

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2017



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

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

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

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

# INHALT

Überblick.....	2
I. Patentauslegung/Patentverletzung.....	3
1. Äquivalenz.....	3
<i>OLG München, Urteil vom 18.05.2017, 6 U 3039/16 – Pemetrexed II</i> .....	3
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.07.2016, I-2 U 5/14 – Partikel-Auffangvorrichtung</i> .....	5
2. Mittelbare Patentverletzung.....	7
<i>BGH, Urteil vom 24.10.2017, X ZR 55/16 – Trommeleinheit</i> .....	7
3. Handlungen im Ausland.....	9
<i>BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 120/15 – Abdichtsystem</i> .....	9
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.03.2017, I-2 U 5/17 – Nicht-invasiver Pränataltest I</i> .....	11
II. Rechtsbeständigkeit.....	13
4. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität.....	13
<i>EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 29.11.2017, G 1/15 – Partial priority</i> .....	13
5. Nicht-offenbarte Disclaimer.....	15
<i>BGH, Urteil vom 25.07.2017, X ZB 5/16 – Phosphatidylcholin</i> .....	15
<i>EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 18.12.2017, G 1/16 – Disclaimer/OLED</i> .....	15
6. Verwendungsansprüche.....	18
<i>BGH, Urteil vom 23.02.2017, X ZR 99/14 – Cryptosporidium</i> .....	18
III. Sonstige materiellrechtliche Fragestellungen.....	20
7. Standardessentielle Patente.....	20
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.03.2017, I-15 U 65/15 – Mobiles Kommunikationssystem</i> .....	20
<i>LG Mannheim, Urteil vom 10.11.2017, 7 O 28/16 – Sendeleistung</i> .....	20
<i>Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten vom 29.11.2017, COM(2017) 712 final</i> .....	20
8. Ausgleichsanspruch in Erfindungsgemeinschaften.....	23
<i>BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor II</i> .....	23
9. Zwangslizenzen.....	26
<i>BGH, Urteil vom 11.07.2017, X ZB 2/17 – Raltegravir</i> .....	26
10. Arbeitnehmererfinderrecht.....	29
<i>BGH, Urteil vom 14.02.2017, X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie</i> .....	29
IV. Verfahrensrecht.....	32
11. Umfang des Unterlassungsanspruchs.....	32
<i>BGH, Beschluss vom 11.10.2017, I ZB 96/16 – Quarantäne-Buchung</i> .....	32
12. Torpedoklagen.....	34
<i>BGH, Beschluss vom 13.09.2016, VI ZB 21/15 – Porsche</i> .....	34

## ÜBERBLICK

Das vergangene Jahr war nicht durch besonders unerwartete oder herausragende Entscheidungen geprägt. Vielmehr scheint sich die höchstrichterliche Rechtsprechung auf vielen Feldern eher kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu konsolidieren. In diesem Sinne sind etwa die von uns berichteten Entscheidungen zur Äquivalenz und zur mittelbaren Patentverletzung zu nennen. Sie bauen insgesamt konsequent auf demjenigen auf, was in der Jurisdiktion zuvor erarbeitet worden war.

Ein Dauerbrenner bei der Rechtsbeständigkeit ist nach wie vor die "Offenbarung". Aber auch hier deutet sich (namentlich bei den nicht-offenbarten Disclaimern) eine Annäherung des deutschen und europäischen Rechts an. Unsere diesjährige Rechtsprechungsübersicht wirft daher auch einen Blick auf die viel beachtete Entscheidung G 1/16 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts.

Zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ragen aber dennoch heraus: In **Raltegravir** wurde zum ersten Mal höchstrichterlich eine Zwangslizenz (für ein HIV-Medikament) zugesprochen. Und in **Sektionator II** hatte der

Bundesgerichtshof endlich Gelegenheit, die Voraussetzungen des finanziellen Ausgleichsanspruchs in Erfindungsgemeinschaften weiter auszudifferenzieren und damit die sehr sperrige Auffassung der Vorinstanz zu korrigieren. Für den Ausgleichsanspruch kommt es eben doch darauf an, wie die Verhältnisse beim Anspruchsberechtigten liegen: Kann dieser die Erfindung ohne Weiteres im eigenen Betrieb verwerten, so muss er das auch vorrangig tun. Es reicht nicht aus, sich an den Mitinhaber zu wenden und selbst auf dem Markt passiv zu bleiben.

Und FRAND? Hier entwickeln die Mannheimer und Düsseldorf Gerichte ihre Rechtsprechung fort. Inzwischen nähern sich die beiden Gerichtsstandorte in wichtigen Fragen aneinander an, wobei namentlich das "Transparenzgebot" (welches die Offenlegung bereits geschlossener Lizenzverträge vorsieht) für Patentinhaber zunehmend zu einem großen Ärgernis wird. Nach wie vor warten wir sehnlich auf eine Berufungsentscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe sowie – vor allem – auf eine Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs.

April 2018

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. PATENTAUSLEGUNG/PATENTVERLETZUNG

## 1. Äquivalenz

### **OLG München, Urteil vom 18.05.2017, 6 U 3039/16 – Pemetrexed II**

#### **HINTERGRUND**

Bereits im vergangenen Jahr hatten wir eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur äquivalenten Patentverletzung mit dem catchword **Pemetrexed** vorgestellt. Damals hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass der auf Pemetrexeddinatrium gerichtete Patentanspruch auch durch eine auf Pemetrexeddikalium basierende Ausführungsform – äquivalent – verletzt wird. Denn, so der Bundesgerichtshof in der Entscheidung aus 2016, der Umstand, dass der Patentinhaber aus der Gruppe der offenbaren Antifolate nur Pemetrexeddinatrium beansprucht hat, könne nicht als Auswahlentscheidung verstanden

werden, wonach alle anderen Antifolate – wie etwa Pemetrexeddikalium – nicht umfasst sein sollen.

Der nun vom Oberlandesgericht München knapp ein Jahr später im Eilverfahren entschiedene Fall zeigt, dass der Streit um Pemetrexed auch nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs weitergeht. Anders als in dem bereits 2016 höchstrichterlich entschiedenen Fall, griff die Patentinhaberin dieses Mal allerdings ein auf Pemetrexeddisäure basierendes Krebsmedikament an.

#### **ENTSCHEIDUNG**

Das Oberlandesgericht München bejaht auch in diesem Fall eine äquivalente Patentverletzung. Dabei dekliniert der Senat in seinem Urteil die Voraussetzungen der äquivalenten Patentverletzung geradezu schulmäßig durch.

