

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2013

Eisenführ Speiser

characterized by IP®



© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Registernummer PR 30.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, die Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder auf der Website www.eisenfuhr.com enthaltenen Informationen.

INHALT

Überblick	2
I. Patentverletzung.....	3
1. Äquivalenz	3
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 3.1.2013, I-2 U 22/10 – Regenschirm</i>	3
2. Mittelbare Patentverletzung	5
<i>BGH, Urteil vom 21.8.2012, X ZR 33/10 – MPEG-2 Videosignalcodierung.....</i>	5
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.2.2013, I-2 U 72/12 – Nespressokapseln.....</i>	7
II. Rechtsbeständigkeit	9
3. Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen	9
<i>BGH, Urteil vom 23.4.2013, X ZR 27/12 – Audiowiedergabe von Straßennamen.....</i>	9
4. Offenbarungsgehalt / Unzulässige Erweiterung / Priorität.....	11
<i>BGH, Urteil vom 9.4.2013, X ZR 130/11 – Verschlüsselungsverfahren</i>	11
<i>BGH, Urteil vom 17.7.2012, X ZR 117/11 – Polymerschaum</i>	11
<i>BGH, Urteil vom 14.8.2012, X ZR 3/10 – UV-unempfindliche Druckplatte</i>	11
5. Offenbarungsgehalt schriftlicher Dokumentationen.....	15
<i>BGH, Urteil vom 15.1.2013, X ZR 81/11 – Messelektronik</i>	15
III. Sonstige materiell-rechtliche Fragen	16
6. Lizenzen in der Insolvenz	16
<i>OLG München, Urteil vom 25.7.2013, 6 U 541/12 – Qimonda / Infineon</i>	16
7. Voraussetzungen der Miterfinderschaft	18
<i>BGH, Urteil vom 18.6.2013, X ZR 103/11 – Flexibles Verpackungsbehältnis</i>	18
IV. Verfahrensrecht	21
8. Aussetzung von Patentverletzungsverfahren bei Standardessentialität.....	21
<i>LG Düsseldorf, Beschluss vom 21.3.2013 – 4b O 104/12.....</i>	21
9. Neues Verfahrensrecht für Patent-Nichtigkeitsverfahren.....	24
<i>BGH, Urteil vom 26.6.2012, X ZR 84/11 – Schaltungsanordnung</i>	24
<i>BGH, Urteil vom 28.8.2012, X ZR 99/11 – Fahrzeugwechselstromgenerator</i>	24
<i>BGH, Urteil vom 8.8.2013, X ZR 36/12 – Mischerbefestigung.....</i>	24
<i>BGH, Urteil vom 28.5.2013, X ZR 21/12 – Walzstraße.....</i>	24
<i>BGH, Urteil vom 27.8.2013, X ZR 19/12 – Tretkurbeleinheit.....</i>	24
10. Kostenerstattung in Patent-Nichtigkeitsverfahren.....	26
<i>BGH, Beschluss vom 18.12.2012, X ZB 11/12 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren</i>	26
<i>BGH, Beschluss vom 18.12.2012, X ZB 6/12 – Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren.....</i>	26

ÜBERBLICK

Nachdem es um die „Äquivalenz“ zuletzt etwas ruhiger geworden war, hatte der **Bundesgerichtshof** im vergangenen Jahr wieder einmal Gelegenheit, den äquivalenten Schutzbereich von Patenten näher zu bestimmen (Regenschirm). Weitergeführt werden konnte auch die Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung – was sich insbesondere im Zusammenspiel von Datenträgern und den Abspielgeräten äußert (siehe dazu das weitreichende Urteil *MPEG-2 Videosignalcodierung*).

Geradezu ein Dauerbrenner ist die Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen, bei der sich inzwischen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (*Audiowiedergabe von Straßennamen*) eine weitgehend gesicherte Linie abzeichnet. Zudem sind im Berichtszeitraum erneut mehrere Urteile zur Bestimmung des Offenbarungsgehalts schriftlicher Dokumentationen und Patentanmeldungen ergangen – dessen „Enge“ für Patente immer häufiger zu einer ernsthaften Rechtsbeständigkeitshürde wird (dazu in Kapitel II. 4-5).

Verfahrensrechtlich sind insbesondere die ersten Entscheidungen zum reformierten Patent-Nichtigkeitsver-

fahren von Bedeutung (dazu überblickshaft in Kapitel IV.9).

Darüber hinaus haben zwei **instanzgerichtliche Urteile** für Aufsehen gesorgt. Der dem Oberlandesgericht München vorgelegte Fall *Qimonda / Infineon* hat einmal mehr Anlass dazu gegeben, die bestehende Rechtslage zum Fortbestand von Lizenzen in der Insolvenz kritisch zu hinterfragen. Das Landgericht Düsseldorf sah sich durch Äußerungen der Europäischen Kommission dazu veranlasst, Patentverletzungsverfahren, die aus standardessentiellen Patenten erhoben wurden, auszusetzen und dem Europäischen Gerichtshof einen Fragenkatalog vorzulegen, der die Reichweite des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in den Blick nimmt.

Selbstverständlich erhebt dieser Rechtsprechungsüberblick keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber er verschafft einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Diskussion im deutschen Patentrecht.

März 2014

EISENFÜHR SPEISER

I. PATENTVERLETZUNG

1. Äquivalenz

OLG Düsseldorf, Urteil vom 3.1.2013, I-2 U 22/10 – Regenschirm

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hat zuletzt mit den Entscheidungen *Okklusionsvorrichtung* (BGH vom 10.5.2011, X ZR 16/09) und *Diglycidverbindung* (BGH vom 13.9.2011, X ZR 69/10) den Anwendungsbereich der äquivalenten Patentverletzung deutlich eingeschränkt. Voraussetzung einer äquivalenten Patentverletzung ist unter anderem, dass für den Fachmann das ausgetauschte Mittel auch dann noch in naheliegender Weise als gleichwirkender Ersatz für das im Wortsinn des Patentanspruchs liegende Lösungsmittel aufzufinden war, wenn er seine Über-

legungen an der technischen Lehre des Patentanspruchs orientiert. Dies hat der Bundesgerichtshof in den oben genannten Entscheidungen für solche Austauschmittel verneint, die in der Beschreibung des Patents erläutert werden, aber keinen Eingang in die Anspruchsformulierung gefunden haben. Die Benutzung eines nicht beanspruchten Ausführungsbeispiels kann demnach keine äquivalente Patentverletzung begründen.

ENTSCHEIDUNG

Diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung *Regenschirm* fortgeführt und darin den Anwendungsbereich der äquivalenten Patentverletzung im Ergebnis weiter eingeschränkt. Das Klagepatent betraf in diesem Fall einen Mechanismus zum automatischen Öffnen und Schließen eines Regenschirms durch Betätigung eines Druckknopfes am Handgriff des Schirms. Dabei sah der beanspruchte Mechanismus unter anderem vor, dass der Druckknopf „unscharf“ gestellt werden kann, so dass eine versehentliche Betätigung nicht zum Öffnen oder Schließen des Schirms führt.

Um dies zu erreichen, sah der Patentanspruch einen Mechanismus zum Absenken der Mechanik unterhalb des Druckknopfes vor.

Der angegriffene Regenschirm umfasste ebenfalls einen Mechanismus zum Sichern des Druckknopfes. Anders als im Anspruch des Klagepatents vorgesehen wurde dies jedoch nicht durch ein Absenken des Mechanismus unter dem Druckknopf erreicht, sondern dadurch, dass dieser Mechanismus weggeklappt wurde. Das Oberlandesgericht hatte damit über die Frage zu entscheiden,

ob das Wegklappen des Mechanismus eine äquivalente Benutzung des beanspruchten Absenkens darstellt.

Das Gericht hat dies – mit durchaus bemerkenswerter Begründung – verneint. Sowohl das Absenken als auch das Wegklappen des Mechanismus unter dem Druckknopf sei aus dem Stand der Technik bereits bekannt. In seiner Urteilsbegründung zieht das Gericht ein vom Klagepatent zitiertes (vorbekanntes) Dokument heran, in dem sowohl das Absenken als auch das Wegklappen des Mechanismus erläutert wurde. Von diesen beiden, aus dem Stand der Technik bekannten, Lösungsmöglichkeiten wurde in der Beschreibung des Klagepatents jedoch lediglich das Absenken aufgegriffen und diskutiert. Darin sieht das Oberlandesgericht Düsseldorf eine Auswahlentscheidung des Klagepatents zwischen den im Stand der Technik nebeneinander offenbarten alternativen Lösungsmöglichkeiten. Der Patentinhaber habe insoweit bei der Anmeldung auf die in der Beschreibung nicht mehr erläuterte und in den Patentanspruch nicht einbezogene Lösung eines Klappmechanismus verzichtet. Dementsprechend könne die Verwendung eines solchen Klappmechanismus eine äquivalente Patentverletzung nicht begründen.

BEWERTUNG

Dieses Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist sowohl für Patentverletzungsverfahren wie auch für die Anmeldung von Patenten relevant.

Für das Verletzungsverfahren hat diese Rechtsprechung zur Folge, dass der Anwendungsbereich für äquivalente Patentverletzungen weiter eingeschränkt wird. Demnach sollen nicht nur die in der Patentschrift erläuterten (aber nicht beanspruchten) Ausführungsbeispiele aus dem Äquivalenzbereich herausfallen, sondern auch solche Ausführungsbeispiele, die in dem zitierten Stand der

Technik genannt, dann aber vom Patent nicht mehr aufgegriffen werden.

Dies bedeutet, dass bereits im Anmeldeverfahren der zitierte Stand der Technik genau auf darin möglicherweise offenbarte alternative und gleichwertige Ausführungsformen geprüft werden muss. Sofern sich diese nicht unter den Wortsinn der Ansprüche des Patents fassen lassen, fallen sie nicht mehr in den Schutzbereich des Patents – auch nicht in den äquivalenten Schutzbereich. (Müller)

2. Mittelbare Patentverletzung

BGH, Urteil vom 21.8.2012, X ZR 33/10 – MPEG-2 Videosignalcodierung

HINTERGRUND

In den letzten Jahren sind die Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG erneut in den Fokus der Rechtsprechung gerückt:

Eine Voraussetzung für eine mittelbare Patentverletzung ist, dass der Verletzer ein Mittel anbietet oder liefert, „das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht“. Dabei galt es lange Zeit als Grundsatz, dass

jedes Mittel, das im Patentanspruch genannt wird, auch ein wesentliches Element der Erfindung darstellt und somit die erste Voraussetzung einer mittelbaren Patentverletzung erfüllt.

