

Theorie und Praxis der mittelbaren Patentverletzung

Cyrril P. Rigamonti*

Dieser Beitrag untersucht die Rechtsprechung der deutschen Gerichte zur mittelbaren Patentverletzung gemäß § 10 PatG mit Bezug auf die besonders problematischen subjektiven Tatbestandsmerkmale, namentlich die Frage des Bestimmtheits der Mittel zur erfindungsgemäßen Verwendung. Der Verfasser gelangt dabei zum Schluss, dass die herrschende Dogmatik weder der konzeptionellen Ausrichtung von § 10 PatG als Gefährdungstatbestand

noch dem faktischen Entscheidverhalten der Gerichte entspricht und daher entsprechend angepasst werden sollte.

I. Einleitung

Die mittelbare Patentverletzung gemäß § 10 PatG hat den BGH in den letzten Jahren wiederholt beschäftigt¹

* Prof. Dr. Cyrril P. Rigamonti, Bern, SNF Förderungsprofessor, Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Bern. Dank gebührt Herrn Ass. iur. Andreas Witt, LL.M., für seine engagierte Mitwirkung bei der Sichtung und Analyse des Fallmaterials und dem Schweizerischen Nationalfonds für seine finanzielle Unterstützung dieses Beitrags im Rahmen eines breiter angelegten Forschungsprojekts.

¹ Vgl. nur die seit 2000 ergangenen Entscheide *BGH*, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; *BGHZ* 159, 76 – Flügelradzähler; *BGHZ* 159, 221 – Drehzahlmittlung; *BGH*, GRUR 2005, 407 – T-Geschiebe; *BGH*, GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug; *BGH*, GRUR 2006, 570 – extracoronales Geschiebe; *BGHZ* 168, 124 – Deckenheizung; *BGHZ* 170, 338 – Haubenstretchautomat; *BGHZ* 171, 13 – Funkuhr II;

und der juristischen Literatur vermehrt Stoff für Auseinandersetzungen geliefert². Als besonders problematisch hat sich dabei der letzte Halbsatz von § 10 Abs. 1 PatG erwiesen³, der bekanntlich voraussetzt, dass der mittelbare Patentverletzer „weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist“, dass die von ihm angebotenen oder gelieferten Mittel „dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden“. Im Zentrum dieses Beitrages steht die herrschende Auffassung, wonach das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits in dogmatischer Hinsicht ein Umstand ist, der in der „Sphäre des Abnehmers“⁴ der Mittel des ins Recht gefassten Anbieters oder Lieferanten liegt⁵. Schon in seinem ersten publizierten Urteil zu den subjektiven Tatbestandsmerkmalen von § 10 PatG⁶ hielt der BGH fest, dass es für die Frage des Bestimmtheits entscheidend auf den erkennbaren Handlungswillen des Abnehmers ankomme⁷. Er befindet sich mit dieser inzwischen mehrfach bestätigten Rechtsprechung⁸ im Einklang mit der herrschenden Lehre, die das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits der Mittel ebenfalls der Sphäre des Abnehmers zuweist⁹. Diese Auffassung soll in diesem Beitrag einer doppelten Prüfung unterzogen werden. Erstens wird untersucht, inwiefern das Abstellen auf die Sphäre des Abnehmers in dogmatischer Hinsicht der zutreffende Gesichtspunkt ist (II.). Zweitens wird auf der Grundlage einer umfassenden Aufarbeitung der Rechtsprechung der deutschen Gerichte geklärt, inwiefern die Sphäre des Abnehmers in rein *faktischer* Hinsicht für die Beurteilung des Bestimmtheits der Mittel entscheidend ist (III.). Im Anschluss daran wird das Verhältnis des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtheits zu den übrigen subjektiven Tatbestandsmerkmalen von

§ 10 Abs. 1 PatG analysiert (IV.) und auf die dogmatische Bedeutung der erzielten Erkenntnisse eingegangen (V.).

II. Dogmatische Analyse

1. Ausgangslage

Die Schwierigkeit bei der Auslegung von § 10 Abs. 1 PatG liegt darin, dass aus dem Wortlaut nicht klar hervorgeht, wann ein angebotenes oder geliefertes Mittel zur Erfindungsbenuztung bestimmt ist und wer diese Bestimmung treffen muss. Eine entstehungsgeschichtliche Auslegung müsste wohl bei Art. 30 GPÜ 1975¹⁰ anknüpfen, dem § 10 PatG nachgebildet ist, doch scheint dies vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Forschungsstandes relativ unergiebig zu sein¹¹, auch wenn sich vereinzelt Hinweise finden lassen, die für die Frage des Bestimmtheits der Mittel ein Abstellen auf den Willen des Abnehmers suggerieren¹². Eine an der Systematik der Norm orientierte Auslegung würde auf den ersten Blick wohl auch eher in Richtung Sphäre des Abnehmers weisen, denn wenn für das Bestimmtheits der Mittel etwa die Sphäre des Lieferanten für relevant angesehen würde, dann würden die weiteren subjektiven Tatbestandsmerkmale von § 10 Abs. 1 PatG, also Kenntnis bzw. Offensichtlichkeit des Bestimmtheits¹³, in aller Regel leer laufen, weil diese auch in der Sphäre des Lieferanten liegen¹⁴. Der BGH selbst begründet seinen Ansatz mit dem auch in der Lehre¹⁵ vertretenen Argument, dass der Abnehmer die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand besitze, weshalb nur er entscheiden könne, das betreffende Mittel erfindungsgemäß zu benutzen¹⁶. Die-

BGH, GRUR 2007, 773 – Rohrschweißverfahren; BGHZ 171, 167 – Pipettensystem.

2 Vgl. etwa die Beiträge von König, Mitt. 2000, 10; Nieder, GRUR 2000, 272; Scharen, GRUR 2001, 995; Holzapfel, GRUR 2002, 193; Haedicke, Mitt. 2004, 145; Nieder, GRUR 2006, 977; Kühnen, GRUR 2008, 218; Raub, GRUR Int. 2008, 293; Fitzner, Mitt. 2008, 243; Fabry/Trimborn, GRUR 2008, 861; Scharen, GRUR 2008, 944.

3 Vgl. auch Scharen, GRUR 2001, 995; Meier-Beck, GRUR 2007, 11 (14 f.); ders., GRUR 2007, 913 (918).

4 BGHZ 168, 124 (129) – Deckenheizung.

5 Vgl. zum Ganzen auch Höbheld, Zur Frage des Bestimmtheits „durch den Abnehmer“ bei der mittelbaren Patentverletzung, in: FS Tilman Schilling, 2007, S. 263.

6 BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät. Vor diesem Entscheid scheinen nur gerade zwei publizierte Urteile des BGH zu § 10 PatG ergangen zu sein, nämlich BGHZ 82, 254 – Rigg und BGHZ 115, 204 – Beheizbarer Atemluftschlauch, wobei Rigg noch nach altem Recht entschieden wurde und Beheizbarer Atemluftschlauch aufgrund des Sachverhalts keinen Anlass zur vertieften dogmatischen Auseinandersetzung mit den subjektiven Tatbestandsmerkmalen von § 10 PatG bot.

7 Das OLG Düsseldorf hat diesen Ansatz teils bereits vor Luftheizgerät vertreten; siehe z.B. OLG Düsseldorf, ENPR 2000, 194 (214) – Klemmhalter.

8 BGH, GRUR 2005, 848 (851) – Antriebsscheibenaufzug; BGHZ 168, 124 (129) – Deckenheizung; BGHZ 170, 338 (349) – Haubenstretchautomat; BGHZ 171, 13 (19) – Funkuhr II.

9 Vgl. z.B. Hesse, GRUR 1982, 191 (194); Meier-Beck, GRUR 1993, 1 (3); Scharen, GRUR 2001, 995; Dolder/Faupel, Der Schutzbereich von Patenten, 2. Aufl. 2004, S. 260; Mes, Patentrecht, 2. Aufl. 2005, § 10 PatG Rdn. 16; Schramm, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl. 2005, S. 121 Rdn. 39; Bodewig, GRUR 2005, 632 (634); Benkard/Scharen, Patentrecht, 5. Aufl. 2006, § 10 PatG Rdn. 8; Tilmann, GRUR 2006, 824 (829); Nieder, GRUR 2006, 977 (978); Osterrieth, Patentrecht, 3. Aufl. 2007, Rdn. 259; Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Aufl. 2008, Rdn. 127 ff.; Fitzner, Mitt. 2008, 243 (246); gl. M. wohl auch Villinger, GRUR 1981, 541 (545).

10 Art. 30 GPÜ 1975 entspricht Art. 26 GPÜ 1989.

11 Vgl. dazu jüngst die Untersuchung von Höbheld (Fn. 5), S. 273 ff., der zum Schluss kommt, dass die Geschichte der „eher“ gegen den dogmatischen Ansatz des BGH spricht.

12 So z.B. mit Bezug auf Art. 30 GPÜ 1975 bei van Benthem, The Rights conferred by a Community Patent under the Community Patent Convention, in: Pennington (Hrsg.), European Patents at the Crossroads, 1976, S. 119 (131) („the Article does not require any link between the acts of the supplier and the purchaser other than the knowledge by the supplier of the purchaser’s intention to exploit the patented invention“) (Hervorhebung hinzugefügt).

13 Ein weiteres subjektives Tatbestandsmerkmal könnte darin gesehen werden, dass die Mittel „zur Benutzung der Erfindung“ angeboten oder geliefert werden müssen, doch geht dieses Tatbestandsmerkmal nach der herrschenden Lehre in den anderen subjektiven Merkmalen auf, sodass es vorliegend nicht weiter berücksichtigt wird; vgl. dazu auch Bodewig, GRUR 2005, 632 (633); Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. 2004, S. 835.

