

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2016



© **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 enthaltenen Informationen.

INHALT

Überblick.....	2
I. Patentauslegung/Patentverletzung	3
1. Abgrenzung mittelbarer und unmittelbarer Verletzung	3
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.02.2015, I-15 U 39/14 – Primäre Verschlüsselungslogik</i>	3
2. Äquivalenz.....	5
<i>BGH, Urteil vom 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed</i>	5
<i>BGH, Urteil vom 23.08.2016, X ZR 76/14 – V-förmige Führungsanordnung</i>	7
3. Bedeutung der Unteransprüche und Aufbrauchfrist	9
<i>BGH, Urteil vom 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wärmetauscher</i>	9
II. Rechtsbeständigkeit.....	12
4. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität	12
<i>BGH, Urteil vom 15.09.2015, X ZR 112/13 – Teilreflektierende Folie</i>	12
<i>BGH, Urteil vom 19.07.2016, X ZR 36/14 – Funkrufsystem mit Standortbekanntgabefunktion</i>	14
5. Nicht-offenbarte Disclaimer	16
<i>BPatG, Beschluss vom 11.09.2015, 14 W (pat) 30/13 – Kosmetische Zubereitung</i>	16
<i>EPA, Entscheidung vom 17.10.2016, T0437/14 – Complexes of form L2Irx</i>	16
III. Sonstige materiell-rechtliche Fragestellungen	18
6. Standardessenzielle Patente	18
<i>OLG und LG Düsseldorf, OLG Karlsruhe, LG Mannheim: diverse Urteile</i>	18
7. Widerrechtliche Entnahme	22
<i>BGH, Urteil vom 20.10.2015, X ZR 149/12 – Kfz-Stahlbauteil</i>	22
8. Lizenzrecht.....	24
<i>EuGH, Urteil vom 07.07.2016, C-567/14 – Genentech/Hoechst</i>	24
9. Haftung des Geschäftsführers	26
<i>BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 - Glasfasern II</i>	26
10. Verwertungsbefugnisse in Erfindungsgemeinschaften	28
<i>BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren</i>	28
IV. Verfahrensrecht	31
11. Verspätung im Nichtigkeitsverfahren.....	31
<i>BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 111/13 – Telekommunikationsverbindung</i>	31
<i>BGH, Urteil vom 21.06.2016, X ZR 41/14 – Fahrzeugscheibe II</i>	31
<i>BGH, Beschluss vom 23.08.2016, X ZR 81/14 – Photokatalytische Titandioxidschicht</i>	31
12. Antragsauslegung im Nichtigkeitsverfahren.....	34
<i>BGH, Urteil vom 13.09.2016, X ZR 64/14 – Datengenerator</i>	34
13. Einführung neuer Widerrufsgründe im Einspruchsbeschwerdeverfahren.....	36
<i>BGH, Beschluss vom 08.11.2016, X ZB 1/16 – Ventileinrichtung</i>	36
14. Konzentrationsmaxime	38
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.12. 2015, I-2 U 29/10 – Analytisches Testgerät</i>	38

ÜBERBLICK

Die diesjährige Rechtsprechungsübersicht bietet wieder einen bunten Strauß materiell-rechtlicher und prozessrechtlicher Fragestellungen, die von der deutschen Patentgerichtsbarkeit beantwortet wurden.

Die mittelbare Verletzung und die Bestimmung des äquivalenten Schutzbereichs sind Dauerbrenner. So darf es nicht verwundern, dass sich die Rechtsprechung hier auch in diesem Jahr weiterentwickelt hat.

Bei der Rechtsbeständigkeit steht nach wie vor die „Offenbarung“ im Vordergrund. Dort hat sich der Disput zwischen den beiden Gerichten des Rechtsbestandsverfahrens (Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht) etwas beruhigt und wir sehen immer häufiger Urteile des Bundespatentgerichts, die eine eigenständige Patentauslegungsargumentation enthalten. Dennoch gibt es immer wieder Detailfragen, die zu klären sind. Im vergangenen Jahr richtete sich der Fokus insbesondere auf die nicht-offenbaren Disclaimer.

Mehr als zehn Jahre nach *Gummielastische Masse II* konnte sich der Bundesgerichtshof endlich wieder zu den Verwertungsbefugnissen in Erfindungsgemeinschaften äußern. Und im neuen Verfahrensrecht der Nichtigkeitsklage ragt ein Fall besonders heraus: Wohl zum ersten Mal wurden die verspätet eingereichten Hilfsanträge eines Patentinhabers zurückgewiesen.

Insgesamt aber war das Jahr (auch aus unserer persönlichen Sicht) geprägt durch eine ganze Serie von Urteilen, in denen die Mannheimer/Karlsruher und Düsseldorfer Verletzungsgerichte das Huawei-ZTE-Urteil des Europäischen Gerichtshofs rezipieren. Lesen Sie hierzu unsere Zusammenfassung unter Ziffer 6 dieser Rechtsprechungsübersicht. Dass wir hier nur ein kurzes Schlaglicht auf die gegenwärtige Situation werfen können, versteht sich von selbst. Die Diskussion ist dermaßen „im Fluss“, dass man die weiteren Entwicklungen nur mit allergrößter Spannung erwarten kann.

April 2017

EISENFÜHR SPEISER

I. PATENT AUSLEGUNG/PATENTVERLETZUNG

1. Abgrenzung mittelbarer und unmittelbarer Verletzung

OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.02.2015, I-15 U 39/14 – Primäre Verschlüsselungslogik

HINTERGRUND

Zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patentverletzung gibt es immer wieder schwierige Abgrenzungsfragen. Grundsätzlich müssen für eine unmittelbare Verletzung sämtliche Merkmale des Patentanspruchs benutzt werden. Fehlt es an der Benutzung eines oder mehrerer Merkmale, so kommt allenfalls eine mittelbare Verletzung in Betracht.

Zu diesen klaren Grundsätzen sind in der Rechtsprechung aber immer wieder Ausnahmen und Ergänzungen entwickelt worden, die die Unterscheidung im Einzelfall erheblich erschweren können. So ist anerkannt, dass eine unmittelbare Verletzung auch dann vorliegt, wenn ein Gegenstand nicht alle Merkmale eines Patentanspruchs benutzt, derjenige, der diesen Gegenstand vertreibt aber weiß, dass seine Abnehmer die fehlenden Merkmale hinzufügen werden. Dem Anbieter können mithin Handlungen seiner Abnehmer als eigene Handlungen zugerechnet werden, die dann mit den tatsächlich eigenen Handlungen des Anbieters eine unmittelbare Patentverletzung ergeben.

In einer schon 2015 ergangenen, aber erst jetzt veröffentlichten Entscheidung musste sich das Oberlandesgericht Düsseldorf insbesondere mit der Frage

befassen, wann eine solche Zurechnung fremder Handlungen möglich ist und wann nicht.

Im Mittelpunkt der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf standen sogenannte Set-Top-Boxen, die zum Empfang und Decodieren von Fernsehsignalen verwendet werden. Die Beklagte vertrieb solche Geräte, die (zum Zeitpunkt der Auslieferung) neben der üblichen Betriebssoftware auch eine spezielle Programmbibliothek enthielten, mit deren Hilfe sich (illegal) besonders verschlüsselte Fernsehsignale, beispielsweise von kostenpflichtigen Sendern, entschlüsseln ließen. Diese Programmbibliothek war bei der Auslieferung jedoch nicht aktiv, vielmehr musste der Endkunde sie erst aktivieren, was zumindest rudimentäre Kenntnisse der Informatik erforderte.

Für die Verletzung des Klagepatents war diese Programmbibliothek entscheidend, da nur durch sie eine Reihe von Merkmalen des patentierten Verfahrensanspruchs zum Decodieren von Fernsehsignalen benutzt wurde. Im Mittelpunkt stand damit die Frage, ob es sich die Beklagte zurechnen lassen muss, wenn ihre Endkunden die auf den Set-Top-Boxen vorgespeicherte Software zur Ausführung bringen.

ENTSCHEIDUNG

Nachdem das Landgericht Düsseldorf der Klage weitgehend stattgegeben hatte, hat das Oberlandesgericht dieses Urteil aufgehoben und die Klage vollständig abgewiesen.

Eine unmittelbare Patentverletzung sieht das Oberlandesgericht nicht als gegeben an. Zwar sei eine solche anzunehmen, wenn die angegriffene Ausführungsform aufgrund ihrer objektiven Konstruktion in der Lage ist,

die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Dies sei aber nach Ansicht des Senats (anders noch das Landgericht) hier nicht der Fall. Im Auslieferungszustand würden die Geräte nämlich die für die Benutzung des Patents entscheidende Programmbibliothek nicht ausführen.

Auch könne eine spätere Aktivierung der Programmbibliothek der Beklagten nicht zugerechnet werden. Zwar

könne bei einem Kombinationspatent eine unmittelbare Verletzung ausnahmsweise angenommen werden, wenn erst ein Dritter eine Zutat hinzufügt, die dann die geschützte Kombination ergibt – allerdings nur dann, wenn es sich bei dieser Zutat um einen selbstverständlichen Bestandteil handelt, der für die patentierte Lehre unbedeutend ist.

Das Oberlandesgericht bezweifelt schon, dass die Programmbibliothek als „unbedeutende Zutat“ eingestuft werden kann, da von ihr Merkmale verkörpert werden, die für den Erfindungsgedanken wesentlich sind. Vor allem aber, so das Gericht weiter, lasse sich nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass die Endnutzer diese Programmbibliothek überhaupt aktivieren und damit die patentierte Erfindung ins Werk setzen, denn diese Aktivierung erfordere „rudimentäre Grundkenntnisse“ der Informatik, die bei einem

Durchschnittsverbraucher nicht vorliegen. Zudem könnten die Geräte auch ohne die fragliche Bibliothek problemlos verwendet werden, so dass es für die Endnutzer grundsätzlich keinen Anlass gebe, diese zu aktivieren.

Darüber hinaus sieht das Oberlandesgericht auch eine mittelbare Verletzung nicht als gegeben an. Eine solche komme bei Gegenständen, die auch „patentfrei“, also in nicht verletzender Weise benutzt werden können, nur in Betracht, wenn objektiv die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass die Abnehmer des Produktes dieses tatsächlich in verletzender Weise benutzen. Der Senat sieht diese Umstände hier als nicht gegeben an: Die Klägerin habe nicht ausreichend dargelegt, dass den Endkunden die Möglichkeit zur Aktivierung der Programmbibliothek und damit zur Durchführung des patentgemäßen Entschlüsselungsverfahrens bekannt waren.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts verdient Zustimmung, auch wenn sie „aus dem Bauch heraus“ zunächst fragwürdig scheinen mag. Immerhin hatte die Beklagte Software auf ihren Geräten gespeichert, die sich für die Entschlüsselung besonders verschlüsselter Fernsehsignale nutzen lässt. Dies legt auf den ersten Blick nahe, dass die Beklagte davon ausging, dass die Endkunden diese Möglichkeit auch nutzen würden.

Eine unmittelbare Patentverletzung kann dies jedoch nicht begründen, selbst wenn die Beklagte in dieser Erwartung gehandelt haben sollte. Denn der für die Aktivierung der in Rede stehenden Bibliothek notwendige Eingriff in die Software kann schon nicht als „selbstverständliche Zutat“ angesehen werden. Auch wenn die entsprechenden technischen Voraussetzungen auf den Geräten vorhanden waren und streng genommen nicht mehr „hinzugefügt“ werden mussten, war doch eine vergleichsweise aufwendige Aktivierung erforderlich. Damit unterscheidet sich der vorliegende Fall deutlich von Konstellationen, in denen die Hinzufügung der fehlenden Merkmale selbstverständlich ist –

wie beispielsweise bei dem Verkauf eines Kfz-Seiten spiegels und dessen Kombination mit dem (fehlenden) Fahrzeug.

Die mittelbare Verletzung scheiterte dann letztlich weniger an rechtlichen Erwägungen, sondern daran, dass die Klägerin nicht nachweisen konnte, dass die Erwerber der Geräte die Software tatsächlich aktivieren. In Ermangelung entsprechenden Vortrags der Klägerin konnte das Gericht nicht feststellen, dass es überhaupt eine unmittelbare Verletzung gab und dass diese für die Beklagte mit einiger Sicherheit vorhersehbar war.

Weiterer Vortrag der Klägerin hätte also durchaus zu einer entsprechenden Verurteilung führen können. Hierin mag auch der Trost für diejenigen liegen, der sich in seinem Rechtsempfinden enttäuscht sieht und befürchtet, dass der eigentliche Veranlasser der (späteren) Patentverletzung ungeschoren davonkommt. Einmal mehr wird deutlich, dass der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung komplex ist und dem Kläger einiges an Substantiierung abverlangt. (Müller)

2. Äquivalenz

Im vergangenen Jahr hat der Bundesgerichtshof zwei Entscheidungen zur äquivalenten Patentverletzung erlassen, die belegen, dass Totgesagte tatsächlich länger leben. Die Versuchung, Angriffe auf Verletzungsformen zu führen, die außerhalb des wortsinngemäßen Schutzbereichs des Anspruchs liegen, besteht also offenkundig fort – und obgleich die Rechtsprechung in den vergangenen Jahren sehr strenge Maßstäbe für die äquivalente Patentverletzung angelegt hatte, sind nicht alle dieser Angriffe erfolglos.

BGH, Urteil vom 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed

HINTERGRUND

Die Entscheidung **Pemetrexed** ist vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesgerichtshofs in Sachen **Okklusionsvorrichtung** und **Diglycidverbindung** zu sehen.

In **Okklusionsvorrichtung** hatte der Bundesgerichtshof zunächst entschieden, dass eine äquivalente Verletzung nicht in Betracht kommt, wenn im Patent mehrere Ausführungsbeispiele erläutert werden, von denen aber nur eines beansprucht wird. Die Benutzung nicht beanspruchter Ausführungsformen könne aufgrund der damit

Die besprochenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs dürfen nicht als Trendwende oder gar Abkehr von dieser Rechtsprechung verstanden werden. Sie zeigen allerdings, dass die äquivalente Patentverletzung keineswegs tot ist, sondern ein Angriff, der immer einkalkuliert werden muss.

verbundenen Auswahlentscheidung des Patentinhabers keine äquivalente Verletzung begründen. Diese Sichtweise setzte sich dann in der wenig später ergangenen Entscheidung **Diglycidverbindung** fort. Hier hatte der Bundesgerichtshof eine solche Auswahlentscheidung sogar für einen Fall bejaht, in dem zwar nicht die Beschreibung selbst, aber der im Patent zitierte Stand der Technik Ausführungsformen offenbart, die dann keinen Eingang in den Patentanspruch gefunden haben.

