BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 179/02

Verkündet am:
16. September 2003
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PatG 1981 § 9 Satz 2 Nr. 1

Kupplung für optische Geräte

a) Das Verteilen eines Werbeprospekts, der eine Darstellung eines dem Gegenstand des Patents entsprechenden Erzeugnisses enthält, erfüllt in aller Regel den Tatbestand des "Anbietens" i. S. v. § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG.

b) Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Werbemittel die Merkmale des Patents offenbart, wenn bei objektiver Betrachtung ein Erzeugnis dargestellt ist, das diese Merkmale aufweist.

BGH, Urt. v. 16. September 2003 - X ZR 179/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 20. Juni 2002 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die beiden Geschäftsführer der Klägerin sind eingetragene Inhaber des deutschen Patents 37 10 648, dessen Anspruch 1 (ohne Bezugszeichen) wie folgt lautet:

Kupplung zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mit folgenden Merkmalen:

a) Das erste optische Gerät hat einen Flansch mit einer dem zweiten optischen Gerät im gekuppelten Zustand zugewandten Anlagefläche und eine dem zweiten optischen Gerät abgewandten Gegenfläche;

b) das zweite optische Gerät weist einen Kupplungsgrundkörper, längs dessen Außenumfang angeordnete Greiferelemente und einen um

Kupplungsgrundkörper und Greiferelemente angeordneten Verschlußring auf;

c) jedes Greiferelement besteht aus einem Grundkörper und einer Klaue und ist entgegen der Kuppelrichtung vorgespannt;

d) der Grundkörper der Greiferelemente besitzt jeweils eine innere Seitenfläche, die im in Kuppelrichtung verlaufenden Längsschnitt eine kreisförmige Kontur aufweist und die an eine komplementär ausgebildete Gegenfläche des Kupplungsgrundkörpers verschiebbar anliegt;

e) der Grundkörper der Greiferelemente und der Kupplungsgrundkörper weisen jeweils eine Anlagefläche zur Anlage der Anlagefläche des Flansches des ersten optischen Gerätes auf;

f) die Klauen der Greiferelemente liegen im gekuppelten Zustand an der Gegenfläche des Flansches des ersten optischen Gerätes an;

g) der Verschlußring weist den Greiferelementen zugeordnete Nuten auf, in die jeweils ein mit dem Grundkörper der Greiferelemente verbundener Radialstift eingesetzt ist, wobei die Nuten einen zur Kuppelrichtung parallelen ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt haben und die beiden Abschnitte einen Winkel > 90° und < 180° einschließen;

h) der Verschlußring ist in die Richtung vorgespannt, in die der zweite Abschnitt der Nuten verläuft.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftende Gesellschafterin unter der Geschäftsführung u.a. des Beklagten zu 2 steht, vertrieb ein zunächst von der Klägerin, dann aber von einem anderen Unternehmen hergestelltes Videokamerasystem, dessen Kamerakopf ein Endobjektiv sowie einen Endoskopadapter aufweist, über den der Kamerakopf mit einem starren Endoskop gekoppelt werden kann, und der in dieser Form von sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents wortlautgemäß Gebrauch macht. Dieses Kamerasystem bewarb die Beklagte zu 1 mit einem Prospekt, der als Anlage K 7 zu den Gerichtsakten gereicht ist. Das von der Beklagten zu 1 zuletzt mit der Herstellung des Videokamerasystems beauftragte Unternehmen erklärte der Klägerin gegenüber, sie habe patentgemäße Kupplungen (insgesamt 84 Stück) ausschließlich in der Zeit zwischen der Offenlegung der Anmeldung des Klagepatents und der Veröffentlichung seiner Erteilung hergestellt, angeboten und in den Verkehr gebracht. Es ist außerdem unstreitig, daß der Endoskopadapter geändert wurde, so daß das System die Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents nicht mehr aufweist.

Nach Erteilung des Klagepatents verpflichtete sich die Beklagte zu 1 durch Schreiben vom 22. August 1996 u.a. gegenüber der Klägerin, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von 10.100,-- DM für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland Kupplungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen.