14 Zu dieser Problematik siehe die Ausführungen hinten im Text unter Ziff. IV.

15 S. z.B. Mes, GRUR 1998, 281 (283); König, Mitt. 2000, 10 (20); Scharen, GRUR 2001, 995. Eine umfassende Analyse der Literatur zu diesem Argument liefert Höbheld (Fn. 5), S. 270 f.

16 BGH, GRUR 2001, 228 (231) – Luftheizgerät; BGH, GRUR 2005, 848 (851) – Antriebsscheibenaufzug.

ses Argument ist allerdings nicht zwingend. Zum einen wird dabei die Tatbestandsalternative des unaufgeforderten Angebots nicht berücksichtigt¹⁷, auf den sich der Begriff des Bestimmtheits auch bezieht, bei dem aber definitionsgemäß gar kein gelieferter Gegenstand vorliegt, über den ein bestimmter Abnehmer verfügen könnte. Zum anderen führt die Gleichsetzung des Bestimmtheits der Mittel mit dem Entscheid des Abnehmers über die erfindungsgemäße Benutzung dazu, dass faktisch der Nachweis zumindest einer konkret drohenden unmittelbaren Patentverletzung zur Voraussetzung der mittelbaren Patentverletzung gemacht wird, was dem ganz herrschenden konzeptionellen Grundverständnis von § 10 PatG widerspricht. Dieser Punkt ist für die Analyse der mit dem Ansatz des BGH verbundenen dogmatischen Schwierigkeiten zentral und ist daher etwas näher auszuführen.

2. Konzeptionelle Aspekte

In konzeptioneller Hinsicht stehen für die Regelung der mittelbaren Patentverletzung grundsätzlich drei Modelle zur Verfügung. In der Tathandlung des mittelbaren Patentverletzers kann (i) eine akzessorische Teilnahme an erfolgten oder konkret drohenden Patentverletzungen der Abnehmer (*Teilnahmmodell*), (ii) die Schaffung der abstrakten Gefahr für künftige Patentverletzungen durch aktuelle oder potentielle Abnehmer (*Gefährdungsmodell*), oder (iii) ein selbständiger Eingriff in den Schutzbereich der patentierten Erfindung (*Verletzungsmodell*) gesehen werden. In der Lehre wird bekanntlich einhellig davon ausgegangen, dass § 10 PatG einen *Gefährdungstatbestand* normiert¹⁸. Auf demselben Standpunkt steht auch der BGH. Deutliche Äußerungen finden sich bereits im Entscheid *Beheizbarer Atemluftschlauch*¹⁹, wo ausgeführt wird, dass der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezwecke, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern, weshalb er schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln verbiete, die den Be-

lieferanten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Voraussetzung sei jedoch die Gefahr der unberechtigten Benutzung der geschützten Erfindung als solcher, d.h. mit allen ihren Merkmalen²⁰. Nach der Auffassung des BGH steht § 10 PatG damit im konzeptionellen Gegensatz zum Rechtsinstitut der mittelbaren Patentverletzung vor 1981, das als „besondere Form der Beteiligung“ an der Haupttat der Belieferten zu verstehen sei²¹. Im Entscheid *Luftheizgerät* wurde dieser grundlegende Unterschied dann zum Leitsatz erhoben und festgehalten, dass die mittelbare Patentverletzung nach § 10 PatG im Gegensatz zur früheren Rechtslage „keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den Dritten“ voraussetze²². Im Entscheid *Flügelradzähler* grenzte der BGH die drei alternativen Regelungsmodelle dann beinahe lehrbuchartig gegeneinander ab, als er ausführte, dass der Tatbestand von § 10 PatG – anders als das Teilnahmmodell – keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den belieferten Abnehmer voraussetze, dass er aber – anders als das Verletzungsmodell – auch nicht zu einer Erweiterung des dem Patentinhaber ausschließlich zugewiesenen Schutzgegenstandes (auf die gelieferten Mittel) führe, sondern den Patentinhaber – im Einklang mit dem Gefährdungsmodell – im Vorfeld drohender Verletzungen vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand schütze²³.

Sieht man in § 10 PatG demnach eine realtypische Ausprägung des idealtypischen Gefährdungsmodells²⁴, so muss die *abstrakte Gefahr* einer unrechtmäßigen Erfindungsbenutzung für das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung genügen²⁵. Der Nachweis einer konkret drohenden unmittelbaren Patentverletzung kann bei diesem konzeptionellen Grundverständnis keine Voraussetzung von § 10 PatG sein²⁶, was freilich nicht ausschließt, dass § 10 PatG auch im Falle einer konkret drohenden oder auch bereits begangenen unmittelbaren Patentverletzung zur Anwendung gelangen kann. In dogmatischer Hinsicht wiederum hat dies zur Folge, dass das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits der Mittel teleologisch

17 So zu Recht schon *Höfeld* (Fn. 5), S. 270 ff.

18 S. z.B. *König*, Mitt. 2000, 10 (11); *Holzappel*, GRUR 2002, 193 (194); *Busse/Keukenschrijver*, Patengesetz, 6. Aufl. 2003, § 10 PatG Rdn. 13; *Keukenschrijver*, Flügelradzähler, Kaffeetüte und Drehzahlermittlung – neue Entwicklungen bei der mittelbaren Patentverletzung, in: FS 50 Jahre VPP, 2005, S. 336; *Mes* (Fn. 9), § 10 PatG Rdn. 1; *Schramm* (Fn. 9), S. 119 Rdn. 33; *Benkard/Scharen* (Fn. 9), § 10 PatG Rdn. 2; *Osterrieth* (Fn. 9), Rdn. 256; *Fitzner*, Mitt. 2008, 243 (247); *Scharen*, GRUR 2008, 944.

19 BGHZ 115, 204 – Beheizbarer Atemluftschlauch. Vgl. dazu auch die vertiefenden Ausführungen in *OLG Düsseldorf*, ENPR 2000, 194 (214) – Klemmhalter.

20 BGHZ 115, 204 (208) – Beheizbarer Atemluftschlauch; vgl. auch BGHZ 159, 76 (84) – Flügelradzähler; BGHZ 159, 221 (231) – Drehzahlermittlung; BGHZ 171, 13 (23) – Funkuhr II.

21 So z.B. BGHZ 82, 254 – Rigg; BGHZ 159, 76 – Flügelradzähler; vgl. auch *Preu*, GRUR 1980, 697; *Schäfers*, Mitt. 1981, 6 (11); *Meier-Beck*, GRUR 1993, 1; *Osterrieth* (Fn. 9), Rdn. 255. Inwiefern diese Charakterisierung der altrechtlichen mittelbaren Patentverletzung zutrifft, kann hier offen bleiben, da es im Rahmen dieses Beitrages darauf nicht ankommt.

22 BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; vgl. auch BGHZ 159, 76 (84) – Flügelradzähler; BGH, GRUR 2005, 848 (852) – Antriebsscheibenaufzug; *Preu*, GRUR 1980, 697; *Mes*,

GRUR 1998, 281; *Holzappel*, GRUR 2002, 193; *Kraßer* (Fn. 13), S. 831; *Osterrieth* (Fn. 9), Rdn. 256.

23 BGHZ 159, 76 (84) – Flügelradzähler. In der konzeptionellen Bevorzugung des Gefährdungsmodells gegenüber dem Verletzungsmodell liegt im Übrigen der tiefere Grund dafür, dass sich der BGH gegen eine Entschädigungspflicht des mittelbaren Patentverletzers nach Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG bzw. § 33 Abs. 1 PatG und gegen die Schadensersatzpflicht des mittelbaren Patentverletzers bei fehlender unmittelbarer Patentverletzung ausgesprochen hat; BGHZ 159, 221 – Drehzahlermittlung; BGH, GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug.

24 Ob dieses Grundverständnis von § 10 PatG einer vertieften Analyse standhält, muss an dieser Stelle nicht beantwortet werden, da für die Zwecke dieses Beitrages einzig entscheidend ist, dass der BGH heute zusammen mit der einhelligen Lehre vom Vorliegen eines Gefährdungstatbestandes ausgeht.

25 Vgl. auch *Dolder/Faupel* (Fn. 9), S. 260, die vom „abstrakten Gefährdungsgedanken des § 10 PatG“ sprechen.

26 Völlig irrelevant wird die unmittelbare Patentverletzung seitens des Abnehmers damit aber nicht, denn ist eine solche grundsätzlich nicht zu erwarten oder schon gar nicht möglich, dann fehlt es an der erforderlichen (abstrakten) Gefahrenlage, weshalb auch keine mittelbare Patentverletzung vorliegen kann; vgl. dazu *Bodewig*, GRUR 2005, 632 (633), der in diesem Zusammenhang von „gelockerter Akzessorität“ spricht.

so ausgelegt werden sollte, dass die erforderliche Bestimmung zumindest auch durch den Anbieter oder Lieferanten oder gar durch Dritte erfolgen kann. Wenn der Zweck von § 10 PatG schon darin liegen soll, den Schutz des Patentinhabers ins Vorfeld zu verlagern und bereits der Schaffung einer bloß abstrakten Gefahr unmittelbarer Patentverletzungen entgegenzuwirken²⁷, dann kann es für die Frage des Bestimmtheits der Mittel nicht einzig auf den Handlungswillen und damit das Verhalten des Abnehmers ankommen. Die von § 10 PatG anvisierte Gefahrenlage wird in aller Regel vom Anbieter oder Lieferanten geschaffen²⁸, auch wenn es der Abnehmer ist, der diese Gefahr in der Folge durch eine unmittelbare Erfindungsbenutzung allenfalls verwirklichen wird. Deshalb müsste im Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits der Mittel je nach konkreter Faktenlage zumindest auch ein Umstand in der *Sphäre des Anbieters oder Lieferanten*, allenfalls gar eines Dritten, gesehen werden. Genau diese Auslegung lehnt der BGH nach dem Gesagten aber in konstanter Rechtsprechung ab, wenn er trotz aller Patentgefährdungsrhetorik das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits einzig aus der *Sphäre des Abnehmers* beurteilen will.