ENTSCHEIDUNG

Das Klagepatent des vorliegenden Falls bezog sich auf die Verwendung von Pemetrexeddinatrium in Kombination mit Vitamin B12 zur Hemmung des Wachstums von Tumoren bei Säugetieren. Mit der Klage richtet sich die Patentinhaberin gegen den Vertrieb eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Pemetrexeddikalium. Sowohl Pemetrexeddinatrium als auch Pemetrexeddikalium gehören zur Gruppe der Antifolate, die von der Beschreibung ausdrücklich erwähnt und als antineoplastische (d. h. gegen Tumore wirksame) Mittel gewürdigt werden. Als Beispiele für Antifolate nennt das Klagepatent fünf verschiedene Stoffe, darunter auch das letztlich im Anspruch genannte Pemetrexeddinatrium. Pemetrexeddikalium wird in der Patentschrift nicht erwähnt.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte eine äquivalente Verletzung des auf Pemetrexeddinatrium gerichteten Anspruchs durch Pemetrexeddikalium abgelehnt. Der Patentinhaber habe den Anspruch auf ein in der Patentschrift genanntes Beispiel der Antifolate beschränkt und müsse sich nun daran festhalten lassen. Eine äquivalente Verletzung durch ein anderes Antifolat komme nicht in Betracht.

Dieser Auffassung tritt der Bundesgerichtshof in seinem Urteil entgegen und nutzt den vorliegenden Fall, um die eingangs erläuterte Rechtsprechung zu konkretisieren.

Der Bundesgerichtshof führt zunächst aus, dass die Nennung des Oberbegriffs „Antifolate“ nicht dazu führt, dass die Patentschrift dem Fachmann alle Stoffe offenbart, die zu dieser Gruppe gehören. Der Umstand, dass der Anspruch auf ein konkretes Antifolat, nämlich Pemetrexeddinatrium, gerichtet sei, sei daher keine Auswahlentscheidung gegenüber im Patent nicht ausdrücklich genannten anderen Antifolaten.

Etwas anderes könne aber im Einzelfall dann gelten, wenn der Patentanspruch im Erteilungsverfahren auf einen bestimmten Stoff aus einer größeren Gruppe beschränkt wurde, um die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen. Ein solcher Fall liege

hier aber nicht vor, obwohl die Anmeldung noch auf die Verwendung eines beliebigen Antifolats gerichtet war und später auf Pemetrexeddinatrium eingeschränkt wurde. Denn diese Einschränkung sei nach Ansicht des Bundesgerichtshofs nicht zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik erfolgt, sondern aus formalen Gründen, die jedoch für die Frage der äquivalenten Verletzung nicht relevant seien. Wenn sich der Patentinhaber aus Gründen der Klarheit oder zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung auf einen bestimmten Stoff beschränke, dann könne darin keine Auswahlentscheidung gegenüber einer anderen Ausführungsform liegen, die nach der Beschränkung nicht mehr unter den Wortlaut fällt.

BEWERTUNG

Das Urteil des Bundesgerichtshofs gibt weitere, für die Praxis außerordentlich wertvolle Hinweise für die Beurteilung der äquivalenten Patentverletzung und wichtige Orientierungspunkte in einem stark von Wertungsfragen und den damit verbundenen Unwägbarkeiten geprägten Feld.

Zunächst ist bemerkenswert, dass die Beanspruchung eines spezifischen Stoffes aus einer Gruppe eine äquivalente Verletzung durch andere (nicht beanspruchte) Stoffe dieser Gruppe nicht grundsätzlich ausschließt. Das entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Neuheit, wonach ein Oberbegriff dem Fachmann die darunter fallenden spezifischen Ausführungsformen nicht ohne Weiteres offenbart. Diese vom Senat gezogene Parallele sorgt für den notwendigen Gleichklang zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren und ist daher zu begrüßen.

Diese Parallele zum Rechtsbestand des Patents führt der Bundesgerichtshof auch bei seinen weiteren

Erwägungen fort, wenn er ausführt, dass eine Beschränkung im Erteilungsverfahren nur dann als Auswahlentscheidung angesehen werden kann, wenn diese zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik erfolgt. In der Unterscheidung zwischen einer Einschränkung des Anspruchs zur Abgrenzung vom Stand der Technik einerseits und zur Behebung formaler Mängel andererseits setzt sich dabei der Gedanke der Offenbarung alternativer Ausführungsformen fort: Bei einer Abgrenzung zum Stand der Technik nimmt der Anmelder die vorbekannten Ausführungsformen bewusst vom Schutzbereich seines Patents aus. Es liegt mithin ein Verzicht auf die im Stand der Technik offenbarten Lösungsalternativen vor. Anders bei Einschränkungen aus formalen Gründen. Hier wird der Schutzbereich nicht gezielt um eine bereits bekannte Lösung beschränkt, sondern es geht lediglich um die Beseitigung eines formalen Mangels, ohne dass darin ein Verzicht auf eine bestimmte Ausführungsform gesehen werden kann. (Müller)

HINTERGRUND

Auch diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs befasst sich mit der Frage, wann eine sogenannte „Auswahlentscheidung“ des Patentinhabers vorliegt (was

dann regelmäßig dazu führt, dass eine nicht-ausgewählte Ausführungsform auch im Wege der äquivalenten Verletzung nicht angegriffen werden kann).

ENTSCHEIDUNG

Das Klagepatent dieses Falls beanspruchte ein austauschbares Ersatzteil, beispielsweise für landwirtschaftliche Maschinen, und betraf insbesondere die Ausgestaltung der Verbindung zwischen Verschleißteil und Arbeitswerkzeug. Patentgemäß sollte das Verschleißteil von Führungsanordnungen aufgenommen werden, wobei diese Führungsanordnungen eine V-Form aufweisen sollten, um eine Relativedrehung des Verschleißteils um die eigene Achse zu verhindern.

Die Führungsanordnung der angegriffenen Maschine war demgegenüber U-förmig.

Landgericht und Oberlandesgericht Düsseldorf hatten daher die Klage der Patentinhaberin abgewiesen: Eine U-förmige Führungsanordnung sei nicht nur qualitativ schlechter als eine V-förmige, sondern die Patentinhaberin habe zudem auch eine Auswahlentscheidung zugunsten der V-Form getroffen. Zur Begründung führte das Oberlandesgericht die B1-Schrift des im Einspruchsverfahren geänderten Patents an. Dort wurde darauf hingewiesen, dass auch andere Querschnittsformen verwendet werden können, um die unerwünschte Drehung um die Längsachse zu verhindern. Da demgegenüber im Klagepatent nur eine V-förmige Führungsanordnung beansprucht werde, sei dies als Auswahlentscheidung und Festlegung auf diese Form zu verstehen.

Dieser Beurteilung des Oberlandesgerichts tritt der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung entgegen: Das Oberlandesgericht habe offengelassen, ob die angegriffene Ausführungsform gleichwirkend und auffindbar war. Daher werden diese beiden Voraussetzungen der äquivalenten Patentverletzung in der Revision als gegeben unterstellt und der Bundesgerichtshof wendet sich in seiner Urteilsbegründung unmittelbar der Frage zu, ob

die Überlegungen des Fachmanns, mit denen er die Gleichwertigkeit erkennt, so am Patentanspruch orientiert sind, dass sie sich auch als gleichwertig darstellen.

Die Bewertung des Oberlandesgerichts, dass dies nicht der Fall sei, verwirft der Bundesgerichtshof als fehlerhaft.

Zunächst kritisiert der Senat die vom Oberlandesgericht vorgenommene Gegenüberstellung der beanspruchten V-Form und einer (von der Verletzungsform verwendeten) U-Form. Dieser Gegensatz finde in der Patentschrift keine Stütze, da ein U-förmiger Querschnitt vom Klagepatent an keiner Stelle erwähnt werde. Maßgeblich sei allein, so der Bundesgerichtshof, was der Fachmann für sich genommen und im Zusammenhang mit der Lehre des Patents über eine Abwandlung der beanspruchten V-förmigen Führungsanordnung entnehmen könne.

Auch mit der Festlegung des Anspruchs auf eine V-förmige Führungsanordnung könne, so der Senat weiter, nicht begründet werden, dass der Patentinhaber erkannt habe (oder habe erkennen können), dass für dieses Merkmal Austauschmittel denkbar seien. Die durch die Ansprüche vorgenommene Festlegung des Patentinhabers lege weder positiv noch negativ fest, ob sich ein bestimmtes Austauschmittel für den Fachmann als gleichwertig darstelle.

Schließlich verwirft der Bundesgerichtshof auch die Auffassung des Berufungsgerichts, in der Änderung der Beschreibung des erteilten Patents gegenüber der B1-Schrift liege eine Auswahlentscheidung. Der Senat stellt klar, dass das Streichen eines Absatzes in der Beschreibung, wonach auch andere als die beanspruchte

V-förmige Querschnittsformen möglich seien, keine solche Auswahlentscheidung des Patentinhabers darstelle. Eine solche Entscheidung liege schon deshalb

nicht vor, weil der gestrichene Absatz die in Rede stehende U-förmige Ausführung ebenfalls nicht offenbaren würde.

BEWERTUNG

Mit dieser Entscheidung gibt der Bundesgerichtshof weitere wichtige Leitlinien für die Reichweite der äquivalenten Patentverletzung vor. Das Urteil unterstreicht zunächst, dass die Beurteilung der Frage, ob eine bestimmte Abwandlung als gleichwirkend anzusehen ist, nicht anhand eines Vergleichs von Anspruchswortlaut und Abwandlung zu beurteilen ist. Maßgeblich ist vielmehr allein die Patentschrift und ob diese dem Fachmann die abgewandelte Ausführung als gleichwirkend nahelegt.

Darüber hinaus konkretisiert auch dieses Urteil die Grenzen der Rechtsprechung zur Auswahlentscheidung

des Patentinhabers. Danach führt das Streichen eines Disclaimers, wonach auch andere Ausführungen als die beanspruchte bevorzugte Ausführungsform denkbar sind, nicht dazu, dass solche anderen Ausführungen als äquivalente Verletzungsformen ausscheiden. Das gilt jedenfalls dann, wenn die gestrichene Passage der Beschreibung keine konkreten Alternativen benennt, da es dann an einer Entscheidung zwischen zwei technischen Lösungen fehlt. (Müller)

3. Bedeutung der Unteransprüche und Aufbrauchfrist

BGH, Urteil vom 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wärmetauscher

HINTERGRUND

In der hier vorzustellenden Entscheidung **Wärmetauscher** hat sich der Bundesgerichtshof (erstmalig in Patentsachen) mit der Frage der Begrenzung des Unterlassungsanspruchs beschäftigt. Die Entscheidung zeigt auf, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Patentverletzer eine Aufbrauchfrist einzuräumen ist.

Während nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei Wettbewerbsstreitigkeiten eine Aufbrauchfrist unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB) in Betracht kommt, war bisher höchstrichterlich noch nicht entschieden, inwieweit eine Aufbrauchfrist auch im Falle einer Patentverletzung gewährt werden kann. Allerdings war das Thema in der patentrechtlichen Fachliteratur vielfach diskutiert. Raum für eine aus-

nahmsweise zu bewilligende Aufbrauchfrist wurde etwa dann gesehen, wenn der Verletzungsgegenstand nur einen kleinen, aber funktionswesentlichen Bestandteil eines technisch komplexen Geräts betrifft und nicht in zumutbarer Zeit durch ein patentfreies oder lizenzierbares Produkt ersetzt werden kann. Andere plädierten grundsätzlich für die Anlegung eines strengen Maßstabs unter Berücksichtigung von Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers, des Verhaltens des Berechtigten und der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Ebenfalls aufschlussreich ist das Urteil für die Anspruchsauslegung. Es ist eine der seltenen Entscheidungen, in denen erfolgreich äquivalente Patentverletzung geltend gemacht werden konnte.

ENTSCHEIDUNG

Geklagt hatte eine Patentverwertungsgesellschaft gegen Unternehmen der Automobilindustrie auf Patentverletzung. Gegenstand des Klagepatents (DE 196 54 370) war ein Heizsystem für Cabrios, das als Zusatzheizung mit einem separaten Wärmetauscher ausgeführt war und bei dem im Bereich der Rückenlehnen Luftdüsen vorgesehen waren, um Kopf-, Nacken- und Schulterbereich der Fahrzeuginsassen mit Warmluft zu umströmen. Diese Technologie einer „Cabrioheizung“ wird auch als „Air Scarf“ oder „Luftschal“ bezeichnet.

Ein Aspekt des Streits drehte sich zunächst darum, ob die angegriffene Ausführungsform einen Wärmetauscher im Sinne von Anspruch 1 des Streitpatents aufwies. Das Berufungsgericht hatte sowohl wortsinn- gemäße wie äquivalente Patentverletzung verneint – insbesondere mit Hinweis auf einen Unteranspruch, aus dem sich eine Auslegung eines Wärmetauschers im Sinne von Anspruch 1 ergäbe, welche die Verletzungsform nicht umfasst.

Dieser Auffassung ist der Bundesgerichtshof entgegengetreten: Zwar könne ein Unteranspruch grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs beitragen. Dabei müsse jedoch beachtet werden, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern lediglich Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen und insofern eine ähnliche Funktion haben wie Ausführungsbeispiele, die einen zusätzlichen Vorteil aufzeigen. Im vorliegenden Fall kam nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs hinzu, dass der Sprachgebrauch in Bezug auf den Begriff des Wärmetauschers uneinheitlich sei, und dass demnach sogar eine wortsinn- gemäße Verletzung in Betracht kommen könne. Dies musste jedoch nicht abschließend beurteilt werden, da nach Auffassung des Bundesgerichtshofs selbst bei einem engeren Verständnis des Begriffs „Wärmetauscher“ jedenfalls die Voraussetzungen für eine äquivalente Patentverletzung erfüllt seien.

Demnach hatte sich der Bundesgerichtshof nun mit der von den Beklagten hilfsweise geltend gemachten Aufbrauchfrist zu beschäftigen. Zunächst nimmt der Bundesgerichtshof eine Abgrenzung zum Marken- und Wettbewerbsrecht vor.

Im Markenrecht würden für sich genommen rechtmäßig hergestellte Waren mit markenverletzenden Zeichen versehen. Ebenso wie im Wettbewerbsrecht solle daher die Aufbrauchfrist dazu dienen, dass die für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigte Zeit überbrückt werden könne. Dies könne dort (nämlich im Markenrecht) im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs auch unter Berücksichtigung der Interessen des Rechteinhabers gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt und treuwidrig ist.