Im Rahmen der zuerst zu prüfenden Gleichwirkung führt das Oberlandesgericht zunächst aus, dass es insoweit allein auf den Patentanspruch ankommt. Maßgeblich sei, ob die abgewandelte Ausführungsform die gleichen Wirkungen erzielt, wie die durch den Anspruch festgehaltene Lehre des Patents. Aus diesem Grund erachtet es das Gericht für unbeachtlich, dass die angegriffenen Ausführungsformen als Puffersubstanz auch den Stoff Tromenthamin umfassen. Insoweit könne offenbleiben, ob die angegriffenen Arzneimittel aufgrund des Tromenthamin mit anderen Krebsmedikamenten nicht kompatibel sind oder bei Patienten mit Niereninsuffizienz nicht eingesetzt werden dürfen. Denn vom Patentanspruch sind diese Aspekte beide nicht umfasst, sodass sie einer Gleichwirkung nicht entgegenstehen können.

Weiter bejaht das Oberlandesgericht auch die Auffindbarkeit von Pemetrexeddisäure als Austauschmittel für das

beanspruchte Pemetrexeddinatrium. In diesem Zusammenhang nimmt der Senat Bezug auf die im Vereinigten Königreich vor dem High Court of Justice und dem Court of Appeal geführten Parallelverfahren, in denen die englischen Gerichte zu dem Ergebnis gelangt waren, dass der Fachmann Pemetrexeddisäure als mögliche Austauschmittel herangezogen hätte – wenngleich die Frage der Löslichkeit weiterer Tests bedurft hätte. Dass die Löslichkeit von Pemetrexeddisäure für den Fachmann nur im Wege weiterer Tests zu klären war, hatten die englischen Gerichte zum Anlass genommen, eine äquivalente Verletzung zu verneinen – anders jedoch nun das Gericht in München. Nach Ansicht der Münchener Richter kommt es auf die Frage der Löslichkeit für die äquivalente Verletzung schlicht nicht an. Denn der Patentanspruch sei auf einen verwendungsbezogenen Stoffschutz gerichtet. Auf eventuell bei der Herstellung zu überwindende Schwierigkeiten, hierzu zählt auch die Löslichkeit von Pemetrexeddisäure, komme es nach Ansicht des Senats daher im Rahmen der Auffindbarkeit nicht an.

Im Rahmen der abschließend zu prüfenden Gleichwertigkeit schließt sich das Oberlandesgericht München – wenig

überraschend – der Auffassung des Bundesgerichtshofs an. Der Umstand, dass aus der Gruppe der offenbarten Antifolate nur Pemetrexednatrium beansprucht wird, könne demnach nicht als Auswahlentscheidung verstanden wer-

den. Dem Fachmann stelle sich daher, so das Oberlandesgericht in Anlehnung an den Bundesgerichtshof, Pemetrexedisäure als gleichwertiges Austauschmittel dar.

## BEWERTUNG

Nachdem der Bundesgerichtshof bereits Pemetrexedkalium als äquivalente Verletzung des auf Pemetrexednatrium gerichteten Patents erachtet hat, beurteilt das Oberlandesgericht dies für Pemetrexedisäure nun genauso. Dass sich das Münchener Gericht im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung eng an den Erwägungen des Bundesgerichtshofs im vorangegangenen Parallelverfahren orientiert, überrascht – wie gesagt – nicht. Bemerkenswerter ist vielmehr die Urteilsbegründung zur Gleichwirkung und zur Auffindbarkeit.

In beiden Fällen orientiert das Oberlandesgericht seine Betrachtung sehr eng am Patentanspruch. Unter diesem Blickwinkel sind dann Nachteile der abgewandelten Lösung unbeachtlich, sofern diese nicht die vom Anspruch umfasste Wirkung bzw. Verwendung beeinträchtigen. Die Betrachtungsweise des Gerichts erscheint hier indes bisweilen zu eng, denn eine Inkompatibilität mit anderen Krebsmedikamenten sowie typischen Nebenerkrankungen schränken den Einsatzbereich des für eine spezifische Verwendung beanspruchten Wirkstoffs ein. Aus Sicht des Fachmanns, der sich, ausgehend von der

Patentschrift, auf die Suche nach einem Austauschmittel begibt, dürfte das ein gewichtiger Aspekt sein, der gegen eine Gleichwirkung spricht.

Bei den Erwägungen des Gerichts zur Auffindbarkeit mag dies auf den ersten Blick ähnlich erscheinen. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass die Herstellung des Wirkstoffs mit dem Schutzbereich des auf einen Stoff gerichteten Patents nichts zu tun hat. Die Disäure kann daher, ausgehend vom Anspruch des Patents, durchaus ein naheliegendes Austauschmittel sein. Ob für die Herstellung des Austauschmittels eine – möglicherweise erfinderische – Überwindung eines Problems notwendig ist, ist für die Auffindbarkeit der Alternative nicht von Belang.

In jedem Fall führt die Entscheidung des Oberlandesgerichts im Ergebnis dazu, dass der Anwendungsbereich der äquivalenten Patentverletzung ausgedehnt wird. Die vor wenigen Jahren noch totgesagte äquivalente Verletzung erweist sich mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts einmal mehr als quicklebendig. (Müller)

## HINTERGRUND

Mit diesem Urteil liegt eine weitere Entscheidung zur – letztlich erfolgreich geltend gemachten – äquivalenten Patentverletzung vor. Sie ist schon deshalb beachtens-

wert, weil sich das Oberlandesgericht Düsseldorf mit einer eher seltenen Konstellation befassen konnte: einer mittelbaren äquivalenten Patentverletzung.

## ENTSCHEIDUNG

Gegenstand des Klagepatents war ein Verfahren zum Betrieb eines Dieselmotors, bei dem ein Gemisch aus Diesel und einer kraftstofflöslichen Cer-Zusammensetzung verwendet wird. Die Erfindung lag darin, dass bei der Verbrennung dieses Gemischs Cer-Verbindungen in das Abgas abgegeben werden, durch die die Abbrenntemperatur im Katalysator vorteilhaft reduziert wird. Die Patentinhaberin wandte sich in ihrer Klage gegen Kraftstoffadditive, die der Käufer einem Dieseldieselmotorkraftstoff beimischen kann. Die angegriffenen Kraftstoffadditive enthielten Nanopartikel aus Cerium, die zu einer Reduzierung der Abbrenntemperatur im Katalysator führen.

Das Landgericht Düsseldorf hatte die Klage in der Vorinstanz abgewiesen, da die Cer-Nanopartikel der angegriffenen Ausführungsform nicht patentgemäß im Dieseldieselmotorkraftstoff aufgelöst werden, sondern mit diesem eine kolloide Lösung bilden (bei der sich die Partikel nicht auflösen, sondern unverändert in der Flüssigkeit vorhanden sind). Nach Ansicht des Landgerichts sei nur eine homogene, molekular-disperse Lösung als patentgemäß anzusehen – nicht aber die von der Beklagten angebotene kolloide Lösung.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hebt nun diese Entscheidung auf und verurteilt die Beklagte wegen mittelbarer äquivalenter Patentverletzung.

