



## **Die Rückabwicklung des vorläufig vollstreckten Unterlassungstitels**

- Technologieschutz im Kontext: Carl Heymanns Patenttage Osnabrück -

Dr. Tobias J. Hessel

**2. Juni 2017**

**HOYNG ROKH MONEGIER Düsseldorf**

## Übersicht

### A. Der Unterlassungstitel

- I. Das „scharfe Schwert“ des Patentinhabers
- II. Die Vollstreckung des Unterlassungstitels

### B. Die Rückabwicklung

- I. Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO
- II. Aufhebung/Änderung oberlandesgerichtlicher Entscheidungen, § 717 III ZPO
- III. Ungerechtfertigte oder aufgehobene einstweilige Verfügungen, § 945 ZPO

### C. Fazit



# A.

## Der Unterlassungstitel

## I. Das „scharfe Schwert“ des Patentinhabers

- Patent gewährt ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht
- Kern des Ausschließlichkeitsrechts ist das Verbotsrecht



Unterlassungsanspruch ist zentraler Anspruch zum Schutz des Ausschließlichkeitsrechts

BGH, GRUR 2016, 720 – *Hot Sox*: Unterlassungsanspruch begründet auch Verpflichtung, bereits verkaufte Ware zurückzurufen

## II. Die Vollstreckung des Unterlassungstitels

- Erzwingung von Unterlassungen, § 890 ZPO
- Sicherheitsleistung
  - Landgerichtliche Entscheidungen grundsätzlich nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, § 709 ZPO
  - Entscheidungen der Oberlandesgerichte sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, § 708 Nr. 10 ZPO
- Nachweis der Sicherheitsleistung, § 751 Abs. 2 ZPO



## **B. Die Rückabwicklung**



# I. Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO

## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### **§ 717 Wirkungen eines aufhebenden oder abändernden Urteils**

- (1) [...]
- (2) Wird ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil aufgehoben oder abgeändert, so ist der Kläger zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des Urteils oder durch eine zur Abwendung der Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist. Der Beklagte kann den Anspruch auf Schadensersatz in dem anhängigen Rechtsstreit geltend machen; wird der Anspruch geltend gemacht, so ist er als zur Zeit der Zahlung oder Leistung rechtshängig geworden anzusehen.
- (3) [...]



## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### Zweck/Funktion

- Gläubiger, der aus einem noch nicht endgültigen Titel vollstreckt, handelt auf eigene Gefahr
- Ausgleich für Nachteile des Trennungsprinzips
- Vollstreckungsgläubiger muss Risiken vor Einleitung der Vollstreckung abwägen
  - Dadurch mittelbar: Begrenzung der Auswirkungen des Unterlassungsanspruchs

## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### Voraussetzungen

- Voraussetzungen der vorläufigen Vollstreckung müssen erfüllt sein, insb. Sicherheitsleistung
- Aufhebung oder Änderung des erstinstanzlichen Urteils
  - Abweichende Beurteilung des Verletzungstatbestands
  - Wegfall des Klagepatents
- Ersatzfähiger Schaden durch Vollstreckung oder durch zur Abwendung der Vollstreckung gemachten Leistung

Gefährdungshaftung: Verschulden nicht erforderlich

## I. Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO

### Ersatzfähiger Schaden

- Wiederherstellung des früheren Zustands
  - Gebot der Totalkompensation
  - Verbot der Bereicherung
- Gesamter adäquat kausal auf der **Vollstreckung** oder auf der **zur Abwendung der Vollstreckung gemachten Leistung** beruhender Schaden – mittelbar und unmittelbar
  - Einschließlich der Kosten eines Rückrufs (BGH, GRUR 2016, 406 – *Piadina-Rückruf*; BGH, GRUR 2016, 720 – *Hot Sox*)

## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### Ersatzfähiger Schaden

- **Zur Abwendung der Vollstreckung gemachte Leistung** nur dann ersatzfähiger Schaden, wenn sie auf **konkretem Vollstreckungsdruck** beruht

BGH, GRUR 2011, 364 – *Steroidbeladene Körner*:

*„(...) auch bei Stellung und Nachweis der Sicherheitsleistung [liegt] der erforderliche Vollstreckungsdruck nicht vor, wenn der Gläubiger ausdrücklich erklärt oder sich aus den Umständen ergibt, dass trotz des Vorliegens der Voraussetzungen von der Vollstreckung noch abgesehen wird.“*

## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### Problemfelder - Schadenspositionen

- Beweisschwierigkeiten – insbesondere bei kürzlich eingeführten Produkten
- Schadensersatz bei Aufhebung/Änderung trotz Verletzung eines weiteren Schutzrechts
- Erstattungsfähigkeit von Kosten für Ausweichtechnik

