



PATENT LAW UPDATE GERMANY

Februar 2018

DIE HAFTUNG WEGEN PATENTVERLETZENDEN „ANBIETENS“ i.S.v. § 9 NR. 1 PATG FÜR DIE VORBEREITUNG EINER VERTRIEBSTÄTIGKEIT IM PATENTFREIEN AUSLAND

Katharina Ernicke, Patent Litigation, München

Bei der Entscheidung, ob ein „Anbieten“ i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG vorliegt, war nach bisheriger Rechtsprechung ausschlaggebend, ob das potentielle Angebotsverhalten nach seinem objektiven Erklärungswert und den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls von den angesprochenen Verkehrskreisen so zu verstehen ist, dass den Adressaten die tatsächliche Verfügungsgewalt über ein erfindungsgemäßes Erzeugnis in Aussicht gestellt wird (BGH – Kopplung optischer Geräte). Bisher forderte die Rechtsprechung dafür, dass aus dem Verhalten des Verletzungsbeklagten und seiner tatsächlichen Umstände für den angesprochenen Verkehrskreis der konkret angebotene Verletzungsgegenstand zweifelsfrei individualisierbar ist (BGH – Radschützer). Der notwendige Bezug zu einem konkreten Verletzungsgegenstand wurde bisher verneint, wenn sich das Angebot nicht auf bereits existierende und dem Verkehrskreis bekannte Produkte bezog, sondern auf erst in der Zukunft herzustellende und zunächst noch an die individuellen Kundenwünschen anzupassende Produkte, die nicht zwangsläufig erfindungsverwirklichend ausgestaltet sein müssen.

In einer neuen Entscheidung hat das OLG Düsseldorf (Entscheidung vom 6. April 2017, Aktz.: I-2 U 51/16 – Dampftrocknungsanlage) den Begriff des Anbietens i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG derart ausgeweitet, dass für den erforderlichen Bezug des „Anbietens“ zu einem konkreten Verletzungsgegenstand nicht auf das potentiell angebotsbegründende Verhalten des Verletzungsbeklagten abzustellen sein soll, sondern darauf, ob durch dieses Verhalten die Nachfrage nach einem individualisierbaren Verletzungsgegenstand ausgelöst wird. Nach Ansicht des OLG Düsseldorf ist auch eine lediglich im Ausland ausgelöste Nachfrage nach einem erfindungsverwirklichenden Gegenstand ausreichend für die Annahme eines patentverletzenden „Anbietens“ im Inland, wenn sich die Nachfrage noch im Rahmen eines ursprünglichen aus dem Inland abgegebenen Angebots hält. Mit dieser Entscheidung hat das OLG den materiellen Schutzbereich des § 9 Nr. 1 PatG spürbar ausgeweitet und bezieht nun auch bisher dem inländischen Patentschutz entzogene Auslandshandlungen in die Betrachtung ein.

DIE BISHERIGE AUSLEGUNG DES BEGRIFFS DES „ANBIETENS“

§ 9 Satz 1 PatG regelt, dass ein Patent die Wirkung hat, dass alleine der Patentinhaber dazu befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Es ist daher nach § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG jedem Dritten

verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, anzubieten. Wer ein in Deutschland unter Patentschutz stehendes Erzeugnis anbietet, macht sich haftbar, selbst wenn daraus am Ende keine Herstellung oder Inverkehrbringen des angebotenen Gegenstands resultiert.

Was waren bisher die Voraussetzungen für ein Anbieten i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG?

Für ein Anbieten genügt nach ständiger Rechtsprechung bereits, dass jemand einem anderen in Aussicht stellt, ihm die tatsächliche Verfügungsgewalt über eine erfindungsgemäße Sache zu verschaffen. Es bedarf für ein Anbieten i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG daher keines rechtlich verbindlichen Kaufangebots, vielmehr genügen auch lediglich vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen erfindungsverwirklichenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen. Ein Anbieten nimmt der BGH an, wenn das in Frage stehende Verhalten von Dritten so verstanden wird, dass sie ein erfindungsverwirklichendes Erzeugnis vom Anbieter erhalten können. Daher kann bereits die Verteilung von Werbeprospekten, die Bewerbung eines Produkts im Internet und Produktpräsentationen auf Messen oder Kundenveranstaltungen zu einer Patentverletzung führen, selbst wenn ein tatsächlicher Verkauf des gezeigten Produkts gar nicht intendiert war und das Produkt auch gar nicht vorrätig bzw. lieferbar ist. Es ist ausreichend, dass der Anbieter grundsätzlich über die technischen Möglichkeiten verfügt, das angebotene Produkt herzustellen (BGH GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59, 62 – MP2-Geräte; OLG Düsseldorf RAW 2015, 60, 64 f. – Warmpressumformung).