Dabei befasst sich das Gericht in seinem Urteil zunächst eingehend mit der Auslegung des Klagepatents und der Frage, ob auch eine kolloide Lösung aus Nanopartikeln und Dieseldieselmotorkraftstoff als „kraftstofflöslich“ im Sinne des Patents anzusehen sei (also mit einer wortsinngemäßen mittelbaren Verletzung). Im Ergebnis wird dies allerdings

mit der Erwägung verneint, dass die Nanotechnologie zum Prioritätszeitpunkt noch in den Kinderschuhen steckte. Zwar sei der Schutzbereich des Patents nicht prinzipiell auf Gegenstände beschränkt, die zum Prioritätszeitpunkt bekannt waren, jedoch könne der Begriff „kraftstofflöslich“ mit dem Wissen des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt nur als molekular-disperse Lösung interpretiert werden. Denn nur so habe sich zum damaligen Zeitpunkt eine hinreichend stabile Lösung herstellen lassen.

Gemäß dem altbekannten Dreiklang prüft das Gericht sodann, ob eine mittelbare äquivalente Verletzung vorliegt:

Im ersten Schritt bejaht das Gericht die Gleichwirkung einer kolloiden Lösung aus Cer-Nanopartikeln mit einer Dispersion unter Verweis auf ein von ihm eingeholtes Sachverständigengutachten.

Sodann wendet sich das Urteil der Frage zu, ob eine solche Mischung aus Kraftstoff und Nanopartikeln für den Fachmann auffindbar war. Der Umstand, dass Nanopartikel zum Prioritätszeitpunkt noch nicht geläufig waren und dass die entsprechende Technologie noch in den Anfängen steckte, schließt nach Ansicht des Gerichts eine Auffindbarkeit nicht aus. Anderenfalls würde eine äquivalente Verletzung auch dann ausscheiden, wenn der Fachmann ohne schöpferische Überlegungen erkennen kann, dass die Erfindung objektiv gleichwirkend auch mit einem nachträglich bekannt gewordenen Mittel ausgeführt werden kann. Damit wäre letztlich ein Austauschmittel als nicht auffindbar zu qualifizieren – obgleich es dem Fachmann tatsächlich nahelag.

Das Gericht führt aus, dass der Patentinhaber an dem sich außerhalb des Patents vollziehenden wissenschaftlichen Fortschritt teilhaben solle. Wenn dem Fachmann ein Austauschmittel aufgrund der allgemeinen technischen Entwicklung in den Schoß falle, sei für die Auffindbarkeit im Rahmen der Äquivalenzprüfung zu unterstellen, dass ihm das erst später aufgefundene Austauschmittel bereits im Prioritätszeitpunkt bekannt war. Ausgehend von dieser hypothetischen Betrachtung sei dann zu prüfen, ob das Austauschmittel als Alternative für das beanspruchte Mittel naheliegend ist.

Im entschiedenen Fall stellte sich daher die Frage, ob der Fachmann, wenn er die Nanotechnologie zum Prioritätszeitpunkt zur Verfügung gehabt hätte, Cer-Nanopartikel

aus geeignetes Austauschmittel für die beanspruchten löslichen Verbindungen erkannt hätte. Unter Verweis auf das eingeholte Sachverständigengutachten bejaht das Gericht diese Frage und damit auch die Auffindbarkeit im Sinne einer äquivalenten Verletzung.

Schließlich bejaht das Gericht auch die Gleichwertigkeit. Für den Erfolg der Erfindung – die Reduzierung der Abrenntemperatur – komme es nicht darauf an, ob das Cerium dem Kraftstoff als molekular-disperse oder kolloide Lösung hinzugefügt werde. Entscheidend sei vielmehr eine hinreichend stabile Lösung ohne Ausflockungen oder Ausfällungen, was durch Nanopartikel ebenso erreicht werde wie durch aufgelöste Cer-Verbindungen.

## BEWERTUNG

Das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zeigt, dass sich Patente auch in Konstellationen wie der hier geltend gemachten mittelbaren äquivalenten Verletzung, die geradezu am äußersten Rand des Schutzbereichs liegt, effektiv durchsetzen lassen. Schon deshalb verdient das Urteil Beachtung.

Vor allem aber ist die Begründung der äquivalenten Verletzung bemerkenswert. Wie dargelegt, können auch im Prioritätszeitpunkt noch nicht geläufige und somit fernliegende Austauschmittel durch den technologischen Fortschritt im Laufe der Zeit auffindbar und dadurch zur Grundlage einer äquivalenten Verletzung werden. Dass diese Betrachtungsweise des Oberlandesgerichts Düsseldorf nicht unproblematisch ist, wird deutlich, wenn

man sich vorstellt, dass die Beklagte bereits kurz nach der Anmeldung des Klagepatents ein Kraftstoffadditiv mit Cer-Nanopartikeln angeboten hätte. Zu diesem Zeitpunkt – die Nanotechnologie steckte noch in den Anfängen – wäre darin wohl eine schöpferische Tätigkeit der Beklagten zu sehen gewesen, die nicht „auffindbar“ im Sinne einer äquivalenten Verletzung ist. Einige Jahre später, nach Verbreitung der Nanotechnologie, mag die Verwendung naheliegend sein – wird also das Produkt der Beklagten mit dem Fortschritt der Technik zur äquivalenten Patentverletzung?

Mit einer kurzfristigen Klärung dieser Frage ist leider nicht zu rechnen, da das Urteil des Oberlandesgerichts rechtskräftig ist. (Müller)



## 2. Mittelbare Patentverletzung

### **BGH, Urteil vom 24.10.2017, X ZR 55/16 – Trommleinheit**

#### **HINTERGRUND**

Sachverhalte zur mittelbaren Patentverletzung im Ersatzteil- und Reparaturgeschäft betreffen die Konstellation, in der der Patentinhaber das geschützte Erzeugnis selbst oder durch autorisierte Dritte in den Verkehr gebracht hat und der Erwerber das Erzeugnis später unter Verwendung von Ersatz- und Austauschteilen repariert und instand setzt.

Solche Konstellationen sind seit vielen Jahren Gegenstand zahlreicher Verfahren. Dabei wird die Frage, ob mit dem Einbau eines Austauschteils die Identität des Erzeugnisses gewahrt bleibt (dann wirkt die Erschöpfung

fort und es liegt keine Patentverletzung vor) oder ob eine unzulässige (patentverletzende) Neuherstellung vorliegt, in einigen Fallkonstellationen unabhängig von der Frage geprüft, ob das ausgetauschte Teil die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegelt.