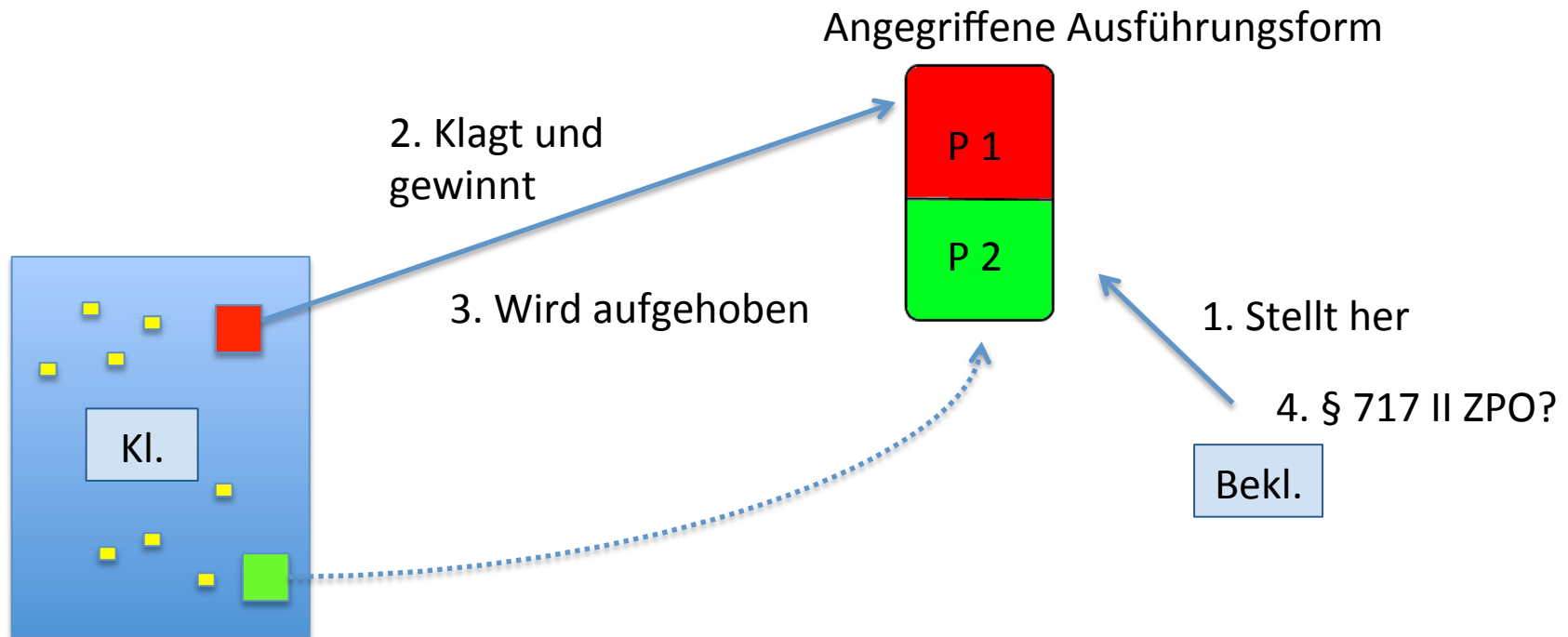
## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### **Beweisschwierigkeiten**

- Vollstreckung erstinstanzlicher Urteile erfolgt häufiger
- Dennoch: Häufig schwierig, den entstandenen Schaden zu beweisen
  - Insbesondere dann, wenn Schadensersatzberechtigter noch nicht oder noch nicht lange auf Markt tätig ist

# I. Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO

## Schadensersatz bei Aufhebung/Änderung trotz Verletzung eines weiteren Schutzrechts



## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### Schadensersatz bei Aufhebung/Änderung trotz Verletzung eines weiteren Schutzrechts

- (P1) Kausalität?
  - Bekl. hätte wegen des anderen Patents untersagtes Verhalten ohnehin unterlassen müssen
  - Aber: realer Ursachenzusammenhang maßgeblich, Reserveursachen sind unbeachtlich



## I. Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO

### Schadensersatz bei Aufhebung/Änderung trotz Verletzung eines weiteren Schutzrechts

- (P2) normative Korrektur?

BGH, GRUR 2016, 406 – *Piadina-Rückruf*:

*„In einem solchen Fall entfällt [...] nicht die Kausalität zwischen der Vollziehung der einstweiligen Verfügung und der Einstellung des darin untersagten Verhaltens, für die es allein auf die reale Ursache des haftungsbegründenden Ereignisses ohne Berücksichtigung von Ersatzursachen ankommt. Ein Ersatz der durch Vollziehung einer ungerechtfertigten einstweiligen Verfügung erlittenen Vermögenseinbuße scheidet aber aus normativen Gründen aus. Ein Betroffener soll im Wege des Schadensersatzes keine Kosten ersetzt bekommen, die ihm auch bei rechtskonformem Verhalten auf jeden Fall entstanden wären.“*



