annahme, dass entgegenstehende Rechte bestehen könnten („es wird schon gut gehen“), liegt kein Gewährleistungsverzicht vor



# Ausgewählte Rechtsprechung im Zusammenhang mit Gewährleistungsrechten (1)

- Urteil des BGH vom 24. Oktober 2000 (Az.: X ZR 15/98, „**Bauschuttsortieranlage**“):
  - Aufrechnung des Beklagten gegen eingeklagte Restwerklohnforderung mit einer Patentlizenzgebühr, die Dritter gegen Beklagte geltend machte und die gezahlt wurde
  - Vorrang der Nacherfüllung besteht auch bei der Verletzung eines Patentrechts durch die Kaufsache
  - Die Zahlung an den Dritten wegen Schutzrechtsverletzung (vergleichsweise) stellt auch schon einen Schaden dar
  - **Beweislast** (häufiger Streitpunkt in vergleichbaren Fällen): „Rechtsmangel ist bei behaupteter Patentverletzung bereits dargelegt und bewiesen, wenn feststeht, dass Drittem ein Schutzrecht zusteht. Beweislast für Erschöpfung oder Zustimmung des Patentinhabers trägt der Verkäufer, ebenso wie für andere Einwendungen (z.B. Verjährung der Ansprüche des Patentinhabers)“

# Ausgewählte Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gewährleistungsrechten (2)

- BGH, Urteil vom 31. Januar 1990 – VIII ZR 314/88 („Boris Becker Superstar“):
  - Kläger wollte „Boris Becker-T-Shirts“ auf den Markt bringen und wandte sich an die Beklagten, die Aufbügelmotive verkauften
  - Inhalte von Gesprächen zu Lizenzfragen sind streitig
  - B. B. verklagte erfolgreich die Beklagten, weil keine ausdrückliche Erklärung zur Gestattung des Vertriebs
  - Kläger verklagt Beklagte erfolgreich (!) auf Schadensersatz (Beschaffung der Kleidungsstücke, Werbung, Finanzierungskosten, etc.), weil keine positive Kenntnis vom Rechtsmangel, auch kein Mitverschulden

# Ausgewählte Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gewährleistungsrechten (3)

- OLG Düsseldorf, Urteil vom 6. Juni 1991 – 6 U 251/90 („Reisesets“)
- Beklagte rechnet mit Schadensersatzansprüchen wegen Rechte Dritter an von Klägerin gekauften Taschenmodellen auf
- Zur Beweislast:
  - Einfaches Bestreiten der Klägerin der formellen Voraussetzungen (ordnungsgemäße Anmeldung) eines Geschmacksmusters ist nicht ausreichend, um Beklagte zum Beweis der materiellen Voraussetzungen (Neuheit und Eigentümlichkeit) zu verpflichten
  - Möglichkeit für Klägerin: Streitverkündung bis zum Hersteller



## Empfehlungen

- Aufnahme von Garantien des Verkäufers in Kaufvertrag (oder eben nicht)
- Klare Definition des Verwendungszwecks des Kaufgegenstands
- Eigenständige Prüfung möglicher Schutzrechten an Kaufgegenständen durch Käufer

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

## Alexander Feitzinger

### Erfahrung

Alexander Feitzinger ist ein auf IP-, IT- und Datenschutzrecht spezialisierter Anwalt. Er ist seit 10 Jahren auf diesen Rechtsgebieten tätig. Herr Feitzinger ist Fachanwalt für IT-, Urheber- und Medienrecht sowie für gewerblichen Rechtsschutz. Außerdem ist er Certified Information Privacy Professional der International Association for Privacy Professionals. Er vertritt eine Vielzahl national und international operierender Unternehmen mit einem Schwerpunkt in den Branchen IT / E-Commerce, Sports, Media and Entertainment sowie Transportation, Aviation and Logistics.

### Ausbildung

Universitäten Passau, Würzburg, Salamanca, UCLA (Los Angeles)

### Referenzen

- Beratung eines der Marktführer im Online-Marketing in werbe-, presserechtlichen und IT-vertragsrechtlichen Fragen
- Secondment in der Rechtsabteilung eines der in Europa traditionsreichsten Luxusgüterproduzenten
- Beratung eines Marktführers im Bereich der Dentalprodukte in IP-, datenschutz- und vertriebsrechtlichen Fragen
- Beratung von großem Wohnungsunternehmen, von börsennotiertem Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern sowie eines der weltweit größten Logistikunternehmen in Datenschutzfragen
- Beratung und gerichtliche Vertretung einer Vielzahl von Start-up-Unternehmen, insbesondere aus der IT-Szene
- Begleitung zahlreicher Transaktionen im Bereich IP/IT/Datenschutz
- Dozent an der Fresenius Hochschule im Bereich International Digital Law und Urheber- und Medienrecht
- Mehr als 100 gerichtliche Verfahren in den Bereichen IT-Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht und Presserecht



ALEXANDER FEITZINGER

RECHTSANWALT, SALARY PARTNER

### RECHTSGEBIETE

Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, IT-Projekte/ E-Commerce, Datenschutz

### KONTAKT

Tel. +49 89 38808-362  
a.feitzinger@asd-law.com





**FRANKFURT AM MAIN**

Hamburger Allee 4 (WestendGate)  
60486 Frankfurt am Main  
T +49-69 97 98 85 0  
F +49-69 97 98 85 85

**MÜNCHEN**

Oberanger 34–36  
80331 München  
T +49-89 388 08 0  
F +49-89 388 08 101

**HAMBURG**

Große Elbstraße 36  
22767 Hamburg  
T +49-40 31 77 97 0  
F +49-40 31 77 97 77

**BERLIN**

Kurfürstendamm 54/55  
10707 Berlin  
T +49-30 814 59 13 00  
F +49-30 814 59 13 99

**LEER**

Am alten Handelshafen 3A  
26789 Leer  
T +49-491 960 71 0  
F +49-491 960 71 20

**DRESDEN**

Am Brauhaus 1  
01099 Dresden  
T +49-351 866 59 0  
F +49-351 866 59 59