Damit steht der BGH in dieser Frage konzeptionell auf dem Standpunkt des Teilnehmendmodells. Sobald nämlich der vom BGH für einzig relevant gehaltene, auf eine direkte Patentverletzung gerichtete Handlungswille eines individualisierbaren Abnehmers vorliegt, ist zugleich immer auch eine konkret drohende unmittelbare Patentverletzung gegeben. Diese Koppelung des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtheits an den Handlungswillen des Abnehmers bedeutet in dogmatischer Hinsicht, dass der Nachweis des Vorliegens einer zumindest drohenden unmittelbaren Patentverletzung zur Voraussetzung der mittelbaren Patentverletzung gemacht wird. Der Ansatz des BGH kommt daher einer Wiedereinführung des Akzessorietätsprinzips gleich, das mit dem Erlass von § 10 PatG gerade hätte überwunden werden sollen²⁹. Dies lässt sich mit dem Verständnis von § 10 PatG als Gefährdungstatbestand ebenso wenig vereinbaren wie die noch im Urteil *Luftheizgerät* geäußerte Vorstellung, dass erst das Zusammenwirken von Lieferant und Abnehmer zu einer Gefährdung der Rechte des Patentinhabers führe, die das Verbot der mittelbaren Patentverletzung rechtfertige³⁰. Zwar scheint der BGH die Theorie vom Zusammenwirken in-

zwischen wieder fallengelassen zu haben³¹ – am Kriterium des Handlungswillens des Abnehmers hält er aber weiterhin fest. Vor diesem Hintergrund sind die Schwierigkeiten im Umgang mit § 10 PatG wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass der BGH für die Bestimmung des Zwecks von § 10 Abs. 1 PatG mit der herrschenden Lehre auf das *Gefährdungsmodell* abstellt, bei der Auslegung des Tatbestandselements des Bestimmtheits der Mittel hingegen in den Denkmustern des damit inkompatiblen *Teilnehmendmodells* verharrt³².

3. Rechtspolitische Dimension

Die Frage, ob für die Beurteilung des Bestimmtheits der Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG ausschließlich auf die Sphäre des Abnehmers abgestellt werden soll oder ob auch Umstände in der Sphäre des Lieferanten oder gar in der Sphäre Dritter berücksichtigt werden können, ist nicht nur von konzeptionell-dogmatischem Interesse. Vielmehr geht es um die eminent rechtspolitische Frage der Grenzen des Anwendungsbereichs der mittelbaren Patentverletzung. Setzt man bei der Auslegung von § 10 Abs. 1 PatG auf den Handlungswillen des Abnehmers und damit auf das Teilnehmendmodell, so muss dies bei konsequenter Umsetzung der dogmatischen Vorgaben immer dann zu Problemen führen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls durch die Tathandlung des mittelbaren Patentverletzers zwar eine abstrakte Gefahrenlage geschaffen wird, eine unmittelbare Patentverletzung aber noch nicht konkret droht oder nicht nachgewiesen werden kann. Ersteres gilt vor allem bei der Tatbestandsvariante des Anbietens³³, da der Handlungswille konkreter Abnehmer im Zeitpunkt des Anbietens kaum je vorliegen wird³⁴. Letzteres betrifft typischerweise die Tatbestandsvariante des Lieferns, bei der die Patentinhaber mit Bezug auf das Verhalten der Abnehmer nicht selten mit Beweisproblemen zu kämpfen haben, sofern ihnen die konkreten Abnehmer des Lieferanten überhaupt bekannt sind. Mit anderen Worten besteht die reale Gefahr, dass im Falle des Abstellens auf den Handlungswillen des Abnehmers genau diejenigen Fälle nicht mit § 10 PatG erfasst werden können, die das Wesen eines Gefährdungstatbestandes ausmachen, was selbstredend den Anwendungsbereich und die praktische Bedeutung von § 10 PatG erheblich einschränken würde³⁵. Die Gerichte ste-

27 Vgl. auch *Schmieder*, NJW 1980, 1190 (1194) („Schaffen einer Gefahrenlage, die regelmäßig zu einer Patentverletzung durch Dritte führt“); vgl. auch *Holzappel*, GRUR 2002, 193 (194), der aus diesem Grund terminologisch von „mittelbarer Patentverletzung“ auf „Patentgefährdung“ umstellen will; vgl. auch *Scharen*, GRUR 2008, 944.

28 So auch *Mes*, GRUR 1998, 281 (282), demzufolge es auf die „Tathandlung des Abnehmers“ nicht ankomme; ferner *Raub*, GRUR Int. 2008, 293 (298), der den Unrechtsgehalt der Tathandlung beim Lieferanten allein sieht.

29 Vgl. z.B. Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), Bl. PMZ 1979, 325 (333); *Mes*, GRUR 1998, 281.

30 *BGH*, GRUR 2001, 228 (231) – Luftheizgerät.

31 So ist z.B. im Entscheid *BGHZ* 168, 124 – Deckenheizung davon nicht mehr die Rede (dazu mehr hinten im Text unter Ziff. V.1); vgl. auch schon *BGHZ* 115, 204 (208) – Beheizbarer Atemluftschlauch, wo im Zusammenhang mit dem Vorfeldschutz und der Gefahr für das fragliche Patent lediglich von Mitteln die Rede war, die den Belieferten (ohne seine

Mitwirkung) „in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu nutzen“.

32 Vgl. demgegenüber *Raub*, GRUR Int. 2008, 293 (298), der in der Abhängigkeit der Rechtswidrigkeit der Handlung des Lieferanten vom Bestimmtheits des Mittels durch den Abnehmer zwar einen Widerspruch zum „Zweck der Selbständigkeit“ von § 10 PatG sieht, dann aber doch an der Voraussetzung der patentgemäßen Verwendungsabsicht des Abnehmers festhalten will.

33 Zum Spannungsverhältnis zwischen der Tatbestandsvariante des Anbietens und dem Vorliegen einer unmittelbaren Patentverletzung siehe auch *Schäfers*, Mitt. 1981, 6 (11).

34 Vgl. auch *Scharen*, GRUR 2001, 995 (996). Instrukтив zu diesem Punkt *OLG Karlsruhe*, InstGE 4, 115 (119 f.) – Stanzpresse, wo im Rahmen eines gebrauchsmusterrechtlichen Entscheids versucht wurde, das Problem durch Abstellen auf den mutmaßlichen Handlungswillen der potentiellen Abnehmer zu lösen, der über Erfahrungen des täglichen Lebens hypothetisch erschlossen wurde.

35 Vgl. dazu auch die Schwierigkeiten im Umgang mit einem entsprechenden Sachverhalt in *OLG Düsseldorf*, Urt. v.

hen in diesen Fällen daher stets vor der Wahl, entweder die Lehre von der Sphäre des Abnehmers oder aber die Theorie vom Gefährdungstatbestand umzusetzen. Beides geht nicht. Wird bei einem abstrakten Gefährdungsfall auf den Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers gepocht, dürfte das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung wohl in aller Regel verneint werden. Umgekehrt kann ein effektiver Vorfeldschutz in diesen Fällen nur dann gewährt werden, wenn für die Frage des Bestimmtheits der Mittel Tatsachen berücksichtigt werden, die *nicht* in der Sphäre des Abnehmers liegen. Wie die folgende Analyse der Rechtsprechung zeigt, haben sich die Gerichte – einschließlich des BGH – in der Praxis unabhängig vom konkret gewählten dogmatischen Ansatz in Bezug auf die entscheiderelevanten Fakten in aller Regel für den Vorfeldschutz (Gefährdungsmodell) und gegen das Dogma von der Sphäre des Abnehmers (Teilnahmmodell) entschieden.

III. Faktische Analyse

Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es, durch Dogmatik und Rhetorik hindurchzublicken und zu fragen, in welche Sphäre(n) die *Fakten* fallen, die in der Rechtsprechung des BGH und der Instanzgerichte zur Beurteilung des Bestimmtheits der Mittel herangezogen werden. Damit werden zwei Ziele verfolgt. Erstens soll geprüft werden, inwiefern in der Praxis tatsächlich auf die Sphäre des Abnehmers abgestellt wird. Zweitens soll geklärt werden, ob generelle Aussagen über das Entscheidungsverhalten der Gerichte zur Frage des Bestimmtheits der Mittel gemacht werden können, die in dogmatischer Hinsicht zu berücksichtigen sind. Im Rahmen der für diese Zwecke vorgenommenen umfassenden Rechtsprechungsanalyse hat sich gezeigt, dass die richterliche Entscheidpraxis in der untersuchten Frage bemerkenswert konsistent ist und dass die berücksichtigten Fakten nicht nur in die Sphäre des Abnehmers, sondern vor allem in die Sphäre des Anbieters oder Lieferanten oder – seltener – in die Sphäre eines Dritten fallen. Entsprechend lassen sich drei Fallgruppen unterscheiden.