Patentportfolio bei der Risikoanalyse der Vollstreckung berücksichtigen

## I. Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO

### Erstattungsfähigkeit von Kosten für Ausweichtechnik

- Eigenständige Entwicklung ersatzfähig (+)
- (P) Lizenzierung alternativer Technologien?
  - Lizenzzahlung an Dritten = „zur Abwendung der Vollstreckung gemachte Leistung“?
    - Keine Leistung im Gläubiger/Schuldner-Verhältnis, auf deren Rückabwicklung § 717 II ZPO zielt
    - Unterlassen erfolgt zur Abwendung der Vollstreckung; der hierdurch entstandene Schaden ist nicht deckungsgleich mit Kosten der Lizenz

## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### Erstattungsfähigkeit von Kosten für Ausweichtechnik

OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2015, 1826:

*„Ebenso kann es sich bei den Kosten, die dem wegen Patentverletzung in Anspruch genommen, erstinstanzlich unterlegenen Schuldner dadurch entstehen, dass er aufgrund der Vollstreckung bzw. drohenden Vollstreckung des Unterlassungstenors nicht nur seine bisherige Produktion einstellt, sondern, um weiter herstellen und vertreiben zu können, eine **Umgehungslösung, d. h. ein Alternativprodukt oder ein alternatives Verfahren wählt, grundsätzlich um einen nach § 717 Abs. 2 ZPO ersatzpflichtigen Schaden handeln**, so z. B. bei den **Kosten für die Entwicklung der Ausweichlösung oder den Kosten für den Kauf oder die Lizenzierung der Ausweichtechnik bei einem Dritten.**“*

## I. **Aufhebung/Änderung landgerichtlicher Entscheidungen, § 717 II ZPO**

### Erstattungsfähigkeit von Kosten für Ausweichtechnik

- **Durch Lizenznahmen entstandener Schaden beruht adäquat-kausal auf dem Unterlassen, welches zur Abwendung der Zwangsvollstreckung geleistet wurde**
  - Deckungsgleichheit zwischen Leistung und ersatzfähigem Schaden nicht erforderlich
- **Lizenzentgelt als zur Verhütung eines Schadenseintritts notwendige Aufwendung**
  - Aufwendungen nach schadensrechtlichen Grundsätzen ersatzfähig, wenn sie erforderlich sind, um einen konkret drohenden Schadenseintritt zu verhüten bzw. einen bereits eingetretenen Schaden gering zu halten



## **II. Aufhebung/Änderung oberlandesgerichtlicher Entscheidungen, § 717 III ZPO**

## II. Aufhebung/Änderung oberlandesgerichtlicher Entscheidungen, § 717 III ZPO

- Kein Schadensersatz, sondern nur Haftung nach den Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung
  - § 717 III 3 ZPO beinhaltet Rechtsfolgenverweisung
  - Vertrauen des Vollstreckungsgläubigers auf Richtigkeit des Berufungsurteils größer als bei erstinstanzlichem Urteil → Privilegierung durch bereicherungsrechtliche Abwicklung
  - Kein Vollstreckungsdruck erforderlich, es genügt, dass Zahlung oder Leistung auf Grund des Berufungsurteils erfolgt ist
  - Keine praktische Relevanz, soweit ersichtlich keine Entscheidung aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutz verfügbar



### **III.**

## **Ungerechtfertigte oder aufgehobene einstweilige Verfügungen, § 945 ZPO**

### **III. Ungerechtfertigte oder aufgehobene eV, § 945 ZPO**

#### Zweck:

- Risiko der Vollziehung der einstweiligen Verfügung soll umfassend auf den Antragsteller verlagert werden
- Probleme beim Schadensnachweis wie bei der vorläufigen Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils





# C. Fazit



- **Faktische Begrenzung des Unterlassungstitels**
- **Gründliche Risikoanalyse erforderlich**
- **Beweisführung für Unterlassungsschuldner entscheidend**



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

## Contact



[Tobias.Hessel@hoyngrokh.com](mailto:Tobias.Hessel@hoyngrokh.com)

### AMSTERDAM

Rembrandt Tower, 31st floor  
Amstelplein 1  
1096 HA Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 20 592 4411  
F +31 20 463 7296

### BRUSSELS

Avenue des Nerviens 9-31, 4th floor  
Nerviërslaan, 1040 Brussels  
Belgium  
T +32 2 740 00 00  
F +32 2 740 00 01

### DÜSSELDORF

Steinstraße 20  
40212 Düsseldorf  
Germany  
T +49 211 550 22 0  
F +49 211 550 22 550

### MADRID

Ruiz de Alarcón 7, 2nd floor  
28014 Madrid  
Spain  
T +34 91 521 85 86  
F +34 91 522 30 40

### MANNHEIM

Branch Office  
O 7, 16  
68161 Mannheim  
Germany

### MUNICH

Theatinerstraße 7  
80333 Munich  
Germany  
T +49 89 904 11 710  
F +49 89 904 11 16

### PARIS

14, rue Cambacérés  
75008 Paris  
France  
T +33 1 40 69 56 78  
F +33 1 40 69 56 76