Mitarbeiter der Beklagten zu 1 verteilten vom 16. bis 19. Oktober 1996 auf einem Urologen-Kongreß in Düsseldorf sowie am 20. Oktober 1996 auf einem Ärztekongreß in Berlin Prospekte gemäß Anlage K 7.

Die Klägerin hat deshalb Klage auf Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Schadensersatzfeststellung und Zahlung von 20.200,-- DM nebst Zinsen erhoben.

Das Landgericht (Urteil abgedr. InstGE 1, 174) hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Beklagten haben Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren haben die Parteien den Rechtsstreit teilweise übereinstimmend für erledigt erklärt. Das Oberlandesgericht (Urteil abgedr. InstGE 2, 125) hat das angefochtene Urteil hinsichtlich der Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten abgeändert und die Klage insoweit abgewiesen. Im übrigen hat es die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Verurteilung zur Unterlassung nur erfaßt, mit dem näher wiedergegebenen Prospekt gemäß Anlage K 7 Videokameras, bestehend aus einer Kamera-Steuereinheit und einem Kamerakopf mit Endobjektiv, mit Kupplungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander und/oder Kameraköpfe mit Endobjektiv mit Kupplungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander anzubieten, welche die im einzelnen genannten Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents aufweisen.

Die Beklagten verfolgen nunmehr mit der - zugelassenen - Revision ihren Antrag auf Klageabweisung weiter, soweit er im Berufungsrechtszug zuletzt noch streitig gewesen ist und das Oberlandesgericht die Klage nicht bereits abgewiesen hat.

Die Klägerin tritt diesem Begehren entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg. Die Verurteilung der Beklagten zu 1 und des für deren Verhalten verantwortlichen Beklagten zu 2 zur Unterlassung, Zahlung einer Vertragsstrafe von 20.200,-- DM nebst Zinsen und Rechnungslegung/Auskunft wegen schuldhafter Zuwiderhandlung gegen die vertraglich übernommene, vertragsstrafengesicherte Unterlassungsverpflichtung hat Bestand.

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte zu 1 habe zweimal gegen die gemäß Schreiben vom 22. August 1996 zustande gekommene Verpflichtung verstoßen, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland Kupplungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Klagepatents anzubieten. Mit dem Begriff "Anbieten" hätten die Vertragsparteien die in § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG in gleicher Weise bezeichnete Verletzungshandlung gemeint. Zu einer solchen sei es im Oktober 1996 zweimal gekommen, weil die Beklagte zu 1 auf zwei verschiedenen Ärztekongressen Prospekte gemäß Anlage K 7 habe verteilen lassen, von denen unstreitig sei, daß sie einen Kamerakopf mit Kupplung zeigten, die von sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents wortlautgemäß Gebrauch mache.

2. Die Revision hält dem entgegen, mit dem Prospekt gemäß Anlage K 7 sei eine Videokamera beworben worden. Mangels Preisangabe habe dieser Prospekt auch insoweit kein eigentliches Angebot beinhaltet, das nur noch der Annahme eines Interessenten bedurft habe. Irgendwelche Besonderheiten der teilweise abgebildeten Kupplung seien in dem Prospekt nirgends erwähnt gewesen. Schon gar nicht seien deren Einzelheiten zu ersehen gewesen, so daß

aus dem Prospekt nicht ersichtlich gewesen sei, daß ein Gegenstand in der patentierten Form geliefert oder übergeben werden solle. Schließlich sei auch unwiderlegt vorgetragen gewesen, daß die Beklagte zu 1 nicht einmal objektiv in der Lage, geschweige denn bereit gewesen sei, den Kamerakopf mit Endoskopadapter zu liefern, den man vor der Umstellung des Endoskopadapters auf die neue Form, die bereits ein halbes Jahr zuvor begonnen habe, vertrieben habe.

Damit legt die Revision einen Rechtsfehler des angefochtenen Urteils nicht dar.