In bestimmten Fallgruppen kann diese Frage entfallen – wobei dann über das Vorliegen einer Neuherstellung nur nach der Verkehrsanschauung zu entscheiden ist. Der nun vom Bundesgerichtshof entschiedene Fall zeigt, dass der Streit darüber, wann dies der Fall ist, noch nicht abschließend geklärt ist.

#### **ENTSCHEIDUNG**

Das Klagepatent betraf unter anderem eine „fotosensitive Trommleinheit“ in Druckern. Die Beklagten vertrieben wiederaufgearbeitete Kartuschen, die anstelle der von der Klägerin hergestellten (Original-)Kartuschen in den Druckern eingesetzt werden können. Hierfür ersetzten die Beklagten die verbrauchte Bildtrommel als einen Teil der Trommleinheit durch neue Teile, die nicht von der Klägerin stammten. Daraufhin nahm die Klägerin die Beklagte wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents durch den Vertrieb von wiederaufbereiteten Tonerkartuschen für Laserdrucker in Anspruch.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte in dem Austausch der Bildtrommel eine Neuherstellung der Trommleinheit (und damit eine Patentverletzung) gesehen. Dabei hatte sich das Gericht insbesondere darauf gestützt, dass etwa 70 % des Werts der Trommleinheit auf die Bildtrommel entfalle, sodass die normativ zu bestimmende Verkehrsauffassung aufgrund des Austauschs der Bildtrommel eine Neuherstellung der Trommleinheit erkennen würde. Entsprechend der vorerwähnten Verkehrsanschauungs-Rechtsprechung blieb dabei ungeprüft, ob das ausgetauschte Teil die technischen Wirkungen der Erfindung des Klagepatents widerspiegelt.

Der Bundesgerichtshof hebt nun das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf und weist die Klage ab.

Für die Frage, ob durch den Austausch der Bildtrommel eine Neuherstellung der Trommleinheit stattfindet oder ob noch ein bestimmungsgemäßer Gebrauch vorliegt, könne nicht eine hypothetische Verkehrsauffassung maßgeblich sein, wenn das geschützte Erzeugnis („Trommleinheit“) nur als Bestandteil eines umfassenderen Gegenstands („Prozesskartusche“) vertrieben wird.

Damit entwickelt der Bundesgerichtshof eine weitere Ausnahme vom Vorrang der Orientierung an der Verkehrsauffassung. Dann, wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der Berechtigte jedoch Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile umfassen, könne nicht auf eine hypothetische Verkehrsauffassung zurückgegriffen werden. Eine Verkehrsauffassung könne sich nämlich grundsätzlich nur hinsichtlich eines solchen Erzeugnisses bilden, das in dieser Form tatsächlich in Verkehr gebracht worden ist.

Vorliegend gab es eine Verkehrsauffassung aber nur hinsichtlich Druckern und Prozesskartuschen – nicht aber

hinsichtlich einer Trommeleinheit, so dass die Vorinstanzen unzulässig eine „fiktive Verkehrsauffassung“ unterstellt hatten.

Der Bundesgerichtshof führt also eine neue Fallgruppe ein, bei welcher keine Verkehrsauffassung vorhanden bzw. nachweisbar ist. In diesen Fällen kann die Frage der Neuherstellung nicht nach der Verkehrsanschauung entschieden werden – sondern nur danach, ob die Wirkungen des Patents in dem ausgetauschten Teil vorhanden sind. Sofern nicht auf die Verkehrsanschauung Bezug genommen

werden kann, sei die Frage der Neuherstellung danach zu entscheiden, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen des geschützten Erzeugnisses die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln.

Im vorliegenden Fall war das nicht gegeben, weil die Bildtrommel als solche schon aus dem Stand der Technik bekannt sei und weil der Patentanspruch keine Änderungen in Bezug auf Sacheigenschaften, Funktionsweisen und Lebensdauer der Bildtrommel vorsehe.

## BEWERTUNG

Das Urteil betrifft die Konstellation, in der das im Patent geschützte Erzeugnis und der vertriebene Gegenstand voneinander abweichen. Falls sich in dieser Konstellation eine Verkehrsauffassung für einen Bestandteil der Gesamtvorrichtung nicht ausbilden kann, muss stattdessen geprüft werden, ob gerade die ausgetauschten Teile die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Eine am Patentanspruch orientierte Prüfung wird also über die anerkannten Ausnahmefälle bei Ersatz- bzw. Austauschteilen auch auf diejenigen Fälle erstreckt, in denen sich eine „reale“ Verkehrsanschauung nicht gebildet hat beziehungsweise aufgrund der Umstände nicht bilden konnte.

Da die mittelbare Patentverletzung vom Gesetzgeber als Gefährdungstatbestand konstruiert ist, konnte die Frage einer patentverletzenden Neuherstellung, die keine übliche Erhaltungsmaßnahme ist, bislang zumeist unabhängig davon entschieden werden, ob das ausgetauschte Teil die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegelt. Der Bundesgerichtshof hat nun diese Spruchpraxis zur unzulässigen Neuherstellung auf die Fälle einer real vorhandenen Verkehrsanschauung eingeschränkt. Es wäre erfreulich, wenn der Bundesgerichtshof in Zukunft diese Linie fortsetzt und auch in weiteren Fallgruppen die Prüfung verlangt, ob gerade die ausgetauschten Teile die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. (Förster)

### 3. Handlungen im Ausland

#### **BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 120/15 – Abdichtsystem**

##### **HINTERGRUND**

Die zu besprechende Entscheidung ist unter mehreren Blickwinkeln interessant. Wir fokussieren uns hier auf die Frage, ob und inwieweit Handlungen im Ausland eine Verletzung des deutschen Patents sein können.

Bei dieser Frage zeichnete sich in der höchstrichterlichen Rechtsprechung zuletzt eine klare Tendenz ab, wonach unter bestimmten Umständen auch Handlungen im Ausland zu Patentverletzungen führen können. Bislang galt unter den Gesichtspunkten der deliktsrechtlichen Haftung, dass Lieferungen von im Ausland ansässigen

Unternehmen an im Ausland ansässige Abnehmer deutsche Patentverletzungen (oder „Beteiligungen daran“) darstellen können, wenn der Abnehmer weiß (oder fahrlässig nicht weiß), dass der Abnehmer die Erzeugnisse nach Deutschland weiterliefert. Während die Dinge in dem Fall **Audiosignalcodierung** des Bundesgerichtshofs (X ZR 69/13) noch vergleichsweise einfach waren, weil dort positiv feststand, dass die Abnehmerin der Beklagten auch Produkte nach Deutschland exportierte, wurde die Lage nun komplizierter.