Mit diesem Grundsatz hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung **MPEG-2 Videosignalcodierung** gebrochen.

ENTSCHEIDUNG

In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte die Beklagte in Griechenland DVDs mit nach dem MPEG-2 Standard codierten Videodaten bespielt und diese DVDs anschließend nach Deutschland geliefert.

Das Klagepatent beanspruchte unter anderem ein Verfahren zur Decodierung solcher Videodaten. Der Oberbegriff des maßgeblichen Anspruchs umfasste dabei im Oberbegriff nach dem MPEG-2 Standard codierte Videodaten, die sodann im Wege des patentgemäßen Verfahrens decodiert wurden. Die Klägerin sah in der Lieferung von Datenträgern mit den im Anspruch genannten Videodaten eine mittelbare Patentverletzung, da bei bestimmungsgemäßer Verwendung der DVDs das geschützte Decodierungsverfahren durchgeführt wird.

Der Bundesgerichtshof hat dieser Auffassung widersprochen und eine mittelbare Patentverletzung im Ergebnis abgelehnt. Zur Begründung führt das Urteil aus, dass sich ein Mittel dann im Sinne des § 10 PatG auf ein

wesentliches Element der Erfindung beziehe, wenn es geeignet sei, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens mit einem solchen Element funktional zusammenzuwirken. Davon könne nur die Rede sein, wenn der geschützte Erfindungsgedanke durch den Einsatz des Mittels tatsächlich verwirklicht wird. Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden, aber zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens nichts beitragen, seien daher nicht ausreichend, um eine mittelbare Patentverletzung zu begründen.

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe seien die codierten Videodaten kein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Der Erfindungsgedanke beziehe sich auf die Decodierung von Daten und habe zum Ziel, aus den codierten Daten ein Videosignal zu gewinnen. Zu diesem Erfolg leisteten die codierten Daten keinen Beitrag, sie seien lediglich „Objekt der Erfindung“.

Dieses Urteil verringert den praktischen Anwendungsbereich der mittelbaren Patentverletzung deutlich und wirft in der Praxis teilweise schwierige Abgrenzungsfragen auf.

Zunächst ist hervorzuheben, dass das patentierte Decodierungsverfahren ohne entsprechend codierte Daten nicht durchgeführt werden kann. Die Daten sind somit *conditio sine qua non* für das beanspruchte Verfahren. Gleichwohl weisen sie nach der nun geltenden Rechtsprechung keinen Bezug zu einem wesentlichen Element der Erfindung auf.

Diese Auffassung ist kritikwürdig. Denn anders als beispielsweise bei einem Stück Holz oder einem anderen Rohstoff, der der Verarbeitung durch ein bestimmtes Verfahren unterzogen wird, müssen die Daten eine ganz bestimmte Struktur aufweisen. Es handelt sich mithin, um im Bild zu bleiben, um einen in spezifischer Weise vorbearbeiteten Holzblock, der erst nach dieser (nicht beanspruchten) Bearbeitung zum Gegenstand des Verfahrens gemacht werden kann.

Für die Praxis wirft die Entscheidung die Frage auf, wann ein Mittel bloßes Objekt einer Erfindung ist und eine mittelbare Verletzung ausscheidet und wann ein Mittel funktional mit wesentlichen Elementen der Erfindung zusammenwirkt. Führt man sich vor Augen, dass die Videodaten im entschiedenen Fall gar nicht auf andere Weise sinnvoll genutzt werden können als durch die Decodierung im Wege des geschützten Verfahrens, sind nach Auffassung des Bundesgerichtshofs an ein funktionales Zusammenwirken keine zu niedrigen Anforderungen zu stellen. Man wird wohl verlangen müssen, dass ein Mittel Teil des Verfahrens ist und nicht lediglich dessen Ausgangspunkt.

Bis die Instanzgerichte in dieser Hinsicht weitere Klarheit geschaffen haben, ist bei der Geltendmachung mittelbarer Patentverletzung im Zweifel Vorsicht geboten. (Müller)

HINTERGRUND

Eine zweite Voraussetzung der mittelbaren Patentverletzung ist, dass das Angebot oder die Lieferung gegenüber Personen erfolgt, die nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind (dies können auch Verbraucher sein). Hat der Patentinhaber einen durch das Patent geschützten körperlichen Gegenstand in den Verkehr gebracht, dann sind die Abnehmer dazu berechtigt, diesen Gegenstand zu besitzen, zu benutzen und weiter zu veräußern. Das Recht zum Gebrauch umfasst dabei auch die Inbetriebhaltung, Pflege und Ausbesserung des Gegenstandes. Eine Neuherstellung des erfindungsgemäßen Gegenstandes führt jedoch zu einer Patentverletzung.

Für die mittelbare Patentverletzung bedeutet dies, dass die Lieferung von Ersatzteilen oder Verbrauchsartikeln so lange zulässig ist, wie deren Verwendung keine Neuherstellung des erfindungsgemäßen Gegenstandes bedeutet. Wird durch die Verwendung von Ersatzteilen oder Verbrauchsartikeln jedoch der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gegenstandes überschritten, so begehrt der Anbieter solcher Ersatzteile eine mittelbare Patentverletzung.

Mit dieser Abgrenzung befasst sich die nachfolgend dargestellte Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf.

ENTSCHEIDUNG

Das Urteil **Nespressokapseln** des Oberlandesgerichts Düsseldorf erging im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes.

Die Patentinhaberin beantragte, der Beklagten zu verbieten, Kaffeekapseln, die mit den von der Klägerin vertriebenen Nespresso-Kaffeemaschinen verwendet werden können, in den Verkehr zu bringen. Dabei stützte sich die Klägerin auf ein Patent, dessen Ansprüche eine Kaffeemaschine schützt, die zur Aufnahme von Kaffeekapseln mit einem sogenannten „Führungsrand“ geeignet sind. Der Schwerpunkt der Erfindung lag dabei auf dem Mechanismus zur Aufnahme der Kapseln in die Kaffeemaschine, der Zuführung in eine sogenannte Extraktionsposition sowie dem Auswerfen der Kapsel nach Gebrauch. Dieser Mechanismus griff auf den – im Stand der Technik vorbekannten – Führungsrand der Kaffeekapseln zurück und nutzte diesen, um die Kaffeekapsel in unterschiedliche Positionen (Aufnahmeposition, Extraktionsposition, Auswurf) zu bringen.

Das Oberlandesgericht hat nun entschieden, dass die Lieferung von Kaffeekapseln mit einem solchen Führungsrand für die von der Klägerin vertriebene Kaffeemaschine keine mittelbare Patentverletzung darstellt. Dies wird damit begründet, dass die Verbraucher zur Benutzung der Erfindung berechtigt seien und der Austausch

verbraucher Kapseln keine Neuherstellung der Erfindung darstelle, sondern zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehöre.

Der Austausch von Teilen, mit deren Erneuerung während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist, stellt dem Gericht zufolge regelmäßig keine – unzulässige – Neuherstellung dar. Etwas anderes sei nur dann gegeben, wenn sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln und deshalb durch den Austausch dieser Teile der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht werde. Zwar seien die von der Beklagten vertriebenen Kaffeekapseln Bestandteil des Patentanspruchs und es bestehe auch ein funktionaler Zusammenhang zwischen der Form der Kapseln und dem technischen Kern der Erfindung (der Extraktionsvorrichtung). Dies allein sei jedoch für eine Neuherstellung und damit eine mittelbare Patentverletzung nicht ausreichend. Erforderlich sei vielmehr, dass gerade in dem ausgetauschten Teil (den Kapseln) die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten, sodass durch den Austausch dieses Teils der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird.

Dies sei bei den streitgegenständlichen Kaffeekapseln nicht der Fall. Zwar greife der Extraktionsmechanismus der Kaffeemaschine auf die Form der Kaffeekapseln, insbesondere deren Führungsrand, zurück, jedoch sei diese Form bereits im Stand der Technik bekannt gewesen. Auch würden dieser Form durch die Erfindung keine neuen Eigenschaften oder Funktionalitäten verlie-

hen. Die Erfindung zeige keine technischen Wirkungen oder Vorteile gegenüber dem Stand der Technik, die gerade in diesem Führungsrand der Kapseln in Erscheinung träten. Der wesentliche Erfindungsgedanke des Patents betreffe vielmehr Merkmale der Kaffeemaschine, nicht aber die Struktur der Kaffeekapseln.

BEWERTUNG

Mit dieser Entscheidung hat das Oberlandesgericht die Anforderungen an eine mittelbare Patentverletzung durch Ersatzteile oder Verbrauchsgüter weiter angehoben.

Bei der Beurteilung, ob eine (verbotene) Neuherstellung oder ein (erlaubter) bestimmungsgemäßer Verbrauch vorliegt, ist in der Praxis zunächst festzustellen, ob bei den mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebrachten Erzeugnissen während der Lebensdauer typischerweise mit einem Austausch des in Rede stehenden Teils zu rechnen ist. Dies hatte der Bundesgerichtshof erst kürzlich in der Entscheidung *Palettenbehälter II* (Entscheidung vom 17.7.2012, X ZR 97/11) klargestellt. Bei den in Rede stehenden Kaffeekapseln war diese Tatsachenfrage unproblematisch, da diese bestimmungsgemäß fortlaufend erneuert werden.

