

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2015



© **Eisenführ Speiser**  
**Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH**

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH 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 PartGmbH.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder auf der Website [www.eisenfuhr.com](http://www.eisenfuhr.com) enthaltenen Informationen.

# INHALT

Überblick.....	2
<b>I. Patentauslegung .....</b>	<b>3</b>
1. Grenzen des Wortlauts .....	3
<i>BGH, Urteil vom 14.10.2014, X ZR 35/11 – Zugriffsrechte.....</i>	<i>3</i>
<i>BGH, Urteil vom 19.05.2015, X ZR 48/13 – Übertragungsleistung.....</i>	<i>3</i>
<i>BGH, Urteil vom 13.10.2015, X ZR 74/14 – Luftklappensystem.....</i>	<i>3</i>
<i>BGH, Urteil vom 12.05.2015, X ZR 43/13 – Rotorelemente .....</i>	<i>3</i>
2. Bindungswirkung .....	6
<i>BGH, Urteil vom 02.06.2015, X ZR 103/13 – Kreuzgestänge .....</i>	<i>6</i>
<b>II. Patentverletzung .....</b>	<b>9</b>
3. Aktivlegitimation.....	9
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.04.2015, I-2 U 30/15.....</i>	<i>9</i>
4. Passivlegitimation .....	11
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015, I-2 U 64/14.....</i>	<i>11</i>
5. Äquivalente Patentverletzung .....	13
<i>BGH, Urteil vom 13.01.2015, X ZR 81/13 – Kochgefäß .....</i>	<i>13</i>
6. Sukzessionsschutz und non-assert .....	15
<i>LG München, Urteil vom 08.01.2015, 7 O 28263/13.....</i>	<i>15</i>
7. Umfang des Auskunftsanspruchs im Ausland.....	16
<i>OLG Karlsruhe, 11.02.2015, 6 U 160/13.....</i>	<i>17</i>
<b>III. Rechtsbeständigkeit.....</b>	<b>19</b>
8. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität .....	19
<i>BGH, Urteil vom 09.06.2015, X ZR 101/13 – Polymerschaum II .....</i>	<i>19</i>
<i>BGH, Urteil vom 14.10.2014, X ZR 35/11 – Zugriffsrechte.....</i>	<i>19</i>
<i>BGH, Urteil vom 19.05.2015, X ZR 48/13 – Übertragungsleistung.....</i>	<i>19</i>
<i>BGH, Urteil vom 12.05.2015, X ZR 43/13 – Rotorelemente .....</i>	<i>19</i>
9. Vorliegen einer technischen Lehre .....	21
<i>BGH, Urteil vom 30.06.2015, X ZB 1/15 – Flugzeugzustand .....</i>	<i>21</i>
<i>BGH, Urteil vom 25.08.2015, X ZR 110/13 – Entsperrbild.....</i>	<i>23</i>
10. Unentrinnbare Falle .....	25
<i>BGH, Urteil vom 17.02.2015, X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung .....</i>	<i>25</i>
<b>IV. Sonstige materiell-rechtliche Fragen .....</b>	<b>28</b>
11. Standardessenzielle Patente .....	28
<i>EuGH, Urteil vom 16.07.2015, C-170/13.....</i>	<i>28</i>
<i>LG Düsseldorf, Urteile vom 03.11.2015, 4a O 93/14 und 4a O 144/15.....</i>	<i>28</i>
<i>LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015, 2 O 106/14.....</i>	<i>28</i>
<b>V. Verfahrensrecht.....</b>	<b>33</b>
12. Verfügungsverfahren.....	33
<i>OLG Karlsruhe, 23.09.2015, 6 U 52/15 – Ausrüstungssatz .....</i>	<i>33</i>
13. Neues Verfahrensrecht für Patent-Nichtigkeitsverfahren .....	35
<i>BGH, Urteil vom 07.07.2015, X ZR 64/13 – Bitratenreduktion.....</i>	<i>35</i>
<i>BGH, Urteil vom 09.06.2015, X ZR 51/13 – Einspritzventil.....</i>	<i>37</i>

## ÜBERBLICK

Unserer diesjährigen Rechtsprechungsübersicht mussten wir eine eigenständige Rubrik zur „Patentauslegung“ voranstellen. Entstanden aus einem Konflikt der beiden Nichtigkeits-Instanzen (Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof) könnte es kaum eine Rechtsfrage geben, die für das Patentrecht insgesamt (also auch für das Verletzungsverfahren) von größerer Bedeutung sein könnte. In der Sache geht es um das Verhältnis von Patentanspruch zu Erfindungsbeschreibung. Insgesamt stärkt der Bundesgerichtshof (einmal mehr) in einer beeindruckenden Serie von vier Urteilen die Bedeutung der Patentschrift.

In der Rubrik „Patentverletzung“ ist wieder ein Urteil zur äquivalenten Patentverletzung zu finden. Bei den herausragenden Urteilen zur „Rechtsbeständigkeit“ finden sich dann namentlich diejenigen, die die neuen (?) Patentauslegungs-Grundsätze widerspiegeln.

Im Nichtigkeits-Verfahrensrecht wird es langsam wieder ruhiger. Die wesentlichen Fragen des neuen Verfahrensrechts scheinen dort geklärt zu sein und dieser Band neuer Rechtsprechungsübersicht enthält daher an dieser Stelle auch nur noch zwei einzelne Urteilsbesprechungen.

Auch aus unserer persönlichen Sicht war das vergangene Jahr maßgeblich durch umwälzende Neuerungen bei den standardessentiellen Patenten geprägt. Der Europäische Gerichtshof hat hier (endlich) sein wegweisendes Urteil Huawei v. ZTE veröffentlicht – und nun meinen alle Parteien (Patentinhaber wie Patentsucher) zu wissen, was zu tun ist. Erste rezipierende Urteile der Instanzgerichtsbarkeit sind in dieser Rechtsprechungsübersicht kommentiert.

Juni 2016

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. PATENTAUSLEGUNG

## 1. Grenzen des Wortlauts?

**BGH, Urteil vom 14.10.2014, X ZR 35/11 – Zugriffsrechte**

**BGH, Urteil vom 19.05.2015, X ZR 48/13 – Übertragungsleistung**

**BGH, Urteil vom 13.10.2015, X ZR 74/14 – Luftklappensystem**

**BGH, Urteil vom 12.05.2015, X ZR 43/13 – Rotorelemente**

### HINTERGRUND

Das für die Schutzbereichsbestimmung maßgebliche Primat der Patentansprüche ist in § 14 PatG (und gleichlautend auch in Art. 69 EPÜ) klar definiert: Der Schutzbereich des Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt und der Rest der Patentschrift (Beschreibung und Zeichnungen) dient lediglich deren Auslegung.

In diesem Spannungsfeld zwischen Anspruch und Auslegungsmaterial hebt der Bundesgerichtshof nun in einer bemerkenswerten Serie von Entscheidungen die Bedeutung des Auslegungsmaterials hervor und stellt fest, dass der Anspruchswortlaut selbst (isoliert für sich genommen) nicht allein ausschlaggebend sein kann.

### ENTSCHEIDUNGEN

Vergleichsweise einfach nachzuvollziehen, ist die Ratio der Entscheidung **Zugriffsrechte**. In dem dortigen Fall war das erstinstanzliche (Nichtigkeits-)Urteil noch zu einer Anspruchsauslegung gekommen, die sich ohne Not in Widerspruch zu der Erfindungsbeschreibung setzte.

Dieses Urteil ist nun vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden: Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, käme nur unter sehr engen Bedingungen in Betracht. Nämlich nur dann, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten zwingend ausscheiden, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen. Oder auch dann, wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Ansatzpunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.

Ähnlich lagen die Dinge auch bei dem Urteil **Übertragungsleistung**. Dort hatte das erstinstanzliche (Nichtigkeits-)Urteil dem Patentanspruch einen bestimmten Sinn beigelegt, ohne dass es sich mit dem sonstigen Inhalt der Streitpatentschrift überhaupt befasst hätte. Diese unterstellte Bedeutung setzte sich aber nicht nur in Widerspruch zu anderen Merkmalsgruppen des Patentanspruchs selbst, sondern auch zu der Funktion, die das betreffende Merkmal nach den Erläuterungen der Erfindungsbeschreibung für die Erfindung haben sollte.

Der Bundesgerichtshof kommt nun zu einem entgegengesetzten Ergebnis und hebt in dem Berufungsurteil hervor, dass die genannten Widersprüchlichkeiten vermieden werden konnten. So konnte der Bundesgerichtshof das Patent in einer Weise auslegen, die im Einklang mit der Patentschrift insgesamt steht und die sich insbesondere auch innerhalb der Grenzen des Anspruchswortlauts befindet.

In seinem neueren Urteil **Luftklappensystem** stellt der Bundesgerichtshof den Leitsatz auf, dass aus dem Umstand, dass in der Patentbeschreibung zwei verschiedene Maßnahmen (hier: Blockieren und Drosseln eines

Luftstroms) benannt sind, nicht ohne weiteres gefolgt werden kann, dass die schwächer wirkende Maßnahme zur Verwirklichung der geschützten Lehre nicht ausreicht, wenn im Patentanspruch nur die stärker wirkende Maßnahme (hier: Blockieren) beansprucht ist.

Im Streitfall war die Verletzungsform nicht geeignet, den Luftstrom vollständig zu blockieren. Das Landgericht Mannheim hat die Klage mit Verweis auf den Anspruchswortlaut abgewiesen. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof nun mit der Begründung aufgehoben, dass die patentgemäße Lehre auch im Falle der Drosselung des Luftstroms verwirklicht werde. Bei der Auslegung des Patents sei nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung. Da aus der Beschreibung zu entnehmen sei, dass ein teilweises Blockieren des Luftstroms genügen könne, um die mit der Erfindung angestrebte Wirkung zu erzielen, werde im Streitfall das Patent auch durch die Drosselung verletzt.

In der Entscheidung **Rotorelemente** geht der Bundesgerichtshof nun noch einen Schritt weiter und zeigt auf, dass die Schutzbereichsbestimmung eines Patents nicht einmal an den Grenzen des Anspruchswortlauts haltmachen muss. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Patentanspruch waren zwei unterschiedliche Stanzelemente genannt, die zum Ausstanzen von „Grundkörperabschnitten“ einerseits und „Polabschnitten“ andererseits vorgesehen waren und die dann in den weiteren Merkmalen des Anspruchs näher spezifiziert waren. Für den Fachmann ergab sich jedoch, wie der Bundesge-

richtshof feststellt, dass bei der Formulierung des Patentspruchs die Bezeichnungen Grundkörperabschnitte und Polabschnitte vertauscht worden waren. Der Bundesgerichtshof erkennt, dass im Erteilungsverfahren schlichtweg ein Lapsus geschehen war und benennt dies im Urteil auch so („verunglückter Wortlaut“). Diesen Lapsus zu korrigieren – darin besteht der Kern dieses Urteils.

Diesen weitgehenden (und für manchen sehr überraschenden) Auslegungsschritt muss der Bundesgerichtshof natürlich sorgfältig begründen. So wird in dem Urteil zunächst ausführlich dargestellt, was die Erfindung nach der Beschreibung leisten soll. Sodann wird herausgearbeitet, warum hier ein seltener Fall vorliegt, bei dem ein Anspruchsverständnis gegen den an und für sich klaren Wortlaut geboten ist: warum nämlich ein wörtlich verstandener Patenanspruch in Widerspruch zu sämtlichen Beschreibungsteilen treten würde, ohne dass hierfür ein plausibler Grund erkennbar wäre und warum auch die übrigen Merkmale des Anspruchs sowie die abhängigen Patentansprüche die „wortlautkorrigierende“ Auslegung stützten.

Nur unter diesen Bedingungen, so argumentiert der Bundesgerichtshof, sei eine Patentauslegung gegen den Wortlaut möglich: Denn bei der Patentauslegung gehe es darum, aus der Perspektive des Fachmanns ein sinnvolles und wenn möglich widerspruchsfreies Gesamtverständnis der Patentansprüche und der zu ihrer Erläuterung bestimmten Beschreibung zu entwickeln. Unter dieser Prämisse könne dann eben unter bestimmten Bedingungen auch die Grenze des Wortlauts überschritten werden.

## BEWERTUNG

Wer sich damit befasst, Patentstreitigkeiten zu vermeiden, mag die Auswirkungen des Rotorelemente-Urteils für katastrophal halten: Das Urteil reizt die Formel von dem eigenen Lexikon, das jede Patentschrift bildet, aus und lässt das Vertrauen in die Anspruchsformulierung schwinden. Dieses Vertrauen ist aber die Grundlage, die in der Praxis namentlich den großen Freedom-to-Operate-Analysen zugrundeliegt. Hier scheint es – jedenfalls unter den kommerziellen Zwängen – beinahe unmöglich, den Anspruchswortlaut jedes untersuchten

Patents auf die Goldwaage zu legen und zu hinterfragen, ob der Wortlaut denn nun wirklich das bezeichnet, was er vorgibt. Hat man doch bei solchen Analysen ohnehin schon damit zu kämpfen, ob der Rechercheur überhaupt die einschlägigen und relevanten Schutzrechte gefunden hat – so tritt nun noch eine weitere inhärente Unsicherheit hinzu: Nicht einmal der Patentanspruch selbst scheint einen sicheren Kompass zu bieten, um den Schutzbereich der Patente zuverlässig abschätzen zu können.

Dennoch ist das Urteil wohl richtig (siehe auch unsere Besprechung in Mitt. 2015, 376). Vor allem dient es der Einzelfallgerechtigkeit, indem es dem Patentinhaber Schutz für dasjenige zuspricht, was von ihm wirklich erfunden und auch (zumindest für den Fachmann ersichtlich) „beansprucht“ wurde. Zum anderen steht das Urteil auch nicht isoliert, sondern bestätigt bei Lichte besehen nur die Behandlung der „falsa demonstratio“ im deutschen Recht – nicht nur im allgemeinen Zivilrecht (RGZ 99, 147), sondern auch im Patentrecht (BGH GRUR 1994, 357 – *Muffelofen*).

Der Praktiker, der sich vor der Aufgabe einer Freedom-to-Operate-Analyse sieht, mag sich damit trösten, dass Konstellationen wie diejenige des Urteils *Rotorelemente* nur sehr selten vorliegen dürften. Im Grunde nämlich nur dann, wenn wirklich alle Auslegungsmaterialien (die Systematik der Anspruchsmerkmale, die Systematik der Patentansprüche sowie Zeichnung und Beschreibung) dafür sprechen, dass ein „verunglückter Wortlaut“ vorliegt. (Henke/Dahle)

## 2. Bindungswirkung

*BGH, Urteil vom 02.06.2015, X ZR 103/13 – Kreuzgestänge*

### HINTERGRUND

Nach dem deutschen Trennungsprinzip ist es theoretisch möglich, dass im Nichtigkeitsverfahren einerseits und im Verletzungsverfahren andererseits unterschiedliche beziehungsweise widersprüchliche Urteile ergehen. Die Gerichte der beiden Zweige sind an die Patentauslegung im jeweils anderen Zweig nicht gebunden und nicht einmal die Rechtsbestandsentscheidung des Bundespatentgerichts bindet die Verletzungsgerichte.