Demgegenüber werde bei der Patentverletzung unrechtmäßig unmittelbar ein geschütztes Erzeugnis hergestellt oder in Verkehr gebracht oder ein geschütztes Verfahren unrechtmäßig benutzt. Eine notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sei daher, dass der Verletzer die patentverletzende Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen müsse und er das Produkt erst dann wieder auf den Markt bringen könne, wenn er sich entweder die dafür benötigten Rechte vom Patentinhaber verschafft oder wenn er das Produkt so abgewandelt hat, dass es das Schutzrecht nicht verletzt.

Auch internationale Vereinbarungen, wie das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), unionsrechtliche Regelungen, insbesondere die Durchsetzungsrichtlinie, oder auch die nationale britische Rechtsprechung zu Voraussetzungen und Grenzen des Unterlassungsan-

spruchs würden nicht zwingend für eine Aufbrauchfrist sprechen.

Im Ergebnis kommt der Bundesgerichtshof zu dem Schluss, dass die mit dem Unterlassungsanspruch zwangsläufig verbundenen Härten im Patentrecht grundsätzlich hinzunehmen seien. Eine Aufbrauchfrist sei daher nur in besonderen Ausnahmen gerechtfertigt, etwa wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall und aufgrund besonderer Umstände (über die mit dem Unterlassungsanspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus) in einem unzumutbaren Maße treffen und benachteiligen würde.

Unter Anwendung dieses Maßstabs würden die von den Beklagten geltend gemachten Gesichtspunkte eine Aufbrauchfrist nicht rechtfertigen. Zwar betreffe der Verletzungsgegenstand nur ein einzelnes Element eines in einem komplexen Liefergegenstand (Fahrzeug) eingefügten Bauteils (Fahrzeugsitz). Dieses Bauteil stelle aber schon kein funktionswesentliches Bauteil dar, da es sich bei dem Heizsystem lediglich um ein Sonderausstattungsmerkmal handele, welches die generelle Einsatzfähigkeit und Nutzbarkeit des Fahrzeugs und des Fahrzeugsitzes unberührt lasse. Zudem hätten die Beklagten nicht dargelegt, dass keine (oder keine angemessene) Lizenzmöglichkeit bestanden habe, und es seien auch keine Anhaltspunkte für gravierende wirtschaftliche Auswirkungen eines Auslieferungsstopps auf den gesamten Geschäftsbetrieb der Beklagten ersichtlich, nicht einmal nur in Bezug auf ein bestimmtes Segment ihrer Angebotspalette. Insgesamt existiere damit kein schutzwürdiges Vertrauen in den Bestand der Entscheidungen der Instanzgerichte, welche die Patentverletzung verneint hatten.

BEWERTUNG

Zu Recht gründet der Bundesgerichtshof seine Entscheidung gegen eine Aufbrauchfrist zunächst darauf, dass Marken- und Patentverletzungen – in diesem Punkt – nicht miteinander vergleichbar sind. Zudem erkennt der Bundesgerichtshof klar an, dass die mit dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch notwendiger-

weise verbundenen Härten hinzunehmen sind. Auch ein Auslieferungsstopp für komplexe Gegenstände, die ein patentverletzendes Element enthalten, ist gemäß dem Bundesgerichtshof noch kein Grund für die Gewährung einer Aufbrauchfrist, solange dieses Element nicht funktionswesentlich ist. Eine Begrenzung des Unterlas-

sungsanspruchs kommt somit nur in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, aufgrund derer eine unbedingte Unterlassung unzumutbar wäre.

Der Bundesgerichtshof hat somit einen sehr hohen Maßstab an die Voraussetzungen einer möglichen Aufbrauchfrist gelegt. Unter diesen engen Grenzen, die der

Bundesgerichtshof hier aufgezeigt hat, bleibt abzuwarten, ob in der Zukunft Fälle auftreten, in denen diese außergewöhnlichen Voraussetzungen gegeben sind. Jedenfalls aber gilt weiterhin im internationalen Überblick die Faustformel, dass Deutschland das Land des Unterlassungsanspruchs ist. (Winkelmann)

II. RECHTSBESTÄNDIGKEIT

4. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität

BGH, Urteil vom 15.09.2015, X ZR 112/13 – Teilreflektierende Folie

HINTERGRUND

Die Frage der Offenbarung des beanspruchten Gegenstands (sei es in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen oder im Prioritätsdokument) spielt immer wieder eine entscheidende Rolle, um die Zulässigkeit von später vorgenommenen Anspruchsänderungen beurteilen können.

In der hier vorgestellten Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof zwei Merkmale des Streitpatents zu beurteilen, deren Wortlaut sich nicht in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen bzw. im Prioritätsdokument findet.

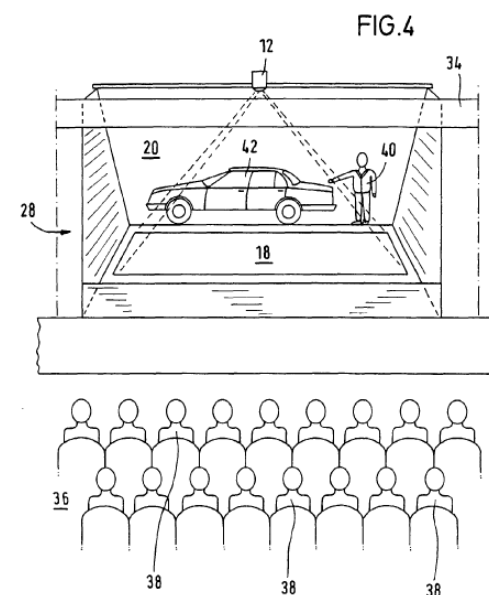
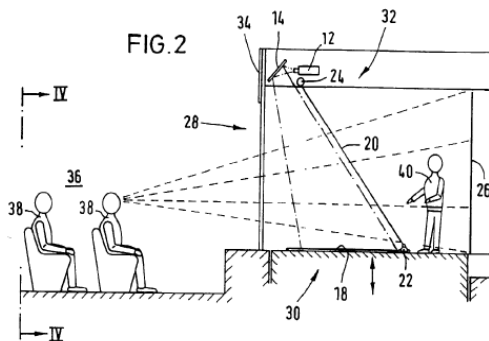
ENTSCHEIDUNG

Der Entscheidung **Teilreflektierende Folie** zugrunde liegt der deutsche Teil des europäischen Patents EP 0 799 436, das die Priorität des deutschen Gebrauchsmusters DE 295 15 073 in Anspruch nimmt. Anspruch 1 des Streitpatents ist gerichtet auf die Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten, transparenten und teilreflektierenden Folie mit einer Fläche von mindestens 3 m mal 4 m zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer Bühne.

Für den vorliegenden Fall war insbesondere von Bedeutung, ob die Merkmale „teilreflektierend“ und „Fläche von mindestens 3 m mal 4 m“ in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen und in der Prioritätsanmeldung offenbart waren und ob die Priorität des Gebrauchsmusters wirksam in Anspruch genommen worden war.

<Beide Merkmale waren in den ursprünglichen Dokumenten wortwörtlich so nicht erwähnt und im Übrigen sah es dort so aus: In den sogleich eingeblendeten Figuren 2 und 4 der Anmeldung war die reflektierende Fläche mit Bezugszeichen 18 und die teilreflektierende Folie mit Bezugszeichen 20 zu erkennen. Licht wird vom Bildprojektor 12 (über einen Spiegel 14) auf die reflektierende Fläche 18 geworfen und spiegelt sich dann in der teilreflektierenden Folie 20 derart, dass für den Zuschauer auf dem Hintergrund der Bühne ein virtuelles Bild 26 entsteht. Steht der Vortragende 40, wie in Figur 2 gezeigt, hinter der reflektierenden Fläche

18 und der teilreflektierenden Folie 20, kann der Vortragende 40 auf Einzelheiten des Bildes hinweisen oder sich mit den Bildern bewegen, ohne die Bilddarstellung (z. B. die eines Autos 42) zu stören.



Im Nichtigkeitsverfahren hatte die Klägerin geltend gemacht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer unzulässigen Erweiterung beruhe und ferner nicht patentfähig sei. Da die Priorität des Gebrauchsmusters nicht wirksam in Anspruch genommen sei, sei das Gebrauchsmuster auch als Stand der Technik zu berücksichtigen.

Das Bundespatentgericht hatte das Patent daraufhin widerrufen: Zwar konnte erstinstanzlich die unzulässige Erweiterung hinsichtlich des Merkmals „teilreflektierend“ noch durch Hinzunahme eines zusätzlichen Merkmals, wonach die Folie 30 % bis 50 % des auftreffenden Lichts reflektieren soll, beseitigt werden (dies ergab sich so aus den ursprünglichen Unterlagen). Das Erfordernis einer Fläche von mindestens 3 m mal 4 m sei im Prioritätsgebrauchsmuster jedoch nicht offenbart. Da die Priorität also nicht wirksam in Anspruch genommen worden sei, sei der beanspruchte Gegenstand vom Gebrauchsmuster nahegelegt und somit nicht patentfähig.

Der Bundesgerichtshof kommt nun zu einer gegenteiligen Auffassung.

Zunächst sieht der Bundesgerichtshof im Merkmal „teilreflektierend“ keine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen. Zwar werde die Folie dort weder in der Beschreibung noch in den Ansprüchen ausdrücklich als teilreflektierend bezeichnet. Gleichwohl ergebe sich diese Eigenschaft der Folie nach Meinung des Bundesgerichtshofs

aus den Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig. Der Fachmann erfahre ohne Weiteres, dass die transparente Folie weder völlig transparent sei (da sonst das Licht einfach durch sie hindurchfiele und das Bild für den Zuschauer nicht zu sehen wäre) noch vollständig reflektierend sein könne (da sonst die Zuschauer den Vortragenden hinter der Folie nicht sehen könnten). Die Folie könne also nur teilweise reflektierend sein. Die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen angegebene Reflexion von 30 % bis 50 % verstehe der Fachmann nach Meinung des Bundesgerichtshofs lediglich als vorteilhafte Ausgestaltung der allgemeinen Offenbarung einer teilreflektierenden Folie.

Auch hinsichtlich der spezifischen Größenangabe der Folie kommt der Bundesgerichtshof zu einer für den Inhaber positiven Auffassung. Das Gebrauchsmuster enthalte zwar keine konkreten Angaben zur Größe der Folie, spreche aber ganz allgemein von Film- und Bildvorträgen vor Zuschauern. Damit sei das Gebrauchsmuster nicht auf eine bestimmte Bühnengröße beschränkt. Zudem sieht der Bundesgerichtshof die konkret beanspruchte Fläche der Folie von mindestens 3 m mal 4 m in den Ausführungsformen der Figuren 2 und 4 als unmittelbar und eindeutig offenbart an: Aus dem Verhältnis der Größe des Vortragenden 40 zu dem Abstand zwischen Bühnenboden und -decke und aus dem Umstand, dass die Folie schräg verläuft, ergebe sich nach Meinung des Bundesgerichtshofs eine Größe der Folie von mindestens 3 m mal 4 m ohne weiteres.

BEWERTUNG

Beide hier in Rede stehenden Merkmale „teilreflektierend“ und „mindestens 3 m mal 4 m“ waren nicht wörtlich offenbart – trotzdem hat der Bundesgerichtshof beide Merkmale als in der früheren Anmeldung bzw. im Prioritätsdokument offenbart angesehen. Diese Haltung des Bundesgerichtshofs ist zu begrüßen. Der Bundes-

gerichtshof zeigt mit dieser Entscheidung wieder einmal, dass die Frage der Offenbarung keine ist, die am Wortlaut der früheren Anmeldung „klebt“, sondern vielmehr vom technischen Verständnis des Fachmanns abhängt. (Winkelmann)

BGH, Urteil vom 19.07.2016, X ZR 36/14 – Funkrufsystem mit Standortbekanntgabefunktion

HINTERGRUND

Wie in der zuvor dargestellten Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof auch im vorliegenden Fall Gelegenheit, seine Haltung zur Frage der ursprünglichen Offenbarung deutlich zu machen. Dabei setzt sich der Bundesgerichtshof gleich mit einer Reihe von unterschiedlichen Einwendungen möglicher unzulässiger Erweiterungen auseinander. Anhand ausgesuchter Beispiele stellen wir nachfolgend die vom Bundesgerichtshof hierbei zugrundegelegten Maßstäbe dar.

Im Endergebnis hat der Bundesgerichtshof die Nichtigkeitsklärung aufgrund unzulässiger Erweiterung aufgehoben

und die Sache zur Prüfung der Patentfähigkeit an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Bundesgerichtshof nutzt diese Gelegenheit dazu, nochmals auf den Grundgedanken des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens hinzuweisen, wonach die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentrecht bewertet werden soll und die Sache zurückzuverweisen ist, wenn diese Bewertung durch das Bundespatentgericht noch nicht erfolgt ist (siehe hierzu auch unsere Besprechung des Urteils **Bitratenreduktion** auf den Seiten 35 f. unserer Rechtsprechungsübersicht 2015).

ENTSCHEIDUNG

Im Falle des in Rede stehenden Streitpatents (EP 1 133 827 - *Funkrufsystem mit Standortbekanntgabefunktion*) hatte das Bundespatentgericht eine unzulässige Erweiterung bereits darin gesehen, dass ein Anspruchsmerkmal seinem Wortlaut nach auf Teilnehmer (*user*) gerichtet war und nicht – wie in der Beschreibung – auf Anrufer (*callers*). Der Bundesgerichtshof stellt nun jedoch fest, dass nach dem Gesamtzusammenhang der Offenbarung von vornherein nur Anrufer (*callers*) gemeint waren und dass dementsprechend lediglich ein beim Lesen richtig zu stellendes redaktionelles Versehen vorliege. Wie in dem Urteil **Rotorelemente** (BGH, Urteil vom 12.05.2015, X ZR 43/13, siehe auch unsere Besprechung auf den Seiten 19 f. unserer Rechtsprechungsübersicht 2015), auf das ausdrücklich Bezug genommen wird, war ein solches Versehen zu korrigieren und führte nicht zur Nichtigkeitsklärung.

Eine weitere Frage der Offenbarung war, ob der Gegenstand von Anspruch 1 zulässig auf ein „*paging commu-*

nication system“ anstatt auf ein in der Beschreibung genanntes „*satellite paging communication system*“ gerichtet ist. In diesem Zusammenhang betont der Bundesgerichtshof die grundlegende Intention eines Patentanmelders: Der Anmelder möchte den Offenbarungsumfang seiner Anmeldung unverkürzt erfasst sehen, möglichst breiten Schutz erlangen und die Erfindung deshalb nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele beschränken. Nach Meinung des Bundesgerichtshofs sei es dem Erfinder in der vorliegenden Anmeldung ersichtlich gerade nicht darauf angekommen, Patentschutz nur für ganz bestimmte Funkrufsysteme zur Nachrichtenübertragung zu erhalten, wie Weltraumsatelliten oder bodengebundene Einrichtungen. Vielmehr sei es im Interesse des Erfinders, insoweit Funkrufsysteme in allgemeiner Form als Basis für die Erfindung zu erfassen. Auch dieses Merkmal wurde daher als zulässig angesehen.