Entscheidend war damit die Rechtsfrage, ob sich die ausgetauschten Teile auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Bemerkenswert an der Begründung des Urteils ist, dass (nach Ansicht des Gerichts) aus dem Stand der Technik vorbekannte Merkmale der Austauschteile nicht Teil des „wesentlichen Erfindungsgedankens“ sein können, sofern diesen durch die Erfindung nicht eine neue Funktion oder Bedeutung beigegeben wird. Dies bedeutet, dass für den Schutz des oftmals sehr lukrativen Geschäftes mit Ersatz- und Verbrauchsteilen zukünftig neue Schutzrechtsstrategien entwickelt werden müssen. Durch Patente, die eine Kombination aus der Gesamtvorrichtung und dem Austauschteil schützen, lassen sich Wettbewerber aus dem Geschäft mit den Austauschteilen wohl nicht länger fernhalten. (Müller)

II. RECHTSBESTÄNDIGKEIT

3. Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen

BGH, Urteil vom 23.4.2013, X ZR 27/12 – Audiowiedergabe von Straßennamen

HINTERGRUND

Bei dieser Frage zeichnet sich in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs inzwischen eine Linie ab, die durch die Rechtsprechung der technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts beeinflusst sein dürfte und – grob gesagt – die Frage der Technizität in den Bereich der „erfinderischen Tätigkeit“ verschiebt. Bereits in den Entscheidungen *Wiedergabe topographischer Informationen* (BGH vom 26.10.2010, X ZR 47/07) und *Routenplanung* (BGH vom 18.12.2012, X ZR 3/12) war ein dreistufiges Prüfungsschema etabliert worden:

In einem ersten Schritt erfolgt die Prüfung der „Technizität“ als solche und es wird gemäß § 1 Abs. 1 PatG gefragt, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt. Damit ist eine programmbezogene Lehre schon dann technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit einer EDV-Anlage als solche betrifft.

In einem zweiten Schritt wird der Ausschlussstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG geprüft und gefragt, ob der Gegenstand des Anspruchs lediglich ein

Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt. Dieser Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn die Prüfung ergibt, dass die Lehre irgendwelche Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Dabei nimmt der Bundesgerichtshof eine objektive Sichtweise ein und bestimmt, was die Erfindung tatsächlich leistet – also das „objektive technische Problem“: Insofern dient dieser Prüfungsschritt maßgeblich als Vorstufe zu dem nachfolgenden letzten Prüfungsschritt.

In einem dritten Schritt erfolgt schließlich die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit im Sinne des § 4 PatG: Für die Frage, ob sich eine Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, sind nur diejenigen Anweisungen erheblich, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen. An dieser Hürde scheitern dann die meisten der veröffentlichten Entscheidungen.

ENTSCHEIDUNG

Wie sich dies umsetzt, ist jüngst erneut in dem Urteil *Audiowiedergabe von Straßennamen* deutlich geworden.

Hier ging es um ein Navigationssystem für Kraftfahrzeuge, das unter anderem die (üblichen) Navigationsmittel wie Benutzerschnittstelle und Recheneinheit besaß. Gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik konnten hier aber auch *Audiowiedergaben* von Fahrhinweisen dargeboten werden, die jeweils die zugeordneten *Straßennamen* umfassten.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass diese Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Dabei verliert die Begründung des Urteils kaum ein Wort über die beiden erstgenannten Patentierungsvoraussetzungen. Technizität als solche war zweifellos gegeben und der Ausschlussstatbestand griff ebenfalls nicht ein. Die Urteilsbegründung beginnt gewissermaßen bei der Frage, welches konkrete technische Problem die Erfindung löst („objektives technisches Problem“): Gegenüber vorbekannten Navigationsgeräten werde mit der Erfindung erreicht, dass der Nutzer nicht auf den Anzeigebildschirm des Navigationsgeräts schauen muss, wenn er beispielsweise den Namen der Straße wissen will, in die er demnächst einbiegen soll.

Dieses objektive technische Problem würde mit „untechnischen“ Anweisungen gelöst. Die Anweisungen, die der Patentanspruch zur Wiedergabe von Straßennamen enthält, erschöpfen sich in der Vorgabe, dass und unter welchen Bedingungen diese Bestandteil der Audiowiedergabe sein sollen. Sie betreffen damit ausschließlich den „Inhalt“ der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Information. Dieser Inhalt sei für die Lösung der objektiven technischen Aufgabe jedenfalls so lange ohne Belang, als nicht die Audiowiedergabe wegen ihres Inhalts besondere technische Schwierigkeiten aufweise, die durch die technische Lehre der Erfindung einer Lösung zugeführt werden. Das sei vorliegend nicht zu erkennen.

Man kann sich die Denkweise des Bundesgerichtshofs möglicherweise so verdeutlichen: Es mag sein, dass die Umsetzung der hinter der Erfindung stehenden „Idee“ technischer Natur ist. Diese Umsetzung erfordert aber (abgesehen von Rechnerkapazitäten) lediglich das übliche Handwerkszeug eines Programmierers und stellt den Fachmann vor keinerlei technische Probleme. Und dasjenige, was (im Sinne des zweiten Prüfungsschritts) noch als „technisches Mittel“ angesehen werden konnte (nämlich die akustische Wiedergabe), konnte die Hürde der erfinderischen Tätigkeit im Sinne des § 4 PatG nicht überwinden.

BEWERTUNG

Auch in Zukunft wird es in Einzelfallentscheidungen immer wieder um Technizitätsfragen gehen, die vor dem Hintergrund eines gewissen Bewertungsspielraums beantwortet werden müssen.

Das hierzu vom Bundesgerichtshof entwickelte Prüfungsschema ist dogmatisch nur sehr schwer zu erklären, weil es im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit die (als „technisch“ erkannte) Erfindung auf-

spaltet – nämlich in technische und nicht-technische Bestandteile. Gleichwohl könnte sich das Prüfungsschema für die Praxis insoweit bewähren, als jedenfalls ein größerer Einklang mit der Jurisdiktion des Europäischen Patentamtes hergestellt wird und den Rechtsanwendern nun eine deutliche Handhabe bereitet wird, wie vor Gericht und vor den Ämtern argumentiert werden muss. (Henke)

4. Offenbarungsgehalt / Unzulässige Erweiterung / Priorität

BGH, Urteil vom 9.4.2013, X ZR 130/11 – Verschlüsselungsverfahren

BGH, Urteil vom 17.7.2012, X ZR 117/11 – Polymerschaum

BGH, Urteil vom 14.8.2012, X ZR 3/10 – UV-unempfindliche Druckplatte

HINTERGRUND

Nach unseren Beobachtungen war es in den letzten Jahren immer wieder der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung, der Patente zu Fall gebracht hat. Zudem kam es gerade in innovativen Branchen mit schnellen Produktzyklen häufig dazu, dass die ursprünglich geltend gemachte Prioritätsbeanspruchung im Nichtigkeitsverfahren nicht hielt und dass die Patente dann vor dem Hintergrund zwischenveröffentlichter Dokumente mangels Neuheit vernichtet wurden.

Ursache für diesen Trend scheint die berühmte *Olanzapin*-Entscheidung zu sein, in der der Bundesgerichtshof (Urteil vom 16.12.2008, X ZR 89/07) die Grenzen des Offenbarungsgehalts eines Dokuments bemerkenswert eng gezogen hat. Ob dies nun eine Fortführung alter Jurisdiktion war oder tatsächlich eine gewisse Umkehr vom Herkömmlichen beinhaltete, mag hier dahingestellt sein. Jedenfalls finden sich die Leitsätze dieser Entscheidung heute in beinahe jedem Urteil (auch des Bundespatentgerichts und der Instanzgerichte) – und auch in den meisten anwaltlichen Schriftsätzen. Das *Olanzapin*-Diktum bildet gleichsam das Handwerkszeug, mit dem die gegenwärtigen Fälle zum Offenbarungsgehalt bearbeitet werden müssen. In seinem Leitsatz lautet es:

Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, das heißt derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt.

Die Grenzziehung zwischen Offenbartem und Nicht-Offenbartem verläuft also zwischen dem „vom Fachmann als selbstverständlich Mitgelesenen“ einerseits und der „Ergänzung durch das Fachwissen“!

Wie eng sich diese Grenze in der Praxis um den Wortsinns der Stammanmeldung und der Prioritätsdokumente zieht, zeigen die drei nachfolgend referierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, von denen eine (man muss schon fast sagen: ausnahmsweise) zumindest vorläufig zugunsten des Patentinhabers ausgegangen ist.

ENTSCHEIDUNGEN

In der Entscheidung **Verschlüsselungsverfahren** ging es um das Verarbeiten digitaler Signale und ihr Abspeichern auf optischen Datenträgern (CD, DVD u. a.).

- Beansprucht waren ein Verfahren und eine Vorrichtung, die neben dem Codierungsschritt jeweils auch die „Reproduktion“ (also das Abspielen der Daten) beinhalteten. Anspruch 1 des erteilten Patents lautete etwa:

A method of recording and reproducing information signals of binary digital signal train using...

- In der Stammanmeldung war jedoch nur ein spezifisches Codierungsverfahren beschrieben.

Bereits in erster Instanz des Nichtigkeitsverfahrens hatte das Bundespatentgericht angenommen, dass der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehe. Diese Unterlagen offenbarten – so die Begründung des erstinstanzlichen Urteils – an keiner Stelle unmittelbar und eindeutig, dass Gegenstand der Erfindung auch ein Verfahren oder eine Vorrichtung zur Wiedergabe und Entschlüsselung von Informationssignalen sein sollte. Vielmehr offenbare die Stammanmeldung ausschließlich die Verschlüsselung von Informationssignalen und deren Aufnahme auf einen Datenträger.

Diese Auffassung ist nun im Berufungsverfahren vom Bundesgerichtshof ausdrücklich bestätigt worden. Eine unzulässige Erweiterung liege auch dann vor, wenn sich der Gegenstand des Patents für den Fachmann aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergebe, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen habe. Ein (zur unzulässigen Erweiterung führendes) „Aliud“ liege insbesondere dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betreffe, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung (oder wenigstens in abstrakter Form) nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sei.

Das war im vorliegenden Fall nach Auffassung des Bundesgerichtshofs gegeben. Ein Wiedergabe- und Entschlüsselungsverfahren sei in der Stammanmeldung

weder in einer konkreten Ausgestaltung beschrieben noch in abstrakter Form erwähnt.

Zwar sei dem Fachmann durchaus bekannt, dass der Signalverschlüsselung zur Wiedergabe der Informationen regelmäßig eine „Entschlüsselung“ nachfolgen müsse. Auch sei dem Fachmann bekannt, dass die erfindungsgemäßen (nämlich die Codierung betreffenden) Maßnahmen gerade der fehlerfreien Wiedergabe dienen sollten, und dem Fachmann war auch weiter (auf den konkreten Fall bezogen) bekannt, wie die Verschlüsselungsmechanismen durch entsprechende „Entschlüsselungsmittel“ wieder rückgängig zu machen seien. Dies alles ändere jedoch nichts daran, dass Verschlüsselung und Entschlüsselung unterschiedliche Vorgänge seien und unterschiedliche Funktionen hätten. Allein der Umstand, dass aus technischer Sicht auf ein bestimmtes (Codierungs-)Verfahren zeitlich nachgeordnet ein weiteres (Decodierungs-)Verfahren nachfolgen müsse, um insgesamt ein technisch und wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis zu erreichen, besage nicht, dass das zweite Verfahren stets – auch ohne erwähnt zu werden – unmittelbar als zum ersten Verfahren gehörend offenbart sei. Der Anmelder habe es in der Hand, worauf er sein Patentbegehren richte.

