

Wenn Nichtstun nicht genug ist

Der Rückruf als Teil der Unterlassungspflicht im gewerblichen Rechtsschutz

Von Dr. Daniel Rosentreter und Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pennsylvania)

In seiner neueren Rechtsprechung erweitert der I. Zivilsenat des BGH die Unterlassungspflicht im gewerblichen Rechtsschutz dahingehend, dass sie regelmäßig auch eine Pflicht zum Rückruf umfasst. Der Beitrag fasst diese Entwicklung zusammen und stellt die praktischen Erwägungen dar, die sich daraus für Unterlassungsschuldner und -gläubiger ergeben.

Ausgangslage

Das Immaterialgüterrecht differenziert von Gesetzes wegen zwischen den Ansprüchen auf Unterlassung und Rückruf (vgl. etwa §§ 97 Abs. 1 und 98 Abs. 2 UrhG, §§ 18 Abs. 2 und 48 Abs. 2 MarkenG, §§ 139 Abs. 1 und 140a Abs. 3 PatG). Als Anspruchsvoraussetzung erfordert der Unterlassungsanspruch die Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr einer Rechtsverletzung. Der Anspruch auf Rückruf setzt voraus, dass rechtsverletzende Produkte an Dritte ausgeliefert worden sind. Auf der Rechtsfolgenseite verpflichtet der Unterlassungsanspruch vermeintlich zum schlichten Unterlassen (weiterer) Rechtsverletzungen. Der Anspruch auf Rückruf umfasst die positive Handlungspflicht, auf Dritte einzuwirken.

Gleichwohl waren in der Rechtsprechung seit längerem Fälle anerkannt, in denen sich der Unterlassungsanspruch nicht im bloßen Nichtstun erschöpfte, sondern ebenfalls (positive) Handlungspflichten zur Beseitigung eines Störungszustands auslöste. Dies war regelmäßig der Fall, wenn ein Störungszustand nur durch eine Handlung des Unterlassungsschuldners in seiner Sphäre zu beseitigen und die Nichtbeseitigung des Verletzungszustands daher gleichbedeutend mit der Fortsetzung der Verletzungshandlung war. Als Beispiel dient etwa das unbefugte Einstellen von Lichtbildern in eine Internetplattform mit öffentlichem Zugang.

In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist allerdings die Frage unterschiedlich beantwortet worden, ob über diese Einzelfälle hinaus aus der Unterlassungspflicht – ähnlich wie aus der Beseitigungspflicht im allgemeinen Deliktsrecht nach § 1004 BGB – regelmäßig eine Rückrufpflicht folgt.

Die (neuere) Rechtsprechung des I. Zivilsenats des BGH

Die Pattsituation in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte ist vom I. Zivilsenat des BGH in den Entscheidungen



Die Unterlassungspflicht im gewerblichen Rechtsschutz wird um den Rückruf erweitert.

gen „Hot Sox“, „RESCUE-Produkte“, „Luftentfeuchter“ und zuletzt „Produkte zur Wundversorgung“ zugunsten einer impliziten Rückrufpflicht entschieden worden. Demnach hat der Unterlassungsschuldner nicht nur selbst weitere Verletzungen einzustellen, sondern auch auf diejenigen Abnehmer einzuwirken, bei denen er mit weiteren Verstößen rechnen muss. In dem Erfordernis drohender ▶

weiterer Rechtsverletzungen liegt nach Ansicht des Senats der Unterschied zu den spezialgesetzlich geregelten – und parallel bestehenden – Ansprüchen auf Rückruf, die diese Gefahr gerade nicht voraussetzen.

Der Unterlassungsschuldner ist verpflichtet, gegenüber den Abnehmern mit Nachdruck und Ernsthaftigkeit sowie unter Hinweis auf den rechtsverletzenden Charakter der Erzeugnisse deren Rückerlangung zu fordern. Insofern sind die Anforderungen mit denen des eigenständigen Rückrufanspruchs identisch. Die Pflicht zum Rückruf gilt ausdrücklich nicht nur für gerichtlich titulierte Unterlassungsansprüche, sondern auch für vertragliche Unterlassungsversprechen.

Die Rechtsprechung des I. Zivilsenats führt einerseits – im Einklang mit den Zielen der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG – dazu, dass die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte effizienter gestaltet wird, indem der Unterlassungsgläubiger davon befreit wird, Rückrufansprüche (gegebenenfalls in Unkenntnis der genauen Sachlage) gesondert geltend machen zu müssen. Andererseits stellt der Anspruch auf Rückruf für den Unterlassungsschuldner einen mitunter schwerwiegenden Eingriff in dessen Geschäftsbereich dar, der letztlich auch für den Unterlassungsgläubiger ungewollte Begleiterscheinungen mit sich bringen kann. Für künftige Unterlassungsgläubiger und -schuldner hat diese Rechtsprechung, die auf teils heftige Kritik gestoßen ist, mitunter erhebliche Konsequenzen.