BEWERTUNG

Auch diese Entscheidung stärkt die Position von Anmeldern und Inhabern in mehrfacher Hinsicht: Redaktionelle Versehen in der Anmeldeschrift, die bei der Gesamtbeurteilung als solche klar erkennbar sind, werden vom Bundesgerichtshof nicht zum Nachteil des Anmelders bzw. Inhabers ausgelegt. Ferner berücksichtigt der Bundesgerichtshof gewissermaßen eine „typisierte“ Intention des Erfinders bzw. Anmelders, wonach die Erfindung (jedenfalls zum Zeitpunkt der Anmeldung!) durch die Anmeldeunterlagen nicht auf bestimmte Ausführungsformen reduziert werden soll. Man kann sagen, dass die Anmeldeunterlagen als auslegungsfähige Willenserklärung aufgefasst werden.

Um ein Patent aufgrund fehlender Offenbarung anzugreifen zu können, wird es also in Zukunft nicht ausreichen, bloße Unterschiede zwischen erteilter Fassung und ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen darzulegen. Vielmehr ist eine fundierte Argumentation dazu erforderlich, wie der Fachmann die ursprüngliche Offenbarung versteht, und dazu, weshalb das angegriffene Merkmal über diesen Offenbarungsgehalt hinausgeht. (Winkelmann)

5. Nicht-offenbarte Disclaimer

BPatG, Beschluss vom 11.09.2015, 14 W (pat) 30/13 – Kosmetische Zubereitung

EPA, Entscheidung vom 17.10.2016, T0437/14 – Complexes of form L2IrX

HINTERGRUND

Zum Thema nicht-offenbarte Disclaimer sind derzeit sowohl beim Bundesgerichtshof als auch bei der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts Verfahren zur Klärung grundsätzlicher Fragen anhängig.

Der Bundesgerichtshof hat zu entscheiden, ob die Aufnahme eines nicht-offenbarten Disclaimers im Erteilungsverfahren als zulässig erachtet wird. Die

Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat zu entscheiden, ob der sogenannte „Gold-Standard“ zur Beurteilung der ausreichenden Offenbarung in der Ursprungsanmeldung auch für nicht-offenbarte Disclaimer anzuwenden ist. Wir referieren nachfolgend die zugrundeliegenden erstinstanzlichen Entscheidungen.

ENTSCHEIDUNG

Der Entscheidung **Kosmetische Zubereitung** liegt die deutsche Patentanmeldung DE 101 23 771.5 zugrunde, die gerichtet ist auf eine kosmetische Verwendung von Elektrolyten zur Stärkung der Funktion der Haut. Im vorliegenden Fall hatte der Anmelder das Merkmal „wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin“ in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart und diesen von der Prüfungsstelle gerügten Mangel nicht beseitigt.

Das Bundespatentgericht hat diese Aufnahme eines nicht-ursprungsoffenbarten Disclaimers in den Patentanspruch zur Stützung der Patentfähigkeit im Erteilungsverfahren als unzulässig bewertet und dabei die folgenden Überlegungen angestellt:

- Zur Frage der Zulässigkeit von nicht-ursprungsoffenbarten Disclaimern hat der Bundesgerichtshof bislang nur für das Einspruchs- und das Nichtigkeitsverfahren sowie das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Stellung genommen. Dort kann ein nicht offenbartes, lediglich beschränkendes Merkmal grundsätzlich im Anspruch verbleiben. Es darf aber nicht herangezogen werden, um die Patentfähigkeit zu stützen. Wenn durch die Änderung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen ein

Aliud beansprucht wird, sind die Nichtigerklärung bzw. der Widerruf des Patents unvermeidbar.

- Im Gegensatz zum Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren steht im Erteilungsverfahren das Interesse der Allgemeinheit im Vordergrund, wonach nur bestandskräftige Patente erteilt werden sollen. Die in zweiseitigen Verfahren ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist daher nach Meinung des Bundespatentgerichts nicht auf das Erteilungsverfahren übertragbar. Die Aufnahme neuer Merkmale, die nicht ursprünglich offenbart waren, ist nach Meinung des Bundespatentgerichts im Erteilungsverfahren somit grundsätzlich unzulässig und führt (wie auch im vorliegenden Fall) zur Zurückweisung der Anmeldung, sofern die unzulässige Erweiterung nicht vom Anmelder beseitigt wird.
- Auch eine Berücksichtigung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur Zulässigkeit von nicht-ursprungsoffenbarten Disclaimern führt nach Meinung des Bundespatentgerichts nicht zu einer anderen rechtlichen Bewertung.

Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde wurde vom Bundespatentgericht zugelassen und ist beim Bun-

desgerichtshof unter dem oben angegebenen Aktenzeichen anhängig. Vermutlich werden wir in der nächsten Auflage unserer Rechtsprechungsübersicht über den Ausgang dieses Verfahrens berichten können.

Unter dem Catchword **Complexes of form L2lrX** (G 1/16) ist vor der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ein Verfahren anhängig, das sich mit nicht-offenbarten Disclaimern beschäftigt.

Hier wird zu klären sein, ob der in der Entscheidung G 2/10 festgelegte Prüfungsmaßstab für die Zulässigkeit von Änderungen in Form offenbarer Disclaimer nach Art. 123(2) EPÜ (der sogenannte „Gold-Standard“) auch auf Ansprüche anzuwenden ist, die nicht-offenbarte Disclaimer enthalten. Nach diesem Gold-Standard ist ein Disclaimer generell zulässig, wenn der Fachmann den nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, jedenfalls aber als unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde.

Demgegenüber wurden noch in der Entscheidung G1/03 bestimmte Ausnahmen definiert, unter denen auch nicht-offenbarte Disclaimer zulässig sind (nämlich um Neuheit gegenüber nachveröffentlichtem Stand der Technik oder gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme herzustellen oder um Gegenstände auszuklammern, die aus nicht-technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen sind).

Nach Meinung der verweisenden Technischen Beschwerdekammer könnte die Aufnahme eines nicht-offenbarten Disclaimers, der unter die Ausnahmen G1/03 fällt und von daher zulässig wäre, als grundsätzlicher Verstoß gegen den Gold-Standard aus G2/10 angesehen werden. Es ist daher von der Großen Beschwerdekammer zu entscheiden, ob der Gold-Standard auch auf Ansprüche anzuwenden sein soll, die nicht-offenbarte Disclaimer enthalten und ob damit die in der Entscheidung G1/03 definierten Ausnahmen ihre Gültigkeit verlieren – oder ob ein modifizierter Prüfungsmaßstab gelten soll.

BEWERTUNG

Nicht-offenbarte Disclaimer sind weder im deutschen Patentgesetz noch im EPÜ vorgesehen. Es handelt sich dabei vielmehr um einen von der Rechtsprechung entwickelten Umgang mit bestimmten Sonderkonstellationen.

Die aktuell anhängigen Fälle vor dem Bundesgerichtshof und der Großen Beschwerdekammer des Europäischen

Patentamts zeigen, dass die Bedingungen und Voraussetzungen für nicht-offenbarte Disclaimer sowohl in der deutschen Rechtsprechung als auch in der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts noch nicht vollständig geklärt sind. (Winkelmann)

III. SONSTIGE MATERIELL-RECHTLICHE FRAGESTELLUNGEN

6. Standardessenzielle Patente

OLG und LG Düsseldorf, OLG Karlsruhe, LG Mannheim: diverse Urteile

HINTERGRUND

Die „essential patents litigation“ kommt wieder in Mode. Noch in unserer letztjährigen Rechtsprechungsübersicht konnten wir feststellen, dass der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil Huawei ./ ZTE (C-170/13) wieder Schwung in die Diskussion gebracht hat. Inzwischen kann man durchaus von einer neuen Klagewelle sprechen und es scheint, als hätten gerade die Patentinhaber wieder Mut gefasst, in den Ring zu steigen. Dabei sind auch nach der Urteilsbegründung des Europäischen Gerichtshofs noch einige Fragen offen.

Wir fassen das im Sommer des Jahres 2015 ergangene Urteil des Europäischen Gerichtshofs zunächst nur kurz wie folgt zusammen:

Das Urteil folgt im Wesentlichen der von Generalanwalt Wathelet 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 worden sein soll.
- Sodann wird von dem Patentverletzer gefordert, dass dieser seinen Willen zum Ausdruck bringt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen.
- Im Weiteren muss der Patentinhaber 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 Angebot abgelehnt werden, so muss der Patentverletzer 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 Berichtszeitraum dieser Rechtsprechungsübersicht war gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Entscheidungen, in denen sich die Instanzgerichte der beiden maßgeblichen Gerichtsstandorte mit der Rezeption der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs befassen mussten. Wir können diese Urteile nachfolgend nicht im Einzelnen und in allen Verästelungen des Tatbestands nachvollziehen, sondern wir stellen nur die wesentlichen Ergebnisse des heutigen Diskussionsstands dar. Dabei folgen wir in der Darstellung der Sequenz der Huawei-ZTE-Pflichten und machen insbesondere auch deutlich, wo Einigkeit herrscht und wo es noch Differenzen zwischen den Gerichten gibt.

Zunächst zu drei allgemeinen Vorab-Fragen:

- Anerkannt scheint, dass das Huawei-ZTE-Programm nur dann Anwendung findet, wenn tatsächlich ein standardessenzielles Patent (SEP) vorliegt, für welches bei einer Standardisierungsorganisation eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde. Ist dies nicht der Fall (beispielsweise bei de-facto-Standards), so findet subsidiär die alte deutsche *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung Anwendung, wonach (insbesondere) das erste FRAND-Angebot vom Lizenznehmer zu machen ist.
- Die Gerichte scheinen auch darin übereinzustimmen, dass jeweils im Einzelfall zu überprüfen ist, ob das geltend gemachte SEP seinem Inhaber tatsächlich – im Hinblick auf das konkret angegriffene Produkt – eine marktbeherrschende Stellung verleiht. Ein Patent, das etwa für den AAC-HEV2-Audiostandard relevant ist, verleiht möglicherweise keine Marktmacht für den Markt der Mobiltelefone (LG Mannheim 7 O 16/16).
- Weiterhin ungeklärt ist die grundlegende Frage, wann der Pflichtenkatalog zu erfüllen ist. Das Landgericht Mannheim nimmt diesbezüglich eine deutliche Zäsur-Wirkung der Klageerhebung an und berücksichtigt für die Subsumption des Huawei-ZTE-Programms nur die Verhandlungen der Parteien bis zur Klageerhebung. So weist das Landgericht Mannheim regelmäßig Klagen ab, bei denen der Kläger vor Klageerhebung die Lizenzgebühren (nach Auffassung des Gerichts) noch nicht ausreichend erläutert hatte (s. nur LG Mannheim, 7 O 209/15). Andererseits wurden Patentverletzer zur Unterlassung verurteilt, die ihre Lizenzbereitschaft nicht rechtzeitig erklärt hatten (s. nur LG Mannheim, 7 O 43/16). Anders sieht es Düsseldorf und wendet damit eine ZPO-mäßige Sicht auf die Dinge an. Hier sind die wesentlichen Huawei-ZTE-Pflichten noch im Prozess nachholbar (OLG Düsseldorf, I-15 U 36/16): Berücksichtigt wird alles, was bis zum letzten Termin der mündlichen Verhandlung auf dem Richtertisch liegt.

Von nun an in der Chronologie der Huawei-ZTE-Pflichten:

- Weitgehend geklärt ist, dass die erste Pflicht des Patentinhabers darin besteht, das lizenzierte Portfolio (und insbesondere das Klagepatent) **technisch zu erläutern**. Dafür sind jedenfalls ausführliche Claimcharts ausreichend, bei denen die Patentansprüche in einer Merkmalsgliederung vorgelegt und subsumiert werden. Nach Ansicht des Landgerichts Mannheim reichen aber auch kürzere Fassungen aus, insbesondere dann, wenn sich der Beklagten bei sinnvoller Lektüre der (kurz gefassten) Erläuterungen und unter Hinzuziehung fachmännischen Rats erschließen kann, worin der Patentinhaber den Vorwurf der Patentverletzung sieht (LG Mannheim, 7 O 43/16).

Diese liberale Sicht dürfte viele Patentinhaber freuen – aber es ist auch Vorsicht geboten. Auch das Landgericht Mannheim vollzieht teilweise im Einzelnen nach, was denn aus den einzelnen Angaben geschlossen werden konnte. Bloße Placebo-Erläuterungen, die keinen tatsächlichen technischen Gehalt haben, dürften auch am Gerichtsstandort Mannheim nicht ausreichen.

Darüber hinaus reicht es nach inzwischen gesicherter Rechtsprechung auch aus, wenn die Verletzungsanzeige gegenüber der Konzernmutter ausgesprochen wird (s. nur OLG Düsseldorf, I-15 U 65/15). Der Patentinhaber muss also nicht alle möglichen Tochtergesellschaften gesondert anschreiben, wenn es letztlich nur um einen einheitlichen weltweiten Portfolio-Lizenzvertrag gehen kann.

- Auch hinsichtlich der Erklärung des Verletzers, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen nehmen zu wollen, ist beinahe alles geklärt. Diese „**Lizenzierungsbitte**“ wird von den Gerichten allgemein als nahezu folgenlose Willenserklärung aufgefasst. Sie muss noch nicht Rechtsbindungscharakter aufweisen – was andererseits in der Mannheimer Jurisdiktion dazu führt, dass sie auch äußerst schnell erfolgen muss. In einem spezifischen Verfahren wurden zwei-

einhalb Monate (einschließlich der französischen Sommerferien) als zu lang angesehen, worauf der Prozess für die Beklagte verloren ging (LG Mannheim, 7 O 43/16).

- Als nächstes muss das **FRAND-Lizenzangebot** des Patentinhabers abgegeben werden – und hier scheiden sich die gegenwärtigen Ansichten.

Während alle deutschen Gerichte der Auffassung zuneigen, dass es nicht nur ein einziges (mathematisch präzise zu berechnendes) FRAND-Angebot gibt, geht der Streit vor allem darum, mit welcher Prüfungstiefe die FRAND-Gemäßheit hier (im Verletzungsstreit) zu überprüfen ist. Letztlich geht es dabei um die Frage, ob auch ein Lizenzangebot, das nicht FRAND ist, eine Verhandlungspflicht des Verletzers auslöst.