##### **ENTSCHEIDUNG**

In dem zu besprechenden Fall war die Beklagte in Italien ansässig. Sie stellte Reparaturkits für Autoreifen her. Während eines ersten Verfahrenszuges war ausschließlich das (direkte) Anbieten und Inverkehrbringen der Reparaturkits in Deutschland angegriffen worden; später wurde der Verletzungsvorwurf dann auch auf Lieferungen an im Ausland ansässige Dritte erstreckt. Fraglich war dann, ob und inwieweit der für eine deutsche Patentverletzung notwendige Bezug im Inland (im territorialen Schutzbereich des deutschen Patents) vorlag.

Der Bundesgerichtshof wiederholt zunächst die Grundsätze seiner bisherigen Rechtsprechung. Ein im Ausland ansässiger Lieferant sei nicht ohne Weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware durch seinen Abnehmer zu überprüfen oder zu überwachen. Grundsätzlich sei der Abnehmer eines Erzeugnisses selbst dafür verantwortlich, dieses nur in rechtlich zulässiger Weise einzusetzen. Im Grundsatz sei davon auszugehen, dass zunächst unmittelbar nur eine unbedenkliche Lieferung im Ausland vorliegt. Diese allein könne noch keine besondere Gefährdungssituation für die Rechte des Patentinhabers schaffen. Allerdings, so argumentiert der Bundesgerichtshof weiter, könne eine besondere Schutzpflicht des Lieferanten nicht nur dann bestehen,

wenn dieser (positiv) wisse, dass der Abnehmer die gelieferte Ware in das Inland weiterliefere oder dort anbiete (so noch der Fall in der Entscheidung **Audiosignalcodierung**). Sondern der Lieferant sei schon dann zu einer Überprüfung des Sachverhalts verpflichtet, wenn für ihn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die solche Handlungen als naheliegend erscheinen lassen.

Damit erweitert der Bundesgerichtshof also seine bisherige Rechtsprechung und im weiteren Fortgang des Urteils geht es dann darum, ob im konkreten Fall solche „Anhaltspunkte“ für einen Export nach Deutschland vorliegen. Hierzu fächert der Bundesgerichtshof die folgenden Möglichkeiten auf:

„Abstrakte Möglichkeiten“ für eine Weiterlieferung in das Inland reichten ohnehin nicht aus. (Dies würde auch das patentrechtliche Territorialitätsprinzip völlig bedeutungslos machen.)

„Konkrete Anhaltspunkte“ für eine Weiterlieferung ins Inland könnten allerdings ausreichend sein. Sie lägen etwa dann vor, wenn die abgenommene Menge so groß ist, dass diese schwerlich nur auf schutzrechtsfreien Märkten vertrieben werden kann, oder wenn das Abnahme-

verhalten auffällig mit einer wahrnehmbaren und potentiell schutzrechtsverletzenden Tätigkeit des Abnehmers auf dem inländischen Markt korreliert ist. In diesen Fällen habe der Lieferant den Abnehmer zu befragen und vorsorglich auf eine Möglichkeit einer darinliegenden Patentverletzung hinzuweisen. Folge auf eine solche Nachfrage keine plausible Antwort, so werde der Lieferant – wenn gleich ohne positive Kenntnis – an einer fremden Patentverletzung beteiligt. Wenn er weiter beliefere, verletze er eine dem Schutz des fremden Patents dienende Verhaltenspflicht.

So könnten die Verhältnisse auch im vorliegenden Fall liegen. Die Beklagte hatte im Vollstreckungsverfahren der

erstinstanzlichen Urteile angeführt, dass eine auch nur kurzzeitige Vollstreckung gravierende wirtschaftliche Folgen für sie habe, weil sie zahlreiche Automobilhersteller mit den streitgegenständlichen Vorrichtungen beliefere, und dass erhebliche Konsequenzen drohten, wenn sie den deutschen Markt auch nur vorübergehend nicht beliefern könne.

Dieser Vortrag gereichte ihr nun zum Nachteil, da der Bundesgerichtshof den Fall zur weiteren tatbestandlichen Aufklärung an das Berufungsgericht zurückverweist.

## BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof zieht den Kreis der für eine Patentverletzung Verantwortlichen weit. So weit, dass diese neue Rechtsprechung in die Gefahr gerät, mit dem entgegengesetzten Territorialitätsprinzip zu kollidieren. Ein derart weitgehender Schritt kann nur mit einer sehr sorgfältigen Begründung gelingen. Diese Begründung fußt auf einem Zurechnungsgedanken, der zwar den Vorteil hoher Einzelfallgerechtigkeit in sich trägt – aber auch die Gefahr unzulässiger Verallgemeinerung birgt.

In zukünftigen Fällen wird daher sehr sorgfältig zu prüfen sein, wie denn die Konstellation im Einzelnen aussieht. Ist es bereits zu einer Patentverletzung durch den Dritten gekommen oder liegt zumindest Erstbegehungsgefahr vor, so können auch die im Vorfeld liegenden, die Patentverletzung „fördernden“, Handlungen patentverletzend

sein. Ist das nicht der Fall, kommt allenfalls eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 PatG in Betracht, der als eigener Gefährdungstatbestand ausgestattet ist.

Schließlich ist als Rechtsfolge einer solchen „fördernden Patentverletzung“ auch nicht unbedingt ein Schlechthinverbot auszusprechen. In den abschließenden Passagen des Urteils weist der Bundesgerichtshof zu Recht darauf hin, dass auch abgestufte Maßnahmen gefordert werden könnten. Fraglich sei, welche Maßnahmen dem Verpflichteten zumutbar sind, um Patentverletzungen durch seine Abnehmer zu vermeiden. Das ist zum einen ein offenes Feld für Anwälte und Parteien. Andererseits aber eine scharfe Mahnung an alle, die sich im Ausland vor deutschen Patenten sicher fühlen. (Henke)

## HINTERGRUND

Gerade (aber nicht nur) im Bereich der Medizintechnik finden grenzüberschreitende Verfahren, bei denen ein Teil der Verfahrensschritte im Ausland durchgeführt wird, immer häufiger Verwendung. Teilweise liegt der Grund darin, dass die Qualität im Ausland besser oder die Bearbeitungskosten dort niedriger sind, in anderen Fällen steht schlicht der relevante Server im Ausland.

Für Patentinhaber bringt das Schwierigkeiten mit sich. Denn bei grenzüberschreitend ausgeführten Verfahren

setzt das Territorialitätsprinzip der Rechtsdurchsetzung Grenzen. So wird im Ausland oftmals kein Patentschutz bestehen und selbst wenn ein paralleles Patent erteilt wurde, wird ein deutsches Gericht nie über die Verletzung eines ausländischen Schutzrechts entscheiden.