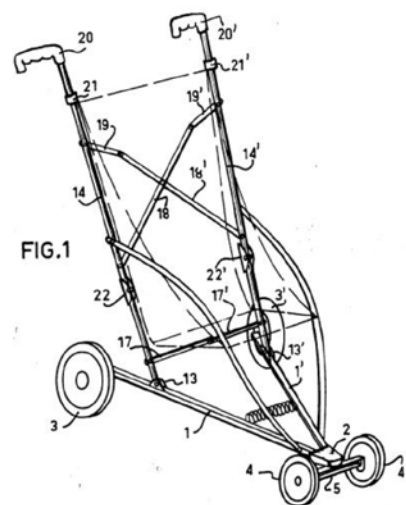
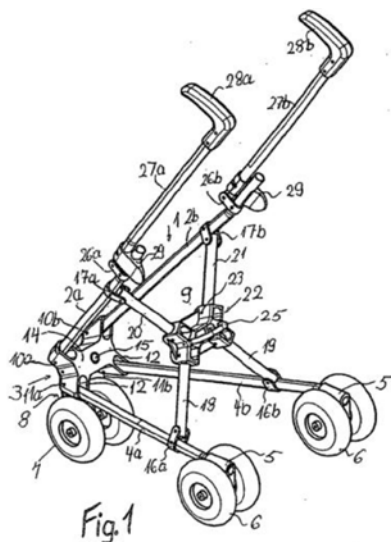
Allerdings laufen die beiden Verfahren jeweils in letzter Instanz beim Bundesgerichtshof zusammen, sodass zumindest dort – möchte man meinen – eine einheitliche Beurteilung erfolgt.

In dem hier zu besprechenden Verfahren ging es um die Frage, ob und inwieweit die Verletzungsgerichte an eine Entscheidung gebunden sind, die der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsverfahren erlassen hat.

### ENTSCHEIDUNG

Das Patent schützte einen zusammenklappbaren Schiebewagen für Kinder und/oder Puppen mit jeweils V-förmigen oberen und unteren Gestellholmen, die jeweils an einem gemeinsamen Verbindungsteil angeordnet sind. Die Gestellholme verbindend ist ein als Kreuzgestänge ausgebildetes Spreizgestänge (Bezugszeichen 18-21 in der im Folgenden eingeblendeten Figur 1) vorgesehen, das derart ausgebildet ist, dass bei seinem Zusammenlegen die oberen und unteren Gestellholme (2a,b und 4a,b) „gleichzeitig aufeinander zu verschwenken“.

In der zugrundeliegenden **Patentnichtigkeitssache** hatte der Bundesgerichtshof zunächst im Jahre 2012 das Urteil X ZR 58/11 erlassen und das Patent aufrecht erhalten. Im Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahren war insbesondere eine französische Offenbarungsschrift diskutiert worden, die ein zusammenlegbares Kinderwagengestell gemäß der im Folgenden eingeblendeten Figur 1 zeigte, bei dem zwischen den Rückenholmen 14, 14' ein zusammenlegbares Scherengestänge 18, 18', 19, 19' vorgesehen war und die Rückenholme an ihrer Unterseite an V-förmigen Gestellholmen 1, 1' gelagert waren.





Damals war der Bundesgerichtshof zu dem Schluss gelangt, dass das Konstruktionsprinzip des erfindungsgemäßen Wagengestells des Streitpatents im Wesentlichen darin liegt, dass die vier Gestellholme 2a,b, 4a,b zum einen an demselben Verbindungsteil angelenkt sind und zum anderen untereinander durch ein als Kreuzgestänge ausgebildetes Spreizgestänge verbunden sind. Demnach könnten die oberen und die unteren Holme wie ein Regenschirm beim Aufstellen sowohl zu- als auch gegeneinander in eine V-Position gebracht werden und beim Zusammenlegen gleichzeitig aufeinander zu verschwenkt werden.

Zum Kreuzgestänge der französischen Offenbarungsschrift hieß es dabei wie folgt:

*Ein Kreuzgestänge, dessen Holme – wie bei dem in der K7 [die frz. Patentanmeldung] gezeigten Scherengestänge – lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden können, kann nicht als ein Kreuzgestänge im Sinne der Merkmalsgruppe 6.3. [das Kreuzgestänge betreffend] angesehen werden, weil dieses nicht derart ausgebildet ist, dass beim Zusammenlegen obere und untere Holme gleichzeitig aufeinander zu verschwenkt werden.*

In dem parallelen **Verletzungsverfahren** hatte sich sodann das Oberlandesgericht an diese Auslegung gebunden gehalten und demzufolge die Klageansprüche der Patentinhaberin abgewiesen. Die angegriffene Verletzungsform weise ein Kreuzgestänge auf, dessen Streben lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden könnten, was nicht als Kreuzgestänge (im Sinne des Streitpatents) zu einer gleichzeitigen Bewegung der oberen und unteren Holme aufeinander zu führe.

Anders als in der französischen Entgegnung war in der angegriffenen Verletzungsform freilich das Kreuzgestänge zwischen jeweils V-förmigen oberen und unteren Gestellholmen angeordnet. Der Unterschied zum Streitpatent bestand darin, dass die Relativbewegung zwischen den oberen und unteren Holmen nur auf eine Bewegung der oberen Holme zurückzuführen war.

Dem tritt nun der **Bundesgerichtshof** mit dem ersten Leitsatz der Entscheidung in der zugelassenen Revision klar entgegen:

*Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.*

Der zweite Leitsatz betont wieder einmal die Grundsätze des Bundesgerichtshofs betreffend die korrekte und Auslegung eines Patentanspruchs in Fortführung der etablierten Rechtsprechung:

*Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden.*

Im konkreten Fall sei daher das Anspruchsmerkmal, wonach die oberen und unteren Holme beim Zusammenlegen des Spreizgestänges „gleichzeitig“ aufeinander zu verschwenken seien, im Lichte der Beschreibung auszulegen. Dort sei zwar angegeben, dass ein erfindungsgemäßes Wagengestell ähnlich wie ein Schirmgestänge aufgebaut ist. Anschließend werde aber auch die Möglichkeit erwähnt, nicht die unteren, sondern nur die oberen (gegenüber den unteren) Holmen verschwenkbar anzuordnen. Das stimme im Übrigen auch mit Ausführungsformen der Unteransprüche überein.

Insgesamt sei demnach (so die Meinung des Bundesgerichtshofs im Verletzungsverfahren) eine funktionsorientierte Auslegung geboten. Diese rechtfertige auch den Schluss, dass bei dem im Anspruch vorgesehenen gleichzeitigen Aufeinanderzuschwenken nicht zwingend die unteren und oberen Holme beteiligt sein müssten. Vielmehr liege eine Patentverletzung auch dann vor, wenn es (wie bei der angegriffenen Ausführungsform) zu einer gleichzeitigen Relativbewegung aller vier Holme kommt.

Entscheidend war nun die Begründung, mit der sich der Bundesgerichtshof von seiner früheren Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren abwendet: Damals sei es für die Beurteilung der beiden geltend gemachten Nichtigkeitsgründe auf die Frage der Gleichzeitigkeit der Bewegung der Holme in der französischen Patentanmeldung nicht angekommen: Die Stützstreben 18, 18', 19, 19' des Scherengestänges der französischen Entgegenhaltung seien mit ihren beiden Enden allein an den Rückenhol-

men 14, 14' angelenkt, so dass die Betätigung des Scherengestänges auch nur eine Bewegung dieser Holme 14, 14' bewirken könne. Die Frage, ob sich bei einem Aufeinanderzuerschwenken der Rückenholme 14, 14' und der unteren Gestellholme 1, 1' beide Holmpaare bewegten oder sich allein das obere Holmpaar auf das untere zu bewege, stelle sich bei einer Betätigung des Scherengestänges der französischen Entgegenhaltung also gar nicht.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, dass es sich bei der Auslegung des Patents um eine Rechtsfrage handelt. Das jeweils zuständige Gericht muss daher diese Rechtsfrage selbst beurteilen. Unabhängig von etwaigen entgegenstehenden Entscheidungen anderer Gerichte – und sogar dann, wenn dieses andere Gericht der Bundesgerichtshof ist. Diese fehlende Bindung ist Ausdruck der (verfassungsrechtlich vorgegebenen) Unabhängigkeit der Gerichte und verhindert, dass eine fehlerhafte Beurteilung eines Gerichts unhinterfragt fortgesetzt wird. Konsequenterweise – wie um seinen Untergerichten Mut zu machen – scheut der Bundesgerichtshof nicht einmal davor zurück, sich selbst zu korrigieren.

Ist das Urteil also systematisch und verfassungsrechtlich zweifelsohne richtig, könnten sich doch für die Praxis erhebliche Probleme und Unsicherheiten ergeben: Auch Entscheidungen des Bundesgerichtshofs müssen nun in untergerichtlichen Instanzen infrage gestellt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sich der inhaltliche Schwerpunkt der Argumentation in beiden Verfahren unterscheidet. Allerdings dürfte bei den Instanzgerichten aus naheliegenden Gründen weiterhin große Zurückhaltung darin bestehen, von einer bereits vom Bundesgerichtshof vorgenommenen Patentauslegung abzuweichen. Wir erwarten, dass der Bundesgerichtshof in den meisten Fällen nur durch den Bundesgerichtshof korrigiert wird. (Winkelmann)

## II. PATENTVERLETZUNG

### 3. Aktivlegitimation

*OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.04.2015, I-2 U 30/15*

#### HINTERGRUND

Wer kann (im eigenen Namen) Rechte an einem Patent geltend machen und Patentverletzungsklage erheben? Während der eingetragene Patentinhaber immer dieses Recht hat, ist die Aktivlegitimation des Lizenznehmers nicht unproblematisch. Grundsätzlich gilt dabei die Daumenregel, dass der ausschließliche Lizenznehmer

aktivlegitimiert ist, wohingegen der einfache Lizenznehmer einer zusätzlichen, ausdrücklichen Ermächtigung des Patentinhabers bedarf, um das Schutzrecht gegen Dritte durchsetzen zu können. Diese Grundregel hat das Oberlandesgericht Düsseldorf nun weiter ausdifferenziert.

#### ENTSCHEIDUNG

Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin zunächst beim Landgericht Düsseldorf wegen einer Patentverletzung den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Dabei hatte sich die Klägerin auf einen Lizenzvertrag mit der in den USA ansässigen Patentinhaberin S gestützt, in dem der Klägerin eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent erteilt wurde. Allerdings ging aus dem Lizenzvertrag auch hervor, dass die Patentinhaberin zuvor bereits anderweitig einfache Lizenzen an Dritte vergeben hatte. Der Klägerin wurde daher in dem Lizenzvertrag auferlegt, alle Rechte und Pflichten der Patentinhaberin aus diesen einfachen Lizenzverträgen zu übernehmen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (wie zuvor auch das Landgericht) abgewiesen. Anders als das Landgericht, das sich darauf gestützt hatte, dass eine Patentverletzung nicht mit der im Verfügungsverfahren gebotenen Sicherheit zu bejahen sei, weist das Oberlandesgericht die Klage bereits wegen fehlender Aktivlegitimation der Klägerin ab.

Zur Begründung führt der Senat aus, dass die Klägerin nicht als ausschließliche Lizenznehmerin anzusehen ist. Die bereits anderweitig vergebenen Lizenzen bestünden auch nach Erteilung der als „exklusiv“ bezeichneten Lizenz an die Klägerin fort, was sich insbesondere darin zeige, dass sich die Klägerin zur Erfüllung der vorher

abgeschlossenen Lizenzverträge verpflichtet habe. Bei der Lizenz der Klägerin handele es sich daher nach Ansicht des Oberlandesgerichts nicht um eine ausschließliche Lizenz. Denn eine ausschließliche Lizenz liege nur dann vor, wenn der Lizenznehmer (zumindest in einem bestimmten sachlichen und/oder geographischen Bereich) allein dazu berechtigt ist, das Patent zu nutzen.

Die Aktivlegitimation des ausschließlichen Lizenznehmers wird gerade dadurch begründet, dass dieser durch die Exklusivität der Lizenz in eine dem Patentinhaber vergleichbare Position einrückt. Da er allein berechtigt ist, das Patent zu nutzen, soll er auch das Recht haben, dieses allein durchzusetzen.

Das Oberlandesgericht sieht diese Voraussetzungen als nicht erfüllt an, wenn der Patentinhaber vor Erteilung der „ausschließlichen“ Lizenz bereits anderweitig einfache Lizenzen vergeben hat. Denn dann verfüge der Lizenznehmer gerade nicht über ein alleiniges Nutzungsrecht, es handelt sich in Wahrheit mithin um eine nicht-exklusive Lizenz.

Den Einwand der Klägerin, dass die Fortgeltung der bereits zuvor erteilten Lizenzen unschädlich sei, weil die gleiche Situation entstanden wäre, wenn die ausschließliche Lizenznehmerin nach Abschluss des Vertrags einfache (Unter-)Lizenzen vergeben hätte, lässt der Senat nicht gelten. Aus Sicht des Gerichts bedeutet es

einen erheblichen Unterschied, ob der ausschließliche Lizenznehmer aufgrund eigener Entscheidung Unterlizenzen vergibt oder ob er das Bestehen solcher vom Patentinhaber vergebenen Lizenzen hinnehmen muss. Denn sobald der Patentinhaber Lizenzen an Dritte erteilt hat, ist er nicht mehr in der rechtlichen Position, um eine ausschließliche Lizenz zu vergeben.

Auch die Bestimmung in dem Lizenzvertrag, wonach die Klägerin alle Rechte und Pflichten der Patentinhaberin aus den von der Klägerin zuvor geschlossenen Lizenzverträgen übernimmt, rechtfertigt für das Oberlandesgericht keine andere Beurteilung. Zwar sei ein solcher Eintritt der Klägerin in die bestehenden Lizenzverträge grundsätzlich dazu geeignet, der Klägerin die Position einer ausschließlichen Lizenznehmerin (und damit die Aktivlegitimation) zu verschaffen. Eine solche Vertrags-

übernahme könne nach deutschem Recht jedoch nicht ohne die Beteiligung des Dritten, mit dem die Patentinhaberin den Vertrag geschlossen hat, erfolgen. Daher sei die Vertragsübernahme nach Ansicht des Senats unwirksam, so dass die bestehenden Lizenzen zwischen der Patentinhaberin und den anderen Lizenznehmern neben der Lizenz der Klägerin fortbestehen.

Nur am Rande weist das Oberlandesgericht auch den Einwand zurück, dass die Beklagte die Aktivlegitimation erstmals in der Berufungsinstanz bestritten hat, so dass dieser Vortrag verspätet sei. Zwar gelten auch im Verfügungsverfahren die allgemeinen Präklusionsvorschriften, allerdings war das Bestehen von einfachen Lizenzen parallel zu der Lizenz der Klägerin unstrittig – und unstrittige Tatsachen können nicht als verspätet zurückgewiesen werden.

## BEWERTUNG

Das Urteil zeigt die Schwierigkeiten auf, die bei der Lizenzierung von Schutzrechten oftmals gerade im Detail liegen. Letztlich scheiterte die Klägerin im vorliegenden Fall daran, dass die in ihrem Lizenzvertrag vereinbarte Übernahme der bestehenden Lizenzverträge nach deutschem Recht nicht wirksam war. Dadurch blieben die von der Patentinhaberin bereits zuvor gewährten Lizenzen bestehen und die Klägerin kam nie in den Genuss einer exklusiven Rechtsposition, die ihr erlaubt hätte, das Patent durchzusetzen. Bei der Lizenzierung von Schutzrechten ist daher auch bei scheinbaren Nebensächlichkeiten große Sorgfalt geboten, da anderenfalls die von den Parteien gewünschten Rechtsfolgen möglicherweise nicht ausgelöst werden.