Die Düsseldorfer Gerichte nehmen an, dass die FRAND-Gemäßheit abschließend zu prüfen ist (OLG Düsseldorf, I-15 U 66/15), wobei sie sich allerdings oftmals nur auf relativ überschaubares Datenmaterial stützen. Die ZK7 des Landgerichts Mannheim nimmt an, dass im Verletzungsprozess nur eine summarische Prüfung der FRAND-Gemäßheit erfolgen müsse und dass daher schlicht zu fragen sei, ob das Angebot evident nicht-FRAND sei (LG Mannheim, 7 O 66/15). Dem hat das Oberlandesgericht Karlsruhe eine Absage erteilt: Das Angebot sei „positiv“ auf seine FRAND-Gemäßheit zu überprüfen, wobei allerdings dem Patentinhaber ein großer Beurteilungsspielraum zuzubilligen sei (OLG Karlsruhe, 6 U 55/16). Eine Klärung in dieser Sache wird vermutlich erst vor dem Bundesgerichtshof erreicht werden können.

Inhaltlich hingegen ist inzwischen einiges geklärt: Jedenfalls dann, wenn der Patentinhaber ein großes Portfolio gleichgerichteter Patente besitzt und wenn andererseits der Beklagte auf dem internationalen Markt mit gleichen Produkten vertreten ist, kann eine konzern- und weltweite Portfolio-Stücklizenz gefordert werden.

Dabei gibt es unterschiedliche Hinweise darauf, wann die FRAND-Gemäßheit positiv festgestellt werden kann: Die wohl einfachste Methode, die auch von den deutschen Gerichten angewendet wird, ist ein Vergleich mit anderen Lizenzverträgen, die der Patentinhaber abgeschlossen hat. Kann er vortragen, dass er schon eine Zahl ähnlicher Verträge abgeschlossen hat, so wird ihm regelmäßig die FRAND-Gemäßheit nicht abgesprochen werden. Ähnlich liegen die Dinge auch dann, wenn der Patentinhaber die FRAND-Gemäßheit seines Angebots aus dem Vergleich mit einem allgemein akzeptierten Pool-Vertrag ableiten kann. Schwieriger sind sogenannte Top-Down-Methoden, bei denen ein angemessener Lizenzsatz auf der Grundlage einer hypothetischen Gesamt-Lizenzbelastungsgrenze des Produkts berechnet wird. Im Einzelnen ist hier noch vieles offen.

- Besonders das Landgericht Mannheim hat sich mit der Frage befasst, wie es zu verstehen ist, dass der Europäische Gerichtshof vom Patentinhaber fordert, er müsse dem Verletzer die **Art und Weise der Berechnung seines Angebots darlegen**. Nach dem Landgericht Mannheim reicht es für diese „wirtschaftlichen Erläuterungen“ nicht aus, dass der Patentinhaber (beispielsweise) darlegt, dass pro Produkt ein bestimmter Geldbetrag fällig werde. Vielmehr müsse der Patentinhaber auch die Hintergründe erläutern, weshalb er zu der Auffassung gelangt sei, dass sein Angebot dem FRAND-Kriterium genüge. Dies habe der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil auch so formuliert, indem es dort heiße, dass der Patentinhaber besser in der Lage sei, die Hintergründe seines Angebots zu beurteilen (s. nur LG Mannheim, 7 O 109/15).

Es ist just dieses Kriterium, das eine Reihe von Klagen vor dem Landgericht Mannheim zu Fall gebracht hat. Das Gericht hatte jeweils erkannt, dass später im Verlauf des Prozesses (typischerweise mit der Replik) ausreichende wirtschaftliche Erläuterungen vorgelegt wurden. Seiner Verspätungs-Rechtssprechung folgend war das dann allerdings verspätet, die wirtschaftlichen Erläuterungen konnten nicht

nachgeholt werden, sodass dann die Klagen jeweils abgewiesen wurden.

Vor dem Gerichtsstandort Düsseldorf hat das genannte Erfordernis andere Weiterungen nach sich gezogen. Hier wird der Schwerpunkt darauf gelegt, dass der Patentinhaber dem Verletzer auch Kopien der bereits abgeschlossenen Lizenzverträge zur Verfügung zu stellen habe, um diesem damit seine Behauptung zu untermauern, er habe ein FRAND-Angebot vorgelegt.

- Hinsichtlich des **Gegenangebots des Patentbenutzers** steht zunächst fest, dass dieses sehr zügig erarbeitet werden muss. Das sehen wohl alle Gerichte so, wobei es im Einzelnen natürlich immer auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Zu Bedenken ist, dass das Gegenangebot (anders als die

Lizenzierungsbitte) durchaus rechtsbindenden Charakter hat, weshalb die Gerichte hier mehr Zeit zubilligen.

- Höchstumstritten ist schließlich die Frage, in welcher Höhe **Sicherheit** zu leisten ist, wenn der Beklagte ein Gegenangebot abgibt (und nicht auf das erste FRAND-Angebot des Patentinhabers eingeht). Das Landgericht Düsseldorf meint, dass der Beklagte Sicherheit in voller Höhe – nämlich in der Höhe des Angebots des Patentinhabers – zu leisten habe (LG Düsseldorf, 4a O 73/14), während sich das Landgericht Mannheim wohl damit zu begnügen scheint, wenn Sicherheit nur in Höhe des Gegenangebots geleistet wird (LG Mannheim, 2 O 106/14). Eine weitere Frage, die noch völlig offen ist, ist wohl auch, ob auch für Benutzungshandlungen in der Vergangenheit Sicherheit geleistet werden muss.

BEWERTUNG

Wir können uns hier kurz fassen: Dass es zu einer neuen Klagewelle aus standardessenziellen Patenten gekommen ist, darf nicht überraschen: Der Unterlassungsanspruch ist in Deutschland nach wie vor eine ernste Bedrohung und auch in der post-Huawei-ZTE-Phase sind bereits die ersten Unterlassungsurteile ergangen. Die fast im Wochentakt weiterentwickelte Rechtsprechung erlaubt den Patentinhabern, ihre

Waffen zu schärfen – aber auch aufmerksame Patentverletzer dürften die instanzgerichtlichen Urteile mit Interesse verfolgen.

Das erste Urteil des Bundesgerichtshofs wird für 2018 erwartet. Jedenfalls bis dahin wird uns das Thema begleiten. (Henke)

7. Widerrechtliche Entnahme

BGH, Urteil vom 20.10.2015, X ZR 149/12 – Kfz-Stahlbauteil

HINTERGRUND

Gerade im Bereich von Forschungs- und Entwicklungsoperationen kommt es immer wieder vor, dass Erfindungen einer Partei unberechtigt von der anderen Partei zum Patent angemeldet werden. Der eigentliche Erfinder kann dann gemäß § 8 Abs. 1 PatG vom unberechtigten Inhaber die Übertragung des Patents bzw. der Patentanmeldung verlangen. Die Schwierigkeit in den entsprechenden Prozessen besteht für den Kläger zu-

meist darin, den zur Durchsetzung des Übertragungsanspruchs notwendigen Nachweis zu erbringen, dass die Erfindung in Wirklichkeit von ihm gemacht wurde.

Mit der vorliegenden Entscheidung liegt ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs zu den rechtlichen Maßstäben vor, die im Rahmen der Prüfung, wer eine Erfindung gemacht hat, anzulegen sind.

ENTSCHEIDUNG

Der Bundesgerichtshof befasst sich in seinem Urteil mit einem Patent, dessen Merkmale sich wie folgt zusammenfassen lassen:

1. Ein Bauteil aus hochfestem Stahl,
2. das nach dem Warmformen und Presshärten bei 320 °C bis 400 °C wärmebehandelt worden ist und
3. als Struktur- und/oder Sicherheitsbauteil für ein Kraftfahrzeug verwendet wird.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die beanspruchten Stahlbauteile im Falle eines Unfalls im Vergleich zu herkömmlichen Bauteilen weniger schnell reißen oder brechen, sondern stattdessen Falten werfen. Die Aufprallenergie wird dadurch zumindest teilweise absorbiert, so dass die auf die Fahrzeuginsassen einwirkende Energie reduziert wird.

Das Oberlandesgericht München hatte die Klage eines belgischen Unternehmens, das die beklagte Patentinhaberin auf Übertragung des Streitpatents in Anspruch nahm, abgewiesen. Dabei hatte das Oberlandesgericht darauf abgestellt, dass die Klägerin zwar im Besitz einer wesensgleichen Erfindung gewesen sei. Diese habe sich aber nicht mit dem Problem des Faltenwurfs be-

fasst, sondern sei auf eine Korrosionsbeschichtung gerichtet gewesen. Den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen lasse sich nicht entnehmen, dass diese den Lösungsgedanken des Streitpatents erfasst habe, so dass sich im Ergebnis kein schöpferischer Beitrag zur Lehre des Streitpatents erkennen lasse.

Mit diesen Feststellungen des Oberlandesgerichts München geht der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes hart ins Gericht.

Der Bundesgerichtshof stellt zunächst fest, dass das Berufungsgericht den in Rede stehenden Anspruch 1 des Streitpatents unter seinen Wortlaut ausgelegt habe. Der in der Beschreibung genannte Vorteil des Faltenwurfs habe keinen Eingang in den Anspruch gefunden und sei daher nicht geeignet, den Schutzbereich des Patents entsprechend einzuschränken.

Zudem sei für die Frage, ob die Klägerin (Mit-)Erfinderin der Lehre des Streitpatents war, ein prüfender Vergleich anzustellen zwischen dem Streitpatent und der Lehre, deren Besitz die Klägerin dargelegt hat. Dabei sei nach Ansicht des Bundesgerichtshofs in erster Linie zu prüfen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Nur anhand der Übereinstimmungen lasse sich dann zuverlässig feststellen, ob und gegebenenfalls in welchem

Umfang des Streitpatents auf die Erfindung der Klägerin zurückzuführen sei.

Das Oberlandesgericht habe demgegenüber bei seiner Prüfung in erster Linie auf die Unterschiede zwischen derjenigen Erfindung, deren Besitz die Klägerin nachweisen konnte, und der Lehre des Streitpatents abgestellt. Dabei sei das Gericht der Frage nachgegangen, ob sich den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen der – aufgrund der falschen Auslegung ohnehin unzutreffend bestimmte – Kern der Lehre des Streitpatents entnehmen lässt.

Vor diesem Hintergrund kommt der Bundesgerichtshof dann zu dem Ergebnis, dass das Berufungsgericht aufgrund der falschen Auslegung des Streitpatents und des falschen Prüfungsmaßstabes verkannt hat, dass die Klägerin durchaus wesentliche Beiträge zu der Erfindung des Streitpatents geleistet hat. Das Urteil hebt daher die Entscheidung des Oberlandesgerichts auf und verweist den Fall zur weiteren Sachaufklärung nach München zurück.

BEWERTUNG

Einmal mehr zeigt dieser Fall, dass die Bedeutung der richtigen Patentauslegung in keinem patentrechtlichen Fall unterschätzt werden darf. Auch abseits von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist und bleibt die Patentauslegung das Herzstück des Patentrechts.

Vor allem aber ist das Urteil des Bundesgerichtshofs deshalb zu begrüßen, weil es Klarheit bei den im Rahmen der widerrechtlichen Entnahme anzulegenden Maßstäben schafft. Entscheidend ist, ob eine Erfindung eines anderen (oder zumindest Teile davon) vom Patentanmelder übernommen wurden, was anhand eines Vergleichs der Übereinstimmungen festzustellen

ist. Damit gibt der Bundesgerichtshof Instanzgerichten und Anwälten ein wichtiges Werkzeug für die Lösung dieser in tatsächlicher Hinsicht meist sehr komplexen Fälle an die Hand. Denn wie der Vergleich zwischen (vermeintlich) entnommener und angemeldeter Erfindung vorzunehmen ist, war bislang ungeklärt. Der Blickwinkel, unter dem der Vergleich vorgenommen wird (ob beispielsweise eher die Unterschiede oder eher die Gemeinsamkeiten heranzuziehen sind) ist für das Ergebnis von erheblicher Bedeutung – wie die Aufhebung des Urteils des Oberlandesgerichts in diesem Fall zeigt. (Müller)

8. Lizenzrecht

EuGH, Urteil vom 07.07.2016, C-567/14 – Genentech/Hoechst

HINTERGRUND

Die vorliegende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs befasst sich mit dem Einfluss des Kartellrechts auf die Lizenzierung von Patenten. Da Patente per se ein Monopolrecht darstellen, das seinem Inhaber eine Ausschließlichkeitsposition vermittelt, sind bei ihrer Lizenzierung auch kartellrechtliche Vorschriften zu beachten.

Im Zentrum des Rechtsstreits stand hier ein Lizenzvertrag zwischen dem US-Unternehmen Genentech und einer Rechtsvorgängerin der Hoechst AG. Für die darin gewährte Patentlizenz verpflichtete sich Genentech, an Hoechst eine feste Lizenzgebühr von jährlich DM 20.000 zu zahlen sowie eine laufende, flexible Lizenzgebühr in Höhe von 0,5 % des Nettoumsatzes mit bestimmten „Vertragsprodukten“. Diese Vertragsprodukte wiederum waren definiert als Produkte *„deren Herstellung, Verwendung oder Verkauf ohne den vorliegenden Vertrag einen oder mehrere nicht erloschene Ansprüche“* der lizenzierten Patente verletzen würde.

Gegenstand des Lizenzvertrags waren ein Europäisches Patent sowie zwei US-Patente.

Genentech zahlte zwar die feste, nicht aber die flexible Lizenzgebühr, worauf Hoechst ein Schiedsverfahren gegen Genentech auf Zahlung der Lizenzgebühren einleitete und Genentech parallel in den USA wegen Patentverletzung verklagte (das Europäische Patent war bereits zuvor widerrufen worden). Die Verletzungsklage wurde rechtskräftig abgewiesen, mit der Schiedsklage auf Zahlung der Lizenzgebühren hatte Hoechst demgegenüber Erfolg und im Schiedsspruch wurde Genentech zur Zahlung verurteilt.

Im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens legte der Cour d'appel de Paris dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob es gegen das Verbot des Art. 101 AEUV verstößt, wenn eine Lizenzvereinbarung den Lizenznehmer zur Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet, obwohl die lizenzierten Patente nicht verletzt werden oder nichtig sind.

ENTSCHEIDUNG

Der Europäische Gerichtshof entscheidet nun, dass der in Rede stehende Lizenzvertrag nicht gegen europäisches Kartellrecht verstößt.