Inwieweit musste sich die Angebotshandlung bisher auf einen konkret individualisierbaren Verletzungsgegenstand beziehen?

Die Angebotshandlung i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG musste sich nach der Rechtsprechung bisher auf ein im Zeitpunkt der Angebotshandlung eindeutig identifizierbares patentverwirklichendes Erzeugnis beziehen. Erforderlich war allerdings nicht, dass allein aus dem konkreten Angebotsverhalten bzw. dem verwendeten Angebotsmittel – z.B. der Abbildung oder Beschreibung des Produkts in einem Prospekt, eine Präsentation oder auf einem Flyer – für den Fachmann die Verwirklichung aller patentgemäßen Merkmale eindeutig erkennbar ist.

Entscheidend war nach Ansicht des BGH vielmehr, ob bei objektiver Betrachtung der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls davon auszugehen ist, dass das angebotene Erzeugnis dem Gegenstand des Patents entspricht. Dafür genügte nicht, dass der Angebotsempfänger die Verwirklichung aller Erfindungsmerkmale lediglich für möglich hält, vielmehr musste der Adressat aus den Umständen der konkreten Angebotshandlung die sichere Überzeugung gewinnen können, dass ihm ein erfindungsverwirklichendes Erzeugnis angeboten wird (BGH GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2005, 665, 666 – Radschützer; OLG Düsseldorf GRUR 2007, 221 – Simvastatin; GRUR-RR 2007, 259, 262 – Thermocycler; GRUR 2004, 417, 418 – Cholesterinspiegelsenker).

Ein patentverletzendes Anbieten konnte auch nach bisheriger Rechtsprechung bereits dann vorliegen, wenn die Angebotshandlung an sich keinen unmittelbaren Bezug zu einem konkreten Verletzungsgegenstand hatte. Laut dem BGH konnte sich der erforderliche Bezug zu einem konkreten patentverwirklichenden Erzeugnis für die angesprochenen Kreise auch mittelbar aus dem objektiven Erklärungswert des Angebotsverhaltens in Verbindung mit der Gesamtschau der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls ergeben (BGH GRUR 2005, 665, 667 – Radschützer). Bisher forderte die oberinstanzliche Rechtsprechung für die Herstellung des Bezugs zu einem konkreten Verletzungsgegenstand aber, dass dieser im Zeitpunkt der Angebotshandlung bereits existierte und für den angesprochenen Verkehrskreis bekannt oder zumindest ermittelbar war (OLG Düsseldorf, Urteil v. 23.3.2017 – I-2 U 58/16, BeckRS 2017, 109832 Rn. 52; Urteil v. 22.12.2011 – Aktz.: I-2 U 103/06). Rein im Ausland vertriebene Produkte, die dem inländischen Verkehrskreis nicht bekannt sind, wurden bisher bei der Bestimmung des konkret angebotenen Gegenstands nicht einbezogen (OLG Düsseldorf, Urteil v. 23.3.2017 – I-2 U 58/16, BeckRS 2017, 109832 Rn. 59). Auch fehlte es bei Angeboten für Produkte, die erst individuell nach den jeweiligen Kundenwünschen gefertigt werden und nicht zwangsläufig erfindungsverwirklichend

sind, an der erforderlichen Individualisierbarkeit und somit am Bezug zu einem konkreten Verletzungsgegenstand (OLG Düsseldorf, Urteil v. 22.12.2011 – Aktz.: I-2 U 103/06).

Unter welchen Voraussetzungen lag bisher der hinreichende Inlandsbezug einer Angebotshandlung vor?

Die Angebotshandlung muss wie alle anderen Verletzungshandlungen des § 9 PatG aufgrund des Territorialitätsgrundsatzes im Inland stattfinden bzw. einen hinreichenden Inlandsbezug aufweisen, um die Verletzung eines deutschen Patents zu bewirken. Dies bedeutet allerdings nicht, dass bisher nur rein im Inland vorgenommene Handlungen erfasst wurden. Schon nach bisheriger Rechtsprechung genügte für den notwendigen Inlandsbezug, dass ein Angebot aus dem Inland heraus abgesendet wird, selbst wenn der Empfänger im Ausland sitzt und das angebotene Geschäft auch vollständig im Ausland stattfinden soll, so dass es nie zur Herstellung, zur Einfuhr oder zum Inverkehrbringen eines patentverwirklichenden Gegenstandes im Inland kommen soll (OLG München, Beschluss v. 16.9.2004 – 6 W 2048/04, InstGE 5, 17). Voraussetzung für den nötigen Inlandsbezug war aber nach bisheriger Entscheidungspraxis stets, dass das vom Inland ins Ausland abgegebene Angebot sich bereits auf einen konkreten Verletzungsgegenstand bezog, daher bereits aus dem vom Inland ausgehenden Angebotsverhalten das herzustellende bzw. zu liefernde Produkt individualisierbar war. Nicht nur die Angebotshandlung musste bisher daher Inlandsbezug haben, sondern auch der angegriffene Verletzungsgegenstand.