In der Sache ist dem Oberlandesgericht Düsseldorf allerdings zuzustimmen. Hat der Patentinhaber Dritten bereits Lizenzen eingeräumt, kann er in diesem Bereich ohne eine vorherige Kündigung keine exklusiven Lizen-

zen mehr vergeben. Ist indessen der Lizenznehmer nur einer von mehreren, so steht ihm kein eigenes Recht zur Klage zu, da es an einer dem Patentinhaber vergleichbaren Alleinstellung fehlt.

Falls trotz bestehender einfacher Lizenzen eine ausschließliche Lizenz gewünscht und eine Kündigung der bestehenden Verträge nicht möglich ist, zeigt das Urteil des Oberlandesgericht die Übernahme der bestehenden Verträge als Ausweg auf. Übernimmt der „neue“ Lizenznehmer die bestehenden Verträge und erhält er dann eine ausschließliche Lizenz, rückt er in eine ähnliche Stellung wie die des Patentinhabers und erhält damit auch das Recht zur Durchsetzung des Patents. Allerdings bringt auch diese Lösung erhebliche Schwierigkeiten mit sich, da für die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz das Schutzlandprinzip gilt, also das Recht des Staates, in dem das Patent erteilt wurde. (Müller)

## 4. Passivlegitimation

*OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015, I-2 U 64/14*

### HINTERGRUND

Jahrelang gehörte es zu den allgemeinen Grundsätzen des Gewerblichen Rechtsschutzes, dass neben der verletzenden Gesellschaft auch deren Geschäftsführer für Verletzungen von Gewerblichen Schutzrechten haftet. Vor allem in Fällen, in denen der Kläger die Gefahr sah, dass sich die von ihm beklagte Gesellschaft möglicherweise durch Liquidation oder in anderer Weise nach der Vollstreckung entziehen könnte, wurde daher neben der Gesellschaft auch deren Geschäftsführer persönlich verklagt. Durch die persönliche Haftung des Geschäftsführers als natürlich Person wurden gesellschaftsrechtliche Auswege aus der Haftung weitgehend verbaut.

Diese vermeintlichen Gewissheiten wurden jedoch insbesondere durch ein Urteil des I. Senats des Bundesgerichtshofes zum Wettbewerbsrecht erschüttert. In seiner Entscheidung *Geschäftsführerhaftung* vom 18.

Juni 2014 führt der I. Senat aus, dass allein die Organisation des Geschäftsführers dessen Passivlegitimation nicht begründen könne. Vielmehr sei erforderlich, dass der Geschäftsführer entweder persönlich aktiv an der Verletzungshandlung mitwirke oder als Garant für die Abwendung einer solchen Verletzung haftet, wofür indessen selbst eine positive Kenntnis der Verletzungshandlung nicht ausreichend sein soll.

Dadurch wird die Möglichkeit, den Geschäftsführer für Verletzungen gewerblicher Schutzrechte haftbar zu machen, erheblich eingeschränkt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich ein Jahr nach der genannten Entscheidung des I. Zivilsenats mit der Übertragung dieser Rechtsprechung auf das Patentrecht befasst.

### ENTSCHEIDUNG

Das der vorliegenden Entscheidung zugrundeliegende Patent befasst sich mit einer medizinischen Vorrichtung zur Linderung von Atmungsproblemen, insbesondere im Schlaf. Zu deren Herstellung werden beim Patienten vom Zahnarzt Gebissabdrücke angefertigt, auf deren Grundlage dann in einem zahnmedizinischen Labor die einer Zahnspange ähnliche „Antischnarch“-Vorrichtung angefertigt wird.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Düsseldorf stellen die vorliegend angegriffenen Produkte eine Verletzung des Klagepatents dar. Für diese Verletzung haftet neben der Beklagten zu 1.) – einer GmbH – auch der Beklagte zu 2.) als Geschäftsführer der GmbH.

Zur Begründung der Haftung beider Beklagte führt das Gericht zunächst aus, dass ein „Anbieten“ eines verletzenden Produkts im Sinne des Patentrechts eine eigene Verletzungshandlung darstellt und es daher irrelevant ist, ob der Anbietende das Produkt selbst herstellt oder verkauft. Darüber hinaus sei nicht erforderlich, dass der

Anbietende ein bindendes Angebot auf Abschluss eines Vertrags abgibt. Ausreichend sei vielmehr, dass durch die Erklärung eine Nachfrage nach dem schutzrechtsverletzenden Gegenstand geschaffen wird, wobei es unerheblich ist, wer das Produkt später zur Verfügung stellt.

Vor diesem Hintergrund stellt das Oberlandesgericht zunächst fest, dass die Beklagte zu 1.) die patentverletzenden Erzeugnisse in Deutschland angeboten hat, indem sie diese auf ihrer Internetseite auf Deutsch beworben hat. Durch diese Werbung werde Interessenten deutlich gemacht, dass die verletzenden Vorrichtungen erhältlich sind. Dass der Erwerb über Zahnärzte und Dentallabore erfolge und nicht über die Beklagte zu 1.) selbst, ist, so das Oberlandesgericht weiter, nicht von Bedeutung.

Sodann wendet sich das Oberlandesgericht der Haftung des Geschäftsführers der Beklagten zu 1.) zu. Dabei legt der Senat als Ausgangspunkt zugrunde, dass der Geschäftsführer aufgrund seiner Stellung in dem von ihm

geführten Unternehmen dafür Sorge zu tragen hat, dass durch deren Aktivitäten keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies, so das Gericht weiter, entspreche der jahrzehntelangen Rechtsprechung zum Patentrecht durch die Instanzgerichte und sei auch vom für das Patentrecht zuständigen X. Senat des Bundesgerichtshof gebilligt worden. Sodann wendet sich das Oberlandesgericht der zum Wettbewerbsrecht ergangenen Entscheidung Geschäftsführerhaftung des Bundesgerichtshof zu – und führt aus, dass die dort aufgestellten Einschränkungen der Geschäftsführerhaftung für das Patentrecht nach Ansicht des Oberlandesgericht nicht gelten sollen.

Im Ergebnis kommt es darauf in der vorliegenden Entscheidung dann jedoch gar nicht an, da der Beklagte zu 2.) als Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Beklagten zu 1.) deren Geschäftsmodell persönlich erstellt und die Angebote der verletzenden Produkte durch die Beklagte zu 1.) persönlich unterschreibt. Dementsprechend verurteilt das Oberlandesgericht vorliegend sowohl die Gesellschaft als auch deren Geschäftsführer wegen Patentverletzung.

## BEWERTUNG

Die Tatsache, dass sich das Oberlandesgericht Düsseldorf im vorliegenden Urteil ausdrücklich gegen die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Wettbewerbsrecht gewandt hat, obwohl es hierauf für die Verurteilung des Geschäftsführers in diesem Fall nicht einmal notwendig gewesen wäre, zeigt, dass es ein Anliegen des Gerichts war, sich zu dieser Frage zu äußern. Bedauerlich ist, dass das Urteil keine nähere Begründung enthält, weshalb die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Geschäftsführerhaftung nach Ansicht des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Patentrecht nicht gelten soll.

Allerdings ist es auch rechtlich schwer zu begründen, dass im Patentrecht andere Maßstäbe für die Haftung des Geschäftsführers gelten sollen, als im Wettbewerbsrecht oder im Markenrecht. Die Kritik an der jüngsten Entscheidung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs muss daher grundlegend ausfallen und kann sich daher kaum auf das Patentrecht beschränken. So ist es wohl auch zu verstehen, wenn das Oberlandesgericht eine Begründung unterlässt, weshalb die Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs im Patentrecht nicht gelten soll.

Das Problem dieser Rechtsprechung dürfte grundsätzlich darin liegen, dass dadurch zunehmend strafrechtlich geprägte Haftungsprinzipien in das Zivilrecht Einzug erhalten. Dabei scheint es auf der Hand zu liegen, dass die in den Konsequenzen substantiell gravierende strafrechtliche Haftung mit strengeren Maßstäben zu messen ist als eine zivilrechtliche Haftung. Das deutsche Strafrecht kennt keine Unternehmensstrafbarkeit und mithin auch keine Haftung der Organe einer Gesellschaft für deren geschäftlichen Handlungen. Daher erscheint es bereits im Ausgangspunkt fragwürdig, eine zivilrechtliche Haftung der Gesellschaftsorgane anhand strafrechtlicher Konzepte zu beurteilen.

Es wäre daher zu begrüßen, wenn sich die Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf durchsetzt. Bis zu einer erneuten Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dieser Frage wird die Diskussion allerdings weitergehen. (Müller)

## 5. Äquivalente Patentverletzung

*BGH, Urteil vom 13.01.2015, X ZR 81/13 – Kochgefäß*

### HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach zur äquivalenten Patentverletzung geäußert, wobei die jüngsten Entscheidungen, insbesondere die Urteile *Okklusionsvorrichtung* und

*Diglycidverbindung* eine deutliche Tendenz zeigen, den Anwendungsbereich der äquivalenten Patentverletzung einzuschränken. Diese Rechtsprechung setzt der Bundesgerichtshof mit dem vorliegenden Urteil weiter fort.

### ENTSCHEIDUNG

In der vorliegenden Sache ging es um ein Patent betreffend ein Kochgefäß und die Ausgestaltung von dessen Boden. In diesem Patent wurde als Stand der Technik zugrunde gelegt, dass es bei Kochgefäßen vorteilhaft ist, deren Boden mit einem gut wärmeleitendem Material, beispielsweise Aluminium, zu versehen. Diese wärmeleitende Schicht wurde zumeist mit einer weiteren Metallschicht umhüllt, die eine größere Beständigkeit gegen Korrosion, Zerkratzen und Oxidation aufweist. Dabei wurde diese Schutzschicht typischerweise nicht nur auf der Unterseite des Gefäßes aufgebracht, sondern an dessen Seiten hochgezogen, sodass die wärmeleitende Schicht vollkommen von einer Metallschicht mit größerer Beständigkeit aber niedriger Wärmeleitfähigkeit eingeschlossen ist.

Dies führt allerdings zu dem Nachteil, dass sich bei der Erhitzung des Gefäßes die unterschiedlichen Metallschichten in unterschiedlichem Maße ausdehnen, was zu Verformungen des Topfes führen kann. Das Patent stellte sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe, ein Kochgefäß mit kapselförmigem Boden so weiterzuentwickeln, dass solche Deformationen vermieden werden. Die beanspruchte Lösung bestand darin, die Seitenwand der Schutzschicht des kapselförmigen Bodens mit Rillen (erhöhten und vertieften Bereichen) zu versehen.

Die von der Beklagten hergestellten Töpfe wiesen allerdings die vom Klagepatent beanspruchte vollständige Einkapselung der gut wärmeleitenden Schicht nicht auf. Daher lehnten Landgericht und Oberlandesgericht eine wortsinngemäße Verletzung ab. Allerdings erkannten beide Gerichte auf eine äquivalente Verletzung, da es

auch bei einer unvollständigen Einkapselung zu einer Deformation des Bodens kommen kann. Die vollständige Einkapselung diene in erster Linie dem Schutz vor Oxidation, Korrosion oder mechanischen Beschädigungen – sei aber für den Vorteil der Erfindung des Klagepatents nicht wesentlich.

Der Bundesgerichtshof hebt nun die Entscheidung des Oberlandesgerichts auf und führt aus, dass die Vorinstanz eine äquivalente Patentverletzung zu Unrecht angenommen hat.

Voraussetzung einer äquivalenten Patentverletzung ist, dass die abgewandelte Ausführungsform nicht nur eine gleichwertige und für den Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit anhand der Patentschrift auffindbare Lösung umfasst. Vielmehr muss die abgewandelte Ausführungsform auch gleichwirkend sein. Für diese Gleichwirkung kommt es, wie der Bundesgerichtshof in der vorliegenden Entscheidung weiter ausführt, darauf an, ob die angegriffene Ausführungsform mit anderen Mitteln die gleiche Wirkung erzielt, wie die beanspruchte Lehre des Klagepatents. Dabei ist die Lehre des Klagepatents in seiner Gesamtheit zu betrachten. Eine äquivalente Patentverletzung könne nur angenommen werden, wenn die abgewandelte Ausführungsform gerade diejenigen Wirkungen erzielt, die mit dem nicht wortsinngemäß benutzten Merkmale erreicht werden sollen.

Der Bundesgerichtshof urteilt, dass das Oberlandesgericht diese Grundsätze in der aufgehobenen Entscheidung nicht ausreichend berücksichtigt habe. Die vom Oberlandesgericht vorgenommene Unterscheidung von erfindungswesentlichen Wirkungen (hier: Vermei-

derung einer Deformation des Topfes) und zusätzlichen Wirkungen (hier: Schutz der wärmeleitenden Schicht vor Korrosion, Oxidation und Kratzern) verbiete sich bei der Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung. Für eine Gleichwirkung sei vielmehr erforderlich, dass sämtliche Wirkungen der Lehre des Patents auch von der abge-

wandelten Ausführungsform erreicht werden. Eine äquivalente Patentverletzung hätte daher im vorliegenden Fall die Feststellung erfordert, dass die Töpfe der Beklagten auch den durch die vollständige Einkapselung erreichten Schutz der wärmeleitenden Schicht in gleichem Ausmaß verwirklichen.

## BEWERTUNG

Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist zuzustimmen. Die in den Vorinstanzen vorgenommene Unterscheidung zwischen erfindungswesentlichen und sonstigen Merkmalen widerspricht bereits im Ausgangspunkt dem Grundsatz, dass die Lehre eines Patents stets insgesamt zu betrachten ist und sich eine Unterteilung in wichtige und weniger wichtige Merkmale verbietet. Vor allem aber kann bei einer äquivalenten Patentverletzung nicht offen gelassen werden, ob durch das nicht wortsinngemäß benutzte Merkmal die gleichen Wirkung erreicht wird, wie durch die beanspruchte Lehre.

Das Oberlandesgericht hatte zu der Frage, ob durch die nicht-vollständige Einkapselung der wärmeleitenden Schicht der gleiche Schutz erreicht wird, wie durch die beanspruchte vollständige Einkapselung, keinerlei Feststellungen getroffen, sondern sich allein darauf gestützt,

es handele sich um ein zusätzliches Merkmal, das für die Lehre des Patents nicht wesentlich sei. Diese Auffassung höhlt das Kriterium der Gleichwirkung als eine zentrale Voraussetzung einer äquivalenten Verletzung weitgehend aus. Denn auf eine Gleichwirkung würde es dann überhaupt nur ankommen, wenn es sich bei dem abgewandelten Merkmal um ein wesentliches Element der Erfindung handelt.