Bei dem offensichtlichen „engen technischen Zusammenhang“ zwischen Codierung und Decodierung hätte allerdings, so erwähnt der Bundesgerichtshof ausdrücklich, möglicherweise auch ein kurzer Hinweis in der Beschreibung ausgereicht, um dem fachmännischen Leser der Anmeldung deutlich zu machen, dass auch der nicht im einzelnen beschriebene Bereich der Decodierung (also der eigentlichen Nutzbarmachung der erfindungsgemäßen Vorteile) zu der angemeldeten Erfindung gehören sollte. In der Stammanmeldung war das aber nicht der Fall und die dortige Beschreibung gab nach Auffassung des Bundesgerichtshofs für die Einbeziehung der Entschlüsselung keinerlei Anhaltspunkt.

Einen anderen Ausgang nahm das Verfahren **Polymer-schaum**.

- Das dortige Streitpatent beanspruchte ein Verfahren zur Herstellung eines Polymerschaums, bei dem (in einem Verfahrensschritt) eine *geschmolzene Poly-*

merzusammensetzung einerseits und *expandierte Mikrokugeln* andererseits schmelzgemischt werden sollten, wobei mehrere der expandierbaren Mikrokugeln expandieren sollten, bevor die expandierbare Zusammensetzung aus der Düse tritt.

- In der Stammanmeldung waren mehrere Ausführungsbeispiele mit Hot-Melt-Polymerzusammensetzungen offenbart worden. Aber nach den Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils war unklar geblieben, ob bei diesen Hot-Melt-Polymerzusammensetzungen der oben zitierte Verfahrensschritt der Schmelzmischung (Polymerzusammensetzung und expandierte Mikrokugeln) zur Anwendung käme.

Wenn dies (was dem Vortrag der Patentinhaberin entsprach) so sei, so würde dies – so argumentiert der Bundesgerichtshof – für die Offenbarung einer Lehre genügen, die auch das streitige Merkmal umfasst. Es sei ausreichend, wenn der fachmännische Leser den Ausführungsbeispielen der Stammanmeldung entnehmen könne, dass bei diesen Ausführungsbeispielen die Mikrokugeln einer Polymerschmelze zugegeben werden – dass also die Lehre des erteilten Streitpatents zur Anwendung kommt. Denn in diesem Fall entnehme der Fachmann der Stammanmeldung, dass die Erfindung jedenfalls so ausgeführt werden könne, wie sie nunmehr in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt war.

Damit rekurriert der Bundesgerichtshof auf seine frühere Rechtsprechung (siehe insbesondere BGH vom 11.9.2001, X ZB 18/00, *Drehmomentübertragungseinrichtung*) wonach ein „breit“ formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich ist, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und wenn diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn (erneut: unter fachmännischer Perspektive!) bereits der Anmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist. Sei es nun in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es auch aus dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen. Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengekommen, aber auch

für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind.

Aus Gründen, die hier nicht weiter diskutiert werden müssen, wurde der Fall dann zur erneuten Verhandlung an das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Gewissermaßen den Gegenpol hierzu bildet die Entscheidung **UV-unempfindliche Druckplatte**. Hier ging es um ein Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte und es ging darum, ob die in dem Streitpatent beanspruchte spezifische UV-unempfindliche Beschichtungszusammensetzung in den Prioritätsdokumenten offenbart sei.

Das Bundespatentgericht hatte noch eine ausreichende Offenbarung angenommen (und daher den Prioritätsanspruch zuerkannt), wobei es darauf abstellte, dass das betreffende Merkmal in den Prioritätsdokumenten zwar nicht ausdrücklich erwähnt sei, dass dies aber einem Fachmann im Umgang mit photothermisch bebilderten Druckplatten ohnehin geläufig sei. Insofern wurde dann das üblicherweise geforderte „Mitlesen von Selbstverständlichem“ hier bejaht.

Der Bundesgerichtshof hat hingegen strenger geurteilt. Er stellt fest, dass in den fraglichen Prioritätsdokumenten hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft (UV-Empfindlichkeit), auf die es in dem fraglichen Merkmal ankam, überhaupt nicht differenziert wurde. Wohl durch den gerichtlichen Sachverständigen beraten kommt der Bundesgerichtshof dann zu dem Ergebnis, dass ein Hinweis auf eine der beiden Möglichkeiten (UV-empfindlich oder UV-unempfindlich) aber zu erwarten gewesen wäre, wenn sich die Erfindung auch auf die Eigenschaft der UV-Empfindlichkeit hätte beziehen sollen. Daher wurde im Zwischenergebnis keine Offenbarung des fraglichen Merkmals erkannt.

Lehrreich ist an diesem Fall aber noch ein Weiteres:

Der Bundesgerichtshof bemüht sich in dieser Entscheidung ausdrücklich, „zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders“ diesem dabei zu helfen, den Offenbarungsgehalt seiner Anmeldeschrift voll auszuschöpfen. Daher wurde im Urteil weiter gefragt, ob nicht hier ebenfalls (wie in dem zuvor referierten Fall)

nichts anderes vorliege als eine zulässige Verallgemeinerung eines Ausführungsbeispiels. Im Ergebnis wurde dies dann aber für den konkreten Fall verneint, da die UV-Empfindlichkeit als solche in den Prioritätsdokumenten weder genannt noch ohne Weiteres „erkennbar“ war.

Damit sei die Grenze überschritten. Sie liege dort, wo mit der Abstraktion auf eine als solche nicht genannte

oder für den Fachmann nicht ohne Weiteres erkennbare Eigenschaft abgehoben wird: Wenn sich für den Fachmann beim Nacharbeiten der Offenbarung eines Ausführungsbeispiels ein bestimmtes Merkmal (rein faktisch) ergibt, so reicht dies noch nicht aus, um das betreffende Merkmal als in dem schriftlichen Dokument offenbart anzusehen.

BEWERTUNG

Die Hürde „unmittelbar und eindeutig den Ursprungsunterlagen als zur Erfindung gehörig entnehmbar“ ist für manch eine Anmeldeschrift zu hoch, um als Offenbarungsgrundlage für spätere Anspruchsänderungen dienen zu können. Und schlimmer noch: Diese Hürde lässt auch manche Prioritätsbeanspruchung hinfällig werden.

Erneut zeigt sich, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht nur auf das unmittelbar betroffene Berufungsverfahren zurückwirkt, sondern dem Anmelder auch ganz deutliche Hinweise darauf gibt, was bereits

bei den ersten Schritten der Patentanmeldung zu beachten ist: Sorgfältige Anmelder streuen bereits bei den ersten eingereichten Unterlagen das Anwendungsfeld breit; sie beschreiben (gerne auch abstrakt, jedenfalls aber für den Fachmann klar und unmissverständlich), welche Implikation und welche Anwendungsbereiche die Erfindung haben kann. Nützlich sind auch schon an dieser Stelle Ausführungsbeispiele, die nicht nur den Kern der Erfindung zeigen, sondern auch diverse Ausgestaltungsmöglichkeiten. (Henke)

5. Offenbarungsgehalt schriftlicher Dokumentationen

BGH, Urteil vom 15.1.2013, X ZR 81/11 – Messelektronik

HINTERGRUND

Ein möglicherweise weitreichendes Urteil ist zu der Frage ergangen, in welchem Umfang Informationen

offenkundig geworden sind, die „versteckt“ in einer umfangreichen Dokumentation enthalten sind.

ENTSCHEIDUNG

Dem Urteil *Messelektronik* lag die folgende Fallgestaltung zugrunde: Vor dem Prioritätszeitpunkt waren eine Vielzahl von M-Point-Massendurchflussmessgeräten an Dritte geliefert worden, die möglicherweise die Lehre des Streitpatents vorwegnahmen. Streitgegenständlich war aber nicht, ob und inwieweit die bloße „Funktionsfähigkeit“ dieser Geräte neuheitsschädlich war – vielmehr stand letztlich lediglich die Lieferung eines Service-Handbuchs in Rede, dem bei genauer Analyse das im Streitpatent beanspruchte Verfahren entnehmbar gewesen wäre.

Allein diese Lieferung war es, die letztlich mangels Neuheit zum Widerruf des Streitpatents geführt hat, und die Frage, ob überhaupt jemals eine Person von dem Inhalt des Service-Handbuchs Kenntnis genommen hatte, konnte offen bleiben. Denn durch die Lieferung einer

Vorrichtung oder durch die Übersendung deren schriftlicher Beschreibung, so argumentiert der Bundesgerichtshof, würden Aufbau und maßgebliche technische Merkmale der Vorrichtung grundsätzlich preisgegeben und damit offenkundig. Voraussetzung für die Offenkundigkeit sei allein, dass die Weiterverbreitung an beliebige Dritte durch den Empfänger nach der Lebenserfahrung nahegelegen habe. Insofern seien ausschließlich die zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten (insbesondere Geheimhaltungsvereinbarungen) maßgeblich – nicht jedoch die besonderen Gegebenheiten in dem die Information empfangenden Unternehmen. Daher wird es vom Bundesgerichtshof als unerheblich angesehen, ob und unter welchen Voraussetzungen Besucher in den einzelnen Abteilungen des Unternehmens Kenntnis von den Einzelheiten der Dokumentation erhalten hatten.

BEWERTUNG

Die Entscheidung beruht auf dem Grundgedanken, dass all dasjenige offenbart ist, wovon die Öffentlichkeit Kenntnis nehmen „kann“. Für den tragenden Gesichtspunkt kam es nicht darauf an, ob im Hause des Abnehmers irgendein Anlass bestand, die Schaltpläne näher zu studieren.