DIE AUSWEITUNG DES BEGRIFFS DES „ANBIETENS“ DURCH DAS OLG DÜSSELDORF

Das OLG Düsseldorf entschied im Urteil „Dampftrocknungsanlage“ vom 6. April 2017 über die Frage, in wie weit bloße Vorbereitungshandlungen im Inland für ein später im Ausland stattfindendes Geschäft über einen in Deutschland unter Patentschutz stehenden Gegenstand ein patentverletzendes Anbieten i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG darstellen.

Nach bereits mehrfach geäußelter Ansicht des OLG liegt ein „Anbieten“ i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG vor, wenn der Verletzer durch sein gesamtes Verhalten tatsächlich eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenständen geweckt hat, die zu befriedigen mit der Angebotshandlung in Aussicht gestellt wird (zuletzt OLG Düsseldorf, Urteil vom 6.10.2016 – Aktz.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218 Rn. 60; Urteil vom 17.6.2016 – Aktz.: I-15 U 69/15, BeckRS 2016, 21061 Rn. 12; Urteil vom 11.6.2015 – Aktz.: I-2 U 64/14, GRUR-RS 2015, 18679 Rn. 57; Urteil vom 13.2.2014 – Aktz.: I-2 U 42/13, BeckRS 2014, 05732 jeweils mit Verweis auf BGH GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel). Das OLG stellt daher für die Feststellung, ob ein Anbieten i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG vorliegt, nicht wie der BGH auf den objektiven Erklärungsgehalt des Verletzerverhaltens ab, sondern in einer Art Gesamtbetrachtung auf die ausgelösten Folgen der potentiellen Angebotshandlung. In den betreffenden Entscheidungen des OLG bezog sich die Angebotshandlung aber ebenso wie in den bisherigen BGH-Entscheidungen immer auf ein aufgrund der Umstände für die angesprochenen Kreise bereits zum Zeitpunkt der Angebotshandlung identifizierbares patentverletzendes Erzeugnis, das in Folge der Angebotshandlung im Inland nachgefragt wurde.

Das Vorliegen eines "Anbietens" i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG folgerte das OLG in DAMPFTROCKNUNGSANLAGE daraus, dass die Beklagte auf eine ausländische Kundenanfrage hin von ihrem inländischen Firmensitz aus ein zwar an sich noch nicht auf einen konkreten Verletzungsgegenstand bezogenes Angebot zur Montage einer Dampftrocknungsanlage an das ausländische Unternehmen geschickt hatte, aber am Ende dort in Folge dieses Angebots eine patentverwirklichende Dampftrocknungsanlage montierte. Das relevante Angebot der Beklagten an ihre ausländische Kundin hatte sich nach ihrer Aussage lediglich auf die Herstellung und Montage einer nach den noch zu konkretisierenden Kundenwünschen angepassten Dampftrocknungsanlage bezogen. Nach Ansicht des OLG entsprach zwar die spätere Herstellung eines patentverwirklichenden Anlage im Ausland

an sich keiner Patentverletzung im Inland, aber es liege in dem unkonkretisierten Angebot bereits ein "Anbieten" dieses patentverletzenden Gegenstands i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG aus dem Inland vor. Absendeort und damit der Ort des Angebots der Beklagten, das am Ende zur Montage der patentverwirklichenden Dampftrocknungsanlage führte, lag nach Ansicht des OLG in der Bundesrepublik Deutschland. Ob sich dieses Angebot bereits auf die Montage einer alle Anspruchsmerkmale verwirklichenden Anlage bezog oder die dafür erforderliche Konkretisierung erst in Folge weiterer im Ausland stattfindender Besprechungen erfolgte, könne dahinstehen. Folge einem aus dem Inland stammenden Angebot eine Lieferung bzw. Errichtung der angebotenen Anlage – gegebenenfalls wie hier im patentfreien Ausland –, die die technischen Merkmale des Klagepatents verwirklicht, so rechtfertigt dies im Allgemeinen den Schluss, dass das vorausgegangene vom Inland aus versandte Angebot als patentverletzend zu beurteilen sei. Dies gelte so lange, wie die ausländischen Handlungen sich im Rahmen des ursprünglichen inländischen Angebotsgegenstandes halten, diesen also bloß näher ausgestalten und nicht abändern. Eine solche Abänderung des Angebotsgegenstands sah das OLG als nicht gegeben an.