Der Hersteller abgewandelter Produkte müsste dann im Vorfeld der Verletzung feststellen, welche Merkmale erfindungswesentlich sind und welche nicht. Da dies eine kaum mit Sicherheit festzustellende Wertungsfrage ist, würde dies zu einer ganz erheblichen Rechtsunsicherheit führen. Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Entscheidung diese Unsicherheit erfreulicherweise vermieden. (Müller)



## 6. Sukzessionsschutz und non-assert

*LG München, Urteil vom 08.01.2015, 7 O 28263/13*

### HINTERGRUND

Die deutschen Gerichte haben sich bislang kaum mit sogenannten „non-asserts“ befasst, mit denen sich ein Schutzrechtsinhaber verpflichtet, aus dem Schutzrecht nicht gegen den Vertragspartner vorzugehen. Dabei werfen solche Vereinbarungen insbesondere das Pro-

blemen auf, ob (und wenn ja inwieweit) sie hinter den Rechtsfolgen einer Lizenz zurückbleiben. Diese Frage kann beispielsweise im Hinblick auf Erschöpfung und Veräußerungen des betroffenen Schutzrechts von wesentlicher Bedeutung sein.

### ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht München hatte mit dem vorliegenden Urteil daher die eher seltene Gelegenheit, zu diesem Problem Stellung zu nehmen. In dem entschiedenen Fall hatte die Patentinhaberin zunächst einem mit ihr verbundenen Unternehmen, das als Streithelfer am vorliegenden Verfahren beteiligt war, eine Lizenz an dem Klagepatent erteilt. Die Streithelferin war zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt und schloss später zur Vermeidung einer patentrechtlichen Auseinandersetzung eine Vereinbarung mit der Beklagten, in der sie sich verpflichtete, aus dem Klagepatent keine Rechte gegen die Beklagte herzuleiten. Wörtlich lautete die Vereinbarung

*S. [die Streithelferin] and their subsidiary companies will not assert any rights against C [die Beklagte] or its sub-*

*siary companies or cooperation partners on the basis of EP ...*

Nach Abschluss dieser Vereinbarung veräußerte die Patentinhaberin das Klagepatent an die Klägerin, die dann vor dem Landgericht München wegen Verletzung des Patents gegen die Beklagte vorging. Im Zentrum des Verfahrens stand dabei die Frage, ob es sich bei der oben genannten Vereinbarung um eine Lizenz handelt (an die die Klägerin nach § 15 Abs. 3 PatG gebunden wäre) oder lediglich um einen „non-assert“, der für die Klägerin keine Bindungswirkung erzeugt.

### ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht München kommt in seinem Urteil zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Abrede zwischen der Streithelferin und der Beklagten um eine Lizenz handelt, an die auch die Klägerin gebunden ist.

Zur Begründung geht das Landgericht bis in die Rechtsprechung des Reichsgerichts zurück und skizziert zunächst weitschweifig die Entwicklung der rechtlichen Beurteilung von Lizenzen im deutschen Recht in den vergangenen knapp 100 Jahren sowie die Begriffe der einfachen und der negativen Lizenz. Dabei führt die Kammer aus, dass ein „non-assert“ dem deutschen Recht begrifflich fremd ist und als Unterfall der negativen Lizenz zu fassen ist.

Nach diesen sehr theoretischen Ausführungen wendet sich das Gericht dann dem konkreten Fall zu und führt aus, dass im Einzelfall im Wege der Vertragsauslegung ermittelt werden müsse, ob es sich um ein pactum de non petendo (also einen „non-assert“) handelt oder eine Lizenz. Der Wortlaut der Vereinbarung allein sei dabei nicht maßgeblich, vielmehr komme es auf den Willen der Parteien an. Ausgehend von der konkreten Situation kommt die Kammer dann zu dem Ergebnis, dass die Beklagte vorliegend ein positives Nutzungsrecht und damit eine Lizenz erhalten sollte. Denn es war die Absicht beider Parteien, sich der Bedrohung durch die Patente des jeweils anderen abschließend zu entledigen. Dies wäre durch einen „non-assert“, der nur für

die andere Partei, nicht aber deren Abnehmer gilt, nicht möglich gewesen. Im Übrigen werde ein „non-assert“

normalerweise auch durch einen anderen Wortlaut vereinbart.

## BEWERTUNG

Das Urteil des Landgerichts München zeigt mit seinem für das Ergebnis nicht relevanten Exkurs in die Terminologie des deutschen Rechts auf, dass der Begriff der negativen Lizenz ungeeignet ist, die rechtlichen Wirkungen eines „non-assert“ zu fassen. So viel zur Theorie.

Interessant ist allerdings die Begründung, weshalb das Gericht die als „non-assert“ formulierte Vereinbarung im Ergebnis als Lizenz ansah. Entsprechend den Auslegungsgrundsätzen des BGB orientiert sich die Kammer weniger am Wortlaut der Vereinbarung und greift in erster Linie auf den Willen der Parteien zurück. Aus dem Zusammenhang der Vereinbarung wurde dabei deutlich, dass eine abschließende Regelung gewollt war, die beiden Seiten umfassenden Rechtsfrieden verschafft.

Dabei ist hervorzuheben, dass die Kammer es bei der Feststellung des Parteiwillens ungewöhnlich einfach hatte. Denn das Unternehmen, das damals mit der Beklagten die Vereinbarung geschlossen hatte, war als Streithelferin auf Seiten der Beklagten beigetreten und bestätigte, dass es die Absicht beider Seiten war, die

damaligen Konflikt umfassend und abschließend beizulegen. Der Klägerin blieb daher nicht mehr als der Wortlaut der Vereinbarung, der allerdings nach deutschem Recht nicht allein maßgeblich ist.

Nicht nachvollziehbar ist indessen, weshalb das Gericht meint, dass ein „non-assert“ normalerweise anders formuliert werde. Worauf sich diese Auffassung stützt, ist nicht ersichtlich und sie dürfte auch nicht richtig sein.

Für die Praxis ist allerdings festzuhalten, dass die Parteien selbst im Vertrag klar machen sollten, welche Wirkungen die Einräumung der gewährten Rechte haben soll. Im Zweifelsfall hilft eine ausdrückliche Klarstellung, dass ein „non-assert“ und gerade keine Lizenz (oder umgekehrt!) gewollt ist. Auf den Wortlaut allein ist nach deutschem Recht kein Verlass und die Parteien laufen Gefahr, dass ein Gericht Jahre später zu einer Auslegung gelangt, die nicht gewollt war. (Müller)

## 7. Umfang des Auskunftsanspruchs im Ausland

*OLG Karlsruhe, 11.02.2015, 6 U 160/13*

### HINTERGRUND

Der Patentinhaber hat gegen jeden Verletzer (sowie gegen Dritte) einen Auskunftsanspruch, der auf die Vorlage umfassenderer Informationen zu Herstellung, Erwerb und Vertrieb patentverletzender Erzeugnisse gerichtet ist. Dieser Anspruch dient der Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs, der sich im Verletzungsverfahren in aller Regel noch nicht der Höhe nach beziffern lässt.

Für den Beklagten stellt die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs regelmäßig eine ganz erhebliche Belastung dar. Nicht nur müssen über mehrere Jahre in die Vergangenheit hinein Informationen, Belege und Unterlagen zum Ein- und Verkauf der in Rede stehenden Pro-

dukte gesammelt und in einem geordneten Verzeichnis zusammengefasst werden. Vielmehr erlangt der Patentinhaber durch die Auskunft oft auch einen tiefen Einblick in die Vertriebsstrukturen des Verletzers, was insbesondere bei Konkurrenten für den Auskunftsschuldner mehr als unerfreulich ist.

Der Inhalt der Auskunft wird dabei durch den Gesetzeswortlaut detailliert vorgegeben. Unklar war demgegenüber bislang, wie weit der Anspruch geographisch reicht und vor allem, ob auch Lieferwege im Ausland davon betroffen sind. Hierzu liegt mit dem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe nun die erste obergerichtliche Entscheidung vor.

### ENTSCHEIDUNG

Dem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe lag ein Streit über eine Patentverletzung durch Fahrradteile (Felge und Räder) zugrunde. Die Beklagte mit Sitz in Kalifornien importierte die in Rede stehenden Produkte nach Deutschland und bot sie hier zum Kauf an.

Wie schon zuvor das Landgericht sieht auch das Oberlandesgericht hierin eine Patentverletzung. Daraus folgt zwingend der Anspruch des Patentinhabers auf Auskunftserteilung. In diesem Zusammenhang führt das

Gericht aus, dass sich dieser Auskunftsanspruch über die Herkunft der verletzenden Erzeugnisse auch auf Vorgänge bezieht, die im patentfreien Ausland stattfinden. Zur Begründung führt der Senat – bemerkenswert kurz – aus, dass der Auskunftsanspruch dazu diene, den Rechtsinhaber in die Lage zu versetzen, den Weg der im Inland patentverletzenden Gegenstände nachzuvollziehen, um weitere Verletzungen effektiv bekämpfen zu können.

### BEWERTUNG

Auf den ersten Blick und insbesondere aus praktischer Sicht verdient die Entscheidung des Oberlandesgerichts Zustimmung. Eine Vielzahl in Deutschland in den Verkehr gebrachter patentverletzender Produkte wird im Ausland hergestellt, wo oftmals kein Patentschutz besteht. Würde man den Auskunftsanspruch auf das Inland begrenzen, wäre der Patentinhaber in vielen Fällen nicht in der Lage, die Herkunft der Erzeugnisse zu bestimmen. Insbesondere bei Massenware bestünde dann die Gefahr, dass nach gewonnenem Verletzungsprozess die Erzeugnisse über einen leicht abgewandelten Ver-

triebsweg in Deutschland in den Verkehr gebracht werden.

Dogmatisch ist allerdings nicht so einfach zu erklären, weshalb die Verletzung eines nationalen Patents über die Grenzen des jeweiligen Staates hinausreichende Konsequenzen haben soll. Die im patentfreien Ausland begangenen Handlungen sind vollkommen legal und es bedarf zumindest einer guten Begründung, wenn auch über diese Handlungen Auskunft erteilt werden muss, zumal eine solche Auskunft (wie eingangs erwähnt) für

den Auskunftsschuldner einen durchaus empfindlichen Eingriff darstellt.

Eine solche Begründung lässt das Urteil des Oberlandesgerichts leider vermissen. Das ist besonders bedauerlich, weil es, soweit ersichtlich, die einzige Entscheidung eines Oberlandesgerichts ist, das sich mit dieser Frage befasst. Soweit das Gericht in seinem Urteil in diesem Zusammenhang auf juristische Literatur verweist, hilft auch dies nur wenig weiter, da dort ebenfalls ohne nähere Begründung oder weitere Nachweise und gleichsam knapp die gleiche Auffassung vertreten wird.

Es bleibt zu hoffen, dass der Bundesgerichtshof sich der Sache annimmt und die Begründung des Oberlandesgerichts noch ergänzt.

In jedem Fall müssen sich Patentverletzer zukünftig darauf einstellen, dass auch über im patentfreien Ausland vorgenommene Vertriebshandlungen umfassend Auskunft zu erteilen ist. Für Patentinhaber wird der Auskunftsanspruch, der bereits nach der ersten Instanz (gegen eine zumeist vergleichsweise geringe Sicherheitsleistung) vollstreckbar ist, zu einem noch schärferen Schwert als er es bislang war. (Müller)

### III. RECHTSBESTÄNDIGKEIT

#### 8. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität

*BGH, Urteil vom 09.06.2015, X ZR 101/13 – Polymerschaum II*

*BGH, Urteil vom 14.10.2014, X ZR 35/11 – Zugriffsrechte*

*BGH, Urteil vom 19.05.2015, X ZR 48/13 – Übertragungsleistung*

*BGH, Urteil vom 12.05.2015, X ZR 43/13 – Rotorelemente*

#### HINTERGRUND

Immer wieder muss der Bundesgerichtshof mahnen, dass die Anspruchsauslegung in der Urteilsbegründung ein eigenständiger Schritt der Rechtsfindung ist und nicht mit den Folgefragen (unzulässige Erweiterung, Prioritätsbeanspruchung) vermischt werden darf. Zwar

könnte die Ratio der hier referierten Urteile durchaus auch auf Verletzungsurteile Anwendung finden – aber es ist gerade das Bundespatentgericht, das sein Obergericht im Rechtsbestandsverfahren immer wieder dazu herausgefordert hat, diese Klarstellung zu fordern.

#### ENTSCHEIDUNGEN

In dem Fall *Polymerschaum II* hatte das Bundespatentgericht die Patentauslegung lediglich an dem allgemeinen Fachverständnis ausgerichtet und vor diesem Hintergrund einen spezifischen Begriff des Patentanspruchs als unbestimmt und als „zur Kennzeichnung ungeeignet“ angesehen.

Gegen dieses erstinstanzliche Urteil findet der Bundesgerichtshof nun besonders deutliche Worte: Das Gericht komme damit seiner ureigenen Pflicht, Rechtsfragen verbindlich zu beantworten, nicht nach. Ebenso wenig, wie sich der Verletzungsrichter darauf zurückziehen dürfe, den Erfindungsgegenstand nicht bestimmen zu können, könne diese Frage offenbleiben, wenn sie im Rechtsbestandsverfahren für eine Abgrenzung zum Stand der Technik notwendig sei. Vor diesem Hintergrund verweist der Bundesgerichtshof den Fall an das Bundespatentgericht zurück, damit dort dann (gewissermaßen erstmalig) eine „ordentliche“ Anspruchsauslegung vorzunehmen sei.

Vergleichbar lagen die Dinge auch bei dem Fall *Übertragungsleistung*: Dort fehlte es just an der entschei-

dungserheblichen Stelle des erstinstanzlichen Urteils an jeglichem Auslegungsschritt. Das Urteil hatte dem Anspruchswortlaut einen bestimmten Sinngehalt beigegeben, ohne sich dabei auf die zulässigen Auslegungsmaterialien der Patentschrift (insbesondere auf Beschreibung und Zeichnung) zu stützen. Und ebenso war es auch in den Urteilen *Zugriffsrechte* und *Rotorelemente*: Nach dem klaren Diktum des Bundesgerichtshofs darf der Wortlaut nicht isoliert für sich betrachtet werden und man darf auch nicht zu früh auf Erkenntnisquellen außerhalb der Patentschrift ausweichen. Vielmehr ist stets ein sinnvolles und wenn möglich widerspruchsfreies Gesamtverständnis der Patentansprüche (einerseits) und der zu ihrer Erläuterung bestimmten Beschreibung (andererseits) zu entwickeln. Dieser Schritt ist – das ist besonders wichtig – unabhängig von den weiteren Prüfungsschritten vorzunehmen.

## BEWERTUNG

Die Urteilsreihe ist sehr zu begrüßen. Insbesondere, wenn man auf die Praxis des Bundespatentgerichts schaut, bleibt zu hoffen, dass sich das Gericht nun mehr Mühe gibt, die Patente so zu verstehen, wie sie vom Anmelder geschrieben und vom Patentamt erteilt worden sind.

Denn gerade hier (vor dem Bundespatentgericht) war in der Vergangenheit häufig festzustellen, dass ungerechtfertigte (und in der Sache völlig unnötige) Patentvernichtungen aus einer mangelhaften Patentauslegung resultierten. Gerade im Rechtsbestandsverfahren kann es nämlich zu kapitalen Fehlern im Urteil kommen, wenn die Anspruchsauslegung nicht als eigenständiger Schritt argumentiert wird: Wird der Patentanspruch unter Berufung auf einen vermeintlich eindeutigen Anspruchswortlaut losgelöst von der Erfindungsbeschreibung ausgelegt, dann entfernt sich der Schutzbereich des Patents

schon allein aus argumentativen Gründen vom Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung. Denn deren Inhalt ergibt sich ja definitionsgemäß aus der gesamten Anmeldeschrift und das Primat der Ansprüche gilt dort nicht. Eine Offenbarungsargumentation, die nicht an einer eigenständigen Schutzbereichsbestimmung (des Patents) ansetzt und die nicht in ausreichendem Maße die Erfindungsbeschreibung (des Patents) berücksichtigt, wird dann zirkulär.