Dem Grundgedanken und Wortlaut der Entscheidung folgend wäre das auch auf jene Fallgruppe zu übertra-

gen, in denen sich die Vorbekanntheit erst nach aufwendiger Untersuchung des gelieferten Geräts (also ohne Übergabe schriftlicher Dokumentationen) ergibt, beispielsweise erst durch ein aufwendiges Re-Engineering integrierter Schaltungen. Ob und inwieweit der Offenbarung hier Grenzen gezogen sind und ob es für besonders aufwendige Untersuchungen doch eines Anlasses bedarf, ist nach wie vor unklar. (Henke)

III. SONSTIGE MATERIELL-RECHTLICHE FRAGEN

6. Lizenzen in der Insolvenz

OLG München, Urteil vom 25.7.2013, 6 U 541/12 – Qimonda / Infineon

HINTERGRUND

Seit längerem wird über das Schicksal von Lizenzen in der Insolvenz einer der Parteien des Lizenzvertrages diskutiert. Nach § 103 Abs. 1 InsO kann der Insolvenzverwalter wählen, ob er einen zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung nicht vollständig erfüllten Vertrag erfüllt oder aber dessen Erfüllung ablehnt. Dieses Wahlrecht kann vertraglich nicht beschränkt werden, § 119 InsO.

Bei Lizenzverträgen für gewerbliche Schutzrechte führt die Anwendung dieser Regelung mitunter zu problematischen Ergebnissen. Denn danach könnte der Insolvenzverwalter eines Patentinhabers die von diesem Unter-

nehmen geschlossenen Patentlizenzverträge mit Dritten faktisch kündigen, sofern diese Verträge bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch nicht vollständig erfüllt sind. An einer vollständigen Erfüllung kann es insbesondere fehlen, wenn der Lizenznehmer zur Zahlung fortlaufender Lizenzgebühren verpflichtet ist.

Durch den vom Oberlandesgericht München entschiedenen Fall wird nicht nur die Problematik einer solchen Kündigung verdeutlicht, das Urteil gibt zudem wertvolle Hinweise für die insolvenzfeste Gestaltung von (Patent-)Lizenzen.

ENTSCHEIDUNG

Klägerin war im vorliegenden Fall das Technologieunternehmen Infineon. Im April 2006 hatte Infineon den Geschäftsbereich für Speichertechnologie auf die neu gegründete Tochtergesellschaft Qimonda ausgegliedert. Im Zuge des Transfers dieses Geschäftsbereichs übertrug Infineon Qimonda zudem mehrere tausend Patente. An den übertragenen Patenten behielt sich Infineon jedoch ein unwiderrufliches zeitlich und örtlich unbegrenztes Nutzungsrecht vor. Zudem verpflichtete sich Qimonda in dem Ausgliederungsvertrag dazu, zukünftige Patente kostenlos an Infineon zu lizenzieren.

Im April 2009 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Qimonda eröffnet und der Beklagte des vorliegenden Verfahrens zum Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte erklärt in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter die Nichterfüllung der von Qimonda an Infineon gewährten (kostenlosen) Lizenzen und bot zugleich Verhandlungen über den Abschluss eines neuen (kostenpflichtigen) Lizenzvertrages an. Dagegen wandte sich die Klägerin mit ihrer Klage, in der sie beantragte festzustellen, dass die ihr von Qimonda gewähr-

ten Lizenzen nicht durch den Insolvenzverwalter beendet werden konnten.

Das Oberlandesgericht München hat (wie zuvor bereits das Landgericht München) der Klage stattgegeben und festgestellt, dass die Lizenzen von Infineon fortbestehen.

Zur Begründung stellt das Oberlandesgericht zunächst eine Tendenz in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fest, die Rechte des Lizenznehmers in der Insolvenz des Lizenzgebers zu stärken. Dabei bezieht sich das Gericht insbesondere auch auf die BGH-Entscheidungen *Reifen Progressiv* (Urteil vom 26.3.2009, IZR 153/06) sowie *Take Five* (Urteil vom 19.7.2012, IZR 24/11) und *M2Trade* (Urteil vom 19.7.2012, IZR 70/10). Die dogmatische Einordnung von Lizenzen als dingliches oder vertragliches Recht, die seit längerem kontrovers diskutiert wird, ließ das Oberlandesgericht ausdrücklich offen. Hierauf komme es, so das Gericht, nicht zwingend an; entscheidend sei vielmehr die Frage, ob der schuldrechtliche Vertrag, durch den die Verpflichtung zur Lizenzeinräumung begründet wird,

zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung endgültig erfüllt war. Diese Frage hat das Gericht für die in Rede stehenden Lizenzen bejaht.

Dabei fasst das Gericht zunächst die Rücklizenzen ins Auge, die sich die Klägerin im Rahmen der Übertragung der Patente an Qimonda vorbehalten hatte. Insoweit, so der Senat, habe Qimonda die Patente lediglich „belastet“ mit der Lizenz erhalten, die Infineon sich selbst im Zuge der Umschreibung vorbehielt. Demnach sei das Vorrecht an den Patenten nie in das Vermögen von Qimonda gelangt, sodass den Beklagten diesbezüglich ein Kündigungsrecht nicht zustand.

Ergänzend führt das Gericht aus, sei der Lizenzvertrag auch deshalb vollständig erfüllt und § 103 Abs. 1 InsO nicht anwendbar, weil die Lizenzen an Infineon unwiderruflich und unabhängig von einer Gegenleistung an Qimonda erteilt wurden. Mit der Einräumung der Lizenzen seien somit alle wesentlichen Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt worden. Für das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO, das nur bei nicht vollständig erfüllten Verträgen zur Einwendung gelangt, war demnach kein Raum.

BEWERTUNG

Aus dem Urteil des Oberlandesgerichts München lassen sich für die lizenzrechtliche Praxis wichtige Erkenntnisse zur insolvenzfesten Ausgestaltung von Lizenzen gewinnen. Insolvenzfestigkeit lässt sich demzufolge insbesondere dadurch gewährleisten, dass der Lizenznehmer zu einer einmaligen Gegenleistung (z. B. zur Erteilung von Kreuzlizenzen oder zur einmaligen Zahlung pauschaler „Lizenzgebühren“) verpflichtet wird. Und auch die Formulierung des Vertrags, wonach die Lizenzen „unwiderruflich“ erteilt wurden, könnte für künftige Gestaltungen eine wichtige Rolle spielen. Das Urteil zitiert diese Wortwahl wiederholt und stellt dann für den zu entscheidenden Fall fest, dass die Lizenzerteilung bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses abgeschlossen worden sei.

Allerdings bleiben wichtige Fragen weiterhin offen. Denn in Konstellationen, in denen beispielsweise der

Lizenznehmer erhebliche Anfangsinvestitionen zur Nutzung der Lizenz treffen muss, wird eine einmalige Lizenzgebühr, die vollständig zu leisten ist, bevor mit der Lizenz Umsätze erzielt werden können, oftmals aus wirtschaftlichen Gründen ausscheiden. Gerade in diesen Fällen erheblicher Anfangsinvestitionen ist der Lizenznehmer jedoch im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers besonders schutzwürdig. In diesen Konstellationen könnte der Insolvenzverwalter jedoch – auch dem Urteil des Oberlandesgerichts München zufolge – die weitere Erfüllung des Vertrages ablehnen.

Allerdings sprechen diese Erwägungen nicht gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München. Sie machen einmal mehr deutlich, dass ein angemessener Interessenausgleich ein Tätigwerden des Gesetzgebers verlangt, da er auf Grundlage der geltenden insolvenzrechtlichen Vorschriften nicht gewährleistet ist. (Müller)

7. Voraussetzungen der Miterfinderschaft

BGH, Urteil vom 18.6.2013, X ZR 103/11 – Flexibles Verpackungsbehältnis

HINTERGRUND

Es ist immer wieder erstaunlich: Sobald mehrere an einer Erfindung und an ihrem Zustandekommen beteiligt sind, versagen die herkömmlichen patentrechtlichen Denkweisen. Die Begrifflichkeit (zumindest) des deutschen Patentgesetzes ist nicht mehr ausreichend, um die Konflikte zu lösen, die typischerweise zwischen Miterfindern und gemeinschaftlichen Inhabern einer Erfindung entstehen.

Das gilt nicht nur für die Fragen, die sich während der Verwertung einer Erfindung stellen (siehe dazu etwa BGH vom 22.3.2005, X ZR 152/03 – *Gummielastische Masse II*, meinen ausführlichen Aufsatz in GRUR 2007, 89, und zuletzt auch die zwei Urteile des OLG Düsseldorf vom 8.3.2012, I-2 U 5/11 und vom 4.4.2013,

I-2 U 72/11), sondern auch während der „Erfindungsphase“: Wer ist Miterfinder und damit originär an dem Recht der Erfindung beteiligt (siehe dazu zuletzt BGH vom 17.5.2011, X ZR 53/08 – *Atemgasdruckersteuerung*) wenn mehrere (möglicherweise auch aus unterschiedlichen Unternehmen) am Zustandekommen der Erfindung mitgewirkt haben?

In dem nachfolgend referierten Fall hatte der Bundesgerichtshof nun seit längerem wieder einmal Gelegenheit, zu dieser Frage Stellung zu nehmen und es ist erneut klar geworden, was sich schon durch diverse Vorgängerentscheidungen der letzten Jahrzehnte wie ein roter Faden zog: Die Miterfinderschaft muss an einer gänzlich anderen Elle gemessen werden als die Erfinderschaft!

ENTSCHEIDUNG

Das Diktum der Entscheidung *Flexibles Verpackungsbehältnis* liest sich vergleichsweise schlicht: Ein miterfinderschaftlicher Beitrag muss nicht „selbständig erfinderisch“ sein, um für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung zu erfüllen.

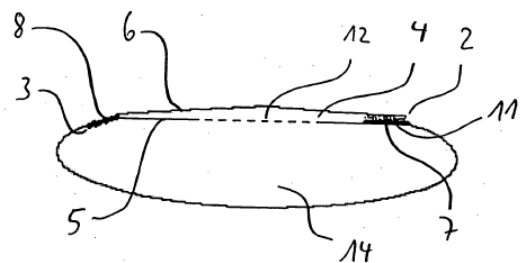
Das erscheint auf den ersten Blick fast selbstverständlich: Denn die „Miterfinderschaft“ zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass mehrere gemeinschaftlich am Zustandekommen eines (einzigen, erfinderischen) Ergebnisses beteiligt sind. Dann müssen die einzelnen Teile für sich genommen selbstverständlich nicht die Qualität des Ganzen aufweisen.

