
Unmittelbare Patentverletzung bei Kombinationspatenten sowie Rückruf ggü. Schuldner im Ausland bei möglichen patentfreien Ersatzlieferungen – Oberlandesgericht Düsseldorf in „Beheizbarer Boden für Viehställe“, Urteil vom 19. Juli 2018, Az.: 15 U 43/15

Berichtet von Dr. Stefan Lieck und Dr. Dominik Woll

Das OLG beschäftigt sich in der vorgenannten Entscheidung mit drei rechtlichen Gesichtspunkten:

Erstes bestätigt der Senat seine bisherige Rechtsprechung, wonach bei Kombinationspatenten nicht lediglich eine mittelbare, sondern eine unmittelbare Patentverletzung vorliegt, wenn das angebotene oder gelieferte Teil einer beanspruchten Gesamtvorrichtung bereits alle wesentlichen Merkmale des Erfindungsgedankens aufweist und es zu seiner Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung eines unbedeutenden „Allerweltszutats“ bedarf.

Zweitens bestätigt der Senat auch seine bisherige Rechtsprechung, wonach auch ein Schuldner im Ausland dem Rückrufanspruch unterliegt.

Schließlich bewertet das OLG den Rückruf der patentverletzenden Erzeugnisse gegen Erstattung des Kaufpreises für unverhältnismäßig, wenn dem Abnehmer als milderer Mittel im Austausch gegen den Verletzungsgegenstand ein patentfreies Erzeugnis bereitgestellt werden kann.

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin zweier Patente, die beide einen beheizbaren Boden für Viehställe betreffen. Die beanspruchten Boden-Systeme bestehen aus einer Vielzahl von hohlen, rechteckigen Plattenkörpern, deren Hohlräume mit einem Wärmeträgerfluid (z.B. Wasser) befüllt und mittels Heizleitungen beheizbar sind. Zwischen den Ober- und Unterschalen der Plattenkörper befinden sich seitlich offene Rohrstutzen, deren seitlichen Öffnungen auf eine Einfüllöffnung am Rand der Oberschale ausgerichtet sind. Hierdurch wird bei der Befüllung eine blasenfreie Verteilung des Wärmeträgerfluids an der Unterseite der Oberschale erreicht, was zu einer besonders effizienten Erwärmung der Oberschale führt.

Die in Spanien ansässige Beklagte bietet seit 2012 sogenannte „NON-AIR“-Füllsysteme an, die ebenfalls eine blasenfreie Befüllung des Hohlraums mit Wasser sicherstellen. Die Systeme werden ohne Wärmeträgerfluid ausgeliefert, da die Abnehmer regelmäßig selbst über Wasser verfügen, mit dem sie die Systeme befüllen.



*Dr. iur. Stefan Lieck,
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Gewerblichen
Rechtsschutz, Partner*



*Dr. Dominik Woll,
Rechtsanwalt*

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

Seit 2015 bietet die Beklagte abgeänderte – und unstreitig patentfreie – Ausführungsformen an, bei denen die seitlichen Öffnungen der Rohrstutzen nicht mehr in Richtung der Einfüllöffnung ausgerichtet sind.

Die Klägerin nahm die Beklagte unter anderem wegen unmittelbarer Patentverletzung auf Rückruf in Anspruch.

Das Landgericht Düsseldorf gab der Klage im Wesentlichen statt und verurteilte die Beklagte insbesondere wegen unmittelbarer Patentverletzung auf Rückruf der ausgelieferten Erzeugnisse gegen Erstattung des Kaufpreises. Die Beklagte legte gegen das Urteil Berufung ein.

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf

Das OLG Düsseldorf bestätigt die Entscheidung des Landgerichts in zwei Punkten, vertritt jedoch in einem Punkt eine abweichende Auffassung.

1. Nach Ansicht des OLG habe das Landgericht zutreffend eine unmittelbare Benutzung angenommen, obwohl die Beklagte die verletzenden „NON-AIR“-Systeme ohne Wärmeträgerfluid anbietet und liefert. Zwar komme bei der Lieferung bloß einzelner Komponenten einer Gesamtvorrichtung grundsätzlich nur eine mittelbare und keine unmittelbare Patentverletzung in Betracht. Dies sei jedoch unter zwei Voraussetzungen ausnahmsweise anders:

Zum einen müsse das angebotene oder gelieferte Teil einer Gesamtvorrichtung bereits alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens

aufweisen. Und zum anderen bedürfe es zu einer Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher Zutaten (sogenannter „Allerweltszutaten“), die für die im Patent unter Schutz gestellte technische Lehre unbedeutend seien, weil sich in ihnen die eigentliche Erfindung nicht verkörpere.

Dies ergebe sich aus der folgenden wertenden Betrachtung: Würde ein Dritter dem Abnehmer die fehlende Zutat liefern, läge eine gemeinsam begangene unmittelbare Patentverletzung vor. Nach Auffassung des OLG könne es daher keinen Unterschied machen, wenn der Abnehmer bereits im Besitz der fehlenden Zutat sei oder sich diese mit Sicherheit besorgen werde, um die Allerweltszutat mit den sonstigen Komponenten zur patentgeschützten Gesamtvorrichtung zu kombinieren. Der Lieferant mache sich in dieser Konstellation letztendlich die Vor- und Nacharbeit seines Abnehmers bewusst zu eigen. Aus diesem Grund sei es gerechtfertigt, ihn so zu behandeln, als habe er selbst die beanspruchte Gesamtvorrichtung, inklusive der Allerweltszutat, an den Abnehmer geliefert.