Das vorliegende Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf befasst sich mit dieser Problematik und zeigt dabei sowohl Grenzen als auch Möglichkeiten der Patentedurchsetzung auf.

## ENTSCHEIDUNG

In dem entschiedenen Fall war das geltend gemachte Patent auf ein nicht-invasives pränatales Diagnoseverfahren gerichtet. Dabei sah der erste Verfahrensschritt vor, dass der werdenden Mutter eine Blutprobe entnommen wurde. Nach den nachfolgenden Verfahrensschritten sollte diese Blutprobe dann näher verarbeitet werden, indem sie in eine zelluläre und in eine nicht-zelluläre Fraktion aufgetrennt wurde, indem eine Nukleinsäure detektiert wurde und indem schließlich anhand der Nukleinsäure eine bestimmte Diagnose gestellt wurde.

Die Beklagte führte das patentierte Verfahren durch. Allerdings wurde von ihr nur der erste Verfahrensschritt (Entnehmen einer Blutprobe) in Deutschland vorgenommen. Die Probe wurde dann in ein Labor in die USA geschickt, dort nach dem patentgemäßen Verfahren untersucht – und dort wurde auch die Diagnose gestellt. Diese Diagnose wurde dann nach Deutschland übermittelt und dem behandelnden Arzt zur Verfügung gestellt.

Das Oberlandesgericht verneint eine Patentverletzung. Zur Begründung führt das Gericht zunächst aus, dass eine inländische Schutzrechtsverletzung nur angenommen werden könne, wenn die im Ausland durchgeführten Schritte demjenigen zugerechnet werden können, der auch die übrigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht.

Dabei komme es nicht darauf an, ob der im Ausland Handelnde ein Dritter oder die gleiche Person ist oder ob der Dritte ggf. auf Veranlassung des Inländers aktiv geworden ist. Eine Zurechnung ist nach Ansicht des Oberlandesgerichts vielmehr immer dann geboten, wenn die ausländischen Verfahrensschritte ein Vor- oder Zwischenprodukt hervorbringen, das dann nach Deutschland geliefert und unter Anwendung der verbleibenden Verfahrensschritte veredelt wird. Der im Inland Handelnde mache sich hier gewissermaßen, so das Oberlandesgericht, die im Ausland durchgeführten Schritte zu Eigen. Es könne keinen Unterschied bedeuten, ob derjenige, der im Inland die letzten Verfahrensschritte durchführt, die vorgelagerten Schritte selbst durchführt oder durch Dritte im Ausland durchführen lässt.

Anders sei es jedoch, wenn der im Inland durchgeführte Verfahrensschritt lediglich als Vorprodukt für das im Ausland vollendete Verfahren anzusehen sei – so wie im entschiedenen Fall. Denn hier werde der den Erfindungserfolg herbeiführende Teil des Verfahrens im Ausland ausgeführt.

Ob im Ausland vollzogene Verfahrensschritte für die Herbeiführung eines inländischen Erfindungserfolges verwendet werden, ist nach Ansicht des Gerichts anhand der Merkmale des Patentanspruchs zu beurteilen – nicht

an der kommerziellen Verwertung. Insbesondere komme es bei medizinischen Diagnoseverfahren nicht darauf an, wo der Patient lebt und wo ggf. die Bezahlung der Diagnose erfolgt.

Daher wurde die Klage im vorliegenden Fall abgewiesen.

Interessanterweise beschließt das Oberlandesgericht seine Entscheidung mit einem obiter dictum, in dem es dem Patentinhaber aufzeigt, unter welchen Umständen

eine Patentverletzung angenommen werden kann: Würde, so der Senat, der Anspruch als letzten Verfahrensschritt auch die Bekanntgabe der Diagnose an den Patienten umfassen, dann wäre eine Patentverletzung anzunehmen. Denn der zuletzt im Inland Handelnde würde sich dann die im Ausland durchgeführten Verfahrensschritte zu Eigen machen und für die Erzielung des Erfindungserfolges nutzen. Ob es sich bei der Bekanntgabe der Diagnose technisch um einen untergeordneten Beitrag handelt, sei dabei irrelevant.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist schon deshalb zu begrüßen, weil sie für die Praxis dringend erforderliche Klarheit bringt. Wenngleich es dem Kläger im entschiedenen Fall nicht mehr zum Erfolg verhilft, so zeigt der Senat doch Wege für das Abfassen der Patentansprüche auf, mit denen der Patentinhaber Schutz im Inland auch dann erlangen kann, wenn wesentliche Verfahrensschritte im Ausland durchgeführt werden: Dies ist, so das Gericht, dann der Fall, wenn der erste und der letzte Verfahrensschritt im Inland durchgeführt werden.

Für die Praxis bedeutet das, dass der Anspruch beim Patienten anfangen und bei ihm enden muss. Wenn dazwischen durchgeführte Verfahrensschritte im Ausland vorgenommen werden, steht dies einer unmittelbaren Verletzung im Inland jedenfalls nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf nicht entgegen. Das gilt

selbst dann, wenn die im Inland vorgenommenen Handlungen von technisch untergeordneter Bedeutung sind.

Dass die Verwirklichung eines technisch kaum relevanten Merkmals im Inland ausreicht, um eine unmittelbare Patentverletzung zu bejahen, auch wenn alle technisch relevanten, vorgelagerten Verfahrensschritte im Ausland durchgeführt werden, ist auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar. Die rechtliche Grundlage dieser Bewertung liegt jedoch in den vom Senat zutreffend angewandten Prinzipien der Zurechnung fremder Handlungen. Für eine solche Zurechnung ist eine eigene Handlung des Verletzers im Inland notwendig, mit der dieser sich die im Ausland vorgenommenen Verfahrensschritte zu Eigen macht. Auf die technische Bedeutung kommt es im Rahmen der am Strafrecht orientierten Zurechnungslehre dabei nicht an. (Müller)

## II. RECHTSBESTÄNDIGKEIT

### 4. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität

#### **EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 29.11.2017, G 1/15 – Partial priority**

##### HINTERGRUND

Die Entscheidung G 1/15 beschäftigt sich mit der Gültigkeit eines Prioritätsanspruchs, wenn die Inhalte von Prioritätsanmeldung und -nachanmeldung nicht identisch sind. Falls entweder die Prioritätsvoranmeldung eine europäische Patentanmeldung war oder falls eine europäische Teilanmeldung existierte, konnte der Verlust des Prioritätsanspruchs dazu führen, dass dem Anmelder

seine eigenen Anmeldungen aus derselben Patentfamilie als neuheitsschädlicher Stand der Technik entgegengehalten wurden – diese wurden dann als „toxische Prioritäten“ oder „toxische Teilanmeldungen“ bezeichnet. Eine solche „toxische Teilanmeldung“ führte dann auch zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer und zur Entscheidung G1/15.