Interessant wird das Urteil dann aber vor allem in seinen weiteren Passagen.

In Rede stand ein flexibles Verpackungsbehältnis aus Kunststoff mit Klebnähten, die für einen kontrollierten Gasaustritt zum Abbau eines während oder nach der Füllung auftretenden Überdrucks geeignet waren. Durch Überlappung von zwei Folien ergab sich ein gewisser Innenbereich, durch den ein im Inneren des Behältnis-

ses bestehender Überdruck kontrolliert abgebaut werden sollte. Dieser Innenbereich war durch Längs- und Quernähte begrenzt und im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs war gefordert, dass die Quer-Nähte zumindest in einem Teilbereich so ausgebildet sind, dass ein kontrollierter Gasaustritt zum Abbau eines Überdrucks gewährleistet ist:

Figur 2



Nach den Feststellungen der Berufungsinstanz habe der Kläger „nur“ daran mitgewirkt, eine Überdruckentlüftung zu schaffen, bei der sich eine durch ein Trennmedium geschwächte Naht nur im Fall des entsprechenden Druckaufbaus öffne. Mit anderen Worten: Der Kläger habe nur an der „Qualität“ der Naht gearbeitet – nicht aber an deren Positionierung. Gerade jene Positionierung (zumindest in einem Teilbereich der Quer-Nähte), war aber in den kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs eingeflossen.

Daher sei der Gedanke des Klägers im Patentanspruch 1 gar nicht zum Ausdruck gekommen, weshalb die Klage vor dem Oberlandesgericht Frankfurt noch mit der Begründung abgelehnt worden war, der Kläger habe „den springenden Punkt“ zu der entsprechenden Erfindung verkannt.

Diesem Begründungsansatz hat der Bundesgerichtshof nun eine Absage erteilt. Nicht jeder Miterfinder müsse den maßgeblichen Gedanken erfasst haben, der letztlich zur Schutzfähigkeit des Patents geführt habe. Im Gegenteil: Von vorneherein würden nur solche Beiträge ausscheiden, die den Gesamterfolg der Erfindung (gar) nicht beeinflusst hätten und deshalb für die Lösung unwesentlich seien oder die nach den Weisungen eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen wurden.

Das aber sei vorliegend nicht der Fall. Der Kläger habe gemeinsam mit einem anderen Miterfinder ein bestimmtes Problem erkannt und eine der Erfindung zugrunde liegende Erfindung mit-erarbeitet, wonach in der inneren Wandung des Innenbereichs Öffnungen vorgesehen werden sollten. Dass dabei noch offengeblieben sei, wo genau die sekundäre Öffnung (der spätere kennzeichnende Teil des Hauptanspruchs 1) anzuordnen sei, war für die Entscheidung des Bundesgerichtshofs unbeachtlich:

Zur Beurteilung, wer Miterfinder ist, müsse die gesamte Erfindung (wie sie in der Patentschrift niedergelegt ist) sowie auch ihr Zustandekommen in den Blick genommen werden. Es sei zu prüfen, welche Leistung die einzelnen Personen zu der Gesamtheit der Erfindung beigetragen haben. Auf die Fassung der Patentansprüche komme es dabei nur insofern an, als sie die „Erfindung“ als solche definieren. Ihnen selbst sei jedoch keine Aussage darüber zu entnehmen, wer zum Kreis der beteiligten Miterfinder zu zählen ist. Vorliegend reichte der Beitrag des Klägers (eine bestimmte Art des Trennmediums vorzusehen) dazu aus, ihm die Miterfinderschaft zuzusprechen.

Damit hat der Bundesgerichtshof nun jene subjektive und historische Perspektive festgeschrieben, die in der Literatur schon häufiger diskutiert wurde und auch als Fortsetzung seiner bisherigen Rechtsprechung gelten darf. Diese Perspektive führt hier dazu, dass für die Feststellung der Miterfinderschaft der tatsächliche Gedankenweg nachvollzogen werden muss, den die Erfinder von der Problemstellung bis zur Lösung genommen haben. Und sie führt auch dazu, dass das Erarbeiten von Merkmalen, die letztlich (in objektiver Einordnung) als vorbekannt gelten müssen und daher im Oberbegriff des Patentanspruchs stehen, miterfinderschaftsbegründend sein kann.

Das Urteil trägt insofern zur Klarheit bei, als es nun ausdrücklich die Rolle der Patentansprüche für die Bestimmung der Miterfinderschaft definiert. Begrüßenswert ist auch, dass der Bundesgerichtshof eine Negativabgrenzung zieht und insbesondere die nicht gedanklich-kreativ

beteiligten Personen vom Kreis der Miterfinder ausschließt. Denn das Patent ist eine Ausformung des „Geistigen Eigentums“.

Die vom Bundesgerichtshof angelegten Kriterien dürften es auch erlauben, dass unter Umständen auch solche Beiträge als miterfinderschaftlich eingestuft werden, die für sich genommen „erfolglos“ waren. Wie steht es etwa, wenn ein bestimmtes Ergebnis erst nach einer langen Versuchsreihe mit vielen unbefriedigenden Teilergebnissen erzielt worden ist? Können dann all diejenigen, die nur für sich genommen negative Resultate erzielt haben, Miterfinder sein? Muss die historische Betrachtung so weit gehen, dass nicht nur der „Weg“ der Erfindung, sondern auch jeder „Umweg“ beachtlich ist? Nach der Argumentation des Bundesgerichtshofs, wie sie in dem besprochenen Urteil angelegt ist, wird man das bejahen können. Denn das Urteil nimmt die Genese der Erfindung in den Blick. (Henke)

IV. VERFAHRENSRECHT

8. Aussetzung von Patentverletzungsverfahren bei Standardessentialität

LG Düsseldorf, Beschluss vom 21.3.2013 – 4b O 104/12

HINTERGRUND

Bekanntlich hatte der Bundesgerichtshof in seiner *Orange-Book-Standard*-Entscheidung vorgegeben, wie mit standardessentiellen Patenten und mit Lizenzangeboten zur Benutzung standardessentieller Patente im Verletzungsverfahren umzugehen ist. Demnach sind standardessentielle Patente prinzipiell so durchsetzbar wie alle anderen Patente auch. Insbesondere lässt sich auch der aus ihnen fließende Unterlassungsanspruch durchsetzen.

Im Einzelnen gilt nach diesem „deutschen Standard“ das Folgende:

Beruft sich ein Patentverletzer (hier auch „Lizenzsucher“ genannt) im Laufe des Verletzungsprozesses auf den Lizenzeinwand, so führt dies prozessual nur dann zum Erfolg, wenn eine doppelte Bedingung zutrifft:

- (i) Der Lizenzsucher muss ein bindendes und unwiderrufliches Lizenzangebot gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen kann, ohne gegen seine kartellrechtliche Pflicht zur Lizenzvergabe zu verstoßen.
- (ii) Der Lizenzsucher muss sich im Weiteren so verhalten, als ob der Patentinhaber sein Lizenzangebot angenommen hätte – das heißt insbesondere, dass er die demnach berechneten Lizenzgebühren bezahlen muss (und zwar zur Not im Wege der Hinterlegung).

Was dies für die Praxis bedeutet, war in den vergangenen drei Jahren durch die Instanzgerichte konkretisiert worden. Darüber hinaus war eine gewisse Ruhe eingetreten: Der Begriff „Orange-Book-Standard“ wurde auch international zum Synonym für die deutsche Rechtsprechung, die einen Großteil des Prozessrisikos dem

Lizenzsucher auferlegte: Traf er mit seinem Lizenzangebot nicht genau die dem FRAND-Kriterium genügenden Bedingungen, so ging der Verletzungsprozess für ihn verloren.

Nun ist von ganz anderer Seite wieder Bewegung in die Rechtsprechung gekommen – und zwar durch die Europäische Kommission. Anlässlich von bei ihr anhängigen Kartellverfahren gegen Samsung und Motorola erklärte sie gegenüber der Öffentlichkeit das Folgende: Grundsätzlich sei der Unterlassungsanspruch ein legitimes Mittel zur Durchsetzung der Rechte von Patentinhabern. Allerdings könne es einen Missbrauch einer marktdominanten Stellung darstellen, wenn der Patentinhaber den ihm zustehenden Unterlassungsanspruch durchsetzt, (i) obwohl er eine Verpflichtung zur Lizenzierung des Patents unter FRAND-Bedingungen abgegeben hat und (ii) wenn der Gegner willens ist, eine solche „FRAND-Lizenz“ zu nehmen.

Nach Auffassung der Europäischen Kommission spielt nun also die Musik bei der Frage, wann ein Patentverletzer „willens“ ist, eine angemessene „FRAND-Lizenz“ zu nehmen. In dem Motorola-Fall wurden hierfür zwei gegensätzliche Fallgruppen konstruiert. Wenn ein potentieller Lizenznehmer die Rechtsbeständigkeit und/oder die Essentialität des Patents anzweifle, könne dies für sich genommen noch nicht als Indiz dafür genommen werden, dass die Partei nicht zur Lizenznahme bereit sei. Andererseits könne eine Partei auch nicht als „willens“ angesehen werden, wenn sie lediglich passiv bleibe und auf Aufforderungen des Lizenznehmers, in Lizenzverhandlungen einzugehen, nicht antworte.

ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht Düsseldorf hatte einen Patent-Verletzungsfall zu beurteilen, der im Bereich des LTE-Mobilfunkstandards spielt. (Dass sich in diesem Fall, der für die Praxis des deutschen Prozessrechts enorme Bedeutung entfalten sollte, zwei chinesische Unternehmen (hte und ZTE) gegenüberstanden, ist nur eine amüsante Randnotiz, die einmal mehr für die Attraktivität des deutschen Prozess-Standorts spricht.) Das Landgericht Düsseldorf sah sich vor dem Hintergrund des oben Dargestellten in einer schwierigen Situation – nämlich zwischen zwei Schwergewichten: seinem höchsten nationalen Gericht (dem Bundesgerichtshof) einerseits und der Europäischen Kommission andererseits.

In dieser Situation hat das Landgericht das Verletzungsverfahren nach Art. 267 Abs. 2 AEUV ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof diverse Rechtsfragen vorgelegt.

