



PATENT LAW UPDATE GERMANY

November 2017

"PATENT PENDING" – VORSICHT IRREFÜHRUNG!

Dr. Markus Gamp, Patent Litigation, München

Die Angabe "Patent pending" auf einem Produkt oder einer Verpackung kann irreführend sein und damit einen Verstoß gegen deutsches Wettbewerbsrecht darstellen. Dies hat jüngst das Oberlandesgericht München so entschieden (Urteil vom 01.06.2017, GRUR-RR 2017, 444 - Patent pending) und damit eine großzügigere Entscheidung des Landgerichts München korrigiert.

In dem zu entscheidenden Fall hatte die Beklagte, die Mundhygieneprodukte herstellt, auf der Verpackung eines Interdentalreinigers den Vermerk "Patent pending" angebracht. Die Klägerin hatte diese daraufhin wegen irreführender Werbung in Anspruch genommen, da der Beklagten (noch) kein Patent erteilt worden war und sich der Hinweis lediglich auf eine Patentanmeldung bezog, die zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht einmal offengelegt war.

Das Oberlandesgericht bestätigte als Ausgangspunkt, dass sich die Beklagte mit den von ihr vertriebenen Produkten an das allgemeine Publikum wendet. Ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Landgericht nahm das Oberlandesgericht weiter an, dass sich derjenige Teil des angesprochenen Verkehrs, der über eingehende und vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache verfügt bzw. mit der Thematik der Werbung mit Schutzrechtshinweisen bereits vertraut war, den Begriff "Patent pending" zutreffend als Hinweis auf eine anhängige Patentanmeldung verstehen wird.

Abweichend vom Landgericht ging das Oberlandesgericht jedoch davon aus, dass der weitergehende Teil des angesprochenen Verkehrs der Gefahr der Irreführung unterliegt, da er dem Begriff "Patent pending" die Bedeutung beimessen

wird, dass für das mit dem Hinweis versehene Produkt ein "anhängiges Patent" im Sinne eines erteilten Patents existiert. Der allgemeine Verkehr sei in der Regel mit den verschiedenen Stadien des Patenterteilungsverfahrens (Anmeldung - Offenlegung - Erteilung) nicht vertraut. Vielmehr verbinde er mit dem Hinweis "Patent" eine geschützte technische Neuerung des fraglichen Produkts, ohne dies durch die Verbindung mit dem Wort "pending" als auf eine bloße Anmeldung beschränkt wahrzunehmen.

Damit schließt sich das Oberlandesgericht München einer bisher breit vertretenen Linie deutscher Rechtsprechung an (vgl. OLG Hamburg, GRUR 1999, 373 LS; OLG Düsseldorf, Mitt. 1996, 355, 357; LG Düsseldorf Mitt. 1991, 93). So gingen die Gerichte häufig davon aus, dass der Verkehr Werbebeschriftungen in der Regel nur flüchtig aufnimmt und sie nicht zum Gegenstand komplizierter Überlegungen macht, sondern vielmehr zu vereinfachender Betrachtung neigt. Es müsse grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise den Begriff "Patent pending" nicht kennt. Ein Teil der Adressaten werde sich über die Bedeutung der Wortkombination "Patent pending" keine weiteren Gedanken machen und aus dem von

ihm verstandenen Begriffsteil "Patent" schließen, das Patent sei bereits erteilt. Auch sei nicht ausgeschlossen, dass das angesprochene Publikum den Fachausdruck "pending" fälschlich als "noch anhängig" verstehen und demgemäß von einem erteilten, noch nicht abgelaufenen Patent ausgehen wird.

Dabei spielt der sprachliche Aspekt eine erhebliche Rolle. Englischkenntnisse – zumal die Kenntnisse patentrechtlicher Fachausdrücke in englischer Sprache – könnten bei einem breiteren Adressatenkreis nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Der Hinweis "Patent pending" werde vom Verkehr ungeachtet seines Sinns im Englischen dahingehend (miss-)verstanden, die beworbene Ware sei durch ein erteiltes inländisches Patent geschützt. Eine Irreführung wurde daher angenommen, wenn kein Patent vorliegt, insbesondere wenn eine Patentanmeldung noch nicht einmal offen gelegt wurde (OLG Düsseldorf, Mitt. 1996, 355, 357; OLG München, GRUR-RR 2017, 444, 446 unter Verweis auf BGH, GRUR 1984, 741, 742 - patented).

Zudem sei angesichts der eher niedrigen Preiskategorie der hier in Rede stehenden Produkte weder in der Kaufsituation noch in der "post-sale" Situation damit zu rechnen, dass sich dieser allgemeine Teil des angesprochenen Verkehrs mit dem Begriff und seiner Bedeutung näher beschäftigen wird.

Das Landgericht München hatte demgegenüber die Auffassung vertreten, derjenige Teil des angesprochenen Verkehrs, der mit dem Patentschutz irgendeine realistische Vorstellung verbinde, werde

den Begriff "pending" richtig verstehen. Auch Teile der Fachliteratur gehen davon aus, dass die Angabe "Patent pending" jedenfalls bei internationalen Anmeldungen und vertriebenen Waren üblich ist. Mittlerweile gelte "Patent pending" auch als ein Begriff, der vom Durchschnittsverbraucher richtig verstanden werde (vgl. Bornkamm, in Köhler/Bornkamm, UWG, 35. Aufl., § 5 Rn. 4.132).

Da die oberlandesgerichtliche Rechtsprechung dies jedoch anders sieht, gilt für die Praxis die klare Empfehlung, bei derartigen Werbehinweisen eine Irreführung der Verbraucher durch das Vermitteln des Eindrucks, dass bereits ein Patent erteilt sei, zu vermeiden. Zu diesem Zweck sollte das Stadium des Patenterteilungsverfahrens eindeutig und unmissverständlich wiedergegeben werden.

So ist vor *Offenlegung* der Anmeldung entweder von entsprechenden Angaben abzusehen oder zumindest ausdrücklich darüber aufzuklären, dass eine Anmeldung vor der Offenlegung noch keinerlei Wirkung gegenüber Dritten entfaltet. Da dies auf Produkten und Verpackungen in der dort oft nötigen Knappheit nicht immer leicht zu kommunizieren sein dürfte, mag es oft besser sein, mit der Markteinführung bzw. entsprechenden Werbehinweisen zu warten, bis die Offenlegung erfolgt ist; eine vorzeitige Offenlegung kann ca. 9 Monate nach dem Antrag erfolgen. *Nach der Offenlegung* ist dann insoweit auf der sicheren Seite, wer klare Angaben wie etwa "Patentanmeldung offengelegt" oder "Patent angemeldet" verwendet. Denn diese stellen nach der Rechtsprechung keine Irreführung auch breiterer Verkehrskreise dar.

Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen.



Dr. Markus Gampp LL.M.
Partner | Patent Litigation
Head of Patent Practice Germany
T +49 89 23 23 72 261
markus.gampp@dlapiper.com



Dr. Philipp Cepl
Partner | Patent Litigation
T +49 221 277 277 397
philipp.cepl@dlapiper.com