1. Sphäre des Abnehmers

Im Einklang mit der dogmatischen Ausrichtung des BGH auf die Relevanz der Sphäre des Abnehmers für

das Bestimmtheits der Mittel sehen die Gerichte eine entscheiderelevante Tatsache im Vorliegen einer unmittelbaren Patentverletzung durch einen Abnehmer. Beispielsweise stellte das OLG Düsseldorf im Fall *Klemmhalter* für das Bestimmtheits der Mittel darauf ab, dass die von der Beklagten gelieferten Mittel im Geschäftsbetrieb des Abnehmers tatsächlich patentgemäß zum Einsatz gekommen waren³⁶. Dies trifft allgemein zu. Ist eine unmittelbare Patentverletzung nachgewiesen und zugestanden, gehen die Gerichte davon aus, dass das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits der Mittel vorliegt³⁷, sofern die unmittelbare Patentverletzung seitens des Abnehmers nicht rein zufällig erfolgt³⁸. Dieser Faktor liegt ohne Zweifel in der Sphäre des Abnehmers, und auf diesen Paradefall des Teilnahmmodells ist die Dogmatik des BGH letztlich auch zugeschnitten. Weitere Faktoren, die in der Sphäre des Abnehmers liegen und von den Gerichten für das Bestimmtheits der Mittel herangezogen werden, konnten demgegenüber nicht ausgemacht werden. Wie bereits ausgeführt³⁹, können auf dieser dogmatischen und faktischen Grundlage aber nicht alle Fälle erfasst werden, die nach herrschender Auffassung vom Zweck her gesehen von § 10 PatG gedeckt sein müssten, damit ein effektiver Vorfeldschutz garantiert ist. Um diese Fälle dennoch in den Anwendungsbereich von § 10 PatG bringen zu können, greifen die Gerichte für die Frage des Bestimmtheits der Mittel daher auch und vor allem auf Tatsachen zurück, die *nicht* in der Sphäre des Abnehmers liegen.

2. Sphäre des Anbieters oder Lieferanten

Quantitativ weitaus am häufigsten sind die Fälle, in denen das Bestimmtheits der Mittel aus der Sphäre des Anbieters oder des Lieferanten beurteilt wird. Dabei geht es stets um die zwei selben Faktoren, die für entscheiderelevant gehalten werden, nämlich um die objektive technische Beschaffenheit des Mittels und um Hinweise auf die erfindungsgemäße Verwendbarkeit des Mittels.

a) Objektive Beschaffenheit des Mittels

Wenn die angebotenen oder gelieferten Mittel so gestaltet sind, dass sie wirtschaftlich sinnvoll⁴⁰ *nur patentgemäß verwendet* werden können, gehen die Gerichte praktisch immer davon aus, dass die Mittel aus diesem Grund auch zur Benutzung der Erfindung bestimmt sind⁴¹. Auch der

19.9.2002, Az. 2 U 40/01, Ziff. II – Pulverbeschichtungszusammensetzung.

36 OLG Düsseldorf, ENPR 2000, 194 (214) – Klemmhalter.

37 S. z.B. OLG Düsseldorf, ENPR 2000, 194 (214) – Klemmhalter; LG Düsseldorf, Urt. v. 13.2.2007, Az. 4a O 552/05, Ziff. II – Barcodescanner.

38 LG Hamburg, GRUR-RR 2001, 257 (258) – Befestigungsvorrichtung.

39 S. vorne im Text unter Ziff. II.3.

40 Die rein theoretisch denkbare Möglichkeit eines Einsatzes des Mittels außerhalb der patentierten Erfindung genügt nicht, um einem Mittel seine ausschließlich patentgemäße Verwendbarkeit zu nehmen; siehe z.B. LG Düsseldorf, InstGE 5, 173 (177 f.) – Wandverkleidung. Dasselbe gilt, wenn eine patentfreie Verwendung des Mittels einen erheblichen Zusatzaufwand voraussetzt, der vom Benutzer der Mittel nach der Lebenserfahrung nicht getätigt wird; OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.1.2006, Az. 2 U 77/04, Ziff. II.C – Ent-

sorgen von flüssigen Medien. Vgl. auch *Fabry/Trimborn*, GRUR 2008, 861 (863 f.).

41 S. z.B. OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.12.2000, Az. 2 U 174/99, Ziff. II – Verschlussplatte; OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.5.2001, Az. 2 U 13/95, Ziff. II – Radaufhängung; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 1 (12) – Folienblasanlage; LG Düsseldorf, Urt. v. 21.3.2002, Az. 4a O 123/01, Ziff. II – Rohrreinigung; LG Düsseldorf, Urt. v. 5.9.2002, Az. 4 O 450/01, Ziff. II.3 – Gefäßbehandlungsmaschine; LG München I, InstGE 4, 13 (17 f.) – Krukenkörper; LG Düsseldorf, Urt. v. 15.1.2004, Az. 4b O 196/03, Ziff. III.6 – GSM-Mobilfunktelefone; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.4.2004, Az. 2 U 23/02, Ziff. II.1.b – Stretchfolie; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.4.2004, Az. 2 U 163/02, Ziff. II.3 – Durchflusswiderstand; OLG Düsseldorf, Urt. v. 2.12.2004, Az. 2 U 84/01, Ziff. II.5 – Reliefwandreparatur; LG Düsseldorf, Urt. v. 22.2.2007, Az. 4b O 220/06, Ziff. II.2.d – Handyspiele; LG Düsseldorf, Urt. v. 12.6.2007, Az. 4a O 152/06, Ziff. III.3 – Verankerungsteile; LG Düssel-

BGH hat im Einklang mit der Lehre⁴² wiederholt auf diese Möglichkeit hingewiesen⁴³, doch sieht er darin keine Ausnahme vom Grundsatz des Bestimmtheits durch den Abnehmer, obwohl die objektive Beschaffenheit des Mittels in aller Regel außerhalb des Einflussbereichs des Abnehmers liegt und nicht von dessen Handlungswillen abhängt⁴⁴. Argumentativ wird der Zusammenhang zwischen der vom Lieferanten bestimmten Beschaffenheit des Mittels einerseits und der für einzig relevant gehaltenen Sphäre des Abnehmers andererseits typischerweise so hergestellt, dass der Abnehmer aufgrund der Zwangsläufigkeit der patentgemäßen Verwendung des angebotenen oder gelieferten Mittels gar nicht anders könne, als einen auf die patentgemäße Verwendung gerichteten Handlungswillen zu bilden⁴⁵. Während dieses Argument für die Tatbestandsvariante des Lieferens zutreffen mag, soweit davon ausgegangen werden kann, dass der Abnehmer das Mittel im Zeitpunkt der Lieferung auch verwenden will, stößt man mit diesem Argument bei der Tatbestandsvariante des unaufgeforderten Angebots an Grenzen. Ein im Zeitpunkt der Verwendung des erworbenen Mittels zwangsläufig vorliegender Handlungswille eines Abnehmers sagt nämlich nichts darüber aus, ob dieser Handlungswille auch im maßgebenden Zeitpunkt des Angebots⁴⁶ bereits vorgelegen hat. Dieses Problem ist nicht zu lösen, solange im Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits der Mittel dogmatisch ein Umstand in der Sphäre des Abnehmers gesehen wird. Hingegen wäre es problemlos möglich, die Relevanz der objektiven Beschaffenheit der Mittel für die Frage des Bestimmtheits zu begründen,

wenn davon ausgegangen würde, dass *der Anbieter* mit der Produktgestaltung die Bestimmung trifft, dass die Mittel durch die Abnehmer zur Benutzung der Erfindung verwendet werden, gerade weil den Abnehmern bei nur patentgemäß verwendbaren Mitteln gar keine andere Wahl gelassen wird.

b) Hinweise

Der zweite Faktor, der von den Gerichten bei der Beurteilung der Frage des Bestimmtheits berücksichtigt wird, ist das Vorliegen von *konkreten Hinweisen* auf die patentgemäße Verwendbarkeit der angebotenen oder gelieferten Mittel in Betriebsanleitungen, Empfehlungen oder Werbeunterlagen⁴⁷. Diese erlangen vor allem dann eine eigenständige Bedeutung, wenn das fragliche Mittel sowohl patentgemäß wie auch patentfrei verwendet werden kann. Liegen solche Hinweise vor, wird routinemäßig auf das Vorliegen des erforderlichen Bestimmtheits der Mittel geschlossen⁴⁸. Auch der BGH selbst stützte sein Urteil im Entscheid *Deckenheizung* trotz Festhaltens an der Dogmatik von der Sphäre des Abnehmers ausdrücklich auf das Vorliegen von Hinweisen des Lieferanten auf die Möglichkeit erfindungsgemäßer Benutzung der gelieferten Mittel in Prüfberichten, Werbeprospekten und Referenzlisten⁴⁹. Offenbar nicht zu dieser Kategorie von problematischen Hinweisen gehören die in der Literatur bisweilen zur Reduktion des Haftungsrisikos vorgeschlagenen Warnhinweise auf die relevanten Patente⁵⁰, mit denen Anbieter oder Lieferanten potentielle oder aktuelle Abneh-

dorf, Urt. v. 28.8.2007, Az. 4a O 237/05, Ziff. III.2 – Austragvorrichtung; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 27.11.2007, Az. 4a O 333/06, Ziff. B.II.3 – Bremsbeläge II; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 12.2.2008, Az. 4a O 427/06, Ziff. III – WC-Duftspüler; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 14.2.2008, Az. 2 U 100/06, Ziff. II.2 – Anbohrstutzen; vgl. ferner auch *LG Düsseldorf*, Entsch. 1999, 75 (77) – Verglasungsklotz; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 6.4.2006, Az. 4a O 331/03 – Blasenprungdetektor.

42 S. z.B. *Scharen*, GRUR 2001, 995 (996); *Mes* (Fn. 9), § 10 PatG Rdn. 20; *Nieder*, GRUR 2006, 977 (978); *Höbfeld* (Fn. 9), S. 265; *Kühnen/Geschke* (Fn. 9), Rdn. 128. Vgl. auch *Schulte/Kühnen*, Patentgesetz, 7. Aufl. 2005, § 10 PatG Rdn. 27, wonach das Bestimmtheits des Mittels – im Gegensatz zu den Ausführungen in Rdn. 28 – überhaupt davon abhängen soll, ob das Mittel seine „besondere Brauchbarkeit für eine erfindungsgemäße Verwendung“ erkennen lässt.