Im Kern geht es bei diesen Fragen darum, eine Entscheidung zwischen den beiden vorgenannten Rechtspositionen zu erhalten: Liegt ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung (des Patentinhabers) bereits dann vor, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat? Oder

kann der Missbrauch erst dann vorliegen, wenn sich der Patentverletzer seinerseits konform mit den *Orange-Book-Standard*-Regeln verhalten hat (also insbesondere ein bindendes Lizenzangebot abgegeben hat)? Zwar führt das Landgericht in der Beschlussbegründung ausführlich aus, warum es zu der Auffassung neigt, dass eine bloße „Verhandlungsbereitschaft“ auf Seiten des Patentverletzers nicht ausreicht, damit dieser seinen Pflichten genügt. Das Landgericht bezieht sich dabei ausdrücklich auf die dogmatischen Grundlagen des Patentrechts und auch darauf, dass die Verhandlungsposition des Patentinhabers nicht geschwächt werden dürfe. All das kann von dem interessierten Nutzer in der Entscheidung nachgelesen werden – für den Praktiker sind jedoch die unmittelbaren Auswirkungen dieses Beschlusses weit wichtiger:

Es erscheint im Moment durchgängige Praxis der drei Patentstreitkammern des Landgerichts Düsseldorf zu sein, dass – beinahe alle! – Verletzungsprozesse, die standardessentielle Patente zur Grundlage haben, ausgesetzt werden. Soweit ersichtlich hat das Landgericht nach dem hte-ZTE-Fall auch noch weitere Fälle dem Europäischen Gerichtshof zugewiesen und erzwingt damit gleichsam eine Entscheidung des höchsten europäischen Gerichts.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Landgerichts mag für sich genommen richtig sein. Zwar besteht wegen Art. 267 Abs. 3 AEUV im erstinstanzlichen Verfahrenszug keine Vorlagepflicht, den Untergerichten ist ein gewisser Ermessenspielraum eingeräumt, ob sie Fragen zur Auslegung des EU-Rechts dem Europäischen Gerichtshof vorlegen oder nicht. Dieses Ermessen hat das Landgericht Düsseldorf nun gewissermaßen „progressiv“ ausgeübt: Es hat das anhängige Verfahren nicht auf den Instanzenzug verwiesen (Berufung und Revision), was dann möglicherweise erst in vielen Jahren zur Klärung der aufgeworfenen Rechtsfrage geführt hätte. Sondern es hat die Dinge selbst in die Hand genommen und damit dafür gesorgt, dass in absehbarer Zeit (möglicherweise noch im Jahre 2015) Klarheit besteht.

Für die heutigen Prozessparteien (nämlich insbesondere für die Inhaber standardessentieller Patente) könnte der Beschluss aber verheerend wirken. Es ist ja gerade eine Stärke des deutschen Systems, dass es den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch ernstnimmt und dafür sorgt, dass der Patentinhaber dieses scharfe Schwert auch tatsächlich innerhalb der Laufzeit des Patents nutzen kann. Dieses scharfe Schwert wird ihm gegenwärtig genommen (wenngleich auch nur für begrenzte Zeit, nämlich bis zur Entscheidung des EuGH), jedenfalls vor den Düsseldorfer Gerichten.

Aus unserer Sicht ist es sehr begrüßenswert, dass die Mannheimer Praxis dem nicht zu folgen scheint. Zwar wird auch dort die Meinung der Europäischen Kommission wahrgenommen – allerdings neigen die Mannhei-

mer Patentstreitkammern offenbar (zu Recht) dazu, den Bereich des „Willigseins“ nicht zu weit zu ziehen. Beispielsweise werden solche Fälle nicht ausgesetzt, in denen die Parteien zwar grundsätzlich darüber einig sind, dass ein Lizenzvertrag geschlossen werden muss, und in denen die sich gegenüberstehenden Angebote nicht allzu weit auseinander liegen. Ferner wird in Mannheim wohl auch das Verhalten der Prozessparteien berücksichtigt, insbesondere dasjenige des Patentver-

letzers und „Lizenzsuchers“. Jedenfalls gibt es vor den beiden Mannheimer Patentstreitkammern den Düsseldorfer Automatismus nicht und es gilt einmal mehr: Die Lösung ergibt sich aus den Umständen des Einzelfalls. Patentverletzer, die nur zum Schein verhandeln, müssen auch gegenwärtig damit rechnen, in Mannheim verurteilt zu werden – ohne dass das Verfahren bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ausgesetzt würde. (Henke)

9. Neues Verfahrensrecht für Patent-Nichtigkeitsverfahren

BGH, Urteil vom 26.6.2012, X ZR 84/11 – Schaltungsanordnung

BGH, Urteil vom 28.8.2012, X ZR 99/11 – Fahrzeugwechselstromgenerator

BGH, Urteil vom 8.8.2013, X ZR 36/12 – Mischerbefestigung

BGH, Urteil vom 28.5.2013, X ZR 21/12 – Walzstraße

BGH, Urteil vom 27.8.2013, X ZR 19/12 – Tretkurbeleinheit

HINTERGRUND

In dem 2009 erlassenen Patentrechtsmodernisierungsgesetz wurde nicht nur das erstinstanzliche Nichtigkeitsverfahren, sondern vor allem auch das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof grundlegend umgestaltet. Dieses Gesetz beruht auf dem Grundgedanken, dass die Aufklärung des Sachverhalts schwerpunktmäßig in dem Verfahren erster Instanz vor dem Bundespatentgericht erfolgen soll, damit sich das Gericht zweiter Instanz (der Bundesgerichtshof) nur der Fehlerkontrolle widmen kann: Im Patent-Nichtigkeitsberufungsverfahren sollen grundsätzlich die Ergebnisse des erstinstanzlichen Verfahrens zugrunde gelegt werden (insbesondere die Feststellungen zum Sachverhalt).

Das neue Verfahrensrecht gilt für diejenigen Nichtigkeitsklagen, die nach dem 1. Oktober 2009 beim Bundespatentgericht eingereicht worden sind. Daher sind die ersten Berufungen nach neuem Recht auch erst im Frühjahr 2012 beim Bundesgerichtshof eingegangen. Im Jahre 2013 sind nun in dichter Folge die ersten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu unterschiedlichen Verfahrensfragen ergangen und Parteien und Anwälte haben nun eine klarere Sicht darauf, wie sich das neue Recht in der Praxis bewährt.

ENTSCHEIDUNGEN

Nachfolgend stellen wir die wichtigsten Ergebnisse dieser Urteile zusammen und referieren die jeweiligen Sachverhalte nur, soweit sie für das Verständnis des jeweiligen Leitsatzes erforderlich sind.

- Die Berufungsbegründung muss erkennen lassen, wodurch (nach Auffassung des Berufungsführers) in dem erstinstanzlichen Urteil das Recht verletzt wird. Nachträglicher Vortrag zu den Berufungsgründen ist nur ausnahmsweise zulässig und der Bundesgerichtshof prüft regelmäßig nur noch die in zulässiger Weise vorgetragene Berufungsrügen (**Schal-****tungsanordnung**).

Zu den möglichen Berufungsgründen gehören nicht nur Verfahrensfehler, sondern auch Verletzungen des materiellen Rechts. Zum Verständnis mag es

hilfreich sein, sich daran zu erinnern, dass nach deutschem Recht zu den materiellrechtlichen Fehlern insbesondere auch eine fehlerhafte Auslegung der Patentansprüche einschließlich der darin verwendeten Begriffe, eine unzutreffende Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit sowie Fehler bei der Beurteilung der Prioritäts-Inanspruchnahme und des Offenbarungsgehalts zählen können. Insofern führt auch das neue Verfahrensrecht (jedenfalls im Rahmen des erstinstanzlich vorgelegten Sachverhalts) nicht zu einer Einschränkung der Berufungsführung.

- Auch in zweiter Instanz kann unter Umständen ein („neues“) Privatgutachten vorgelegt werden. Der auf das Gutachten gestützte Parteivortrag ist nicht

neu (und damit in zweiter Instanz zulässig), wenn durch die Ausführungen des Gutachters Vorbringen aus der ersten Instanz lediglich „konkretisiert“, verdeutlicht oder erläutert werden (**Fahrzeugwechselstromgenerator**).

Allerdings ist der Kläger gehalten, bereits in erster Instanz alle Umstände und alle konkreten technischen Informationen vorzulegen, die für das Verständnis einer vorgelegten Druckschrift notwendig sind. Ein Berufungsvorbringen im Patent-Nichtigkeitsverfahren ist neu (und damit unzulässig), wenn zwar eine bestimmte Druckschrift in erster Instanz vorgelegt worden war, dem Erstgericht aber nicht die zu seinem Verständnis erforderlichen konkreten Informationen vorgetragen worden waren. Für den Nichtigkeitskläger reicht es grundsätzlich nicht aus, in erster Instanz lediglich alle möglichen Dokumente vorzulegen, die zur Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblich sein könnten. Er muss vielmehr ganz konkret darlegen, aus welchen Passagen der Entgegenhaltungen sich konkret die mangelnde Patentfähigkeit ergeben soll.

- Bekanntlich ist das Bundespatentgericht nach neuem Prozessrecht gehalten, rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung einen Hinweis zur gegenwärtigen Einschätzung der Sachlage durch das Gericht zu geben (§ 83 Abs. 1 PatG). Wird daraufhin die Nichtigkeitsklage erweitert, so muss das Patentgericht grundsätzlich vor der mündlichen Verhandlung nicht noch einen weiteren Hinweis gemäß § 83 PatG geben. Wenn der Nichtigkeitskläger erst

im Verhandlungstermin erfährt, wie das Patentgericht seinen neuen Angriff einschätzt, so kann der Nichtigkeitskläger nicht ohne weiteres damit rechnen, dass dieser (erweiterte) Angriff in der zweiten Instanz als zulässig angesehen wird (**Mischerbefestigung**).

- Wenn der Patentinhaber das Patent in zweiter Instanz erstmals mit einer geänderten Fassung verteidigt (eingeschränkte Ansprüche), so ist dies zulässig, wenn er damit einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Bundespatentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab (**Walzstraße**).

Damit vermeidet der Bundesgerichtshof, dass der Patentinhaber nun in eine unentrinnbare Falle zwischen den Instanzen gerät. Er muss sich vor dem Bundesgerichtshof nicht an demjenigen festhalten lassen, was er in erster Instanz unternommen hat, um den Anforderungen des Bundespatentgerichts zu genügen.