FAZIT

Mit Hilfe dieser Auslegung des Begriffs des "Anbietens" erweitert das Oberlandesgericht den bisherigen Anwendungsbereich von § 9 Nr. 1 PatG spürbar. Nach seiner Ansicht muss sich die Angebotshandlung des Verletzers nun nicht mehr auf ein im Zeitpunkt der Angebotsabgabe konkret individualisierbaren Verletzungsgegenstand beziehen. Zwar löste das OLG die Auslegung des Begriffs des "Anbietens" nicht völlig vom Bezug zu einer tatsächlich vorhandenen oder zumindest eindeutig individualisierbaren Ausführungsform der Erfindung, die verletzende Ausführungsform muss aber nicht mehr bereits im Zeitpunkt der Angebotshandlung für den angesprochenen Verkehrskreis eindeutig individualisierbar sein. Es genügt, dass die Angebotshandlung im Nachgang eine tatsächliche Nachfrage nach einem erfindungsverwirklichenden Produkt auslöst. Nach

Ansicht des OLG kann also nun vom Gegenstand der Nachfrage unmittelbar auf den Gegenstand des Angebots geschlossen werden. Demnach soll anders als nach bisheriger Rechtsprechung nicht nur eine isolierte Betrachtung der potentiellen Verletzerhandlung, sondern eine Gesamtbetrachtung des mit dem Angebotsverhalten in Verbindung stehenden Gesamtgeschehens vorgenommen werden, um die Verletzungsqualität der Handlung zu beurteilen.

Mit der DAMPFTROCKNUNGSANLAGE-Entscheidung ging das OLG aber noch in anderer Hinsicht über die bisherige Rechtsprechung zur Auslegung des Begriffs des "Anbietens" hinaus. Für die Nachfrage nach erfindungsgemäßen Erzeugnissen, die das Vorliegen eines patentverletzenden Anbietens nach Ansicht des OLG begründet, ließ das Gericht in dieser Entscheidung erstmals auch eine lediglich im patentfreien Ausland ausgelöste Nachfrage nach einem patentverwirklichenden Gegenstand genügen. Das OLG stellt über seine Gesamtbetrachtung einen Inlandsbezug für rein im Ausland stattfindende Folgen inländischer Vorbereitungshandlungen her. Solche Vorbereitungshandlungen, die an sich isoliert betrachtet noch keinen Bezug zu einem eindeutig individualisierbaren Verletzungsgegenstand haben und lediglich im Ausland vorgenommene Handlungen fördern, die wenn sie im Inland stattfänden, eine Patentverletzung darstellten, qualifizierte die Literatur bisher mangels ausreichenden Inlandsbezug des Verletzungsgegenstands nicht als patentverletzendes „Anbieten“ i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG (Ann, in Kraßer/Ann, Patentrecht, 2016, § 33 Rn 127 f.; Scharen, in Benkard, PatG, 2015, § 9 Rn. 10). Den bisher verlangten doppelten Inlandsbezug hebt das OLG mit seiner Gesamtbetrachtungslehre aus und lässt es im Ergebnis genügen, dass die Verletzungshandlung Inlandsbezug hat.

Für die Praxis hat die Erweiterung des Begriffs des „Anbietens“ die Folge, dass international tätige Unternehmen ihren Außenauftritt und ihre Kundenkommunikation im Inland nicht mehr nur isoliert auf unmittelbar patentverletzende Inhalte

kontrollieren müssen, sondern jegliches kommerzielles Verhalten im Inland so ausrichten müssen, dass daraus kein unmittelbarer Verursachungsbeitrag für die Entstehung von Nachfrage nach patentverletzenden Erzeugnissen hergeleitet werden kann, selbst wenn diese Nachfrage ausschließlich im patentfreien Ausland entsteht und befriedigt wird. Von Deutschland aus geführte Vertragsverhandlungen mit ausländischen Kunden, die unter Umständen am Ende zum

Abschluss eines Geschäfts führen, das die Benutzung einer deutschen Erfindung zum Gegenstand hat, bergen nach dieser Rechtsprechung nun das Risiko, eine Haftung wegen Patentverletzung auszulösen, selbst wenn es nie zu einer Herstellung, Einfuhr oder Inverkehrbringung eines patentgemäßen Erzeugnisses im Inland kommt und auch nicht kommen soll.

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



Katharina Ernicke
Associate | Patent Litigation
T +49 89 23 23 72 264
katharina.ernicke@dlapiper.com