Sollte sich dieses (wiederholte) Diktum des Bundesgerichtshofs nun auch vor dem Bundespatentgericht durchsetzen, könnte damit vermutlich die hohe Aufhebungsrate erstinstanzlicher Nichtigkeitsurteile verringert werden. Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren würden weiter harmonisiert – und damit wäre letztlich auch für Rechtssicherheit gesorgt. (Henke)

## 9. Vorliegen einer technischen Lehre

### *BGH, Urteil vom 30.06.2015, X ZB 1/15 – Flugzeugzustand*

#### HINTERGRUND

Im Nichtigkeitsverfahren beschäftigen sich Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof immer wieder mit der Frage, ob die beanspruchte Lehre eines Patents ein technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Ausgangspunkt hierfür ist § 1 PatG (Art. 52 EPÜ). Danach sind nur technische Erfindungen schutzfähig und – wichtiger noch – es wird klargestellt, dass insbesondere Software und mathematische Methoden als solche nicht als technische Erfindung anzusehen sind.

Der Bundesgerichtshof prüft daher die Patentfähigkeit in zwei Stufen und fragt in einem ersten Schritt, ob das Technizitätserfordernis nach § 1 Abs. 1 PatG (Art. 52 Abs. 1 EPÜ) erfüllt ist. Dies ist bereits dann der Fall, wenn die beanspruchte Lehre den Einsatz technischer

Geräte erfüllt. Umfasst der Anspruch also einen Prozessor zur Ausführung einer Software ist diese Hürde bereits genommen.

Als deutlich schwierigere Klippe erweist sich in letzter Zeit jedoch zunehmend der zweite Prüfungsschritt. Hier geht der Bundesgerichtshof der Frage nach, ob ein Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 3 PatG (Art. 52 Abs. 2 EPÜ) vorliegt, also ob beispielsweise eine Software „als solche“ beansprucht wird. Diese Frage beurteilt sich danach, ob die Erfindung ein technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Ist dies der Fall, so kann z.B. auch eine im Wesentlichen auf Datenverarbeitung basierende Erfindung patentierbar sein.

#### ENTSCHEIDUNG

In dem vorliegenden Urteil hat der Bundesgerichtshof über die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur Positionsbestimmung von Flugzeugen entschieden. Kern der Erfindung war dabei ein mathematisches Verfahren zur Auswertung einer Vielzahl von Messwerten.

Den ersten Prüfungsschritt des oben beschriebenen Schemas bejaht der Bundesgerichtshof (ebenso wie zuvor das Bundespatentgericht) kurz und knapp das Vorliegen einer technischen Lehre, da der Anspruch den Einsatz eines Computers vorsah. Im zweiten Prüfungsschritt entscheidet der Bundesgerichtshof dann allerdings anders als die Vorinstanz und beurteilt die Erfindung – anders als zuvor das Bundespatentgericht – als patentfähig.

Dabei stellt der Bundesgerichtshof dar, dass für die hier in Rede stehende mathematische Methode das gleiche gilt wie für Software oder die Wiedergabe von Informationen: Im Hinblick auf § 1 Abs. 3 PatG sind diese nur patentierbar, wenn sie der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Dabei, so der Bundesgerichtshof weiter, sei allerdings zu berücksichtigen, dass eine mathematische Methode nicht ohne

Weiteres als nicht-technisch angesehen werden kann. Technisches Handeln ist das Arbeiten mit Naturkräften und die solchen Naturkräften zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten werden in aller Regel mit Hilfe mathematischer Methoden beschrieben. Als nicht-technisch könne eine mathematische Methode daher nur dann angesehen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist.

Diese Voraussetzung – den hinreichenden Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften – sieht der Bundesgerichtshof als erfüllt an. Dabei stellt der Senat darauf ab, dass die patentgemäße mathematische Zusammenfassung von Messwerten dem Ziel dient, zuverlässigere Erkenntnisse über den Stand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.

Abschließend stellt der Bundesgerichtshof fest, dass es im Rahmen der Patentfähigkeit nicht darauf ankomme, ob das zugrunde liegende Problem bereits durch den Stand der Technik gelöst wird oder ob die beanspruchte

Erfindung eine Verbesserung der bekannten Verfahren darstellt. Ausreichend sei vielmehr, wenn die Erfindung

im Vergleich zum Stand der Technik einen anderen Lösungsweg aufzeigt.

## BEWERTUNG

Nachdem der Bundesgerichtshof in der Vergangenheit wiederholt über die Frage entschieden hat, ob in unterschiedlichen Patenten softwarebasierte Lösungen dem Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 3 PatG unterfallen, liegt nun eine erste Entscheidung vor, die sich in diesem Zusammenhang mit mathematischen Methoden befasst. Dies ist deshalb besonders interessant, weil die in den angemeldeten Ansprüchen enthaltene mathematische Methode letztlich selbstverständlich durch Software umgesetzt werden sollte.

Auf den ersten Blick scheint der Bundesgerichtshof an mathematische Methoden einen großzügigeren Maßstab anzulegen, wenn er ausführt, dass solche Methoden nicht ohne Weiteres als nicht-technisch angesehen werden könnten und eine Patentierung lediglich ausscheide, wenn kein Zusammenhang zur gezielten Anwendung von Naturkräften besteht. Bei einem genaueren Vergleich mit den zur Patentierbarkeit softwarebasierter Erfindungen herangezogenen Kriterien zeigt sich jedoch eine durchaus vergleichbare Beurteilung.

Bei Datenverarbeitungsprogrammen kommt es für die Patentierbarkeit nach der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshof darauf an, ob durch diese entweder Gerätekomponenten anders adressiert werden, das Datenverarbeitungsprogramm durch technische Gegebenheiten außerhalb des Computer bestimmt wird oder ob es gerade so ausgestaltet ist, dass auf die technische Ausgestaltung des Computers Rücksicht genommen wird. Es kommt mit anderen Worten darauf an, ob eine Wechselwirkung zwischen der (virtuellen) Software einerseits und der körperlich-physikalischen Umwelt andererseits eintritt. Die nun für mathematische Methoden verlangte Anwendung zur Erzielung eines bestimmten technischen Erfolgs verlangt ebenfalls eine Wechselwirkung zwischen mathematischer Theorie und der physikalisch-körperlichen Umwelt.

Es wäre auch schwer zu begründen gewesen, dass für die Patentierbarkeit von Software andere Maßstäbe gelten sollen als für die ebenfalls in § 1 Abs. 3 PatG genannten mathematischen Methoden. Die Entscheidung ist mithin als konsequente Fortsetzung der Rechtsprechung zu diesem Problemkomplex anzusehen. (Müller)



## **HINTERGRUND**

Das in diesem Verfahren im Streit stehende Patent dürfte vielen aus dem eigenen Gebrauch bekannt sein: Es handelte sich um ein Patent des Mobiltelefonherstellers Apple auf die bekannte „slide-to-unlock“ Funktion, bei der der Nutzer das Telefon mit einer Wischbewegung des Fingers über das Display entsperren kann.

Wie schon bei der zuvor besprochenen Entscheidung Flugzeugzustand ging es auch in diesem Fall vor allem um die Frage, welche Merkmale des Patentanspruchs zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln beitragen. Die im Mittelpunkt der Diskussion stehende Merkmalsgruppe sah vor, dass ein Entsperrbild entlang eines vorgegebenen Pfades auf dem Display im Einklang mit dem Kontakt des Nutzers bewegt wird, wobei das Entsperrbild ein graphisches Objekt ist, mit dem der Benutzer interagiert.

Das Bundespatentgericht hatte das Patent in erster Instanz mangels erfinderischer Tätigkeit widerrufen. Zwar wurde die oben genannte Merkmalsgruppe durch den Stand der Technik nicht offenbart, jedoch trage diese auch nicht zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bei. Denn die Signalisierung des Ablaufs des Entsperrvorganges richte sich allein an den Benutzer, die Funktionsweise des Gerätes werde dadurch nicht beeinflusst. Es werde lediglich eine Information graphisch dargestellt, sodass der Nutzer ein optisches Feedback erhalte. Das Bundespatentgericht urteilte, dass hier kein technisches Problem zugrunde liege, das mit technischen Mitteln gelöst werde, und ließ die Merkmalsgruppe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt.

## **ENTSCHEIDUNG**

In seiner Entscheidung Entsperrbild korrigiert der Bundesgerichtshof die Ausführungen der ersten Instanz in einem wesentlichen Punkt, da nach seiner Ansicht das Bundespatentgericht die technische Lehre der hier in Rede stehenden Merkmalsgruppe nicht zutreffend erkannt hat.

Ausgangspunkt des Urteils ist, dass Anspruchsmerkmale, die Informationen betreffen, zur Erfindungshöhe nur insoweit beitragen können, wie sie zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln beitragen oder dieses zumindest beeinflussen. Daraus folgt allerdings, dass solche informationsbezogenen Anspruchsmerkmale daraufhin zu untersuchen sind, ob die wiedergegebene Information sich als Ausführungsform eines technischen Lösungsmittels darstellt, das nicht bereits anderweitig in den Anspruch aufgenommen wurde. Solche Merkmale sind, so der Bundesgerichtshof weiter, regelmäßig als technisch anzusehen, denn es sei nicht zu rechtfertigen, ein technisches Merkmal nur deshalb nicht zu berücksichtigen, weil es im Patent-

anspruch in Gestalt der Wiedergabe von Informationen beansprucht wird.

Vor diesem Hintergrund betrachtet der Bundesgerichtshof die in Rede stehende Merkmalsgruppe differenziert: Zunächst wendet er sich dem Merkmal zu, ein Entsperrbild im Einklang mit dem Kontakt des Benutzers entlang eines angezeigten Pfades auf dem Bildschirm zu bewegen. Damit lehre der Patentanspruch dem Benutzer optisch anzuzeigen, dass er dem Computer mit der Bewegung einen Befehl gegeben hat, der die Entsperrung bewirken kann und diese auch tatsächlich bewirkt, wenn sie den Anforderungen an die verlangte Fingerbewegung entspricht. Die Fingerbewegung löst somit nicht nur die Entsperrung als solche aus, sondern auch eine Anzeige, die diesen Befehl und den Verlauf seiner Ausführung symbolisiert.

Darin erkennt der Bundesgerichtshof eine technische Lösung eines technischen Problems. Denn durch die Visualisierung der Befehlseingabe wird die Bedienungssicherheit erhöht. Der Benutzer kann während seiner Bewegung erkennen, ob er den Befehl richtig eingibt.

Soweit der Anspruch demgegenüber verlangt, dass die genannte Anzeige als Bewegung eines Entsperrbildes entlang eines angezeigten Pfades auf dem Bildschirm ausgeführt wird, handelt es sich nach Ansicht des Bundesgerichtshofs um eine inhaltliche Ausgestaltung der mit graphischen Mitteln gegebenen Information. Damit werde eine Information besonders anschaulich vermittelt, eine technische Lösung eines technischen Problems sei darin jedoch nicht zu erkennen.

Trotz dieser Korrektur der ersten Instanz in einem wesentlichen Punkt, erhält der Bundesgerichtshof die Entscheidung letztlich aufrecht. Denn soweit mit der diskutierten Merkmalsgruppe ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, lässt sich dieses ohne erfinderische Tätigkeit dem vorgelegten Stand der Technik entnehmen (allerdings wiederum mit anderer Begründung als derjenigen des Bundespatentgerichts).

## BEWERTUNG

Dieses Urteil des Bundesgerichtshofs ist nicht nur deshalb besonders interessant, weil es sich um die vorläufig letzte Entscheidung in dem mittlerweile beigelegten „Patentkrieg“ zwischen Apple und Samsung handelt. Beachtung verdient die Entscheidung vor allem deshalb, weil darin die Rechtsprechung zur Beurteilung einer technischen Lehre weiter entwickelt wird.

Der Bundesgerichtshof macht deutlich, dass im Einzelfall immer genau untersucht werden muss, welche Funktion informationsbezogene Anspruchsmerkmale haben. Geht es lediglich um die inhaltliche Darstellung einer Information, so ist das entsprechende Merkmal nach wie vor nicht als technische Lehre anzusehen. Allerdings kann sich hinter der Anweisung zur Wiedergabe von Informationen durchaus auch eine technische Lehre verbergen, wenn dadurch ein technischer Effekt

erreicht wird, wie beispielsweise die Reduzierung von Bedienungsfehlern.

Dem ist ohne weiteres zuzustimmen. Denn in der Tat können sich hinter informationsbezogenen Merkmalen durchaus technische Lösungen verbergen und der Umstand, dass eine solche Lösung bei der Anspruchsformulierung in eine Formulierung eingekleidet wird, die die Darstellung der Lösung in den Vordergrund stellt, kann auf die Schutzfähigkeit keinen Einfluss haben. Für künftige Nichtigkeitsverfahren bedeutet das natürlich, dass man sich nicht vorschnell mit der Feststellung zufrieden geben darf, ein Merkmal befasse sich lediglich mit der Darstellung von Informationen. Vielmehr ist genau zu prüfen, ob und in wie weit eine solche Darstellung Ausdruck einer technischen Lösung eines technischen Problems ist. (Müller)

## 10. Unentrinnbare Falle

### BGH, Urteil vom 17.02.2015, X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung

#### HINTERGRUND

Die Absätze (2) und (3) des Art. 123 EPÜ können für Patentanmelder leicht zur unentrinnbaren Falle werden, wenn dem Patentanspruch im Zuge des Einspruchsverfahrens Merkmale hinzugefügt worden sind. Falls sich diese Merkmale im Nachhinein als unzulässige Erweiterung des Schutzgegenstands erweisen (Abs. (2)), kann sich der Patentinhaber dazu gezwungen sehen, sie im Einspruchs-Beschwerdeverfahren (oder im Nichtigkeitsverfahren) wieder zu streichen. Das würde dann aber regelmäßig eine Erweiterung des Schutzbereichs bedeuten (Abs. (3)).

Das Thema ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten intensiv diskutiert worden. Inzwischen zeichnet sich ab, dass das Europäische Patentamt und der Bundesge-

richtshof andere Wege gehen. Die Lösung des Bundesgerichtshofs zielt dahin, dass aus einem Merkmal, das den Patentanspruch einschränkt – aber unzureichend offenbart ist – keine Rechte hergeleitet werden können.

Das galt allerdings zunächst nur für deutsche Patente und es war unklar, ob sich diese Lösungsvariante, die den Interessen des Patentinhabers sehr entgegenkommt, auch auf nationale Teile europäischer Patente übertragen lässt. Denn dort spricht Art. 123 EPÜ ja immerhin eine klare Sprache. Nun hatte der Bundesgerichtshof Gelegenheit zur Klarstellung.