##### ENTSCHEIDUNG

Nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) kann der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen, wenn diese dieselbe Erfindung offenbart (Art. 87 EPÜ). Nach Art. 88 (2), (3) EPÜ können für jeden einzelnen Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden. Somit können Ansprüche grundsätzlich nach Gegenständen mit unterschiedlichen Prioritätsdaten aufgeteilt werden, was zu sogenannten Teilprioritäten eines Anspruchs führt. „Teilpriorität“ bezeichnet also eine Situation, in der ein Teil des Gegenstands eines Anspruchs den Prioritätstag einer früheren Anmeldung wirksam in Anspruch nimmt, während der Prioritätstag des übrigen Gegenstands nur der Anmeldetag der (nachfolgenden) europäischen Patentanmeldung selbst ist, weil dieser Gegenstand in der Prioritätsanmeldung nicht enthalten war und später hinzugefügt wurde.

Die frühere Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/98 hat hierzu ausgeführt, dass Teilprioritäten anzuerkennen sind, sofern durch einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands der Nachanmeldung mit der Offenbarung der Erstanmeldung eine *beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände* ermittelt werden kann.

Auf dieser Basis haben in der Vergangenheit Technische Beschwerdekammern regelmäßig die Gültigkeit der Teilpriorität abgelehnt, sofern diese keine individualisierbaren Merkmale z. B. in Form einer Formulierung wie „*Vorrichtung mit Element A oder Element B*“ enthielten. Beispielsweise wurde in der Entscheidung T 1877/08 einem Anspruch mit einem Merkmal die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs „im Bereich von 30 bis 65“ aberkannt, da das Prioritätsdokument nur den „Bereich 30 bis 55“ offenbarte. Gleichzeitig aber traf die Offenbarung des „Bereichs 30 bis 55“ den „Bereich 30 bis 65“ neuheitsschädlich.

Die Große Beschwerdekammer stellt nun klar, dass nach dem EPÜ eine Teilpriorität nicht abgelehnt werden darf, sofern die sonstigen bekannten Anforderungen der erstmaligen eindeutigen und ausführbaren Offenbarung im Prioritätsdokument erfüllt sind. Auch mit Blick auf die Intention des Gesetzgebers und vor dem Hintergrund der Auslegung des Prioritätsbegriffs im EPÜ nach Maßgabe internationaler Verträge und Regelungen, wie z. B. der Pariser Verbandsübereinkunft, urteilt die Große Beschwerdekammer in deutlicher Klarheit, dass das Prioritätsrecht des Anmelders ein Recht darstellt, für das außer einer Offenbarung in der Voranmeldung keine zusätzlichen Erfordernisse aufgestellt werden dürfen.

In der Begründung der Entscheidung wird auch ausgeführt, wie konkret vorgegangen werden soll, um das Vorliegen einer Teilpriorität zu prüfen:

1. Zunächst ist der Offenbarungsgehalt des Prioritätsdokuments zu bestimmen. Hierbei gilt der grundsätzliche Standard nach G 2/98, wonach sich der Offenbarungsgehalt danach bestimmt, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig aus der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.
2. Des Weiteren ist zu bestimmen, ob die Ansprüche der Anmeldung, die diese Priorität in Anspruch nimmt, einen Gegenstand erfassen bzw. abdecken, der im Prioritätsdokument offenbart ist.
3. Falls Punkt 2 positiv beantwortet wird, ist der Anspruch konzeptionell in zwei Teile zu gliedern:

- einen Teil, der unmittelbar und eindeutig im Prioritätsdokument offenbart wird und daher die Priorität wirksam in Anspruch nehmen kann, und
- einen Rest, der keinen Anspruch auf diese Priorität hat, aber selbst ein Prioritätsrecht begründet.

Für die oben genannten Bereichsangaben aus der Entscheidung T 1877/08 würde dies bedeuten, dass für den Teilbereich 30 bis 55 die Priorität wirksam in Anspruch genommen ist und für den restlichen Teilbereich 55 bis 65 der Anmeldetag der Nachanmeldung als Prioritätstag anzusehen ist.

Die Große Beschwerdekammer betont auch, dass die für dieses Vorgehen erforderlichen Feststellungen am Europäischen Patentamt gängige Praxis sind und als solche keine zusätzlichen Schwierigkeiten oder Unsicherheiten für Dritte mit sich bringen.

## BEWERTUNG

Mit der Entscheidung G 1/15 ist nun das Problem der „toxischen Prioritäten“ oder „toxischen Teilanmeldungen“ überwunden. Die Große Beschwerdekammer stellt klar, dass zur Bewertung der Priorität eine Aufspaltung des beanspruchten Gegenstands in Teile möglich ist, unabhängig davon, ob diese Aufteilung anhand klar definierter alternativer Gegenstände oder konzeptionell erfolgt. Die prioritätsbegründende Anmeldung oder eine Teilanmeldung kann nicht neuheitsschädlich für eine europäische Anmeldung oder ein europäisches Patent sein. Entweder liegt Neuheit vor – oder die Priorität ist wirksam. Tertium non datur.

Dies stellt eine große Erleichterung für Patentinhaber dar, gerade beim Aufbau von Patentportfolios parallel zur Produktentwicklung. Hier ist es in der Praxis üblich,

dass Erfindungen mit einer Erstanmeldung früh angemeldet werden, um Wettbewerbern zuvorzukommen. Gleichzeitig entstehen gerade in den 12 Monaten des Prioritätszeitraums regelmäßig wichtige Weiterentwicklungen, die in Nachanmeldungen einfließen. Auch während des Erteilungsverfahrens ergeben sich in der Unternehmenspraxis oft Änderungen an Produkten oder neue Erkenntnisse über Nachahmungen von Wettbewerbern, die zu veränderten Anforderungen an den erstrebenswerten Schutzbereich führen und oft nur durch Teilanmeldungen adressiert werden können. Beides – sowohl die Ergänzung von Nachanmeldungen mit Weiterentwicklungen als auch die Einreichung von Teilanmeldungen – ist nach dieser Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nun wieder sicher möglich. (Winkelmann)



## 5. Nicht-offenbarte Disclaimer

**BGH, Urteil vom 25.07.2017, X ZB 5/16 – Phosphatidylcholin**

**EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 18.12.2017, G 1/16 – Disclaimer/OLED**

### HINTERGRUND

Wie in den Besprechungen des Beschlusses 14 W (pat) 30/13 – **Kosmetische Zubereitung** des Bundespatentgerichts und der Entscheidung T0437/14 – **Complexes of form L2lrX** des Europäischen Patentamts in unserer Rechtsprechungsübersicht 2016 berichtet, hatten sowohl der Bundesgerichtshof als auch die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts über die Frage der Zulässigkeit von nicht-offenbarten Disclaimern zu entscheiden: Der Bundegerichtshof war im Rechtsbeschwerdeverfahren mit der Frage befasst, ob nicht-offenbarte Disclaimer im Erteilungsverfahren zulässig sind.