Erwägungen bei der Abgabe vertraglicher Unterlassungsversprechen

Bei der Formulierung eines vertraglichen Unterlassungsversprechens müssen die Parteien diese Rechtsprechung künftig besonders im Blick behalten. Die Abgabe einer Unterwerfungserklärung zieht hiernach auch eine Rückrufpflicht nach sich. Diese Reaktion kommt daher für einen Unterlassungsschuldner, der am Vertrieb eines beanstandeten Produkts kein wirtschaftliches Interesse mehr hat, nicht mehr ohne weiteres in Betracht, wenn er seine Abnehmer über die mögliche Verletzung informieren muss. Das kann eine kostengünstige Lösung im vorgerichtlichen Stadium erschweren.

Will der Unterlassungsschuldner die implizite Rückrufpflicht vermeiden, kann er dies durch die entsprechende Formulierung des Unterlassungsanspruchs erreichen. Dass der Parteiwille auch hier maßgeblich ist, hat der BGH in „Verbreitung eines Sperrvermerks via RSS-Feed – Ex-RAF-Terroristin“ (GRUR 2015, 190, 192) ausdrücklich entschieden. Wenn sich der Unterlassungsgläubiger darauf nicht einlässt, dürfte das den Unterlassungsanspruch allerdings nicht vollständig erfüllen, so dass der Unterlassungsgläubiger weiterhin gerichtliche Schritte einleiten kann und die Streitigkeit gerade nicht beigelegt wird. Lediglich in Situationen, in denen der Unterlassungsschuldner weiß, dass seine Abnehmer selbst keine weiteren Vertriebshandlungen vornehmen, ist die uneingeschränkte Unterwerfung relativ risikolos möglich (vgl. LG Hamburg, Beschluss v. 19.03.2018 – 327 O 321/17). Erfolgt keine Einigung über diesen Punkt, verlagert sich die Klärung

des Umfangs der Unterlassungspflicht auf die „Vollstreckungsebene“ der Durchsetzung der Vertragsstrafe.

Erwägungen im einstweiligen Rechtsschutz

Sofern die Abgabe eines (umfassenden) vertraglichen Unterlassungsversprechens unterbleibt, wird sich der Abmahnende genau überlegen müssen, ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren zu initiieren. Denn über dem Antragsteller schwebt stets das Damoklesschwert, dass sich die vermeintliche Rechtsverletzung nach dem Erlass einer Verfügung nicht bestätigt. In diesem Fall trägt er das Risiko des (durch einen Rückruf) deutlich höheren Vollziehungsschadens (§ 945 ZPO). Wenn der Antragsteller den Umfang der Verletzungshandlungen (und damit auch des Rückrufanspruchs) nicht absehen kann, wird der Vertrieb größerer Produktmengen durch den Antragsgegner zu einem erheblichen Haftungsrisiko.

Ob es für den Antragsteller auch hier möglich ist, durch eine entsprechend eingeschränkte Antragstellung den Umfang des Unterlassungsanspruchs auf die eigentliche Unterlassung zu beschränken, ist bislang gerichtlich nicht entschieden. Sollte der BGH vor dem Hintergrund, dass er in der Entscheidung „Verbreitung eines Sperrvermerks via RSS-Feed – Ex-RAF-Terroristin“ auf die Unterschiede vertraglicher Unterlassungsversprechen zu titulierten Unterlassungsansprüchen abgestellt hat, eine solche Beschränkung nicht zulassen, könnte der Antragsteller versuchen, sein Risiko im Vollstreckungsverfahren zu minimieren. Denkbar ist hier beispielsweise, dass der Antragsteller sich bei der Zustellung der Verfügung verpflichtet, keine Vollstreckungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn der ►

Antragsgegner keinen Rückruf vornimmt. In jedem Fall wird sich der Unterlassungsgläubiger mit diesem Risiko im Vorfeld auseinandersetzen müssen.