- „Neue“ (erst in zweiter Instanz vorgelegte) Entgegenhaltungen sind auch dann nicht automatisch zuzulassen, wenn Veröffentlichung und technischer Inhalt unstreitig sind (**Tretkurbeleinheit**). Der Nichtigkeitskläger wird in aller Regel dartun müssen, dass die spät eingeführte Entgegenhaltung mit einem sachgerecht gewählten Suchprofil nicht aufgefunden werden konnte.

BEWERTUNG

Auch aus anwaltlicher Sicht ist es sehr zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof inzwischen Gelegenheit hatte, sich erstmals zu dem neuen Verfahrensrecht zu äußern. Die bislang bekannten Urteile bestätigen, was sich im Grunde schon bei sorgfältiger Lektüre des Gesetzes ergab: Grundsätzlich ist von beiden Parteien darauf zu achten, dass bereits das erstinstanzliche Verfahren mit großer Sorgfalt geführt wird.

Das gilt jedenfalls für den Nichtigkeitskläger, der schon in erster Instanz alle Karten auf den Tisch legen muss – und zwar auch bis hinein in die einzelnen technischen Argumentationsgänge. Für die schwierige Situation des Patentinhabers ist freilich ein gewisses Verständnis des Bundesgerichtshofs zu erkennen. Ob sich das bestätigt, muss abgewartet werden. (Henke)

10. Kostenerstattung in Patent-Nichtigkeitsverfahren

BGH, Beschluss vom 18.12.2012, X ZB 11/12 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

BGH, Beschluss vom 18.12.2012, X ZB 6/12 – Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren

HINTERGRUND

Bekanntlich gilt im deutschen Zivilverfahrensrecht der Grundsatz, dass der Unterliegende nicht nur die Gerichtskosten zu tragen hat, sondern auch zur Kostenerstattung gegenüber dem Obsiegenden verpflichtet ist. Dabei kommen aber nicht (wie es aus anderen Rechtsordnungen bekannt ist) die tatsächlichen Rechtsverfolgungskosten in den Blick, – sondern die Kostenerstattung geschieht auf pauschalierter Grundlage und maßgeblich unter Zugrundlegung des jeweiligen Verfahrenstreitwerts. Das kann im Einzelfall beträchtlich weniger sein, als von der Partei tatsächlich aufgewendet wurde.

Gesetzliche Grundlage für die Kostenerstattung ist § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, wonach die Kosten des Obsiegenden zu erstatten sind, *soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.*

Hier bestand lange Zeit Unsicherheit, inwiefern auch die Gebühren eines Rechtsanwalts erstattungsfähig sind, der in einem Patentnichtigkeitsverfahren (neben dem Patentanwalt) im Verfahren hinzugezogen wurde. Zwar versuchten die einzelnen Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts, sich einander anzunähern – aber es war doch immer wieder zu beobachten, dass § 91 ZPO in dieser Frage unterschiedlich angewendet wird. Insbesondere wurde zwischen Patenten einerseits (Rechtsanwaltsgebühren grundsätzlich erstattungsfähig) und Gebrauchsmustern andererseits (Rechtsanwaltsgebühren grundsätzlich nicht erstattungsfähig) unterschieden und eine weitere Differenzierung erfolgte bisweilen auch danach, ob zeitgleich zu dem Nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren anhängig war.

ENTSCHEIDUNG

Zumindest für Patente ist nun durch die zwei genannten höchstrichterlichen Beschlüsse Klarheit geschaffen. Der Bundesgerichtshof hat sich der innerhalb des Bundespatentgerichts vorherrschenden Auffassung angeschlossen und im Grunde genommen zweierlei entschieden:

1. Für die Beurteilung der Erstattungsfähigkeit von Gebühren eines (neben dem Patentanwalt hinzugezogenen) Rechtsanwalts im Patent-Nichtigkeitsverfahren ist eine „typisierte Sichtweise“ erlaubt und geboten. Die Parteien sind also bei dieser gebührenrechtlichen Frage, die sich üblicherweise erst im Nachgang eines bereits beendeten Verfahrens stellt, der Pflicht enthoben, im einzelnen darzulegen, warum in dem jeweils spezifischen Fall die Mitwirkung des Rechtsanwalts notwendig war, damit § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zur Anwendung kommen kann.

Der Bundesgerichtshof argumentiert hier sehr klar und den Bedürfnissen der Praxis entsprechend: Der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, [stehe] in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die sich einstellen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind.

2. In einer Konstellation, in der zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, ist die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig.

Zwar, so argumentiert der Bundesgerichtshof, sei eine Partei von Rechts wegen (in dem „dualen“

deutschen Patentprozessrecht) nicht gehindert, in den beiden Verfahren unterschiedliche Standpunkte zur Auslegung des Streitpatents einzunehmen. Dennoch liege es in aller Regel im Interesse der Partei selbst, wenn sie ihr Vorbringen in den beiden Verfahren aufeinander abstimmt – also zum Beispiel davon absieht, in dem einem Verfahren eine enge und in dem anderen Verfahren eine weite Auslegung des Patents zu postulieren, nur weil dies (isoliert gesehen) dem jeweiligen Verfahren förderlich wäre. Gerade dies führe zu einem Abstimmungsbedarf zwischen allen anwaltlichen Vertretern, die mit der Vertretung der Partei betraut sind.

Der Bundesgerichtshof führt im Einzelnen mehrere konkrete Aufgaben an, die während der Streitigkeit auftreten können, namentlich taktische Fragen der Auswahl einer bestimmten Angriffs- oder Verteidigungsstrategie und die Aufgabe, kurzfristig auf Hinweise eines Gerichts zu reagieren und dabei die möglichen Folgen einer Reaktion für das jeweils andere Verfahren abzuschätzen. Nur gemeinsam,

nämlich im Zusammenspiel der Kenntnisse und Fertigkeiten beider beruflicher Vertreter, könne (erneut: „typisiert“ betrachtet) der Rechtsstreit erfolgreich geführt werden und die für den Verlauf in Betracht kommenden Handlungsalternativen erfolgreich abgeschätzt werden.

Andere Gesichtspunkte, die ebenfalls in die Beurteilung einfließen könnten, werden vom Bundesgerichtshof ausdrücklich erwähnt, aber für die Frage der Kostenerstattung als unerheblich angesehen: Beispielsweise ist es einerlei, ob bei einem hohen Streitwert ohnehin schon eine hohe Kostenerstattung stattfindet, und unerheblich ist auch, ob im Nichtigkeits- und Verletzungsrechtsstreit jeweils exakt dieselbe Partei kämpft: In dem Verfahren XZB 11/12 waren es zum Beispiel der Patentinhaber (im Nichtigkeitsverfahren) und der ausschließliche Lizenznehmer (im Verletzungsrechtsstreit), die ihre Verfahrensführung aufeinander abstimmen mussten.

BEWERTUNG

Die Entscheidungen beseitigen endlich eine Rechtsunsicherheit, die häufig zu völlig unnötiger Arbeit im Nachgang eines eigentlich schon abgeschlossenen Prozesses geführt hat und auch im Vorfeld der Streitigkeit Probleme bereitete, das Prozesskostenrisiko abzuschätzen. Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens, die sich gleichzeitig auch in einem Verletzungsrechtsstreit gegenüber stehen, wissen nun, dass es auch im Nichtigkeitsverfahren zur Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren kommen wird.

Auch wenn der Bundesgerichtshof nach wie vor die Möglichkeit offen lässt, dass die Parteien bestimmte „untypische“ Umstände anführen, so dürfte dafür jedenfalls in dieser Konstellation (bei gleichzeitig anhängigem Verletzungsverfahren) wenig Raum sein. Nach wie vor offen ist allerdings, wie man mit vorgerichtlichen Abmahnungen umzugehen hat, die dann nicht zu einem Verletzungsverfahren (wohl aber zu einem Nichtigkeitsverfahren) geführt haben. Hier wird weiter gestritten werden. (Henke)

BEARBEITUNG

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dr. jur. Tilman Müller

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Friedel

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter
www.eisenfuhr.com/de/find

Bildnachweis

Titelseite Blue compass background,
©istockphoto.com/Creativeye99,
Dateinr. 19746849

 chess pieces,
©istockphoto.com/MarsBars,
Dateinr. 6747959

 justitia with blue sky,
©istockphoto.com/liveostockimages,
Dateinr. 13731921

Eisenführ Speiser

Die 1966 in Bremen gegründete Kanzlei Eisenführ Speiser ist spezialisiert auf den Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual Property, kurz: IP) und gehört zu den „Top Ten“ der IP-Kanzleien in Deutschland. Neben dem Patent-, Marken- und Designrecht umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenführ Speiser beschäftigt sowohl Patent- als auch Rechtsanwälte, deren enge Zusammenarbeit zu einer hohen Kompetenz insbesondere in den Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und Vertragsrecht, IP-Portfolio-Analyse sowie IP Due Diligence führt.

Im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten steht dabei stets das unternehmerische Mitdenken. Auf Grundlage sorgfältiger Recherchen und Analysen gibt Eisenführ Speiser den Mandanten Handlungsempfehlungen für den strategischen Einsatz gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Designs).

Wenn es zum Streitfall kommt, vertreten die Anwälte von Eisenführ Speiser gleichermaßen vor den Ämtern und Gerichten, die über die Rechtsbeständigkeit der Schutzrechte zu entscheiden haben, wie auch vor den nationalen Patentstreitkammern und -senaten. Darüber hinaus waren die Anwälte von Eisenführ Speiser in den vergangenen Jahren wiederholt in umfangreichen internationalen Streitverfahren tätig und haben die Arbeit großer Teams ausländischer Kollegen koordiniert.

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, München, Berlin und Hamburg sind über 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com

Bremen

Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen
Tel +49 421 3635-0
Fax +49 421 3378788
mail@eisenfuhr.com

München

Arnulfstraße 27
80335 München
Tel +49 89 549075-0
Fax +49 89 55027555
mailmuc@eisenfuhr.com

Berlin

Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
Tel +49 30 841887-0
Fax +49 30 841887-77
mailbln@eisenfuhr.com

Hamburg

Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg
Tel +49 40 309744-0
Fax +49 40 309744-44
mailham@eisenfuhr.com