#### ENTSCHEIDUNG

Der streitgegenständliche deutsche Teil des europäischen Patents betraf eine Wundbehandlungsvorrichtung, mit welcher der Wundheilungsprozess durch Anlegen von Unterdruck gefördert wird. Dabei wird ein poröses Schaumstoffpolster in die Wunde gelegt und mit einer Abdeckung abgedichtet, sodass über eine im Polster liegende Saugleitung Flüssigkeit aus der Wunde abgesaugt und in einem Behälter gesammelt werden konnte. Die Ursprungsanmeldung hatte nicht offenbart, wie der Kontakt zwischen dem Polster und der scheibenartigen Schale herzustellen sein. Allerdings fokussierte der erteilte Anspruch auf eine *scheibenartige Schale* als Abdeckung, „*deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht*“.

In dieser Konstellation hatte das Bundespatentgericht den Patentinhaber noch in einer unentrinnbaren Falle gesehen: Der beanspruchte Gegenstand gehe über die Ursprungsanmeldung hinaus und verstoße gegen Artikel 123(2) EPÜ. Andererseits aber dürfe das Merkmal nicht gestrichen werden, um eine Schutzbereichserweiterung

gemäß Artikel 123(3) EPÜ zu vermeiden. Noch in der letzten Ausgabe unserer Rechtsprechungsübersicht mussten wir mit Bezug auf das Urteil *Fettabsaugvorrichtung* vom 8. April 2014 (BPatG 4 Ni 34/12 (EP)) berichten, dass beim Bundespatentgericht in Nichtigkeitsklagen für deutsche Teile europäischer Patente aufgrund der eindeutigen Gesetzeslage in Art. 123 EPÜ ein unverändert hohes Risiko für eine Vernichtung besteht.

Auch der Bundesgerichtshof hält nun den erteilten Anspruch im vorliegenden Fall für unzulässig erweitert. Dass die untere Fläche der scheibenartigen Schale mit dem porösen Polster in Kontakt stehe, sei in der Ursprungsoffenbarung zwar nicht als zur Erfindung gehörend offenbart – führe jedoch keinen neuen technischen Aspekt ein, sondern beschränke den erteilten Anspruch lediglich.

Allerdings führt diese unzulässige Erweiterung nicht zum Verlust des Patents. Vielmehr löst der Bundesge-

richtshof das Problem dadurch auf, dass aus dem erweiterten Merkmal keine Rechte hergeleitet werden können: Das Merkmal ist zwar bei der Verletzungsprüfung zu berücksichtigen, muss aber bei der Beurteilung der Patentfähigkeit, in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit außer Betracht bleiben.

Das bedarf selbstverständlich einigen Begründungsaufwands. Um den scheinbaren Konflikt mit Artikel 123 EPÜ (und auch mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts) aufzuheben, verweist der Bundesgerichtshof auf Artikel 138 EPÜ, auf das (nationale) Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG) und auf das Grundgesetz: Bei der Entscheidung über die Nichtigerklärung deutscher Teile europäischer Patente werde nicht direkt das Europäische Patentübereinkommen, sondern Artikel II § 6 des IntPatÜbkG angewendet. Der Gesetzgeber habe hierin nach Maßgabe von Artikel 138 EPÜ Gründe für die Nichtigerklärung von Patenten für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland aufgeführt. Demnach könne ein europäisches Patent – vorbehaltlich des Artikels 139 EPÜ, der den Umgang mit älteren Rechten und Rechten mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag regelt – nur aus den dort abschließend aufgeführten Gründen für nichtig erklärt werden. *Zusätzliche* Nichtigkeitsgründe könnten durch den nationalen Gesetzgeber also nicht geschaffen werden.

Der Bundesgerichtshof interpretiert diese Regelung im Umkehrschluss nun so, dass ein nationales Gericht von der Nichtigerklärung auch dann *absehen* kann, wenn eigentlich ein Nichtigkeitsgrund nach Artikel 138 EPÜ (hier die unentrinnbare Falle der Absätze (2) und (3) des Art. 123 EPÜ) vorliegt. Einschränkend bemerkt der Bundesgerichtshof, dass dabei allerdings kein Widerspruch zu Artikel 123 EPÜ entstehen dürfe, wie er von der Großen Beschwerdekammer des EPA verstanden wird.

Als einen solchen Fall sieht der Bundesgerichtshof die Lösung an, ein mit einem ursprünglich nicht offenbartes Merkmal beschränktes Patent aufrecht zu erhalten und das Merkmal bei der Verletzungsprüfung, nicht jedoch bei der Prüfung der Patentfähigkeit, heranzuziehen. Er bezieht sich dabei auch auf den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums (Artikel 14 Grundgesetz), der auch das Recht am Patent umfasse und den Patentinhaber vor hoheitlichen Eingriffen wie der Nichtiger-

klärung schütze. Dieser Eigentums-Schutz habe Vorrang, sofern die Nichtigerklärung nicht erforderlich sei und berechnete Interessen Dritter und der Öffentlichkeit auch anderweitig gewahrt werden könnten.

Hinzu kam dann noch eine weitere Volte des Falls, die hier nur am Rande angesprochen sei – insgesamt aber ein gutes Bild zeichnet, wie der Bundesgerichtshof mit unterschiedlichen Arten unzulässiger Erweiterung umgeht.

Die Ursprungsanmeldung des Patents hatte auf eine tragbare Vorrichtung abgestellt, bei der es schwieriger sei als im Stand der Technik, den an der Wundstelle herrschenden Druck zu bestimmen. Daher war in der Ursprungsanmeldung ein mehrlumiger Schlauch mit einer zusätzlichen Leitung und mit Druckerfassungsmitteln vorgesehen. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs war der im erteilten Anspruch als scheibenartige Schale gekennzeichnete Verbinder freilich nur im Kontext dieser Druckerfassung und der zusätzlichen Leitung erwähnt. Der Ursprungsoffenbarung sei nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass die Erfindung auch eine Vorrichtung ohne diese Merkmale betreffen soll (sogenannte unzulässige Zwischenverallgemeinerung). Es ist just diese Zwischenverallgemeinerung, die im konkreten Fall zum Widerruf des Patents in der erteilten Fassung geführt hat – allerdings im Wege eines Hilfsantrags (durch Aufnahme entsprechender Merkmale) geheilt werden konnte.

Insgesamt hat der Bundesgerichtshof damit bestätigt, dass die folgenden Grundsätze auch für deutsche Teile europäischer Patente Anwendung finden:

- Widerruf oder Nichtigerklärung ist nicht zwingend erforderlich, wenn der Gegenstand des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen in unzulässiger Weise verallgemeinert worden ist (unzulässige Zwischenverallgemeinerung). In diesem Fall kann die unzulässige Erweiterung dadurch behoben werden, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch – in der Regel durch Aufnahme der fehlenden Merkmale – behoben wird.

- Kein Widerruf oder Nichtigerklärung auch dann, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Das Merkmal kann dann im Anspruch verbleiben und ist bei der Verletzungsprüfung zu berücksichtigen – aber der Patentinhaber kann auf ihm keine Rechte herleiten (keine unentrinnbare Falle mehr).
- Widerruf oder Nichtigerklärung ist unumgänglich, wenn die Hinzufügung eines ursprünglich nicht offenbarten Merkmals dazu führt, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung (Aliud) zum Gegenstand hat als

die ursprüngliche Anmeldung. (Denn dies gefährdet die Rechtssicherheit für Dritte. Die Öffentlichkeit darf darauf vertrauen, dass aus der Anmeldung kein Patent hervorgeht, das einen weiteren oder anderen Gegenstand hat als in der Anmeldung offenbart.) Ob es sich um ein Aliud handelt bestimmt sich danach, ob mit dem „neuen“ Merkmal lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die als solche schon in der Ursprungsanmeldung zur Erfindung gehörend offenbart war – oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der in der Ursprungsanmeldung weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als „zur Erfindung gehörend“ zu entnehmen war.

## BEWERTUNG

Dass der Bundesgerichtshof der „unentrinnbaren Falle“ nun auch für deutsche Teile europäischer Patente eine Absage erteilt, ist für Patentinhaber eine lang ersehnte Erleichterung. Der zwingende Widerruf im Zusammenspiel der Artikel 123(2) und (3) EPÜ war von vielen als zu hart empfunden worden – zumal sich auch die Auslegungsgrundsätze, was als in den Ursprungsunterlagen offenbart gilt und was nicht, in den vergangenen Jahren wiederholt geändert haben.

Über die Anwendung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen hat der Bundesgerichtshof einen Weg gefunden, die Grundsätze des Schutzes des Eigentums mit der Wahrung der Interessen Dritter und der Öffentlichkeit auszugleichen und den von ihm bereits für deutsche Patente beschrittenen und von vielen als wohlausgeglichen empfundenen Weg auch für europäische Patente anzuwenden. (Winkelmann)

## IV. SONSTIGE MATERIELL-RECHTLICHE FRAGEN

### 11. Standardessenzielle Patente

*EuGH, Urteil vom 16.07.2015, C-170/13*

*LG Düsseldorf, Urteile vom 03.11.2015, 4a O 93/14 und 4a O 144/15*

*LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015, 2 O 106/14*

#### HINTERGRUND

In kaum einer anderen Frage des Patentrechts ist so viel Bewegung wie in der Frage, unter welchen Bedingungen der Unterlassungsanspruch aus standardessenziellen Patenten (SEP) im Verletzungsprozess durchgesetzt werden kann. Noch in der letztjährigen Ausgabe dieses Rechtsprechungsreports konnten wir von der mündlichen Verhandlung des EuGH-Verfahrens Huawei ./. ZTE berichten und insbesondere die Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet kommentieren, die im November 2014 veröffentlicht worden waren.

In unserer Bewertung waren wir zu dem Ergebnis gekommen, dass der Generalanwalt einen Mittelweg zwischen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einerseits und den Entscheidungen der Kommission andererseits vorzeichnet. Insbesondere wollte der Generalanwalt die Rechte des Patentinhabers deutlich stärken, indem er klarmachte, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zumindest dann zulässig sei, wenn sich der Patentverletzer nicht ernsthaft auf das Lizenzangebot des Patentinhabers einlässt oder er aber versucht, den Abschluss eines Vertrages zu verzögern.

Im Sommer des Jahres 2015 ist nun auch das lang erwartete Urteil des Europäischen Gerichtshofs ergangen. Das Urteil folgt im Wesentlichen der von dem Generalanwalt vorgezeichneten Linie und sieht im Einzelnen ein gewisses „Pingpong“ der Pflichten von Patentinhaber und Patentverletzer vor. Möchte der Patentinhaber sein standardessenzielles Patentportfolio durchsetzen, so muss er den Patentverletzer zunächst über die Verletzung in Kenntnis setzen, wobei er das SEP bezeichnen und angeben muss, auf welche Weise es verletzt wor-

den sein soll. Sodann ist von dem Patentverletzer gefordert, dass dieser seinen Willen zum Ausdruck bringt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen. Im Weiteren muss der Patentinhaber dann ein konkretes und schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten und dabei insbesondere auch die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung darlegen. Anschließend liegt der Ball dann wieder im Feld des Patentverletzers: Er muss auf dieses Angebot mit Sorgfalt und gemäß den jeweils anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagieren und er darf dabei keine Verzögerungstaktik verfolgen. Insbesondere muss er innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot machen, das den FRAND-Bedingungen entspricht. Sollte dieses Gegenangebot abgelehnt werden, so muss er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung Sicherheit für die von ihm vorgeschlagenen Lizenzraten leisten. Sollte keine Einigung über Angebot und Gegenangebot erzielt werden, so steht es den Parteien frei, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten festgelegt werden.

Der Europäische Gerichtshof hat sich damit wie erwartet weitgehend der Auffassung des Generalanwalts angeschlossen, sodass die Entscheidung in erster Linie das konkretisiert, was sich Ende 2014 bereits abzeichnete. Allerdings bleibt auch nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eine Reihe von sehr relevanten Fragen weiterhin offen:

- Nicht geklärt ist beispielsweise, unter welchen Voraussetzungen ein SEP eine marktbe-

herrschende Stellung im Sinne des Kartellrechts vermittelt.

- Weiterhin ist in der Praxis umstritten, in welchem Umfang und in welcher Tiefe der Patentinhaber den Verletzer über die Verletzung seiner Patente informieren muss. Oftmals wird die Vorlage ausführlicher Claim Charts verlangt – davon ist aber im Urteil des Europäischen Gerichtshofs keine Rede.
- Ähnliches gilt für die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren, die der Patentinhaber darlegen muss. Ist etwa die Angabe „0,12 Euro pro lizenziertem Produkt“ ausreichend oder muss der Patentinhaber ausführlich darlegen wie er zu dem geforderten Betrag gelangt ist?
- Nach wie vor muss als ungeklärt gelten, ob der Patentinhaber seine Patente auch im Bündel zu Lizenz anbieten darf (Stichwort: Weltweite Portfoliolizenz), beziehungsweise ob der Lizenznehmer seinerseits sein Lizenzangebot auch auf einzelne (Klage-)Patente beschränken darf.

Diese und weitere Fragen, die teilweise von erheblicher praktischer Bedeutung sind, sind vom Europäischen Gerichtshof nicht abschließend geklärt worden und müssen nun durch die Instanzgerichte entschieden

werden. Jedenfalls sind nun die Karten neu gemischt: Inhaber standard-essentieller Patente (nachfolgend "SEP") meinen zu wissen, wie sie ihre Patente (auch im Unterlassungsanspruch) durchsetzen können, und Patentbenutzer sehen Möglichkeiten, sich gegen SEPs zu verteidigen. Dutzende von Verletzungsprozessen, die vor den Instanzgerichten ausgesetzt waren, werden nun wieder aufgenommen – und eine Reihe von neuen Klagen wird eingereicht.

Ob man schon von einer neuen Klagewelle sprechen kann, wie man sie aus den früheren Mobilkommunikationskriegen kannte, lässt sich nicht sagen. Fest steht: Der Europäische Gerichtshof hat mit seiner differenzierten Urteilsbegründung wieder Schwung in die Diskussion gebracht. Patentinhaber, Patentbenutzer und auch die nationalen Gerichte müssen sich erneut mit der zentralen Frage befassen, unter welchen Umständen der Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann, wenn er sich auf ein SEP stützt.

Mittlerweile liegen die ersten Urteile der Landgerichte Düsseldorf und Mannheim vor, die sich mit der Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in unterschiedlichen Konstellationen befassen. Und mit dem Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. Januar 2016 ist nun auch die erste zweitinstanzliche Entscheidung in der Welt. Diese Entscheidungen bieten für die Praxis wichtige Anhaltspunkte, wie in Zukunft mit dem FRAND-Einwand umzugehen ist.

## URTEILE DER LANDGERICHTE DÜSSELDORF UND MANNHEIM

In dem vom Landgericht Düsseldorf entschiedenen Fall hatte die Klägerin die Beklagte auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen, wobei das Gericht davon ausging, dass in Übergangsfällen, die vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs anhängig gemacht wurden, die Klageschrift als Information ausreichend ist. Die Klägerin hatte der Beklagten zudem auch einen Lizenzvertrag angeboten, worauf die Beklagte mit Gegenangeboten reagierte, die allerdings von der Klägerin abgelehnt wurden. Ob Angebot und Gegenangebot inhaltlich FRAND waren, lässt das Gericht in seinem Urteil offen. Maßgeblich ist für die Kammer vielmehr, dass die Beklagte nach Ablehnung ihres Gegenangebots keine Sicherheit leistete und sich damit nicht an die vom Eu-

ropäischen Gerichtshof formulierten Vorgaben hielt. Die Hinterlegung einer Sicherheit nach Schluss der mündlichen Verhandlung weist das Gericht als verspätet zurück und kommt so dazu, die Beklagte zur Unterlassung zu verurteilen.