3. Der in § 9 PatG verwendete Begriff des "Anbietens", gegen dessen Heranziehung die Beklagten Einwände nicht erheben, ist ganz in wirtschaftlichem Sinne zu verstehen und fällt nicht mit dem juristischen Begriff eines Vertragsangebots zusammen (vgl. BGH, Urt. v. 24.10.1961 - I ZR 92/58, GRUR 1962, 86, 88 - Fischereifahrzeug, zum Begriff des "Feilhaltens" im Patentgesetz 1968, im folgenden auch als früheres Recht bezeichnet). Dies folgt aus dem Zweck des § 9 PatG, dem Patentinhaber einerseits - sieht man von den im Gesetz geregelten Ausnahmefällen ab - alle wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben können, und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Deshalb unterfällt dem Tatbestand des Anbietens nicht nur ein Angebot i.S. des § 145 BGB. Umfaßt sind vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das - wie es etwa beim Abschluß eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrags der Fall ist - die Benutzung dieses Gegenstands einschließt. Dies kann in dessen Ausbieten derart geschehen, daß Interessenten Gebote auf Überlassung abgeben können (vgl.

Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, abgedr. BlPMZ 1979, 325, 332; vgl. auch Sen.Urt. v. 18.12.1969 - X ZR 52/67, GRUR 1970, 358, 359 - Heißläuferdetektor, ebenfalls zum Begriff des "Feilhaltens" des früheren Rechts). Ein Mittel hierzu ist auch das bloße Verteilen eines Werbeprospekts. Bereits diese Maßnahme ist bestimmt und geeignet, Interesse an dem beworbenen Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen. Auch dieses Verhalten muß deshalb dem Patentinhaber vorbehalten sein, wenn das Werbemittel der Förderung des Absatzes eines Erzeugnisses dient, das - wie es in § 9 Abs. 1 Nr. 1 PatG heißt - Gegenstand des Patents ist, also von der hiermit unter Schutz gestellten Lehre Gebrauch macht. Dabei ist unerheblich, ob das patentgemäße Erzeugnis in dem verteilten Prospekt als solches beworben wird oder nur als Teil eines anderen dort beworbenen Gegenstands erfaßt ist.

a) Es ist mithin aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht angenommen hat, die Beklagte zu 1 habe zweimal den Tatbestand des Anbietens verwirklicht, weil sie auf zwei verschiedenen Veranstaltungen den Prospekt nach Anlage K 7 an Ärzte verteilt hat.

b) Das weitere Erfordernis, nämlich daß die Prospektwerbung einen Gegenstand betraf, der von der Lehre nach Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch macht, hat das Berufungsgericht mit folgender Begründung als gegeben angesehen: In dem Prospekt gemäß Anlage K 7 sei als Teil des beworbenen Systems mehrfach ein Kamerakopf mit Kupplung in der Ausführung abgebildet, die unstreitig das mit der Produktion betraute Unternehmen bis Februar 1996 hergestellt und u.a. an die Beklagte zu 1 geliefert habe. Diese Ausführung habe wortsinngemäß sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents aufgewiesen. Außerdem habe es unstreitig nirgendwo Kameraköpfe mit Kupplung

gegeben, die zwar ebenso ausgesehen hätten wie auf den Abbildungen in dem Prospekt gemäß Anlage K 7, aber nicht alle patentgemäßen Merkmale verwirklicht hätten. Das Berufungsgericht hat also seine Überzeugung, daß die Beklagte zu 1 mit dem Prospekt gemäß Anlage K 7 patentgemäße Kupplungen als Bestandteil des Kamerakopfs der beworbenen Videokamera angeboten habe, auch aus außerhalb dieses Werbemittels liegenden Umständen gewonnen, indem es auf Grund der festgestellten Gegebenheiten des Streitfalls eine Gesamtwürdigung vorgenommen hat.