43 S. z.B. *BGH*, GRUR 2001, 228 (231) – Luftheizgerät; *BGH*, GRUR 2005, 848 (851) – Antriebsscheibenaufzug; *BGHZ* 170, 338 (350) – Haubenstretchautomat.

44 Anders offenbar *LG München I*, InstGE 4, 13 (18) – Krukenkörper; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 17.4.2007, Az. 4b O 407/05, Ziff. II.3 – Wasseraufbereitungsanlage.

45 S. z.B. *Scharen*, GRUR 2001, 995 (996).

46 Nach dem Wortlaut von § 10 PatG muss das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits der Mittel im Zeitpunkt der Tat handlung vorliegen; *BGH*, GRUR 2005, 848 (851) – Antriebsscheibenaufzug; *BGHZ* 170, 338 (350) – Haubenstretchautomat. S. auch *Hesse*, GRUR 1982, 191 (194); *König*, Mitt. 2000, 10 (20); *Scharen*, GRUR 2001, 995; *Schramm* (Fn. 9), S. 121 Rdn. 43; *Nieder*, GRUR 2006, 977 (978); *Fitzner*, Mitt. 2008, 243 (248).

47 Vgl. dazu auch *Kraßer* (Fn. 13), S. 837; *Tilmann*, GRUR 2005, 904 (905); *Schulte/Kühnen* (Fn. 42), § 10 PatG Rdn. 28; *Mes* (Fn. 9), § 10 PatG Rdn. 19; *Benkard/Scharen* (Fn. 9), § 10 PatG Rdn. 8; *Nieder*, GRUR 2006, 977 (978); *Osterrieth* (Fn. 9), Rdn. 259; *Kühnen/Geschke* (Fn. 9), Rdn. 129.

48 S. z.B. *OLG Düsseldorf*, ENPR 2000, 263 (285) – Ultratex; *LG Düsseldorf*, Entsch. 1999, 5 (7) – Filterbeutel; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 19.2.2002, Az. 4a O 536/99, Ziff. III.2 – Verlorene Schalung; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 7.3.2002, Az. 2 U 146/00, Ziff. III.1 – Scheibenbremse; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 11.4.2002, Az. 4 O 259/01, Ziff. II – Mikrokatheter; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 10.4.2003, Az. 2 U 6/02, Ziff. III.2 – Antriebsscheibenaufzüge; *OLG Karlsruhe*, GRUR-RR 2004, 97 (98) – Bremsbeläge; *LG Mannheim*, InstGE 4, 107 (109) – Mitnehmerorgan; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 30.3.2004, Az. 4b O 230/03, Ziff. IV.2 – Antennenträger; *OLG Karlsruhe*, InstGE 4, 115 (119 f.) – Stanzpresse; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 20.1.2005, Az. 4b O 16/04, Ziff. II.2 – Schachtdeckungswechsler; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 3.2.2005, Az. 4b O 339/03, Ziff. IV – Stanzstempel; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 23.6.2005, Az. 4b O 167/05, Ziff. III.1.b – Prepaid-Karten; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 15.9.2005, Az. 2 U 117/01, Ziff. II.5 – Temperierblock II; *OLG Düsseldorf*, GRUR-RR 2006, 39 (40) – Kaffeefilter; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 12.10.2006, Az. 4a O 292/05, Ziff. II – Transceiver-Initialisierungsprotokoll; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 21.6.2007, Az. 4a O 113/06, Ziff. V.2 – GPRS-Mobilfunktelefone I; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 14.8.2007, Az. 4a O 375/06, Ziff. III.3 – Wasserbehandlung II; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 30.10.2007, Az. 4a O 313/06, Ziff. III – Sicherheitssystem; *LG Mannheim*, NJQZ 2008, 960 (978) – MP3-Funktion; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 27.11.2007, Az. 4a O 333/06, Ziff. II.3 – Bremsbeläge II; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 14.2.2008, Az. 2 U 100/06, Ziff. II.2 – Anbohrstutzen.

49 *BGHZ* 168, 124 (131) – Deckenheizung; vgl. auch *BGH*, GRUR 2001, 228 (232) – Luftheizgerät; *BGH*, GRUR 2005, 848 (853) – Antriebsscheibenaufzug; *BGHZ* 170, 338 (350) – Haubenstretchautomat.

50 S. z.B. *Preu*, GRUR 1980, 697 (699); *Mes*, GRUR 1998, 281 (283); *König*, Mitt. 2000, 10 (21); *Schramm* (Fn. 9), S. 121 Rdn. 42; *Fabry/Trimborn*, GRUR 2008, 861 (867); differenzierend *Scharen*, GRUR 2001, 995 (998); allgemein zu Warnhinweisen *Nieder*, GRUR 2000, 272; *Tilmann*, GRUR 2005,

mer von der patentgemäßen Verwendung der fraglichen Mittel abzuhalten suchen. Obwohl damit streng genommen auch auf die erfindungsgemäße Verwendungsmöglichkeit der Mittel hingewiesen wird, scheint es bisher keine Fälle zu geben, in denen dies einem Anbieter oder Lieferanten zum Verhängnis geworden wäre⁵¹.

Auch der Faktor der Hinweise auf die erfindungsgemäße Verwendbarkeit der Mittel wird nicht als Ausnahme von der Dogmatik des Bestimmtheits durch den Abnehmer verstanden, selbst wenn es sich dabei um eine Tatsache handelt, die offensichtlich außerhalb des Einflussbereichs des Abnehmers liegt. Der Zusammenhang zwischen den betreffenden Hinweisen und der Sphäre des Abnehmers wird typischerweise dadurch hergestellt, dass unter Hinweis auf Erfahrungen des täglichen Lebens undifferenziert davon ausgegangen wird, dass sich die Abnehmer nach den Hinweisen des Anbieters oder Lieferanten richten und einen entsprechenden Handlungswillen bilden werden⁵². Dabei stellen sich ähnliche Probleme wie beim Faktor der ausschließlich patentgemäß verwendbaren Mittel. Bei der Tatbestandsvariante des unaufgeforderten Anbietens dürften die Abnehmer häufig nicht bekannt sein, auf deren konkreten Handlungswillen es ankommen soll⁵³ und die nach der herrschenden Dogmatik bereits im Zeitpunkt des Anbietens den Entschluss gefasst haben müssten, sich nach den Hinweisen des Anbieters zu richten⁵⁴. Auch bei der Tatbestandsvariante der Lieferung steht der Zusammenhang zwischen den Hinweisen des Lieferanten und dem Handlungswillen des Abnehmers argumentativ auf tönernen Füßen, obwohl die Abnehmer im Fall der Lieferung individualisierbar sind. In den für den Faktor der Hinweise relevanten Fällen sind die Mittel wirtschaftlich sinnvoll nicht nur erfindungsgemäß verwendbar, sodass der Handlungswille des konkreten Abnehmers im Zeitpunkt der Lieferung durchaus von den Hinweisen des Anbieters oder Lieferanten abweichen kann, sofern die Hinweise des Lieferanten in diesem Zeitpunkt überhaupt wahrgenommen werden. Die Standardbegründung des Zusammenhangs zwischen den Hinweisen und dem konkreten Handlungswillen bestimmter Abnehmer beruht daher zwangsläufig auf Spekulationen, mit denen letztlich nur die Tatsache verdeckt wird, dass die Hinweise des Lieferanten wesentlich mehr über seinen eigenen Willen aussagen als über den Willen der Abnehmer, die auf die fraglichen Hinweise keinen Einfluss haben. Vor diesem Hintergrund wäre es überzeugender, dogmatisch davon auszugehen, dass es *der Anbieter oder Lieferant* ist, der mit seinen Hinweisen die erforderliche Bestimmung

trifft, weil er dadurch die Gefahr schafft, dass sich die Abnehmer nach den Hinweisen richten und die Mittel tatsächlich erfindungsgemäß benutzen werden.

Wie bei der technischen Beschaffenheit der Mittel ist die Rechtsprechung auch bei den Hinweisen auf die erfindungsgemäße Verwendbarkeit der Mittel bemerkenswert einheitlich. Liegt ein Hinweis auf die erfindungsgemäße Verwendungsmöglichkeit vor, wird das Bestimmtheits des Mittels automatisch bejaht⁵⁵, und zwar unabhängig davon, ob der Anbieter oder Lieferant auch auf patentfreie Verwendungsmöglichkeiten hinweist oder den potentiellen Abnehmern einen ernst zu nehmenden patentfreien Gebrauch gar empfiehlt⁵⁶. Einzig der Entscheid des BGH in *Antriebsscheibenaufzug* tanzt in dieser Hinsicht aus der Reihe, weil in diesem Fall trotz Vorhandenseins eines Hinweises auf die patentgemäße Verwendbarkeit der Mittel in Prospekten des Lieferanten das Bestimmtheits der Mittel verneint wurde⁵⁷. Dabei scheint abgesehen vom auch vorhandenen Hinweis auf die patentfreie Verwendbarkeit vor allem die Tatsache den Ausschlag gegeben zu haben, dass das fragliche Mittel zum Stand der Technik gehörte und der BGH deshalb nicht ohne weiteres auf den gemäß seiner Dogmatik erforderlichen Handlungswillen der Abnehmer schließen wollte⁵⁸. Diese Abweichung von der sonst einhelligen Praxis sollte allerdings nicht überbewertet werden, denn der BGH war sich des Ausnahmeharakters der Entscheidung wohl bewusst, hat er doch gerade die im konkreten Fall nicht angewendete Regel – statt die im konkreten Fall angewendete Ausnahme – zum Leitsatz erhoben⁵⁹. Die Bedeutung dieser Entscheidung liegt mithin weniger in ihrem Ausnahmeharakter als vielmehr darin, dass der BGH seine Dogmatik auch faktisch konsequent umsetzte und daher auf konkreten tatsächlichen Feststellungen zum Handlungswillen des Abnehmers bestand, während er sonst auf Umstände in der Sphäre des Lieferanten abstellt und von diesen dann auf den Handlungswillen des Abnehmers schließt. Mit anderen Worten zeigt dieser Fall, zu welchen Ergebnissen eine konsequente faktische Umsetzung der Dogmatik des BGH führen muss.