Ganz ähnlich urteilt das Landgericht Mannheim: Die Kammer weist den von der Beklagten erhobenen FRAND-Einwand zurück und stützt sich zur Begründung insbesondere darauf, dass die Beklagte auf das Vertragsangebot der Klägerin nicht mit einem Gegenangebot reagiert hatte. Dabei lässt das Gericht offen, ob das Angebot der Klägerin inhaltlich FRAND-Kriterien genügt, und führt aus, dass es hierauf für die Obliegenheit des

Verletzers, ein Gegenangebot zu unterbreiten, nicht ankomme. Dass nur ein FRAND-Angebot diese Reaktionspflicht auslöst, sei dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht zu entnehmen, und auch im Kontext

der Entscheidung nicht geboten. Denn die Obliegenheit des Gegenangebots diene der Feststellung, ob der Patentbenutzer lizenzwillig sei – was grundlegende Voraussetzung des Missbrauchseinwandes sei.

## DER BESCHLUSS DES OBERLANDESGERICHTS DÜSSELDORF VOM JANUAR 2016

Dieser Rechtsprechung tritt nun das Oberlandesgericht Düsseldorf mit seinem Beschluss vom 13. Januar 2016 an einem kleinen, aber möglicherweise entscheidenden Punkt entgegen. Der Beschluss ist auf den Antrag der Beklagten ergangen, die Zwangsvollstreckung aus dem oben referierten Urteil des Landgerichts Düsseldorf vorläufig einzustellen.

Das Oberlandesgericht ist der Auffassung, dass keinesfalls dahinstehen könne, ob das erste Angebot des Patentinhabers inhaltlich FRAND-Bedingungen entspricht oder nicht. Nur ein FRAND-Angebot könne die nachfolgenden Verhaltenspflichten des Verletzers auslösen. Zur Begründung bezieht sich der Beschluss zunächst auf den Wortlaut des Tenors des EuGH-Urteils. Dort heißt es, der Patentinhaber müsse dem Beklagten, wenn dieser eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen nehmen möchte, „ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen“ unterbreiten. Erst wenn der Verletzer „auf dieses Angebot“ nicht mit der gebotenen Sorgfalt reagiere, könne der SEP-Inhaber seinen Unterlassungsanspruch in Übereinstimmung mit Art. 102 AEUV durchsetzen. Aus der Bezugnahme mit dem Wort „dieses“ schließt der Senat, dass das Angebot inhaltlich FRAND-Kriterien enthalten müsse.

Das sei im Übrigen auch sachgerecht. Denn der Inhaber des SEP habe sich verpflichtet, das Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, woran er sich festhalten lassen müsse. Darüber hinaus sei der Patentinhaber auch in der Lage, besser zu beurteilen, was inhaltlich als FRAND anzusehen ist.

Mangelt es demgegenüber an einem Angebot zu FRAND-Bedingungen, so komme der Patentinhaber seinen Verpflichtungen nicht nach und es könne nicht festgestellt werden, dass er seine marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht. Bereits aus diesem Grunde müsse die Interessenabwägung zu seinen Lasten gehen und die Klage abgewiesen werden. Im Übrigen wäre es unbillig, dem Verletzer eine Reaktionspflicht aufzuerlegen, wenn das erste Angebot des Patentinhabers nicht FRAND ist. Würde man dem Verletzer in jedem Fall und unabhängig von der Qualität des Erstangebots eine sorgfältige Reaktion abverlangen, so liefere dies nach Ansicht des Oberlandesgerichts darauf hinaus, dass der Patentinhaber von den ihm auferlegten Pflichten freigestellt und der Verletzer einseitig bzw. überobligationsgemäß in die Pflicht genommen würde.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist zweifellos von erheblichem Gewicht. Sie entspricht auch wissenschaftlichen Äußerungen anderer prominenter deutscher Richter – und kommt daher nicht ganz unerwartet.

In der Tat scheint es problematisch, den Patentinhaber aus der ihm obliegenden Pflicht, zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, mit einem völlig beliebigen Angebot zu entlassen. Das ergibt sich nicht nur aus der Argumentation der Beschlusses, sondern fast schon aus einer Art common sense: Wie das Oberlandesgericht

richtig bemerkt, ist der Patentinhaber aufgrund eigener Erklärung und aufgrund Kartellrecht verpflichtet, das Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Wieso sollte nun vom Patentinhaber nicht verlangt werden können, dass er Angebote, die er nach dem Europäischen Gerichtshof nun einmal selbst abgeben muss, auch diesen Bedingungen entsprechend gestaltet?

Man kann die Fallgestaltung leicht ad absurdum konstruieren: Wenn ein Inhaber eines UMTS-Patents für die Vermarktung jedes standardkonformen Mobiltelefons EUR 200 an Lizenzgebühren verlangen würde, so würde



er sich mit diesem Angebot offensichtlich jenseits aller Bereiche befinden, die man noch als FRAND bezeichnen könnte. Ein solcher Patentinhaber darf nicht erwarten, dass er mit seinem realitätsfernen Angebot alle Lizenznehmer in komplexe Vergleichsvereinbarungen treibt. Wer sich nicht im Rahmen dessen hält, was FRAND ist, darf keine von Treu und Glauben getragenen Verhandlungen erwarten und geht seines Unterlassungsanspruchs verlustig.

Insoweit ist der Begründung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zuzustimmen.

Allerdings hatten auch gute Argumente für die von beiden Landgerichten vertretene Auffassung gesprochen, wonach in den beurteilten Konstellationen der konkrete Inhalt der Angebote der Patentinhaber nicht maßgeblich war, da es offenkundig am Willen der jeweiligen Beklagten fehlte, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen.

Erhebt man zur Voraussetzung für den Start des Pflichtenkaskade, dass das erste Lizenzangebot des SEP-Inhabers inhaltlich FRAND-Kriterien entspricht, so wird dadurch eine sehr komplexe und nur mit erheblichem Aufwand zu lösende Frage aufgeworfen. Sie zu entscheiden bedeutet nicht zuletzt, dass sich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, der zu diesem Zeitpunkt noch im Streit steht, auf längere Zeit verzögert, da die „FRANDiness“ eines isolierten Vertragsangebots im Regelfall wohl nur gutachterlich zu klären sein wird. Das wäre ein empfindlicher Eingriff in die Rechtsposition des Patentinhabers, der kaum zu rechtfertigen ist, wenn der Beklagte (der die Pflicht zur Vorlage eines Angebots durch den SEP-Inhaber durch eine schlichte Erklärung auslösen kann, an dem Patent interessiert zu sein) seinerseits ernsthafte Bemühungen um eine FRAND-Lizenz vermissen lässt.

Zudem würde die Prüfung, ob das Angebot des Patentinhabers im Einzelnen FRAND-Kriterien entspricht, letztlich das Risiko des Problems, was FRAND inhaltlich ist, einseitig dem Kläger aufbürden. Gelingt es dem Patentinhaber aufgrund der bislang ungeklärten Maßstäbe zur Bestimmung von FRAND-Konditionen nicht, ein FRAND-Angebot vorzulegen und liegt er beispielsweise mit der Lizenzgebühr knapp oberhalb dessen, was das Gericht als FRAND erachtet, so verliert er seinen Unterlas-

sungsanspruch. Darauf, wie der Beklagte sich nach diesem Angebot verhalten hat, käme es dann nicht mehr an.

Noch ein weiterer Gesichtspunkt streitet dafür, in diesem Stadium des Verfahrens nicht abschließend zu prüfen, ob das Angebot des SEP-Inhabers inhaltlich FRAND-Kriterien genügt: Kartellrechtlich ist der SEP-Inhaber verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Geht man davon aus, dass mehrere Angebote FRAND sein können, so ist er indessen nicht gehalten, sein Patent zu „besonders guten“ FRAND-Kriterien zu lizenzieren. Er kann eine Lizenz zu Bedingungen verlangen, die gerade noch FRAND sind, also bildlich gesprochen am oberen Ende dessen liegen, was FRAND ist. Wird nun zur Voraussetzung erhoben, dass bereits das erste Angebot des Patentinhabers FRAND sein muss – und wird dies auch gerichtlich festgestellt –, dann ist für ein Gegenangebot des Verletzers kein Raum mehr; er müsste dieses FRAND-Angebot akzeptieren. Ein Anspruch auf „bessere“ FRAND-Bedingungen besteht nicht. Ist das erste Angebot indessen nicht FRAND, so muss er darauf nicht mehr reagieren. Damit wäre der vom Europäischen Gerichtshof formulierte Kommunikationsprozess nach dem ersten FRAND-Angebot des SEP-Inhabers in jedem Fall obsolet.

Die für den FRAND-Einwand und die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs maßgebliche Frage lautet letztlich, ob der Patentinhaber versucht, den Verletzer des Patents zur Zahlung unangemessen hoher Lizenzgebühren zu zwingen oder aber ob der Verletzer versucht, eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen zu vermeiden.

Ausgehend hiervon stellt sich, gleichsam mittelbar, die Frage, welche Bedingungen im Einzelfall als FRAND anzusehen sind. Das ist deshalb so problematisch, weil es in der Praxis sehr schwierig und aufwändig ist zu bestimmen, welche Lizenzbedingungen FRAND sind und welche nicht. Ließe sich (generell oder im Einzelfall) mit mathematischer Genauigkeit ermitteln, was „FRAND“ ist, würde sich die gesamte Diskussion der vergangenen Jahre nicht stellen, da wohl kein Inhaber eines SEP abstreitet, zur Erteilung von FRAND-Lizenzen verpflichtet zu sein.

Vieles spricht dafür, diesen Problemkomplex im Rahmen des Patentverletzungsverfahrens wieder auf die ur-

sprüngliche Fragestellung zurückzuführen und zu bestimmen, ob sich die Parteien FRAND *verhalten*. Was inhaltlich in der konkreten Situation FRAND *ist*, muss dafür nicht abschließend entschieden werden. Sofern sich die Parteien FRAND verhalten und beiderseits Bereitschaft zum Abschluss einer FRAND-Lizenz besteht, kann und sollte die Bestimmung der FRAND-Konditionen, insbesondere der Lizenzgebühren, in einem gesonderten Verfahren erfolgen, an dessen Ende ein für beide Parteien verbindlicher Vertrag steht.

Dies würde auch mit der Linie des Europäischen Gerichtshofs übereinstimmen, der sich in seinem Urteil mit dem Inhalt der Angebote (FRAND oder nicht-FRAND?) gar nicht befasst hat – sondern der im Grunde genommen nur Vorgaben an das Verhandlungsverhalten der Parteien entwickelt.

Ob sich die Parteien FRAND verhalten, wäre demnach im Verletzungsprozess (lediglich) anhand einer Billigkeitskontrolle der einander gegenüber stehenden Angebote zu klären:

- Ist bereits das erste Angebot des SEP-Inhabers bei summarischer Prüfung inhaltlich nicht FRAND, kommt es auf ein Gegenangebot des Verletzers nicht mehr an, da der Patentinhaber mit seinem offenkundig unangemessenen Angebot die ihm obliegenden Pflichten verletzt hat.
- Ergibt eine Billigkeitskontrolle des Gerichts hingegen, dass das Angebot des Patentinhabers

nicht offenkundig außerhalb dessen liegt, was als FRAND anzusehen ist, so kommt dem Gegenangebot des Verletzers entscheidende Bedeutung zu: Erfüllt sein Gegenangebot – nach dem gleichen summarischen Prüfungsmaßstab – offenkundig nicht die FRAND-Kriterien, gibt es keinen Anlass, dem Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch vorzuenthalten. Legt der Verletzer hingegen ein Gegenangebot vor, das nach einer Billigkeitskontrolle ebenfalls nicht außerhalb dessen liegt, was als FRAND anzusehen ist (und hinterlegt er dann nach Ablehnung seines Gegenangebots angemessene Lizenzgebühren), so ist es dem Patentinhaber zuzumuten, die abschließende Festlegung dessen, was FRAND ist, ggf. in einem gesonderten Verfahren zu klären und ihm bis dahin die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu verweigern.

Dass der Prüfungsmaßstab im Verletzungsprozess auf eine summarische Billigkeitskontrolle reduziert ist, scheint auch der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs zu entsprechen. Denn nach seiner Urteilsbegründung können die Parteien die FRAND-Bedingungen durch einen Dritten festlegen lassen, falls sie hierüber keine Einigkeit erzielen können. Eine abschließende Entscheidung darüber, was im Einzelnen als FRAND anzusehen ist, soll also nicht Gegenstand des Verletzungsprozesses sein – denn das Verfahren der Drittbestimmung wäre obsolet, wenn dieses Problem bereits im Rahmen der Entscheidung über den Unterlassungsanspruch gelöst werden müsste. (Henke/Müller)

## V. VERFAHRENSRECHT

### 12. Verfügungsverfahren

*OLG Karlsruhe, 23.09.2015, 6 U 52/15 – Ausrüstungssatz*

#### HINTERGRUND

Die Gerichte sind beim Erlass von einstweiligen Verfügungen aus Patenten sehr zurückhaltend. Dies hat den Hintergrund, dass komplexe rechtliche und technische Fragen hinsichtlich der Verletzung und der Rechtsbeständigkeit der Patente im Rahmen der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung nur unzureichend geprüft werden können. Zudem ist ein im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes erlassenes Verbot für den Verletzer besonders schmerzhaft, weil er innerhalb kürzester Zeit die angegriffenen Produkte vom Markt nehmen muss. Hinzu kommt, dass der Verletzer im Verfügungsverfahren – anders als im Hauptsacheverfahren – im Regelfall nicht durch eine Vollstreckungssicherheit abgesichert ist.

Dies hat in der Praxis zur Folge, dass einstweilige Verfügungen, die einen Unterlassungsanspruch zum Gegenstand haben, nur erlassen werden, wenn die Beurteilung der Verletzungsfrage keine Schwierigkeiten macht und keine berechtigten Zweifel an der Schutzfähigkeit des Patents bestehen. Die Gerichte verlangen daher zu meist, dass das Patent in einem vorangegangenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt wurde. Darüber hinaus setzt der Erlass einer einstweiligen Verfügung immer voraus, dass der Antragsteller die Eilbedürftigkeit seines Antrags dadurch zum Ausdruck bringt, dass er die zur Ermittlung des Sachverhalts und zur Verfolgung seiner Rechte erforderlichen Schritte jeweils zielstrebig verfolgt hat (sog. Dringlichkeit).

#### ENTSCHEIDUNG

Im vorliegenden Fall war die Verletzung des Patents durch die angegriffenen Ausführungsformen bereits in einem anderen Hauptsacheverfahren gegen eine Schwestergesellschaft der hiesigen Beklagten positiv beschieden worden. Darüber hinaus hatte das Patent einen Einspruch erfolgreich überstanden und die Beschwerde gegen die Einspruchsentscheidung, mit der das Verfügungspatent aufrechterhalten wurde, war zurückgewiesen worden. Allerdings hatte die Antragstellerin in Kenntnis der Verletzung mehrere Monate das anstehende Urteil in dem parallelen Hauptsacheverfahren abgewartet, bevor sie die einstweilige Verfügung beantragt hat. Das Landgericht Mannheim erließ ungeachtet dessen die beantragte einstweilige Verfügung. Die Beklagte legte dagegen Berufung ein und stützte sich zur Begründung insbesondere darauf, dass die einstweilige Verfügung mangels der erforderlichen Dringlichkeit aufzuheben sei.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe weist die Berufung zurück und bestätigt die Entscheidung des Landgerichts.