Auch hiergegen ist aus Rechtsgründen nichts zu erinnern. Wenn das Angebot eines Erzeugnisses durch Verteilen eines Werbeprospekts erfolgt, der eine bildliche Darstellung dieses Erzeugnisses enthält, fehlt es an einem unmittelbaren Bezug zu einem körperlich vorhandenen Gegenstand, dessen Gestalt und Beschaffenheit durch diese Existenz feststehen und in einem Streitfall dem Beweis zugänglich sind. Das zwingt zur Heranziehung anderer Umstände. Ob ein patentgemäßes Erzeugnis angeboten wird, muß deshalb anhand derjenigen objektiven Gegebenheiten des Streitfalls geprüft werden, die in vergleichbarer Weise eine verläßliche Aussage über Gestalt und Beschaffenheit des Erzeugnisses zulassen. Damit bildet weder das Verständnis des Werbenden noch das Verständnis einzelner Empfänger des Prospekts oder einer bestimmten Gruppe von Personen, an die sich das Werbemittel wendet, einen brauchbaren Maßstab. Entscheidend kann vielmehr nur sein, ob bei objektiver Betrachtung der im Streitfall tatsächlich gegebenen Umstände davon ausgegangen werden muß, daß das mittels Verteilens des Werbeprospekts angebotene Erzeugnis dem Gegenstand des Patents entspricht. Wenn die objektiv zu würdigenden Umstände diese Feststellung erlauben, kann es andererseits nicht mehr darauf ankommen, ob die Verwirklichung der patentgemäßen Merkmale (auch) aus der Angebotshandlung bzw. dem hierbei verwendeten Mittel selbst unmittelbar of-

fenbar wird. Die Benutzung einer Erfindung im Sinne des § 9 PatG ist hiervon nicht abhängig. Zu Recht war deshalb in der Rechtsprechung zum früheren Recht auch anerkannt, daß zu Angebotszwecken vorgezeigte Muster oder Ausstellungsstücke die Erfindung nicht von außen erkennen lassen müssen (Sen.Urt. v. 28.5.1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise). Ebensowenig kann im Falle eines Anbietens in Form des Verteilens eines Prospekts mit einer Abbildung des beworbenen Erzeugnisses verlangt werden, daß gerade im Werbemittel die patentgemäßen Merkmale so zum Ausdruck kommen, daß ihr Vorhandensein einem Fachmann allein aufgrund der Befassung mit diesem Werbemittel offenkundig ist. Falls aus der Rechtsprechung zum früheren Recht etwas anderes hergeleitet werden könnte, könnte hieran für das geltende Patentrecht nicht festgehalten werden. Aus den bereits erörterten Gründen kann es nur auf die bei objektiver Betrachtung feststellbaren Gegebenheiten ankommen, also darauf, ob dem Angebot nach seinem Inhalt ein Erzeugnis zu Grunde liegt, das dem Gegenstand des Patents entspricht, und ob gerade dieses Erzeugnis als solches oder als Bestandteil eines anderen angeboten worden ist. Dies ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu klären. Das hat das Berufungsgericht getan. Sein Abstellen auf unstreitige Tatsachen liegt im Rahmen möglicher tatrichterlicher Würdigung.

c) Etwas anderes gilt auch nicht etwa deshalb, weil - ohne daß das Berufungsgericht Gegenteiliges festgestellt hätte - die Beklagten geltend gemacht haben, im Oktober 1996 zur Herstellung und/oder Lieferung des patentgemäßen Erzeugnisses weder in der Lage noch bereit gewesen zu sein. Allerdings hat in der Rechtsprechung zum früheren Recht wiederholt eine Rolle gespielt, ob der als Verletzer in Anspruch Genommene alsbaldige Herstellung und Lieferung durch einen hierauf eingerichteten Betrieb in Aussicht gestellt habe. Schon wenn dies der Fall war, hat der Bundesgerichtshof ein Feilhalten i.S. des (frühe-