Im vorliegenden Fall handele es sich bei Wasser um eine Allerweltszutat, die die eigentliche Erfindung nicht verkörpere, da Wasser jedem Abnehmer zur Verfügung stünde. Es könne daher mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Abnehmer die ausgelieferten „NON-AIR“-Füllsysteme mit Wasser befüllen werden, um eine bestimmungsgemäße Beheizung der Böden zu erreichen. Unbeachtlich sei dabei, dass der Wortlaut der Patentansprüche nicht auf Wasser beschränkt sei, sondern jedes

Wärmeträgerfluid erfasse und Wasser nur exemplarisch erwähne. Denn kämen nach der allgemeinen Lehre des Patents verschiedene Zutaten zur Herstellung der patentgemäßen Gesamtvorrichtung in Betracht, so sei eine unmittelbare Patentverletzung bereits dann gegeben, wenn nur eine davon die dargelegten zwei Voraussetzungen erfülle. Dem stehe nicht entgegen, dass die „NON-AIR“-Füllsysteme theoretisch auch mit Luft beheizbar seien. Dies sei zum einen technisch fernliegend, da dem Fachmann bekannt sei, dass Luft im Vergleich zu Wasser eine deutlich schlechtere Wärmeleitfähigkeit besitze. Zum anderen habe die Beklagte selbst eingeräumt, dass ihr eine tatsächliche Beheizung der verletzenden Boden-Systeme mit Luft aus der Praxis nicht bekannt sei.

2. Das OLG kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass das Landgericht zutreffend festgestellt habe, dass der Rückrufanspruch auch gegen Personen mit Sitz im Ausland geltend gemacht werden könne. Dem stehe nicht entgegen, dass der Schuldner weder Eigentum noch Besitz an verletzenden Erzeugnissen im Inland habe.

3. Anders als das Landgericht ging das OLG jedoch davon aus, dass der geltend gemachte „vollständige“ Rückruf aufgrund von Verhältnismäßigkeitserwägungen zu beschränken sei.

Das OLG stellte zunächst fest, dass der Rückruf grundsätzlich nur in extremen Ausnahmefällen unverhältnismäßig sein könne. Hierzu müssten berechnete Belange des Verletzers deutlich überwiegen, wofür im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte bestünden. Allerdings komme im vorliegenden Fall ein „vollständiger“ Rückruf (d.h. die Rückgabe der patentverletzenden Gegenstände gegen Erstattung des Kaufpreises) nicht in Betracht, da dieser unverhältnismäßig sei. Denn mit der Rücknahme der patentverletzenden „NON-AIR“-Füllsysteme gegen patentfreie Ersatzlieferungen stünde ein milderer Mittel zur Verfügung, mit dem die Störung ebenso sicher und endgültig beseitigt werden könne. Dies gelte jedenfalls dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, ausgeschlossen sei, dass durch nachträgliche Manipulation wieder der patentverletzende Zustand hergestellt und das Objekt alsdann wieder in den Verkehr gebracht werde.

Anmerkungen

Das OLG bestätigt zunächst konsequent und mit überzeugender Begründung seine bisherige „*Allerweltszutat*“- Rechtsprechung zur Abgrenzung der unmittelbaren von der mittelbaren Patentverletzung. Im Einzelfall kann jedoch die verlässliche Beurteilung, ob es sich um eine „*Allerweltszutat*“ handelt schwierig sein, so dass jedenfalls die hilfsweise Geltendmachung auch einer mittelbaren Patentverletzung in diesen Fällen ratsam ist.

Weiterhin führt das OLG auch seine bisherige Rechtsprechung zum Rückruf gegenüber einem Schuldner im Ausland unter Verweis auf die BGH-Entscheidung „*Abdichtsystem*“ (GRUR 2017, 785) konsequent fort. Der BGH hatte in dieser Entscheidung mit überzeugender Begründung insbesondere dargelegt, dass die Verfügungsgewalt im Inland beim Rückrufanspruch – im Unterschied zum Vernichtungsanspruch – nicht im Gesetz vorgesehen sei und der Anspruch auf Rückruf kein wesensgleiches Minus zum Vernichtungsanspruch darstelle. Vielmehr verfolgten beide Ansprüche unterschiedliche Ziele, die einander zwar ergänzen könnten, aber nicht müssten.

Der interessanteste Aspekt der Entscheidung betrifft die Frage der Verhältnismäßigkeit des Rückrufanspruchs. Insoweit bejaht der Senat – soweit ersichtlich erstmalig – die Unverhältnismäßigkeit des „*vollständigen*“ Rückrufs für den Fall, dass der Verletzer bereits über eine patentfreie Ausweichtechnik verfügt und eine nachträgliche Manipulation hinsichtlich des Umbaus in den patentverletzenden Zustand ausgeschlossen werden kann.

Festzuhalten bleibt, dass diese Rechtsprechung die Gefahr birgt, dass sich der rechtswidrige Zustand, der durch den Vertrieb der patentverletzenden Erzeugnisse entstanden ist, perpetuiert. Denn durch die Möglichkeit der „*Austauschlieferung*“ ist das Risiko für den Verletzer, Abnehmer, die er insbesondere durch originär patentverletzende Erzeugnisse gewonnen hat, wieder zu verlieren, als deutlich geringer einzustufen, als wenn er verpflichtet ist, ihnen den Kaufpreis zu erstatten mit der Folge, dass die Abnehmer dann die Möglichkeit haben, sich auch nach Konkurrenzprodukten umzuschauen. In rechtlicher Hinsicht wird häufig problematisch sein, ob tatsächlich eine nachträgliche Manipulation des patentfreien in den patentverletzenden Zustand ausgeschlossen ist.