

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

patentanwalt dipl.-ing.

european patent attorney

european trademark and design attorney

susann reinhardt

rechtsanwältin



NEWS 05/2008

Mittelbare Patentverletzung gemäß § 10 PatG

Ein Patent erlaubt es seinem Inhaber, Dritten die Herstellung, den Gebrauch und das Inverkehrbringen des geschützten Gegenstandes zu verbieten. Dieses Verbotrecht lässt sich beispielsweise dann durchsetzen, wenn ein fertiges Produkt als Verletzungsgegenstand alle Merkmale des geschützten Gegenstandes aufweist. In diesem Fall liegt eine *unmittelbare Patentverletzung* vor. Zur effektiven Durchsetzung des Patentrechtes ist es in anderen Fällen hilfreich, die unmittelbare Verletzung des Patentes bereits im Vorfeld verhindern zu können, indem die Lieferung von spezifischen Baugruppen oder Produktvorstufen unterbunden wird. Eine gesetzliche Regelung hierfür findet sich in § 10 des Patentgesetzes, welcher die Anspruchsgrundlage bei einer *mittelbaren Patentverletzung* bildet.

Die mittelbare Patentverletzung erfolgt durch die unerlaubte Verfügbarmachung von Mitteln oder Teilen, die ein wesentliches Element der geschützten Erfindung darstellen. Solche wesentlichen Teile müssen sich von ähnlichen bekannten Mitteln dadurch unterscheiden, dass sie in einer unmittelbaren Beziehung zu dem Erfindungsgedanken stehen. Eine mittelbare Patentverletzung setzt weiterhin voraus, dass der Abnehmer das betreffende Teil zur Benutzung der Erfindung verwenden möchte. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Abnehmer eine aus gelieferten Einzelteilen bestehende Vorrichtung so zusammenfügen will, dass sie patentverletzend ist. Es ist nicht erforderlich, dass der Abnehmer die unmittelbare Verletzungshandlung bereits tatsächlich vorgenommen hat. Andererseits reicht eine nur theoretische Möglichkeit der patentverletzenden Verwendung entsprechender Teile nicht aus.

Derjenige, welcher das betreffende Teil ohne Zustimmung des Patentinhabers anbietet oder liefert, begeht eine mittelbare Patentverletzung, wenn er weiß, dass das Teil/Mittel dazu geeignet und bestimmt ist, für die patentierte Erfindung benutzt zu werden. Zum Nachweis dieses Wissens können Erfahrungen aus dem täglichen Leben herangezogen werden. Wenn der Lieferant einer Ware dem Abnehmer eine patentverletzende Verwendung der Ware

empfeht, woraufhin der Abnehmer diese Verwendung vornimmt, so ist von der Kenntnis des Lieferanten auszugehen. Ist ein Teil aufgrund seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung offensichtlich für eine patentgeschützte Verwendung vorgesehen, so ist es unerheblich, ob der Lieferant die Bestimmung des Teils tatsächlich kannte. Die Kraft der Tatsachen ersetzt dann das Erfordernis der Kenntnis über Eignung und Bestimmung.

Bauteile, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, sind nicht in jedem Falle neuartig oder technisch komplex. Bei einer Vielzahl an Erfindungen sind diese Teile einfache handelsübliche Erzeugnisse, welche erst beim Zusammenfügen eine erfinderische Idee verwirklichen. In diesen Fällen ist eine mittelbare Patentverletzung nur dann gegeben, wenn der Lieferant den Abnehmer bewusst veranlasst, die Teile patentverletzend zu verwenden. Der Vertrieb einer handelsüblichen Schraube wird also keine mittelbare Verletzung auslösen, während der Vertrieb einer speziell auf eine außergewöhnliche, patentierte Verwendung angepassten Schraube als mittelbare Patentverletzung beanstandet werden könnte.

Liegt eine mittelbare Patentverletzung vor, so kann der Patentinhaber dem Patentverletzer verbieten, das betreffende Mittel anzubieten oder zu liefern. Dem Patentinhaber erwachsen aus der mittelbaren Patentverletzung Schadenersatzansprüche, die sich nach der beim Abnehmer verwirklichten unmittelbaren Patentverletzung bemessen. Sowohl der Lieferant als auch der Abnehmer haben für den entstandenen Schaden einzustehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Patentverletzungen in bestimmten Fällen bereits im Vorfeld unterbunden werden können, indem das Anbieten und die Lieferung von geeigneten Mitteln/Teilen gemäß § 10 PatG verboten wird. Hierdurch können insbesondere Lieferanten daran gehindert werden, eine unmittelbare Patentverletzung weitgehend vorzubereiten. Es ist jedoch im Einzelfall genau zu prüfen, ob die kompliziert anzuwendenden Kriterien einer mittelbaren Patentverletzung tatsächlich vorliegen. Insofern Sie dazu eine nähere Beratung wünschen, stehen wir Ihnen gern auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.