Der Senat stellt ausgehend von der eingangs dargestellten Rechtsprechung fest, dass die Verletzung sich vorliegend auch bei summarischer Prüfung mit der gebotenen Sicherheit feststellen lässt. Am Rechtsbestand zweifelt das Oberlandesgericht angesichts der Bestätigung des Patents im Einspruchsverfahren ebenfalls nicht.

Auch die Dringlichkeit sieht das Gericht im vorliegenden Fall als gegeben an, wenngleich der Patentinhaber hier den Verfügungsantrag erst etwa sechs Monate nach Kenntnis von der Verletzung durch die Beklagte gestellt hat.

Dabei führt das Oberlandesgericht zunächst aus, dass im Regelfall nicht mehr von der erforderlichen Dringlichkeit ausgegangen werden könne, wenn der Patentinhaber mehr als vier Wochen zwischen Kenntnis der Verletzung und Einreichung des Verfügungsantrags verstreichen lässt. Allerdings kann hiervon im Einzelfall abgewichen werden, da dem Verfügungskläger durch

strenge Dringlichkeitsfristen nicht ein höheres Prozessrisiko auferlegt werden darf. Dementsprechend, so der Senat weiter, sei in der Rechtsprechung auch anderer Oberlandesgerichte anerkannt, dass der Verfügungskläger den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abwarten darf, bevor er eine einstweilige Verfügung beantragt, ohne dass dies als dringlichkeitsschädlich gewertet werden kann.

Diese Erwägung gilt nach Ansicht des Oberlandesgerichts Karlsruhe auch im Hinblick auf die Verletzung.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe bestätigt einmal mehr die ständige Rechtsprechung der Instanzgerichte, wonach der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur dann in Betracht kommt, wenn Verletzung und Rechtsbestand mit überwiegender Sicherheit bejaht werden können.

Interessant ist die Entscheidung vor allem wegen der Ausführungen des Senats zur Dringlichkeit. So war es bisher zwar anerkannt, dass der Patentinhaber den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abwarten kann, bevor er einen Verfügungsantrag stellt. Dies ist eine logische Konsequenz daraus, dass die für eine einstweilige Verfügung erforderliche Absicherung des Rechtsbestands regelmäßig erst dann vorliegt, wenn das Patent ein solches Verfahren überstanden hat.

Diese Grundsätze überträgt das Oberlandesgericht nun auch auf die Verletzungsfrage und führt aus, dass auch das Abwarten eines parallelen Verletzungsurteils nicht als dringlichkeitsschädlich gewertet werden könne. Das überrascht zunächst, da die Entscheidung eines anderen Gerichts über die Verletzung (anders als beim Rechtsbe-

stand) für das Gericht, das im Verfügungsverfahren zu entscheiden hat, nicht bindend ist. Vielmehr muss jedes Gericht selbst und unabhängig über die Verletzung entscheiden.

Gleichwohl stellt es im Verfügungsverfahren natürlich eine erhebliche Erleichterung dar, wenn ein anderes Gericht die Verletzung bereits in einem Hauptsacheverfahren ausführlich geprüft und bejaht hat, da sich das Verfügungsgericht dann letztlich auf eine Überprüfung der Feststellungen aus dem anderen Verfahren beschränken kann.

In der Praxis dürfte das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe patentrechtliche Verfügungsverfahren künftig erleichtern. Bei Patenten, die in gleicher Weise durch Produkte verschiedener Hersteller verletzt werden, kann nun zunächst der Ausgang eines Hauptsacheverfahrens gegen einen Verletzer abgewartet werden. Im Erfolgsfall eröffnet sich dann gegen andere Verletzer die Möglichkeit des Vorgehens im Wege einer einstweiligen Verfügung gegen technisch identische Verletzungsformen. (Müller/Dahle)

## 13. Neues Verfahrensrecht für Patent-Nichtigkeitsverfahren

*BGH, Urteil vom 07.07.2015, X ZR 64/13 – Bitratenreduktion*

### HINTERGRUND

Die Entscheidung Bitratenreduktion ist in zweifacher Hinsicht interessant: Zum einen befasst sich der Bundesgerichtshof in diesem Urteil erneut mit bereits eingangs angesprochenen Auslegungsfragen, zum anderen nimmt er aber in dieser Entscheidung zum Prüfungsum-

fang in der Berufungsinstanz Stellung. Diese wurde durch die Reform im Jahr 2009 einer auf die Überprüfung von Rechtsfragen beschränkten Revision angenähert, sodass Tatsachen vom Bundesgerichtshof nur noch eingeschränkt überprüft werden.

### ENTSCHEIDUNG

In erster Instanz hatte das **Bundespatentgericht** geurteilt, dass die Ansprüche im erteilten Umfang über den Offenbarungsgehalt der Anmeldeschrift hinausgehen und das Streitpatent dann wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen. Dabei hatte sich das Gericht auf die folgenden Erwägungen gestützt:

Das auf ein Verfahren zur Codierung von Audio- und Videodaten gerichtete Patent beanspruchte in dem entscheidenden Merkmal, dass eine Abfolge von zwei Signalwerten (Signalwert A und Signalwert B) mit einem Codewort codiert wird. Der Signalwert A und der Signalwert B sollen also gewissermaßen gemeinsam codiert werden.

Ausgehend hiervon hatte das Bundespatentgericht ausgeführt, dass der Anspruch nicht bestimme, wie die Codierung erfolge, wenn der Signalwert A die Länge 0 hat – wenn also dem Signalwert B kein Signalwert A vorausgeht. Zwar sei der Beschreibung zu entnehmen, dass auch dies ein anspruchsgemäß zu codierendes Ereignis sei. Dies habe aber nach Ansicht des Bundespatentgerichts keinen Eingang in die Ansprüche gefunden, sodass der Fachmann bei der Lösung dieses Problems in der erteilten Fassung völlig frei sei. In der Anmeldeschrift sei diese Konstellation (dem Signalwert B geht der Signalwert A nicht bzw. mit einer Länge 0 voraus) jedoch *nicht* offengelassen worden. Die durch den erteilten Anspruch nunmehr gewährte „Freiheit“ zur Lösung dieser Situation gehe daher im Ergebnis über die Offenbarung der Anmeldeschrift hinaus.

Da das Streitpatent demnach bereits für unzulässig erweitert gehalten wurde, hatte sich das Bundespatentgericht nicht näher mit dem vorgelegten Stand der Technik befasst und auch keine Feststellung zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit getroffen.

Nun hebt der **Bundesgerichtshof** die Entscheidung der ersten Instanz auf und verweist die Sache zur erneuten Verhandlung an das Bundespatentgericht zurück.

Zunächst führt der Senat aus, dass die Auslegung der Ansprüche durch das Bundespatentgericht unzureichend war. Dabei hebt das Urteil erneut die inzwischen als gefestigt geltenden Auslegungsgrundsätze (vgl. die im ersten Teil dieses Hefts besprochene Urteilsserie) hervor und betont, dass Ansprüche und Patentschrift als Einheit zu betrachten sind. Geboten ist eine Auslegung, die beides als sinnvolles Ganzes versteht. Nur wenn dies nicht möglich ist, kann der Schluss gezogen werden, dass aus Teilen der Beschreibung keine Schlussfolgerungen für den beanspruchten Gegenstand gezogen werden können.

Davon ausgehend, so der Bundesgerichtshof weiter, sei es fehlerhaft, dass das Bundespatentgericht die Beschreibungspassage, in der die Codierung des Signalwerts B, dem kein Signalwert A vorausgeht, mit dem Hinweis abgetan hat, dass diese Ausführungen keinen Eingang in die Ansprüche gefunden hätten. Der Anspruch insgesamt zeige, dass es unumgänglich ist, dass auch diese Konstellation codiert werde. Somit, so führt der Bundesgerichtshof weiter aus, beziehe sich das

Ausführungsbeispiel nicht auf eine spezielle Konstellation, sondern enthalte die erfindungsgemäße Lösung für ein generelles Problem.

Bei zutreffender Auslegung ergebe sich somit, dass das beanspruchte Codierverfahren auch zur Anwendung komme, wenn der dem Signalwert B vorausgehende Signalwert A die Länge 0 hat. Eine unzulässige Erweiterung liege nach Ansicht des Bundesgerichtshofs daher nicht vor.

An einer weiteren Entscheidung zu Neuheit und Erfindungshöhe sieht sich der Senat dann allerdings ge-

hindert. Da sich das Bundespatentgericht mit dem vorgelegten Stand der Technik nicht befasst habe, sei das Urteil vielmehr aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen. Dabei erkennt der Bundesgerichtshof natürlich die Möglichkeit, selbst in der Sache zu entscheiden. Dies sei freilich dann nicht sachdienlich, wenn das auch mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Bundespatentgericht nicht einmal eine Erstbewertung des Standes der Technik vorgenommen habe.

## BEWERTUNG

Das Urteil zeigt zunächst die praktischen Konsequenzen auf, die sich aus den vom Bundesgerichtshof auch für das Nichtigkeitsverfahren ausgestellten Auslegungsgrundsätzen ergeben. Der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung, der sich in der Vergangenheit oftmals als besonders scharfes Schwert des Nichtigkeitsklägers erwiesen hat, verliert dadurch erheblich an Bedeutung. Denn durch die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gewinnt die Beschreibung für die Patentauslegung weiter an Bedeutung.

Verfahrensrechtlich macht der Bundesgerichtshof daneben deutlich, dass er die Verfahren regelmäßig dann an die erste Instanz zurückverweisen wird, wenn in erster Instanz eine Auseinandersetzung mit dem vorgelegten Stand der Technik vollständig unterblieben ist und wenn es darauf aus Berufungssicht ankommt.

Sowohl für das Bundespatentgericht als auch für den Nichtigkeitskläger bedeutet das, dass sich die Fo-

kussierung auf eine (vermeintliche) unzulässige Erweiterung schnell als Pyrrhussieg herausstellen kann. Hat dieser Einwand in der Berufungsinstanz keinen Bestand, so muss das Verfahren erstinstanzlich quasi neu aufgerollt werden und eine rechtskräftige Entscheidung über den Rechtsbestand des Patents rückt erneut in weite Ferne.

Offen bleibt die Frage, wie der Bundesgerichtshof künftig entscheiden wird, wenn in erster Instanz nicht alle vorgelegten Entgegenhaltungen gewürdigt wurden und wenn zudem die zur Entscheidung herangezogenen Entgegenhaltungen den Widerruf nicht tragen. Streng genommen müsste auch hier eine Zurückverweisung erfolgen, damit sich das Bundespatentgericht mit dem bislang nicht gewürdigten Stand der Technik befasst. Alle Verfahrensbeteiligten tun daher gut daran, sich umfassend mit allen vorgelegten Dokumenten zu befassen, um eine Wiederholung der ersten Instanz zu vermeiden. (Müller)

## **HINTERGRUND**

Seit der Patentrechtsmodernisierung im Jahr 2009 ist das Bundespatentgericht gemäß § 83 Abs. 1 PatG gehalten, den Streitstoff im Nichtigkeitsverfahren durch einen qualifizierten Hinweis an die Parteien auf die wesentlichen Fragen zu konzentrieren. Nach Erteilung dieses Hinweises kann das Gericht den Parteien eine Frist setzen, binnen welcher sie zu dem Hinweis abschließend Stellung nehmen können. Nach Ablauf dieser Frist kann neuer Vortrag gemäß § 83 Abs. 4 PatG als verspätet zurückgewiesen werden, wenn dadurch das

Verfahren verzögert wird und kein genügender Entschuldigungsgrund glaubhaft gemacht werden kann. Ziel der Neufassung des § 83 PatG ist es, die Ermittlung der entscheidungserheblichen Tatsachen schon in der ersten Instanz beim Bundespatentgericht zu konzentrieren, um den Bundesgerichtshof von der Aufgabe eigener Tatsachenfeststellungen zu entlasten und damit die Berufungsverfahren beim Bundesgerichtshof in Patentnichtigkeitsachen zu beschleunigen.

## **ENTSCHEIDUNG**

Die Klägerinnen hatten vor dem Bundespatentgericht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit erst nach Erteilung eines qualifizierten Hinweises und nach Ablauf einer Stellungnahmefrist des Patentgerichts vorgetragen.

Das Bundespatentgericht hatte das Patent in seinem Urteil eingeschränkt aufrecht erhalten und dabei die Frage der Verspätung dieses Einwands mit der Begründung offen gelassen, die Klage sei insoweit ohnehin unbegründet. Mit der Berufung begehrten die Klägerinnen nun weiterhin die vollständige Nichtigkeitsklärung des Patents, insbesondere mangels Ausführbarkeit.

Der Bundesgerichtshof hebt die Entscheidung des Bundespatentgerichts insoweit auf, als dass die Klage mit

dem Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit abgewiesen worden war und verweist die Sache zur Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück. Der Vortrag zur mangelnden Ausführbarkeit könne vom Bundesgerichtshof in der Berufungsinstanz nicht mehr als verspätet zurückgewiesen werden, da das Bundespatentgericht die darin liegende Klageänderung sachlich beschieden habe. Eine Zurückweisung als verspätet setze im Übrigen voraus, dass die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Verhandlungstermins vor dem Patentgericht erfordert habe, was im vorliegenden Berufungsverfahren nicht der Fall sei. Auch eine unzulässige Klageänderung im Sinne von § 116 Abs. 2 PatG liege nicht vor, da der „neue“ Nichtigkeitsgrund – wenn auch erst spät – in erster Instanz vorgebracht worden war.

## **BEWERTUNG**

Mit der vorliegenden Entscheidung zeigt der Bundesgerichtshof erneut die Grenzen des Verspätungsrechts im Nichtigkeitsverfahren auf. Der Bundesgerichtshof kann Angriffs- oder Verteidigungsmittel, eine Klageänderung oder eine Beschränkung der Patentansprüche im Berufungsverfahren nicht mehr als verspätet zurückweisen, wenn darüber zuvor vom Patentgericht beschieden worden ist. Zudem kann der Bundesgerichtshof die Entscheidung über die Zurückweisung

nicht für das Bundespatentgericht nachholen bzw. diese korrigieren.

Um sich auch in der Berufungsinstanz effektiv gegen verspäteten Vortrag verteidigen zu können, muss daher im Verfahren vor dem Bundespatentgericht unbedingt anwaltlich darauf hingewirkt werden, dass das Gericht ausdrücklich über die Frage der Zulassung verspäteten Vortrags entscheidet und diese Frage nicht etwa aus materiellen Gründen dahin stehen lässt. (Dahle)





## **BEARBEITUNG**

Gerrit Dahle

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dr. jur. Tilman Müller

Dr.-Ing. Katrin Winkelmann

## **REDAKTION & LAYOUT**

Kevin Lampe

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter  
**[www.eisenfuhr.com/de/find](http://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 250 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

[www.eisenfuhr.com](http://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