3. Sphäre eines Dritten

Die technische Beschaffenheit der Mittel und die Hinweise auf eine erfindungsgemäße Verwendbarkeit der Mittel können nicht nur in der Sphäre des Anbieters oder Lieferanten liegen, sondern auch in der Sphäre eines

904 (905); *Kühnen*, GRUR 2008, 218; *Fitzner*, Mitt. 2008, 243 (249).

51 Vgl. als Negativbeispiel *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 19.9.2002, Az. 2 U 40/01, Ziff. II – Pulverbeschichtungszusammensetzung.

52 S. dazu z.B. *LG Düsseldorf*, Urt. v. 19.2.2002, Az. 4a O 536/99, Ziff. III.2 – Verlorene Schalung; ferner *BGH*, GRUR 2001, 228 (231 f.) – Luftheizgerät; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 30.3.2004, Az. 4b O 230/03, Ziff. IV.1 – Antennenträger; *OLG Karlsruhe*, InstGE 4, 115 (119 f.) – Stanzpresse; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 8.9.2005, Az. 4a O 452/04, Ziff. II.1.c – Kaffeebrühsystem I; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 14.8.2007, Az. 4a O 375/06, Ziff. III.3 – Wasserbehandlung II; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 20.12.2007, Az. 2 U 138/05, Ziff. II.2.c – Trommelbremse; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 14.2.2008, Az. 2 U 100/06, Ziff. II.2 – Anbohrstutzen.

53 Vgl. z.B. den Sachverhalt in *OLG Karlsruhe*, InstGE 4, 115 – Stanzpresse.

54 Illustrativ zu diesem Problem *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 19.9.2002, Az. 2 U 40/01, Ziff. II – Pulverbeschichtungszusammensetzung.

55 S. vorne Fn. 48.

56 So z.B. *LG Düsseldorf*, Urt. v. 8.9.2005, Az. 4a O 452/04, Ziff. II.1.c – Kaffeebrühsystem I.

57 *BGH*, GRUR 2005, 848 (853) – Antriebsscheibenaufzug.

58 *BGH*, GRUR 2005, 848 (853) – Antriebsscheibenaufzug.

59 *BGH*, GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug („Zum Nachweis der Bestimmung eines Mittels zur patentgemäßen Verwendung kann es genügen, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte in Bedienungsanleitungen oder dergleichen auf eine solche Verwendung hingewiesen wird“).

Dritten⁶⁰. Solche Fälle sind in der Praxis bisher zwar selten, kommen aber vor. Ein Beispiel dafür ist der vom LG Düsseldorf entschiedene Fall *Unterstretch*⁶¹. Weil das in Frage stehende Mittel ausschließlich patentgemäß verwendbar war, wurde das Bestimmtheit im Einklang mit der bereits geschilderten Praxis ohne weiteres bejaht. Der Fall wies in tatsächlicher Hinsicht allerdings die Besonderheit auf, dass der Anbieter und Lieferant für die technische Beschaffenheit des Mittels nicht verantwortlich war, weil es sich dabei um ein Zukaufteil handelte, das von einer Drittgesellschaft direkt an den Abnehmer ausgeliefert und dort auch installiert wurde, obwohl der als mittelbarer Patentverletzer ins Recht gefasste Lieferant vertragsrechtlich als Verkäufer fungierte⁶². Auch wenn das Gericht im Einklang mit der Dogmatik des BGH vom Vorliegen eines ausschließlich patentgemäß verwendbaren Mittels auf das Bestimmtheit durch den Abnehmer schloss⁶³, so ist doch kaum von der Hand zu weisen, dass es sich bei der für das Bestimmtheit entscheidenden technischen Beschaffenheit des Mittels um eine Tatsache handelte, die im konkreten Fall in der Sphäre eines Dritten lag.

4. Zwischenergebnis

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Analyse können die zwei eingangs dieses Abschnittes gestellten Fragen beantwortet werden. *Erstens* kann festgehalten werden, dass die deutschen Gerichte bei der Beurteilung der Frage des Bestimmtheit der Mittel unabhängig vom konkret gewählten dogmatischen Ansatz in rein *faktischer* Hinsicht auf Tatsachen abstellen, die in der Sphäre des Abnehmers, in der Sphäre des Lieferanten oder in der Sphäre eines Dritten liegen. In Fallkonstellationen, in denen eine oder mehrere unmittelbare Patentverletzungen durch Abnehmer nicht nachgewiesen sind, was für einen Gefährdungstatbestand gerade typisch ist, wird gar ausschließlich auf Tatsachen abgestellt, die *nicht* in der Sphäre des Abnehmers liegen, selbst wenn die Gerichte in dogmatischer Hinsicht ausdrücklich davon ausgehen, dass für das Bestimmtheit der Mittel die Sphäre des Abnehmers ausschlaggebend ist. *Zweitens* kann aufgrund der bemerkenswert konsistenten Praxis der deutschen Gerichte in materieller Hinsicht allgemein gesagt werden, dass das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtheit der Mittel immer dann bejaht wird, wenn das Mittel objektiv so beschaffen ist, dass es nur erfindungsgemäß verwendet werden kann⁶⁴, oder wenn der Anbieter, der Lieferant oder ein Dritter auf die patentgemäße Verwendbarkeit ei-

nes auch patentfrei verwendbaren Mittels hinweist⁶⁵. Fehlen beide Faktoren, wird das Bestimmtheit der Mittel regelmäßig verneint⁶⁶, es sei denn, dass eine unmittelbare Patentverletzung durch einen konkreten Abnehmer nachgewiesen oder anerkannt ist⁶⁷. Gestützt auf diese Feststellungen dürfte das Entscheidverhalten der Gerichte in der Praxis relativ zuverlässig vorherzusehen sein. Noch zu klären bleibt jedoch, wie sich die faktische Relevanz der drei Sphären für die Frage des Bestimmtheit der Mittel zu den weiteren in § 10 Abs. 1 PatG vorgesehenen subjektiven Tatbestandsmerkmalen verhält.

IV. Kenntnis und Offensichtlichkeit des Bestimmtheit

Die bisherigen Analysen waren auf das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheit der Mittel beschränkt. Der letzte Halbsatz von § 10 Abs. 1 PatG enthält aber zusätzlich das Erfordernis der Kenntnis des Bestimmtheit bzw. der Offensichtlichkeit desselben aufgrund der Umstände. Dabei ist in Lehre und Rechtsprechung unbestritten, dass diese subjektiven Tatbestandsmerkmale aus der Perspektive des Anbieters oder Lieferanten zu beurteilen sind⁶⁸. Je nach dem, welche Sphäre für das Bestimmtheit der Mittel relevant ist, ergeben sich für das Verhältnis der subjektiven Tatbestandsmerkmale unterschiedliche Ausgangslagen.

1. Sphäre des Anbieters oder Lieferanten

Wird das Bestimmtheit der Mittel aus der Perspektive des Anbieters oder Lieferanten beurteilt, wie es in der Praxis in faktischer Hinsicht an der Tagesordnung ist, dann fallen die subjektiven Tatbestandsmerkmale des Bestimmtheit der Mittel auf der einen und der Kenntnis bzw. der Offensichtlichkeit dieses Bestimmtheit auf der anderen Seite zusammen. Ist der Lieferant für die ausschließlich patentgemäße Verwendbarkeit oder für die Hinweise auf die auch erfindungsgemäße Verwendungsmöglichkeit verantwortlich, so wird er kaum je in Abrede stellen können, dass dies für ihn aufgrund der Umstände offensichtlich ist, wobei in aller Regel gar von positiver Kenntnis ausgegangen werden muss. Wenn demnach einer dieser zwei Faktoren gegeben ist, liegen automatisch alle subjektiven Tatbestandsmerkmale von § 10 Abs. 1 PatG vor. Dies hat in der Praxis zur Folge, dass die Gerichte entweder nicht zwischen dem Bestimmtheit und der Kenntnis davon trennen oder dann davon ausgehen, dass dieselben tatsächlichen Umstände, die für das Bestimmtheit relevant sind, zugleich auch die Kenntnis oder die

60 Damit ist in diesem Beitrag nicht der „Dritte“ im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG gemeint ist, sondern jemand, der weder Anbieter noch Lieferant noch Abnehmer ist.

61 LG Düsseldorf, InstGE 5, 1 – Unterstretch. Vgl. auch LG Düsseldorf, InstGE 7, 122 – Videosignal-Codierung II; LG Düsseldorf, Urte. v. 11.1.2007, Az. 4a O 343/05 – DVD-ROM.

62 LG Düsseldorf, InstGE 5, 1 (8) (Rz. 30) – Unterstretch.

63 LG Düsseldorf, InstGE 5, 1 (8) (Rz. 23) – Unterstretch.

64 S. vorne Fn. 41.

65 S. vorne Fn. 48.

66 S. z.B. LG Hamburg, GRUR-RR 2001, 257 (258) – Befestigungsvorrichtung; BGH, GRUR 2001, 228 (232) – Luftheizgerät; LG Düsseldorf, InstGE 2, 23 (28 ff.) – Längsführungssystem; LG Düsseldorf, Urte. v. 5.9.2003, Az. 4 O 103/97, Ziff. II.2 – Implantate; OLG Düsseldorf, Urte. v. 7.7.2005,

Az. 2 U 82/04, Ziff. 2.a – Kreuzleger; LG Düsseldorf, Urte. v. 24.5.2007, Az. 4a O 413/05, Ziff. III – Einkaufswagen; OLG Düsseldorf, Urte. v. 21.2.2008, Az. 2 U 114/06, Ziff. II.B.2.bb – Chromatographiegerät; vgl. ferner auch LG München I, InstGE 1, 179 (185) – Sitzbankgestell; LG Düsseldorf, Urte. v. 18.11.2004, Az. 4a O 24/04, Ziff. II – Fruchtkuchen.