Dabei verweist der Gerichtshof zur Begründung zunächst auf eine ältere eigene Entscheidung, wonach die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren nach Ablauf eines Patents nicht gegen Art. 101 AEUV verstößt, wenn der Lizenznehmer den Vertrag innerhalb angemessener Frist kündigen kann. Grund hierfür sei, dass die (auch nach dem Ablauf des Patents) zu zahlende Gebühr den Wert der Gewissheit widerspiegelt, dass der Patentinhaber seine Rechte während der

Laufzeit nicht geltend machen wird. Durch die Kündigungsmöglichkeit werde dabei, so der Gerichtshof weiter, eine Marktabschottung oder Beeinträchtigung des Wettbewerbs ausgeschlossen.

Ausgehend von diesem älteren Fall führt der Gerichtshof sodann aus, dass eine Zahlung von Lizenzgebühren für einen Zeitraum, der vor dem Widerruf der Patente liegt, erst recht zulässig sein müsse. Da im vorliegenden Fall die Nichtverletzung sowie die Nichtigkeit der Patente erst nach der Kündigung des Vertrags festgestellt worden sei, bestünden keine Bedenken gegen eine

Verpflichtung, für die Nutzung während der Zeit vor Kündigung Lizenzgebühren zu zahlen.

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Europäische Gerichtshof die Entscheidung des Schiedsgerichts inhaltlich nicht überprüft, wonach der Vertrag dahingehend

auszulegen ist, dass auch eine nachträgliche Feststellung der Nichtverletzung sowie der Nichtigkeit der Patente die Zahlungsverpflichtung für die Zeit davor unberührt lässt. Diese Frage lag außerhalb dessen, was im Vorlageverfahren zu prüfen war.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Gerichtshofs ist für die Praxis durchaus von Bedeutung. Das Urteil verdeutlicht, dass das Kartellrecht den Parteien bei der Ausgestaltung der Lizenzgebühren jedenfalls in zeitlicher Hinsicht keine Grenzen setzt. Es ist somit zulässig, die Zahlungsverpflichtungen über das Ende der Laufzeit hinaus zu erstrecken. Der Europäische Gerichtshof akzeptiert damit, dass eine Zahlungsverpflichtung nach Ablauf des Schutzrechts durchaus den wirtschaftlichen Wert der Nutzung des Patents vor dessen Ablauf widerspiegeln kann.

Diese Klarstellung ist nicht zuletzt für die Verhandlung von Lizenzverträgen relevant, die eine Vielzahl von

Schutzrechten zum Gegenstand haben sollen. Unter Hinweis auf die unterschiedliche Schutzdauer der lizenzierten Patente wird dabei vom Lizenznehmer häufig verlangt, dass sich die Lizenzgebühr mit dem Ablauf einzelner Schutzrechte reduzieren müsse. Eine solche Regelung mag für den Lizenznehmer wünschenswert sein – kartellrechtlich zwingend ist sie jedoch nicht. Den Parteien steht es vielmehr frei, auch für die Zeit nach Ablauf aller Patente andauernde Zahlungsverpflichtungen zu begründen. (Müller)

9. Haftung des Geschäftsführers

BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 - Glasfasern II

HINTERGRUND

Im Patentrecht, wie auch sonst im Gewerblichen Rechtsschutz, wird oftmals neben dem eigentlich verletzenden Unternehmen auch dessen Geschäftsführer verklagt. Das bietet sich vor allem dann an, wenn zu befürchten ist, dass das verklagte Unternehmen versuchen wird, sich einer Verurteilung zu entziehen – sei es durch eine gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung oder sei es gar durch Liquidation. Wird der Geschäftsführer des Unternehmens mitverklagt, erschwert dies solche Umgehungslösungen erheblich. Denn der Geschäftsführer haftet dann persönlich im Umfang der Verurteilung. Und da sich eine natürlich Person nicht so einfach liquidieren lässt wie eine juristische, kann sich der Patentinhaber weiterhin an den Geschäftsführer halten, selbst wenn das beklagte Unternehmen nicht mehr greifbar ist.

Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Haftung des Geschäftsführers ist dessen Verantwortung für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Daraus wurde zumindest in der Vergangenheit abgeleitet, dass er für Handlungen des von ihm kontrollierten Unternehmens wie für eigene Handlung haftet.

Allerdings wurde diese Rechtsprechung in jüngster Zeit vom Bundesgerichtshof teilweise aufgeweicht und entschieden, dass eine Haftung des Geschäftsführers für unlautere Wettbewerbshandlungen des Unternehmens nur dann angenommen werden kann, wenn er selbst auf die entsprechende Handlung Einfluss genommen hat. Die Geschäftsführer-Stellung alleine soll für eine Haftung dagegen nicht ausreichen.

ENTSCHEIDUNG

In dem vorliegenden Fall hatte der Patentinhaber neben der beklagten GmbH auch deren Geschäftsführer wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch genommen.

Im Ausgangspunkt seines Urteils *Glasfasern II* bezieht sich der für Patentrecht zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs zunächst auf die angesprochene jüngste Rechtsprechung des I. Zivilsenats. Danach komme eine Haftung des Geschäftsführers einer GmbH nur dann in Betracht, wenn dieser entweder durch eigene Handlungen an der Rechtsverletzung beteiligt war oder wenn er zumindest aufgrund einer Garantienstellung für das verletzte Recht dafür haftet, dass die Verletzung unterbleibt. Eine solche Garantienstellung ist mithin (nach allgemeinen zivilrechtlichen Regeln) eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Geschäftsführer auch für unterlassene Handlungen haftbar gemacht werden kann.

Eine solche Garantienstellung lässt sich, so der Senat weiter, nicht bereits aus den gesellschaftsrechtlichen

Vorschriften über Position und Funktion des Geschäftsführers in einer GmbH ableiten. Allerdings könne sie daraus folgen, dass der Schutz von Rechten Dritter eine organisatorische Aufgabe darstellt, zu der der Geschäftsführer berufen ist. Das bedeute jedoch mehr als die Verpflichtung zu rechtstreuem Verhalten. Eine Garantienstellung entstehe allerdings dann, wenn die Unternehmenstätigkeit eine konkrete Gefahrenlage für das Recht eines Dritten darstellt und wenn der Geschäftsführer für die Steuerung dieser Tätigkeit verantwortlich ist.

Diese Voraussetzung ist allerdings nach Ansicht des Senats für den Schutz von Patenten erfüllt, wenn ein Unternehmen technische Erzeugnisse herstellt oder nach Deutschland einführt. Denn in jedem Bereich der Technik sei eine solche Vielzahl von Patenten in Kraft, dass die Herstellung und der Vertrieb technischer Produkte immer die konkrete Gefahr einer Patentverletzung begründen. Der Geschäftsführer müsse daher den Geschäftsbetrieb der GmbH so organisieren und leiten, dass die Schutzrechtslage ausreichend geprüft und

Patentverletzungen vermieden werden. Kommt es doch zu einer Patentverletzung, dann zeige dies nach Ansicht des Senats, dass der Geschäftsführer dieser Pflicht

nicht ausreichend nachgekommen sei. Ein weitergehender Verschuldensnachweis sei dann nicht erforderlich.

BEWERTUNG

Der X. Zivilsenat betont in seinem Urteil die besondere Bedeutung von Patenten und zugleich die Gefahr, dass diese verletzt werden. Aufgrund der hohen Dichte von Patenten in jedem Bereich der Technik begründet jedes technische Produkt eine konkrete Gefahr dafür, dass Patente verletzt werden. Die Herstellung und der Vertrieb von technischen Produkten an sich führt somit zu einer Gefährdung der Patentrechte Dritter, so dass der Geschäftsführer davon ausgehen muss, dass ein Produkt der GmbH ein Patentrecht verletzen könnte. Wendet er diese Verletzung nicht ab, so haftet er (neben der GmbH) persönlich als Patentverletzer.

Die Rechtsprechung des Senats mag auf den ersten Blick hart erscheinen, verdient aber Zustimmung. In jüngster Zeit häufen sich in der Praxis Fälle, in denen Patentverletzer versuchen, gerichtliche Verbote durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen zu umgehen: Der Vertrieb wird schlicht auf eine andere Gesellschaft verlagert. Um dem vorzubeugen ist eine persönliche Haftung der handelnden natürlichen Personen von zentraler Bedeutung. (Müller)

10. Verwertungsbefugnisse in Erfindungsgemeinschaften

BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren

HINTERGRUND

Jenseits aller Zeitströmungen sind die Verwertungsbefugnisse in Erfindungsgemeinschaften geradezu ein Evergreen. Halten zwei Parteien ein Patent gemeinschaftlich (und haben sie die Verwertung des Patents nicht vertraglich geregelt), so ist fraglich, welche Verwertungsbefugnisse von den Mitinhabern jeweils einzeln geltend gemacht werden können, inwieweit Rücksichtnahmepflichten bestehen und schließlich, ob bestimmte Maßnahmen nur im Konsens getroffen werden können.

Seit 2005 ist das Urteil *Gummielastische Masse II* das Maß aller Dinge. Der Bundesgerichtshof hatte hier zu einer Teilfrage des Komplexes Stellung bezogen: Mitinhaber eines Patents sind grundsätzlich dazu befugt,

die Erfindung im eigenen Betrieb zu verwerten; und dem anderen (passiven) Mitinhaber steht ein finanzieller Ausgleichsanspruch nicht eo ipso zu – sondern nur dann, wenn er diesen auch geltend macht. Hinzugekommen ist im Jahre 2014 das (etwas sperrige) Urteil *Sektional-torantrieb* des Oberlandesgerichts Düsseldorf, welches Voraussetzung und Umfang des finanziellen Ausgleichsanspruchs näher ausdifferenziert (siehe dazu auch unsere Rechtssprechungsübersicht des Jahres 2014).

Nun war wieder der Bundesgerichtshof an der Reihe: In dem nachfolgend referierten Fall ging es um den allerersten Schritt der Erfindungsverwertung (nämlich um die Patentanmeldung).

ENTSCHEIDUNG

Im Rahmen eines gemeinschaftlichen Projekts hatten die Parteien eine Erfindung zur Verbesserung der metallischen Beschichtung auf einem Profilbauteil gemacht. Ein Großteil der Erfindung, nämlich insbesondere die spezifische Wärmebehandlung des Profilbauteils sowie die Verwendung ganz spezifischer Eisen-Zink-Legierungsschichten, stammte von der Klägerin – allerdings ging auch ein Merkmal des Patentanspruchs (nämlich die elektrostatische Abscheidung eines Metallpulvers auf der Oberfläche) auf die Beklagte zurück. Die Beklagte hatte nun diese Erfindung im eigenen Namen zum deutschen und europäischen Patent angemeldet und dabei nur ihre eigenen Mitarbeiter als Erfinder benannt. Weder die Klägerin (als Mit-Anmelderin) noch deren Mitarbeiter (als Miterfinder) wurden genannt. Die darauf erfolgte Vindikationsklage der Klägerin war erst- und zweitinstanzlich teilweise erfolgreich (wobei das Berufungsgericht freilich präziserte, dass die Einräumung der Mitberechtigung der Klägerin ohne bezifferten prozessualen Anteil zu erfolgen hat).

In dem nun eigentlich interessanten Teil der Klage ging es (in der Revisionsinstanz) um die Schadensersatz- und Auskunftsansprüche. Die Klägerin begehrte Feststellung, dass die Beklagte ihr zum Ersatz allen Schadens verpflichtet sei, der aus den unberechtigten Patentanmeldungen entstanden ist, und sie flankierte diesen Anspruch mit den zugehörigen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen.

Der Bundesgerichtshof hat diese Ansprüche zugesprochen und muss dafür zwei argumentative Schritte gehen:

Erstens sei die Anmeldung (durch die Beklagte alleine) rechtswidrig gewesen. Die Anmeldung einer gemeinsamen Erfindung durch einen einzelnen Teilhaber könne zwar möglicherweise (das musste hier nicht entschieden werden) eine notwendige Erhaltungsmaßnahme im Sinne des § 744 Abs. 2 BGB sein. Wenn ein solcher Fall vorliege, dann müsse die Anmeldung aber jedenfalls auf den Namen aller Anmelder erfolgen. Gegen diesen

Grundsatz, den bereits das Reichsgericht normiert hat, habe die Beklagte jedenfalls verstoßen und damit das Zustandekommen der äußeren Voraussetzungen dafür verhindert, dass die Klägerin von ihrem Recht auf gemeinschaftliche Verwaltung (§ 745 Abs. 2 BGB) Gebrauch machen und eine dem Interesse aller Beteiligten nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen könne. Im Übrigen verletze die einseitige Anmeldung der Schutzrechte auch das unvollkommene absolute Immaterialgüterrecht an der Erfindung als sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB. Diese Norm schütze den Miterfinder dagegen, dass seine Mitberechtigung von anderen Teilhabern übergangen wird.

Mit anderen Worten: Bereits die unrichtige (und rechtswidrige) Anmeldung, die nur einen Teil der Mitinhaber nennt, legt den Keim für spätere materielle Fehlnutzungen der Erfindung.

Zweitens folge aus dieser Rechtswidrigkeit dann auch tatsächlich ein Schadensersatzanspruch. Dieser Schadensersatzanspruch umfasse die Verpflichtung zum

Ausgleich sämtlicher Vermögensnachteile, die die Klägerin infolge der einseitigen Patentanmeldung erlitten habe, und schließe insbesondere auch einen der Klägerin entgangenen Ausgleich der Vorteile ein, die die Beklagte aus der Nutzung des Gegenstands der Anmeldungen gezogen habe. Bei reinen Vermögensschäden sei die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts ausreichend – wogegen vorliegend kein Anhaltspunkt sprach.

Inhaltlich und höhenmäßig ist der demnach vom Bundesgerichtshof zugesprochene Anspruch nur wenig begrenzt. Insbesondere ist die in **Gummielastische Masse II** ausgeurteilte Beschränkung (auf „geltend gemachte“ finanzielle Ausgleichsansprüche) hier nicht einschlägig. Denn diese Beschränkung gelte nur dann, wenn die Ausgleichsansprüche in Kenntnis der Existenz der Gemeinschaft nicht geltend gemacht seien. Im Hinblick auf § 33 PatG liege eine Deckelung der Anspruchshöhe nur insoweit vor, als der Berechtigte nur eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen könne.

BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof befasst sich vordergründig nur mit einem formalen Seitenaspekt der Schutzrechtsanmeldung gemeinschaftlicher Erfindungen. Völlig richtig ist, dass solche Erfindungen nur im Namen aller Berechtigter und unter Nennung aller Miterfinder erfolgen dürfen. Denn nur dann können die gemeinschaftlich Berechtigten ihre Rechte an der Erfindung auch ausüben, was ja bereits im Erteilungsverfahren von entscheidender Bedeutung sein kann: Wäre die Mitwirkungsbefugnis im Erteilungsverfahren nicht gewährleistet, könnten leicht Beiträge einzelner Mitinhaber unter den Tisch fallen. An die weitergehenden Verwertungsrechte muss man dabei noch nicht einmal denken.

Mit den materiell-rechtlichen Fragen, wer denn überhaupt zur Vornahme der Schutzrechtsanmeldung befugt ist, musste sich der Bundesgerichtshof nicht befassen. Nach meinem Dafürhalten ist hier eine Einzelfallbetrachtung angezeigt, wobei das Instrumentarium der §§ 744 f

BGB für die Einordnung durchaus ausreicht und im Regelfall auch zu einem befriedigenden Ergebnis führt:

- Ist die Schutzrechtsanmeldung „zur *Erhaltung des Gegenstands notwendig*“ (nämlich letztlich zum Erhalt des wirtschaftlichen Werts des Erfinderrechts), ist § 744 Abs. 2 BGB einschlägig: Dann kann jeder Teilhaber voranschreiten und die Erfindung in Einzelinitiative zur Anmeldung bringen. Mögliche Fallkonstellationen liegen etwa dann vor, wenn Parallelentwicklungen drohen und wenn die Erfindung auch öffentlich zugänglich ist.
- In allen anderen Fällen muss man sorgfältig differenzieren. Die Schutzrechtsanmeldung ist eine Maßnahme der ordnungsgemäßen Verwaltung im Sinne des § 745 Abs. 1 BGB. Das würde eigentlich dafür sprechen, Mehrheitsbeschlüsse als ausreichend anzusehen. Allerdings ist die Erst-Schutzrechtsanmeldung darüber hinaus noch mehr: Da sie in funda-

mentaler Weise über das weitere Schicksal der Schutzrechtsverwertung entscheidet, stellt sie eine grundlegende Strategieentscheidung dar, für die im Sinne des § 745 Abs. 3 Satz 1 BGB Einstimmigkeit gefordert werden muss (siehe dazu eingehend meine Monografie „Die Erfindungsgemeinschaft“, Kapitel 4.1.2.).

Das hier besprochene Urteil mag in der Praxis vor allem für den zwischen den Mitinhabern bestehenden Auskunftsanspruch von Bedeutung sein, der im Vehikel des Schadensersatzanspruchs daherkommt. In der Regel dürfte es ja so sein, dass gerade in der Anfangsphase einer Patentanmeldung noch keine großen Verwertungshandlungen unternommen werden und dass kein nennenswerter Schaden entsteht. Umso ärgerlicher also

für jeden, der sich bereits in dieser Phase in die Bücher schauen lassen muss.

Nun kennen gerade Mittelständler die Situation gemeinschaftlicher Entwicklungen nur zu gut: Die Erfindung ist gemacht, einer der Entwicklungspartner möchte voranschreiten und anmelden (beispielsweise weil er einen Messeauftritt plant) – aber der andere Partner ist passiv, nicht zu erreichen, entscheidungsunfähig oder er scheut die Patentkosten. In solchen Situationen dürfte es sich nach wie vor anbieten, die Anmeldung vorzunehmen – wobei allerdings der Entwicklungspartner als zweiter Mit-Anmelder aufzunehmen ist. Abgesehen von allen vermögensrechtlichen Ansprüchen ist das ja auch nur recht und billig. (Henke)

IV. VERFAHRENSRECHT

11. Verspätung im Nichtigkeitsverfahren

BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 111/13 – Telekommunikationsverbindung

BGH, Urteil vom 21.06.2016, X ZR 41/14 – Fahrzeugscheibe II

BGH, Beschluss vom 23.08.2016, X ZR 81/14 – Photokatalytische Titandioxidschicht

HINTERGRUND

Seit der Reform des Patent-Nichtigkeitsverfahrens im Jahr 2009 hat der Bundesgerichtshof in einer Reihe von Entscheidungen deutlich gemacht, welche Maßstäbe bei der Beurteilung der Verspätung im Sinne von § 116 PatG anzuwenden sind (siehe hierzu auch unsere Besprechungen der Entscheidungen **Positionsdefiniertes Aufspannen** und **Arretiersystem** auf den Seiten 37 f. unserer Rechtsprechungsübersicht 2014 sowie **Bitratenreduktion** und **Einspritzventil** auf den Seiten 35 ff. unserer Rechtsprechungsübersicht 2015).

Besonderes Augenmerk gilt dabei häufig der prozessualen Lage des Patentinhabers und der Verteidigung des Streitpatents. Denn während der Kläger ja im Zweifel auch bei Verspätung in dem einen Verfahren neue Mittel und Wege finden kann, das Streitpatent zu Fall zu bringen, geht es für den Patentinhaber ums Ganze. Ist das Streitpatent rechtskräftig vernichtet, so hat er keine zweite Chance.

Insofern wurden späte Hilfsanträge des Patentinhabers häufig eher milde behandelt. Der Bundesgerichtshof

hatte sogar noch in der Berufungsinstanz eine Verteidigung des Streitpatents in geänderter Fassung als zulässig angesehen, wenn der Patentinhaber mit der Änderung auf eine von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs reagiert.

In drei Entscheidungen musste sich der Bundesgerichtshof nun erneut mit Verspätungsfragen beschäftigen. Die Entscheidungen **Telekommunikationsverbindung** und **Fahrzeugscheibe II** betreffen die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen, die Entscheidung **Photokatalytische Titandioxidschicht** das Vorbringen neuer Angriffsmittel durch den Kläger nach verspäteter Verteidigung des Streitpatents in geänderter Fassung. Die hier vorgestellten Entscheidungen verdeutlichen die Bedeutung der vorläufigen Auffassung des Bundespatentgerichts im qualifizierten Hinweis für die Frage der Verspätung.

ENTSCHEIDUNG

Im Fall **Telekommunikationsverbindung** hatte der Patentinhaber in der ersten Instanz keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt der Unteransprüche geltend gemacht, obwohl das Bundespatentgericht in seinem qualifizierten Hinweis die vorläufige Auffassung geäußert hat, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Auch nach richterlichem Hinweis in der mündlichen

Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hatte der Inhaber erklärt, dass es bei der Verteidigung der erteilten Fassung sein Bewenden haben soll (für die Bedeutung einer mündlichen Erörterung zur Auslegung der Anträge vgl. auch die Besprechung der Entscheidung **Datengenerator** in dieser Ausgabe). Erstmals in der Berufungsinstanz hatte der Patentinhaber dann (hilfsweise) eine geänderte Anspruchsversion durch

Kombination des Hauptanspruchs mit Unteransprüchen vorgelegt.

Nach Meinung des Bundesgerichtshofs war diese späte Anspruchsänderung nicht sachdienlich und die geänderte Anspruchsfassung wurde als nicht zulässig zurückgewiesen. Aufgrund des negativen qualifizierten Hinweises (hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit von Anspruch 1) habe der Patentinhaber bereits in der ersten Instanz Veranlassung gehabt, Hilfsanträge zu stellen oder zumindest zu einem eigenständigen erfinderischen Gehalt der rückbezogenen Unteransprüche vorzutragen.

In der Entscheidung **Fahrzeugscheibe II** hingegen hat der Bundesgerichtshof die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung von drei neuen, erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachten Hilfsanträgen als sachdienlich und damit als zulässig erachtet. Allerdings war die Fallkonstellation hier eine andere und es hatte bereits in der ersten Instanz (von beiden Parteien) eine „Kaskade“ von geänderten Verteidigungen und Angriffen gegeben:

In dem zugrundeliegenden Fall hatte der Patentinhaber bereits in erster Instanz einen Hilfsantrag vorgelegt, der – im Gegensatz zum negativ beurteilten Hauptantrag – im qualifizierten Hinweis positiv beurteilt wurde, woraufhin die Klägerin ihrerseits ihr Vorbringen zur fehlenden Patentfähigkeit ergänzt und eine Reihe weiterer Entgegenhaltungen vorgelegt hatte.

Der Bundesgerichtshof sieht in einer solchen Situation für den Patentinhaber noch keinen Anlass, vorsorglich weitere Hilfsanträge zu stellen, solange das Bundespatentgericht keine Änderung seiner vorläufigen Einschätzung bekundet. So war es auch hier: Erst in der mündlichen Verhandlung erfuhr der Patentinhaber vom Bundespatentgericht, dass an der im Hinweisbeschluss geäußerten vorläufigen positiven Einschätzung des Hilfsantrags unter dem Eindruck des ergänzten Vorbringens der Klägerin nicht mehr festgehalten werde. Erst diese Mitteilung habe dem Patentinhaber, so urteilt nun der Bundesgerichtshof, Anlass zur Prüfung gegeben, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine Verteidigung des Streitpatents in einer weiter beschränkten Fassung in Betracht komme.

Dem Patentinhaber könne nicht zur Last gelegt werden, wenn es ihm nicht gelingt, bereits während der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht die erforderlichen komplexen Überlegungen zu weiteren möglichen Hilfsanträgen abzuschließen. Im vorliegenden Fall hatte der Patentinhaber zwar bereits in der mündlichen Verhandlung erklärt, das Streitpatent hilfsweise in mehreren beschränkten Fassungen verteidigen zu wollen. Freilich hatte er noch nicht diejenigen Fassungen zur Entscheidung gestellt, in denen das Streitpatent nunmehr in der Berufungsinstanz mit drei Hilfsanträgen verteidigt wurde.

Zudem wertet der Bundesgerichtshof positiv für den Inhaber, dass in der mündlichen Verhandlung des ersten Verfahrenszuges offengeblieben war, auf welche konkreten Überlegungen das Bundespatentgericht die Änderung seiner vorläufigen Einschätzung stützen werde. Daher sei es für den Patentinhaber nicht ohne weiteres erkennbar gewesen, welche Beschränkungen zweckmäßig sein könnten, um den Bedenken des Gerichts Rechnung zu tragen.

Im der Entscheidung **Photokatalytische Titandioxidschicht** ging es nun um die Gegenseite – um eine mögliche Verspätung des Klägers. In dem zugrundeliegenden Fall hatte das Bundespatentgericht das Patent auf Basis eines „Hilfsantrags VII“ aufrechterhalten, der auf einem erteilten Unteranspruch beruhte und erst in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht vorgelegt worden war. Die Klägerin hatte hierauf in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht mit einer neuen Entgegenhaltung reagiert, die vom Bundespatentgericht jedoch als verspätet zurückgewiesen wurde.

Nach Meinung des Bundesgerichtshofs war bereits die (vom Bundespatentgericht zugelassene) Verteidigung mit Hilfsantrag VII verspätet, da der Patentinhaber den eigenständigen erfinderischen Gehalt des Unteranspruchs, auf dem der Hilfsantrag VII beruhte, zuvor nicht jedenfalls hilfsweise geltend gemacht habe (auf das Erfordernis, in Reaktion auf einen negativen qualifizierten Hinweis den eigenständigen erfinderischen Gehalt von Unteransprüchen zumindest hilfsweise geltend zu machen, hatte der Bundesgerichtshof auch bereits in

der Entscheidung **Telekommunikationsverbindung** hingewiesen). Die Zurückweisung verspäteten Vorbringens könne im Berufungsverfahren jedoch nicht nachgeholt werden (siehe hierzu auch die Besprechung der Entscheidung **Einspritzventil** in unserer Rechtsprechungsübersicht 2015, S. 37), weshalb der Hilfsantrag VII im Berufungsverfahren zu beurteilen war.

Aufgrund der Verspätung dieser Verteidigung konnte der Klägerin dann allerdings – im Gegenzug – auch nicht zur Last gelegt werden, dass ihre unmittelbare Reaktion auf diesen Hilfsantrag formal „spät“ kam. Aufgrund der sehr spät eingeführten Entgegenhaltung wurde letztlich (im Berufungsrechtszug) die Patentfähigkeit von Hilfsantrag VII verneint.

BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof macht mit diesen Entscheidungen erneut deutlich, dass insbesondere für den Patentinhaber der qualifizierte Hinweis des Bundespatentgerichts eine Zäsur darstellt.

Alle im qualifizierten Hinweis enthaltenen Anhaltspunkte, die für den Patentinhaber negativ sind, müssen grundsätzlich noch in der ersten Instanz durch Hilfsanträge adressiert werden. Insbesondere ist die Geltendmachung eines eigenständigen erfinderischen Gehalts von Unteransprüchen in Form von Hilfsanträgen dringend zu empfehlen – insbesondere dann, wenn sich in einem sonst negativen qualifizierten Hinweis positive Hinweise zu Unteransprüchen finden.

Andererseits wird vom Patentinhaber auch nicht verlangt, dass er vorsorglich alle weiteren Hilfsanträge

stellt, um sich damit auch gegen alle Eventualitäten abzusichern, die aus dem qualifizierten Hinweis nicht direkt absehbar sind.

Insgesamt bleibt der Bundesgerichtshof damit auf seiner Linie und wendet das neue Prozessrecht des Patent-Nichtigkeitsverfahrens pragmatisch sinnvoll an. Einerseits verfahrensbeschleunigend (in dem Fall **Telekommunikationsverbindung** ging erstmals ein Patent verloren, weil der Patentinhaber nicht „ordentlich“ auf die gerichtlichen Hinweise reagiert hatte), andererseits aber auch so, dass die Parteien nicht überfordert werden und dass eine konzentrierte Verfahrensführung möglich bleibt. (Winkelmann)

12. Antragsauslegung im Nichtigkeitsverfahren

BGH, Urteil vom 13.09.2016, X ZR 64/14 – Datengenerator

HINTERGRUND

Im vorliegenden Fall geht es um die Frage, wie Anträge des Patentinhabers auszulegen sind, die auf einen bestimmten Anspruchssatz gerichtet sind. Der Bundesgerichtshof diskutiert hier die Voraussetzungen und

Maßstäbe, die bei der teilweisen Klageabweisung bzw. teilweisen Aufrechterhaltung des Patents im Umfang von Unteransprüchen zu berücksichtigen sind.

ENTSCHEIDUNG

Die technische Lehre des Streitpatents (DE 41 03 173) betraf einen Datengenerator, der sich außerhalb eines Rechensystems befindet und über einen Signaleingang mit dem Rechner verbunden werden kann. Ziel der Erfindung war es, das Ausgabeverhalten des Datengenerators möglichst schwer analysierbar zu machen und damit den unbefugten Zugriff auf ein geschütztes Programm zu verhindern. Das Streitpatent war im Einspruchsverfahren mit den drei unabhängigen Ansprüchen 1, 3 und 4 aufrechterhalten worden: Anspruch 1 enthielt weitere Merkmale zur Erkennung von Manipulationsversuchen, Anspruch 3 charakterisierte die vom Datengenerator generierten Daten näher und Anspruch 4 war auf verschiedene Zustände des Datengenerators gerichtet.