Weil im einstweiligen Rechtsschutzverfahren die Hauptsache grundsätzlich nicht vorweggenommen werden darf, hat der BGH in der Entscheidung „Produkte zur Wundversorgung“ (GRUR 2018, 292) ohnehin klargestellt, dass der im Verfügungsverfahren erwirkte Titel regelmäßig dahingehend auszulegen ist, dass der Schuldner seine Abnehmer lediglich aufzufordern hat, die erhaltenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung nicht weiterzuverbreiten und sie (noch) nicht zurückzugeben. Angesichts begrenzter Lagerkapazitäten und der Schnelllebigkeit von Handelsgeschäften ist im Einzelfall allerdings nicht auszuschließen, dass auch diese restriktive Auslegung einem Rückruf faktisch gleichkommt. Zudem ist der Reputationsschaden für den Antragsgegner auch bei einer solchen eingeschränkten Mitteilung eingetreten. Dies könnte letztlich dazu führen, dass die Gerichte einstweilige Verfügungen zögerlicher erlassen.

Gerade vor diesem Hintergrund wird es für den Unterlassungsschuldner zukünftig besonders wichtig sein, Umstände vorzubringen, die die Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs begründen können. Denn bei der Auslegung des Unterlassungstitels und der Frage, welche konkreten Rückrufverpflichtungen bestehen, ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – wie bei den spezialgesetzlich geregelten Rückrufansprüchen – zu berücksichtigen (BGH GRUR 2017, 208 – „RESCUE-Produkte“). Der Unterlassungsschuldner sollte diese Umstände frühzeitig, also in einer Antwort auf eine Abmahnung, in einer Schutzschrift oder

spätestens im anhängigen Verfügungsverfahren vorbringen, um diese Unsicherheit nicht in das Vollstreckungsverfahren zu verlagern.

Vollstreckungsrechtliche Erwägungen

Die Entscheidung „Luftentfeuchter“ (BGH GRUR 2017, 823) hat die Frage zu den vollstreckungsrechtlichen Konsequenzen der Nichtbefolgung impliziter Rückrufpflichten aufgegriffen. Geltend gemacht waren 22 Verstöße und eine Vertragsstrafe von insgesamt 112.200 Euro. Der Senat erkannte auf nur einen Verstoß und eine Vertragsstrafe von 5.100 Euro, weil er nur einen einheitlichen Entschluss annahm, Produkte nicht zurückzurufen. Es ist aber zweifelhaft, ob diese Überlegungen Allgemeingültigkeit beanspruchen können. Der Entscheidung lag eine bewertende Betrachtung der Umstände zugrunde. Die Schuldnerin kam – aus Sicht des Gerichts fahrlässig – zu dem Schluss, nicht zum Rückruf verpflichtet zu sein, da sie über bereits ausgelieferte Produkte keine Verfügungsgewalt mehr hatte. Eine solche Fahrlässigkeit wird mit den Entscheidungen des BGH, in denen er die Rückrufpflichten ausführlich umrissen hat, zukünftig wohl nicht mehr anzunehmen sein.

Ausblick

Angesichts der Deutlichkeit, mit der der I. Zivilsenat trotz aller Kritik in nun mehreren Verfahren Position bezogen hat, ist nicht damit zu rechnen, dass er die eingeschlagene Linie in absehbarer Zeit wieder aufgeben wird. Zu einer Vorlage zum EuGH sah sich der Senat in „Produkte zur Wundversorgung“ nicht veranlasst. Gegen die Entschei-

dung insgesamt ist allerdings Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. Sollte diese keinen Erfolg haben und sollten auch andere Gerichte nicht dem EuGH vorlegen, könnte wohl nur eine Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen eine Änderung dieser Rechtsprechung herbeiführen. Der für die technischen Schutzrechte zuständige X. Zivilsenat des BGH hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er die Rechtsansichten des I. Zivilsenats teilt. Er hätte in der Entscheidung „Abdichtsysteme“ (GRUR 2017, 785) die Gelegenheit dazu gehabt, setzte sich aber ausschließlich mit dem spezialgesetzlich geregelten Anspruch auf Rückruf gemäß § 140a Abs. 3 PatG auseinander. Der X. Zivilsenat hat jedenfalls der Auffassung des Berufungsgerichts nicht widersprochen, dass der Rückrufanspruch des § 140a Abs. 3 PatG „auch der Beseitigung eines durch die Patentverletzung entstandenen Störungszustands dient“. Das könnte darauf hindeuten, dass die vom I. Zivilsenat vorgenommene weite Auslegung des Unterlassungsanspruchs im Rahmen von § 139 Abs. 1 PatG gerade nicht gerechtfertigt ist. ◀



Dr. Daniel Rosentreter,
Rechtsanwalt, IP Dispute Resolution, Linklaters
LLP, Frankfurt am Main

daniel.rosentreter@linklaters.com
www.linklaters.com



Dr. Bolko Ehlgren, LL.M.,
(Pennsylvania), Rechtsanwalt, IP Dispute Reso-
lution, Linklaters LLP, Frankfurt am Main

bolko.ehlgren@linklaters.com
www.linklaters.com