67 S. vorne Fn. 37.

68 Vgl. z.B. BGH, GRUR 2001, 228 (231) – Luftheizgerät; BGHZ 168, 124 (129) – Deckenheizung; BGHZ 170, 338 (350) – Haubenstretchautomat; aus der Literatur Kraßer (Fn. 13), S. 837; Busse/Keukenschrijver (Fn. 18), § 10 PatG Rdn. 21; Schulte/Kühnen (Fn. 42), § 10 PatG Rdn. 26; Bode- witz, GRUR 2005, 632 (633); Tilmann, GRUR 2005, 904; Benkard/Scharen (Fn. 9), § 10 PatG Rdn. 19; Kühnen/ Geschke (Fn. 9), Rdn. 133.

Offensichtlichkeit aufgrund der Umstände belegen⁶⁹. Es besteht mithin eine Doppelrelevanz der für das Bestimmsein der Mittel maßgebenden Tatsachen. Anders gewendet sind die subjektiven Tatbestandsmerkmale der Kenntnis und der Offensichtlichkeit in aller Regel redundant, wenn für das Bestimmsein der Mittel in faktischer Hinsicht auf die Sphäre des Lieferanten abgestellt wird. Aus diesem Grunde wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Systematik von § 10 PatG eher auf das Bestimmsein der Mittel durch den Abnehmer und damit auf das Teilnahmemodell zugeschnitten ist⁷⁰. Nur wenn auch faktisch von der Bestimmung durch den Abnehmer ausgegangen wird, können die genannten Redundanzen vermieden werden, und nur dann kommt jedem einzelnen subjektiven Tatbestandsmerkmal eine selbständige Bedeutung zu. Wird demgegenüber faktisch (auch) auf die Sphäre des Lieferanten abgestellt, etwa um das konzeptionelle Grundverständnis von § 10 PatG als Gefährdungstatbestand umzusetzen, so wird man die Doppelrelevanz der für das Bestimmsein der Mittel relevanten Faktoren nicht vermeiden können.

2. Sphäre des Abnehmers oder des Dritten

Bei faktischer Beurteilung des Bestimmseins der Mittel aus der Sphäre des Abnehmers oder eines Dritten stellen sich die Probleme der Doppelrelevanz der Faktoren und der Redundanz der weiteren subjektiven Tatbestandsmerkmale nicht. In diesen Konstellationen lässt sich das Bestimmsein durch den Abnehmer oder den Dritten sauber von der Kenntnis des Lieferanten oder von der Offensichtlichkeit des Bestimmseins für den Lieferanten trennen⁷¹. Jedes einzelne subjektive Tatbestandsmerkmal kann dann eine potentiell haftungsbeschränkende Wirkung entfalten, weil dem Anbieter oder Lieferanten das Argument eröffnet wird, das Bestimmsein der Mittel durch den Abnehmer oder einen Dritten könne ihm subjektiv nicht zugerechnet werden. Im bereits erwähnten Entscheid *Unterstretch*⁷² wurde dieses Argument erfolgreich geltend gemacht, als es um die Zurechnung des Bestimmseins der Mittel durch einen Dritten ging. Auch im Falle des Bestimmseins durch den Abnehmer ist dieses Argument in der Praxis bereits relevant geworden. Nicht selten geht es dabei um Modifikationsfälle, in denen die gelieferten Mittel vom Abnehmer erst nach einer physischen Modifikation, also z.B. einer Änderung der Einstellung oder der Bauart, patentverletzend einge-

setzt werden (können). In diesen Fällen haftet der Lieferant nur, wenn er auf die Modifikationsmöglichkeit hingewiesen hat oder im Zeitpunkt der Lieferung um die entsprechende Verwendungsabsicht des konkreten Abnehmers wusste oder diese offensichtlich war⁷³. Anders als bei der Frage des Bestimmseins, für deren Nachweis in der Praxis nur auf die genannten drei Faktoren zurückgegriffen wird, kommen für den Nachweis der Kenntnis oder der Offensichtlichkeit praktisch beliebige Umstände in Betracht⁷⁴. So wurde z.B. im Fall *Antennenträger* entschieden, dass die Offensichtlichkeit des Bestimmseins der Mittel durch den Abnehmer aus der konkreten Bestellung bzw. der Konstruktionsanfrage des Abnehmers hervorging⁷⁵, während im Entscheid *Klemmhalter* auf das Wissen des Lieferanten um die Schutzrechtslage, die Tatsache der Lieferung der Mittel auch an den Patentinhaber und das Übereinstimmen der Konstruktionszeichnung des Abnehmers mit den Vorgaben des Patentinhabers abgestellt wurde⁷⁶. Wird das Bestimmsein der Mittel in faktischer Hinsicht mit dem Vorliegen einer unmittelbaren Patentverletzung begründet, können für die Frage der Kenntnis bzw. Offensichtlichkeit auch die sonst für die Beurteilung des Bestimmseins aus der Sphäre des Lieferanten verwendeten zwei Faktoren – ausschließlich patentgemäß verwendbare Mittel und Hinweise auf patentgemäße Verwendbarkeit – relevant sein⁷⁷.

V. Dogmatische Rückschlüsse

Als Ergebnis der vorstehenden Analysen kann festgehalten werden, dass das Tatbestandsmerkmal des Bestimmseins der Mittel nach der Rechtsprechung des BGH und der herrschenden Lehre in dogmatischer Hinsicht ein Umstand in der Sphäre des Abnehmers ist, dass die deutschen Gerichte – einschließlich des BGH – diese Dogmatik aber nicht konsequent umsetzen, sondern mit Blick auf § 10 PatG als Gefährdungstatbestand eine Praxis entwickelt haben, die unabhängig von dogmatischen Gesichtspunkten auch und sogar vorwiegend auf Tatsachen in der Sphäre des Anbieters, des Lieferanten oder auch eines Dritten abstellt. Man kann aus diesem Auseinanderfallen von Dogmatik und Faktizität unterschiedliche Rückschlüsse für die dogmatische Beurteilung des Tatbestandselements des Bestimmseins ziehen. Im Vordergrund stehen dabei der neue Kurs des BGH im Entscheid

69 S. z.B. *LG Düsseldorf*, Urt. v. 15.1.2004, Az. 4b O 196/03, Ziff. III.6 – GSM-Mobilfunktelefone; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 2.12.2004, Az. 2 U 84/01, Ziff. II.5 – Reliefwand-reparatur; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 21.6.2007, Az. 4a O 113/06, Ziff. V.2 – GPRS-Mobiltelefone; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 14.2.2008, Az. 2 U 100/06, Ziff. II.A.2 – Anbohrstutzen. Vgl. auch schon *LG Düsseldorf*, GRUR Int. 1989, 695 (697) – Halbschalenlagerung.

70 S. vorne im Text unter Ziff. II.1. In diesem Zusammenhang könnte mit *Fitzner*, Mitt. 2008, 243 (249), auch von der „unvollkommene[n] Ausgestaltung des § 10 PatG als Gefährdungshaftung“ gesprochen werden.

71 S. z.B. *OLG Düsseldorf*, ENPR 2000, 194 (214 f.) – Klemmhalter; *LG Düsseldorf*, InstGE 5, 1 (8) – Unterstretch; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 13.2.2007, Az. 4a O 552/05, Ziff. II – Barcodescanner.

72 *LG Düsseldorf*, InstGE 5, 1 – Unterstretch.

73 Vgl. z.B. *LG Hamburg*, GRUR-RR 2001, 257 (258) – Befestigungsvorrichtung; *BGH*, GRUR 2001, 228 (232) – Luftheizgerät; *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 7.7.2005, Az. 2 U 82/04, Ziff. 2.a – Kreuzleger; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 24.5.2007, Az. 4a O 413/05, Ziff. III – Einkaufswagen.

74 Vgl. z.B. die Beispiele bei *Tilmann*, GRUR 2005, 904 (906); *ders.*, GRUR 2006, 824 (829); *Meier-Beck*, Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofes zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Düsseldorf Patentrechtstage 2008, Folie Nr. 43; ferner *Fabry/Trimborn*, GRUR 2008, 861 (862 f.). Vgl. jüngst auch *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 21.2.2008, Az. 2 U 114/06, Ziff. II.B.2.bb – Chromatographiegerät.

75 *LG Düsseldorf*, Urt. v. 30.3.2004, Az. 4b O 230/03, Ziff. IV.2 – Antennenträger.

76 *OLG Düsseldorf*, ENPR 2000, 194 (215) – Klemmhalter.

77 Vgl. z.B. *Kraßer* (Fn. 13), S. 831; *Benkard/Scharen* (Fn. 9), § 10 PatG Rdn. 19 f.

*Deckenheizung*⁷⁸ sowie die hier vorgeschlagenen dogmatischen Alternative der Dreisphärentheorie.

1. Strategie *Deckenheizung*

Das Spannungsverhältnis zwischen der herrschenden Auslegung von § 10 PatG mit Bezug auf das Bestimmtheit der Mittel und der sich im faktischen Entscheidverhalten der Gerichte spiegelnden Lehre von § 10 PatG als Gefährdungstatbestand ist dem BGH nicht verborgen geblieben. Er hielt es jedenfalls für angebracht, seinen im Entscheid *Luftheizgerät*⁷⁹ vertretenen dogmatischen Ansatz im Entscheid *Deckenheizung*⁸⁰ erheblich weiterzuentwickeln. Formell hielt der BGH zwar weiterhin an der Lehre vom Bestimmtheit durch den Abnehmer fest und bezeichnete diese ausdrücklich als „gefestigte Rechtsprechung“⁸¹. Materiell hingegen stellte der BGH – unter expliziter Berufung auf die Natur von § 10 PatG als Patentgefährdungstatbestand und unter ausdrücklicher Berücksichtigung der Tatbestandsvariante des unaufgeforderten Anbietens – auf einen völlig neuen Ansatz um. So soll es für die Anwendung von § 10 PatG bereits genügen, wenn aus der Sicht des Anbieters oder Lieferanten „bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, daß der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird“⁸².