Im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht hatte der Patentinhaber das Streitpatent in der geltenden Fassung sowie auf Grundlage von fünf Hilfsanträgen verteidigt. Der Hauptantrag sowie die ersten vier Hilfsanträge wurden allerdings vom Bundespatentgericht zurückgewiesen, da in ihnen jeweils Patentanspruch 4 enthalten war, der seinerseits durch den Stand der Technik nahegelegt sei.

Dem tritt der Bundesgerichtshof im Berufungsurteil entgegen.

Zunächst bestätigt der Bundesgerichtshof den in einem Einspruchsverfahren ergangenen Beschluss **Informationsübermittlungsverfahren II** (BGH, Beschluss vom 27.06.2007, X ZB 6/05): Ein Antrag des Patentinhabers, das Patent in beschränktem Umfang mit einem be-

stimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchsätzen aufrechtzuerhalten, rechtfertigt grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich der Gegenstand auch nur eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist. Dieser Maßstab aus dem Einspruchsbeschwerdeverfahren gilt im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend.

Allerdings dürfe – wie stets – nicht am Wortlaut der Anträge gehaftet werden, sondern es sei das tatsächlich Gewollte zu ermitteln, wobei das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen sei. Dabei betont der Bundesgerichtshof, dass es im Allgemeinen nicht dem Interesse des Patentinhabers entspricht, von seinem Schutzrecht mehr aufzugeben als nach der Sach- und Rechtslage geboten. Dies gelte insbesondere, wenn ein Anspruchssatz nebengeordnete Ansprüche derselben Kategorie enthält, die sachlich unterschiedliche Lösungen enthalten. Gerade dann liege regelmäßig die Annahme fern, der Patentinhaber wolle diese Ansprüche nur gemeinsam und die übrigen Patentansprüche nicht verteidigen, sofern sich auch nur einer dieser Ansprüche als nicht rechtsbeständig erweist.

Aus diesem Grund ist nach Meinung des Bundesgerichtshofs regelmäßig – etwa durch Erörterung in der mündlichen Verhandlung – aufzuklären, in welchem Verhältnis (schriftlich oder mündlich eingereichte) Haupt- und Hilfsanträge zu einem evtl. vom Patentinhaber nicht ausdrücklich formulierten Petitem stehen sollen, einem dieser Anträge nur teilweise zu entsprechen. Vorliegend hatte der Patentinhaber zwar in der Berufungsbegründung und auch in der mündlichen Verhandlung vor dem

Bundesgerichtshof daran festgehalten, jeweils in vollständigen Anspruchssätzen bestimmte Fassungen der nebengeordneten Patentansprüche miteinander zu verknüpfen. Allerdings kommt der Bundesgerichtshof trotzdem zu der Auffassung, dass auch hieraus nicht pauschal geschlossen werden kann, dass der Patentinhaber unter allen Umständen nur den vollständigen Anspruchssatz zur Entscheidung stellen will. Darin, dass das Bundespatentgericht diese Aufklärung unterlassen hat, sieht der Bundesgerichtshof einen Verfahrensfehler.

In der Berufungsinstanz ging der Fall dann wie folgt zu Ende: Nach Erörterung einer zweckmäßigen Antragsfas-

sung hatte der Patentinhaber den vom Bundesgerichtshof als nicht neu angesehenen Anspruch 1 als solchen nicht mehr verteidigt und er hatte ferner einen Hilfsantrag vorgelegt, in dem die Ansprüche 3 und 4 verteidigt und weiter konkretisiert wurden. Damit kam nach Meinung des Bundesgerichtshofs zum Ausdruck, dass der Patentinhaber insbesondere auf die unabhängigen Patentansprüche 3 und 4 Wert legt. Mit diesem Rechtsschutzziel wäre es nach Meinung des Bundesgerichtshofs unvereinbar, das Patent nicht im Umfang der als rechtsbeständig angesehenen Ansprüche 3 und 4 aufrechtzuerhalten.

BEWERTUNG

In einem Nichtigkeitsverfahren, das bisweilen allzu formalistisch gelebt wird, versteht sich der Bundesgerichtshof erneut als Vorkämpfer für materielle Gerechtigkeit und prozessuale Sinnhaftigkeit. Mit der vorliegenden Entscheidung hat der Patentinhaber genau das bekommen, was er materiell „verdiente“ und wollte. Und er wurde davon entlastet, sein prozessuales Begehren unnötigerweise in einer Vielzahl von Hilfsanträgen auszuformulieren.

Dass der Patentinhaber andererseits gehalten ist, auch unter Berücksichtigung der auf den Seiten 31 ff. besprochenen Entscheidung **Telekommunikationsverbindung**, zur Patentfähigkeit dieser einzelnen Ansprüche vorzutragen, steht natürlich auf einem anderen Blatt. (Winkelmann)

13. Einführung neuer Widerrufsgründe im Einspruchsbeschwerdeverfahren

BGH, Beschluss vom 08.11.2016, X ZB 1/16 – Ventileinrichtung

HINTERGRUND

Das Patentamt muss nicht nur alle Einspruchsgründe prüfen, die von den Beteiligten ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind, sondern ist ferner befugt, von Amts wegen weitere Widerrufsgründe zu prüfen und das Verfahren sogar dann von Amts wegen fortzusetzen, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Dies entspricht der Zielrichtung des Einspruchsverfahrens, die Richtigkeit der Patenterteilung in einem unmittelbar an das Prüfungsverfahren anschließenden, einfach gestalteten Verfahren zu überprüfen.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist es hingegen anders. Dieser Verfahrenszug ist ein echtes Rechtsmittel zur Überprüfung der Entscheidung des Patentamts – die Verfügungsbefugnis über den Gegenstand des Verfahrens liegt beim Beschwerdeführer. So ist auch die Entscheidung über die

Beschwerde ausgeschlossen, wenn das Rechtsmittel wirksam zurückgenommen wird. In der Entscheidung **Aluminium-Trihydroxid** (BGH, X ZB 11/92) hatte der Bundesgerichtshof bereits früher klargestellt, dass die Prüfungs- und Entscheidungsbefugnisse des Patentamts (nach einem Einspruch) und des Bundespatentgerichts (im Beschwerdeverfahren) nicht deckungsgleich sind und dass die Berücksichtigung zusätzlicher Widerrufsgründe von Amts wegen im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen ist.

In der vorliegenden Entscheidung befasst sich der Bundesgerichtshof erstmals mit der Frage, ob der Einsprechende im Einspruchsbeschwerdeverfahren neue Widerrufsgründe geltend machen kann, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind.

ENTSCHEIDUNG

Die Entscheidung betrifft das deutsche Patent DE 10 2006 006 439, welches auf eine Ventileinrichtung gerichtet ist, mit der luftgefederte Fahrzeuge, wie zum Beispiel Sattelanhänger-Fahrgestelle, während des Stands angehoben oder abgesenkt werden können. Die Einsprechende hatte im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig, worauf das Patent allerdings in vollem Umfang aufrechterhalten wurde. Auf den erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwand der unzulässigen Änderung des Patents hatte das Bundespatentgericht das Patent dann (gestützt auf diesen neuen Einwand) widerrufen.

Die zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin hingegen hat nun Erfolg. Der Bundesgerichtshof sieht zwar den erst im Beschwerdeverfahren eingeführten Widerrufsgrund als zulässig an und prüft ihn auch inhaltlich. Allerdings kommt der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall zu einer vom Bundespatentgericht ab-

weichenden Auffassung und meint, dass der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist hier nur die prozessuale Argumentation zur Zulässigkeit des „neuen“ Einwands:

Der Bundesgerichtshof bestätigt zunächst, dass es der Rechtsmittelcharakter des Beschwerdeverfahrens dem Bundespatentgericht versagt, Widerrufsgründe von Amts wegen zu prüfen, die nicht Gegenstand des patentamtlichen Verfahrens waren. Gerade die Tatsache, dass der Beschwerdeführer den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bestimmt, habe aber zur Folge, dass auch ein zusätzlicher Widerrufsgrund, den der Einsprechende als Beschwerdeführer oder im Rahmen einer Anschlussbeschwerde geltend macht, zum Verfahrensgegenstand zählt. Dem stünden auch die für das Berufungsverfahren in Nichtigkeitsachen geltenden

Bestimmungen zur Klageänderung und zum verspäteten Vorbringen (§ 116 Abs. 2 und § 117 PatG) oder die

entsprechend anzuwendenden Vorschriften der ZPO nicht entgegen.

BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof betont mit dieser Entscheidung die Befugnis des Einsprechenden, als Beschwerdeführer über den Gegenstand der Beschwerde zu bestimmen. Dies ist positiv für die Stellung des Einsprechenden, der damit für die Geltendmachung weiterer Widerrufsründe nicht auf das Nichtigkeitsverfahren angewiesen ist, sondern diese bereits mit der Beschwerde im

Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht ergänzend einführen kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass sich der Patentinhaber nicht darauf verlassen kann, dass es auch im Beschwerdeverfahren bei den im Einspruch vor dem Patentamt geprüften Widerrufsründen bleibt. (Winkelmann)

14. Konzentrationsmaxime

OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.12. 2015, I-2 U 29/10 – Analytisches Testgerät

HINTERGRUND

§ 145 PatG fristet im deutschen Patentrecht eher ein Schattendasein. Dabei könnte der Wortlaut der hier normierten Konzentrationsmaxime doch kaum bedeutungsvoller sein: „Wer eine Klage nach § 139 erhoben hat, kann gegen den Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung aufgrund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erheben, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.“ Mit eigenen Worten und kurz gesagt: Wer überlegt, mehr als ein Patent gegen ein und denselben Verletzungsgegenstand geltend zu machen, der muss sich das Timing gut überlegen. Die zweite Klage muss noch während des ersten Verfahrens geltend gemacht werden.

De lege ferenda ist diese Konzentrationsmaxime in der Vergangenheit häufig angegriffen worden. Namentlich wurde ihre Verfassungsmäßigkeit bezweifelt und behauptet, dass sie letztlich zu einer Enteignung (im grundrechtlichen Sinne) führe.

De lege lata wird freilich alles nicht so eng gesehen und die Gerichte haben den Anwendungsbereich von § 145 PatG äußerst eng gezogen.

In der Praxis wurde gerade der gesetzliche Wortlaut „wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung“ nur dann als erfüllt angesehen, wenn die beiden Verfahren nicht ohnehin (aus prozessökonomischen Gründen) getrennt würden (was seinerseits häufige Praxis der Landgerichte ist). Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof hierzu in seinem Urteil **Raffvorhang** (Urteil vom 25.01.2011, X ZR 69/08) Stellung bezogen. In der Praxis ist es also mitnichten so, dass man etwa in einer Mobilfunkklage sämtliche UMTS-relevanten Patente in einem einzigen Verfahren geltend machen muss. § 145 PatG dürfte hier nur dann einschlägig sein, wenn sich die Verletzung auch aus den gleichen Umständen (etwa aus dem gleichen Abschnitt des Standards) ergibt.

Hinzu kommt noch eine prozessuale Erleichterung, die durchgängig vor allen Landgerichten praktiziert wird: „In dem gleichen Verfahren“ wird eine Klage auch dann geltend gemacht, wenn man das zweite Patent klageerweiternd erst während des Verhandlungstermins der ersten Klage einbringt.

Zusammengenommen hat dies dazu geführt, dass § 145 PatG (nach unserem Kenntnisstand) praktisch nie zur Anwendung gekommen ist.

ENTSCHEIDUNG

Das Oberlandesgericht Düsseldorf zeigt nun auf, dass § 145 PatG doch einen kleinen, aber nennenswerten Anwendungsbereich hat.

Die zugrundeliegende Fallkonstellation war besonders, aber nicht ganz ungewöhnlich: Die Klägerin hatte zunächst in einer einheitlichen Klage drei unterschiedliche Klagepatente geltend gemacht und damit die E-GmbH angegriffen. Dieses Verfahren wurde sodann (wie üblich) in drei unterschiedliche Verfahren aufgetrennt und die E-GmbH erklärte in diesen gegen sie

gerichteten Verfahren, dass die spätere Beklagte ihre Lieferantin der streitgegenständlichen Produkte sei. Daraufhin erweiterte die Klägerin nun die drei (inzwischen unabhängigen) Klagen jeweils auf die nämliche Lieferantin (die spätere Beklagte). In einem dieser drei Verfahren kam es zu einer verspäteten Zustellung – und in diesem Verfahren hatte sich die Beklagte dann auf § 145 PatG berufen.

Das Oberlandesgericht gibt nun der Beklagten Recht: Der Zulässigkeit der Klage stehe die durch die Beklagte

erhobene Einrede aus § 145 PatG als Prozesshindernis entgegen. Diese Norm greife auch dann ein, wenn zwei oder mehrere Klagen wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung nicht nacheinander, sondern zeitgleich erhoben würden. Dann dürfe die Beklagte wählen, gegenüber welcher der Klagen sie sich auf die Einrede nach § 145 PatG berufen wolle. Gegen die Anwendung von § 145 PatG spreche auch nicht, dass die Verfahren ursprünglich aus ein und demselben

Verfahren hervorgegangen seien. Es entspreche dem Schutzzweck der Norm, § 145 PatG auch hier anzuwenden. Insgesamt sei die Klägerin nicht gezwungen gewesen, ihre Ansprüche im Wege der Parteierweiterung in dem Verfahren gegen die E-GmbH geltend zu machen. Kurzum: Die Klägerin hätte der Einrede aus § 145 PatG entgegen können, wenn sie gegen die Beklagte in einer einheitlichen Klage vorgegangen wäre.

BEWERTUNG

Die Entscheidung ist ein Weckruf für all diejenigen, die § 145 PatG wegen der insofern laxen Rechtsprechung für kaum existent gehalten haben. Die Konzentrationsmaxime des deutschen Patentrechts lebt – sie ist aber leicht zu befolgen, wenn man sich nur der inhärenten

Gefahr bewusst ist. Im vorliegenden Fall hätte die Klägerin schlicht nicht an dem bereits aufgetrennten Verfahren ansetzen dürfen, sondern sie hätte die Beklagte in einer neuen (einheitlichen) Klage angreifen müssen. (Henke)

BEARBEITUNG

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dr. jur. Tilman Müller

Dr.-Ing. Katrin Winkelmann

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Hellmann

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

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 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com



Bremen

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



München

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



Berlin

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



Hamburg

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