ren) § 6 PatG 1968 als gegeben erachtet. Das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft hat der Bundesgerichtshof entgegen der Meinung der Revision jedoch nicht zum unabdingbaren Erfordernis dieser Benutzungshandlung gemacht. Ein solches Erfordernis kann auch für den Tatbestand des Anbietens i.S. des § 9 PatG nicht anerkannt werden. Wie durch den Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck kommt, handelt es sich hierbei um eine eigenständige Benutzungshandlung, die neben den anderen dort genannten Handlungen dem Patentinhaber und den von ihm autorisierten Personen vorbehalten ist. Das Ausschließlichkeitsrecht soll insoweit - wie ausgeführt - auch im Vorfeld der Benutzungshandlungen "Herstellen" und "In-Verkehr-Bringen" greifen. Regelmäßig kann mithin weder ein Fehlen eines sich auf diese Benutzungshandlungen beziehenden Willens noch ein Mangel hinsichtlich insoweit gegebener Möglichkeiten die Feststellung ausschließen, daß ein Anbieten eines Erzeugnisses vorliegt, das von der patentgemäßen Lehre Gebrauch macht. Ob ausnahmsweise etwas anderes zu gelten hat, wenn bei der gebotenen objektiven Betrachtungsweise kein Zweifel bestehen kann, daß die Herstellung und/oder Lieferung des patentgemäßen Erzeugnisses nicht in Betracht kommt, bedarf nicht der Entscheidung. Ein solcher Sachverhalt ist im Streitfall nicht zu beurteilen, weil die im Prospekt gemäß Anlage K 7 abgebildeten Videosysteme einschließlich des Endoskopadapters in der Vergangenheit bereits hergestellt und u.a. von der Beklagten zu 1 vertrieben worden sind.

d) Ohne Erfolg macht die Revision auch geltend, daß der Prospekt gemäß Anlage K 7 in Wirklichkeit gar nicht eine Kupplung mit all den nach Anspruch 1 des Klagepatents erforderlichen Merkmalen betreffe. Hiermit können die Beklagten im Revisionsrechtszug nicht gehört werden, weil im Tatbestand des angefochtenen Berufungsurteils als zwischen den Parteien unstreitig festgestellt ist, daß die in dem Prospekt gemäß Anlage K 7 abgebildeten Kamera-

köpfe mit Kupplungsstück von sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch machten. Diese Feststellung bindet den Senat (§ 559 Abs. 1 ZPO, vgl. BGH, Beschl. v. 26.3.1997 - IV ZR 275/96, NJW 1997, 1931 zu § 561 ZPO in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung), weil der Tatbestand eines Urteils Beweis für das mündliche Parteivorbringen liefert (§ 314 ZPO). Da dieser Beweis im Streitfall nicht durch das Sitzungsprotokoll entkräftet ist, hätte diese Bindungswirkung nur aufgrund eines innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist angebrachten Berichtigungsantrags gemäß § 320 ZPO entfallen können (vgl. BGH aaO), der hier jedoch nicht gestellt worden ist.

4. Das Berufungsgericht hat - mit Blick auf die Verurteilung zu Unterlassung und Auskunft/Rechnungslegung - aus dem zweimaligen Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung geschlossen, daß Verletzungshandlungen in der geschehenen Form auch in Zukunft drohten. Auch das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Eine Schutzrechtsverletzung begründet die auf Lebenserfahrung beruhende tatsächliche Vermutung der Gefahr der Wiederholung der geschehenen rechtswidrigen Handlung (BGHZ 117, 264, 272 - Nicola; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 139 Rdn. 46 m.w.N.). Das trifft gleichermaßen im Falle der Verletzung einer Unterlassungsverpflichtung zu, die wegen eines fremden Schutzrechts vertraglich übernommen worden ist. Die Vermutung greift erst dann nicht oder ist erst dann widerlegt, wenn unstreitig oder vom Verletzer dargelegt und im Bestreitensfall bewiesen ist, daß Umstände gegeben sind, welche die zuverlässige Prognose zulassen, daß jede Wahrscheinlichkeit für die Wiederholung fehlt oder beseitigt ist (vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., 7. Kap. Rdn. 11 m.w.N.). Auf solche Umstände, die eine Wiederholung ausgeschlossen erscheinen lassen, verweist die Revision nicht.

5. Die Feststellung des Berufungsgerichts zu den weiteren Voraussetzungen der zugesprochenen Ansprüche werden von der Revision nicht in Zweifel gezogen. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

6. Soweit das Oberlandesgericht seine Kostenentscheidung in Anbetracht der ihm gegenüber erklärten teilweisen Erledigung des Rechtsstreits nach § 91 a ZPO getroffen hat, ist das Rechtsmittel der Revision nicht eröffnet (§§ 91 a Abs. 2 Satz 1, 567 Abs. 1 ZPO; vgl. BGHZ 113, 362 zum bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Zivilprozeßrecht).

7. Die Kostenentscheidung für das Revisionsverfahren folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Asendorf