Dies hat zur Folge, dass das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits wegen der Verschiebung des dafür relevanten Zeitpunkts als selbständig zu prüfende Voraussetzung faktisch eliminiert wird, weil nicht mehr zwischen dem Bestimmtheit der Mittel im Moment der Tathandlung des Lieferanten und der späteren erfindungsgemäßen Verwendung der Mittel durch den Abnehmer unterschieden wird. Praktisch geht es damit nur noch um die Frage, ob der Anbieter oder Lieferant weiß oder es für ihn nach den Umständen offensichtlich ist, dass die Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel patentgemäß verwenden werden⁸³. Kenntnis und Offensichtlichkeit beziehen sich dabei nicht mehr auf das im Zeitpunkt der Tathandlung vorliegende Bestimmtheit der Mittel zur späteren erfindungsgemäßen Benutzung, sondern direkt auf die später zu erwartende erfindungsgemäße Verwendung der Mittel. Es spielt deshalb materiell keine Rolle mehr, ob für die Beurteilung des Bestimmtheits materiell noch an der Sphäre des Abnehmers festgehalten wird. Das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits ist dem Kriterium der hinreichend sicheren Erwartung einer künftigen erfindungsgemäßen Benutzung gewichen, die aus der Sicht

des Anbieters oder Lieferanten zu beurteilen ist. Dadurch wird im Rahmen der Prüfung der subjektiven Tatbestandsmerkmale von § 10 PatG der Zugriff auf Tatsachen ermöglicht, die *nicht* in der Sphäre des Abnehmers liegen. Wenn aus der *Sicht des Anbieters oder Lieferanten* zu beurteilen ist, ob zu erwarten ist, dass die Abnehmer die gelieferten Mittel patentverletzend einsetzen werden, dann muss der Nachweis dieser hinreichend sicheren Erwartung auch durch Tatsachen in der *Sphäre des Anbieters oder Lieferanten* erbracht werden können. Es ist kein Zufall, dass der BGH als Beispiel für sein neues Konstrukt den Fall der Hinweise des Anbieters oder Lieferanten nennt⁸⁴.

Damit hat der BGH zwar einen durchaus gangbaren Weg gefunden, um im Rahmen der subjektiven Tatbestandsmerkmale von § 10 PatG auf Tatsachen in der Sphäre des Anbieters und Lieferanten greifen zu können, doch bleibt vom Dogma des Bestimmtheits der Mittel durch den Abnehmer materiell kaum mehr etwas übrig. Hinzu kommt, dass in § 10 PatG explizit von Mitteln die Rede ist, die zur Benutzung der Erfindung bestimmt *sind*, also nicht erst in naher oder ferner Zukunft dazu bestimmt *werden*⁸⁵. Dieses Abrücken vom Wortlaut von § 10 Abs. 1 PatG wäre nicht notwendig gewesen, wenn der BGH nicht an der Bestimmung aus der Sphäre des Abnehmers festgehalten hätte.

2. Dreisphärentheorie

Nach der hier vertretenen Auffassung sollte die Lehre vom Bestimmtheit durch den Abnehmer nicht nur faktisch, sondern auch dogmatisch aufgegeben und gegenüber der Sphäre des Anbieters und Lieferanten sowie Dritter geöffnet werden, wobei sich diese Umstellung nicht nur auf die Tatbestandsvariante des unaufgeforderten Angebots, sondern auch die Tatbestandsvariante des Lieferns beziehen sollte⁸⁶. Auch im Rahmen der Tathandlung des Lieferns kann das Bestimmtheit der Mittel aus der Sphäre des Lieferanten oder Dritter beurteilt werden, das über Tatsachen wie die objektive Beschaffenheit der Mittel oder Hinweise auf die erfindungsgemäße Verwendbarkeit erschlossen wird. Nach dieser hier als *Dreisphärentheorie* bezeichneten Vorstellung sollte das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheits der Mittel demnach generell als Umstand verstanden werden, der (i) in der Sphäre des Abnehmers, (ii) in der Sphäre des Anbieters und Lieferanten *oder* (iii) in der Sphäre eines Dritten liegen kann⁸⁷.

78 BGHZ 168, 124 – Deckenheizung.

79 BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät.

80 BGHZ 168, 124 – Deckenheizung.

81 BGHZ 168, 124 (129) – Deckenheizung.

82 BGHZ 168, 124 (130) – Deckenheizung. Ähnliche Ansätze fanden sich vorher schon in der Rechtsprechung der Düsseldorfer Gerichte; siehe dazu z.B. OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.12.2000, Az. 2 U 174/99, Ziff. II – Verschlussplatte; OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.5.2001, Az. 2 U 13/95, Ziff. II – Radaufhängung; vgl. ferner auch LG Düsseldorf, Urt. v. 20.1.2005, Az. 4b O 16/04, Ziff. II.2 – Schachtabdeckungswechsler. Vgl. auch Scharen, GRUR 2001, 995 (997).

83 So auch der Leitsatz in BGHZ 168, 124 (130) – Deckenheizung („Er [der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung] greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an.“).

mer die gelieferten Mittel in patentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an.“).

84 BGHZ 168, 124 (131) – Deckenheizung. Vgl. zum Ganzen nun auch Scharen, GRUR 2008, 944 (947).

85 Vgl. dazu auch Höbfeld (Fn. 5), S. 266, 277.

86 Anders wohl Höbfeld (Fn. 5), S. 277, der die Möglichkeit der Vornahme der Bestimmung zur erfindungsgemäßen Verwendung durch den Anbieter zwar zulassen will, diese aber auf die Tatbestandsvariante des Anbietens zu beschränken scheint.

87 Anders Brandi-Dobrn, Die Schutzwirkung von Verwendungsansprüchen, in: FS Reimar König, 2003, S. 33 (43), der im Anschluss an Luftheizgerät ein Zusammenwirken von Abnehmer und Lieferant fordert, während nach dem hier ver-

Dies hätte gegenüber dem gegenwärtigen Ansatz des BGH den Vorteil, dass auch die Tatbestandsvariante des unaufgeforderten Angebots, die mit der Dogmatik des BGH nicht befriedigend gelöst werden kann, ohne Übergehen des Wortlauts von § 10 PatG erfasst werden könnte, weil der dogmatische Umweg über den Handlungswillen des Abnehmers nicht bemüht werden müsste. Die Umstellung auf das Bestimmtheit durch den Lieferanten würde es auch in diesem Fall ermöglichen, materiell am Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheit festzuhalten und weiterhin auf den Zeitpunkt der Tathandlung abzustellen⁸⁸. Mit anderen Worten könnte der für das Bestimmtheit maßgebende Zeitpunkt wortlautgetreu beibehalten werden („bestimmt sind“) und müsste nicht in die Zukunft verschoben werden („bestimmt werden“), weil auf Faktoren in der Sphäre des Lieferanten abgestellt werden könnte, die im Zeitpunkt der Tathandlung gegeben sind. Auch müsste das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtheit materiell nicht eliminiert werden, und die zwei weiteren subjektiven Tatbestandsmerkmale der Kenntnis und der Offensichtlichkeit aufgrund der Umstände würden sich weiterhin auf das Bestimmtheit der Mittel beziehen und

so dem Wortlaut von § 10 PatG besser entsprechen. Zwar ist einzugestehen, dass man sich bei der Abkehr von der Sphäre des Abnehmers die bereits beschriebenen Redundanzen zwischen dem Bestimmtheit und den zwei weiteren subjektiven Tatbestandsmerkmalen einhandelt⁸⁹, soweit im konkreten Fall auf die Sphäre des Lieferanten abgestellt wird. Wegen der weiter bestehenden Relevanz der Sphären des Abnehmers und der Sphäre Dritter⁹⁰ führt dies aber nicht zur vollständigen Deckungsgleichheit des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtheit auf der einen Seite und der Tatbestandsmerkmale der Kenntnis und der Offensichtlichkeit auf der anderen Seite, sodass systematische Einwände gegen die Dreisphärentheorie insgesamt kaum gerechtfertigt sind. Hinzu kommt, dass dieser Ansatz auch das faktische Entscheidungsverhalten der Gerichte präzise abbildet und sich so als Brückenbauer zwischen Theorie und Praxis anbietet, was die Rechtssicherheit nur erhöhen kann und die Dreisphärentheorie als tragfähige, pragmatische Lösung der dogmatischen Probleme von § 10 PatG erscheinen lässt, deren Übernahme durch den BGH zu begrüßen wäre.

tretenen Ansatz das Bestimmtheit der Mittel aus der Sphäre des Lieferanten *oder* des Abnehmers genügt.

88 Die von *Scharen*, GRUR 2008, 944 (947), angeführten Bedenken, eine solche Umstellung beseitige die hergebrachten Beweisprobleme nicht, weil subjektive Umstände nachzuweisen seien, ist insofern zu relativieren, als das Bestimmtheit

durch den Anbieter oder Lieferanten gerade durch objektive Faktoren wie die Beschaffenheit des Mittels oder Hinweise auf die erfindungsgemäße Verwendbarkeit nachgewiesen werden kann.

89 S. dazu vorne im Text unter Ziff. IV.1.

90 S. dazu vorne im Text unter Ziff. IV.2.