Und der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts war die Frage vorgelegt worden, ob der in der Entscheidung G 2/10 festgelegte Prüfungsmaßstab für die Zulässigkeit von Änderungen in Form offenbarter Disclaimer nach Art. 123(2) EPÜ (der sogenannte „Gold-Standard“) auch auf Ansprüche anzuwenden ist, die nicht-offenbarte Disclaimer enthalten, oder ob die Ausnahmen für nicht-offenbarte Disclaimer (vgl. G 1/03) ihre Gültigkeit behalten können und ob somit für Disclaimer ein modifizierter Prüfungsmaßstab gelten soll.

### ENTSCHEIDUNG

Die technischen Merkmale eines Patentanspruchs definieren die Elemente und Eigenschaften des beanspruchten Gegenstands und werden in der Regel als „positive“ technische Merkmale bezeichnet. Der beanspruchte Gegenstand kann jedoch auch durch „negative“ Anspruchsmerkmale definiert werden, die Elemente und Eigenschaften beschreiben, die der beanspruchte Gegenstand nicht besitzt – beispielsweise in der Form eines Disclaimers.

Ein Disclaimer in einem Patentanspruch dient dazu, nicht-patentierbare Gegenstände aus einer allgemeineren Definition zu entfernen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen offenbarten Disclaimern, bei denen der auszuklammernde Gegenstand in der Ursprungsanmeldung offenbart ist, und nicht-offenbarten Disclaimern, bei denen dies nicht der Fall ist. Sowohl das Urteil des Bundesgerichtshofs als auch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beziehen sich auf diese nicht-offenbarten Disclaimer.

In dem vor dem Bundesgerichtshof zu entscheidenden Rechtsbeschwerdeverfahren **Phosphatidylcholin** war

Anspruch 1 auf die kosmetische Verwendung einer Zubereitung gerichtet. Im Erteilungsverfahren wurde das Merkmal aufgenommen, dass diese Zubereitungen „frei sind von Phosphatidylcholin“.

Der Bundesgerichtshof stellt zunächst fest, dass im Erteilungsverfahren das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17.02.2015, X ZR 161/12 – **Wundbehandlungsvorrichtung** (siehe auch die zugehörige Besprechung in unserer Rechtsprechungsübersicht 2015) zur sogenannten „Unentrinnbaren Falle“ nicht anwendbar ist. In diesem Urteil hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine im Erteilungsverfahren eingeführte unzulässige Erweiterung, sofern sie den Anspruchsgegenstand lediglich beschränkt, im Anspruch verbleiben kann, allerdings für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit außer Betracht bleiben muss.

Allerdings sieht der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall die Aufnahme des Merkmals, dass die Zubereitungen „frei sind von Phosphatidylcholin“, nicht als unzu-

lässige Erweiterung an. In der ursprünglichen Anmeldung war Phosphatidylcholin – unter anderer Bezeichnung – als ein möglicher Bestandteil der Zubereitung offenbart, ohne als notwendiger oder auch nur vorteilhafter Bestandteil für die Zubereitung genannt zu werden. Auch die Beispielzubereitungen der Beschreibung hatten Phosphatidylcholin nicht erwähnt. Die Ausnahme von Zubereitungen mit Phosphatidylcholin aus dem Anspruchsgegenstand führe also nicht dazu, dass der Anspruch nun auf eine Zusammensetzung gerichtet wäre, die nur aus bestimmten Komponenten bestehen darf (hier stellt die Entscheidung eine Abgrenzung zur früheren Rechtsprechung dar, vgl. BGH, Urteil vom 12.07.2011, X ZR 57/08 – *Reifenabdichtmittel*). Vielmehr werde hier von der (nach den ursprünglichen Anmeldeunterlagen möglichen) Vielzahl möglicher Zusammensetzungen die Zubereitung solcher Zusammensetzungen ausgenommen, die Phosphatidylcholin enthalten.

Ausdrücklich vermerkt der Bundesgerichtshof, dass eine solche Beschränkung des Anspruchs im Einklang mit den Kriterien steht, die die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Entscheidung G 1/03 zur Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik entwickelt hat, wonach sich die durch einen nicht-offenbarten Disclaimer bewirkte Beschränkung nicht als technisch relevant erweisen darf.

Diese vom Bundesgerichtshof zitierte Entscheidung G 1/03 bestätigt nun die jüngst ergangene Entscheidung G 1/16 **Disclaimer (OLED)**. Darin stellt die Große Beschwerdekammer klar, dass in der Tat für offenbarte Disclaimer (und andere Anspruchsänderungen basierend auf der Ursprungsoffenbarung) einerseits und für nicht-offenbarte Disclaimer andererseits unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe gelten.

Ein Disclaimer kann den Anforderungen des Art. 123 (2) EPÜ genügen, wenn einer der folgenden Fälle aus G 1/03 vorliegt:

- i) Wiederherstellung der Neuheit durch Abgrenzung eines Anspruchs gegen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ (nachveröffentlichter Stand der Technik);
- ii) Wiederherstellung der Neuheit durch Abgrenzung eines Anspruchs gegen eine zufällige Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte;
- iii) Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis 57 EPÜ aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Dabei nutzt die Große Beschwerdekammer die Gelegenheit zu erläutern, wie diese in G 1/03 festgelegten Kriterien anzuwenden sind, betont aber gleichzeitig, dass diese Klarstellung aus G 1/16 weder als Abweichung von G 1/03 gedacht ist noch als solche interpretiert werden darf. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer darf die Einführung eines nicht-offenbarten Disclaimers keinen technischen Beitrag zu dem beanspruchten Gegenstand leisten und sie darf auch nicht mehr als notwendig aus dem Anspruch entfernen. Insbesondere darf der Anspruch nicht qualitativ so verändert werden, dass dem Anmelder daraus in Bezug auf andere Anforderungen des EPÜ, wie die erfinderische Tätigkeit, Vorteile erwachsen. Um dies sicher zu vermeiden, muss der Disclaimer für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben.

## BEWERTUNG

---

Patentinhaber werden begrüßen, dass nicht-offenbarte Disclaimer weiterhin zulässig sein können: Beim Europäischen Patentamt unter den gleichen eingeschränkten Umständen wie bisher; von einer „Quasi-Abschaffung“ von nicht-offenbarten Disclaimern durch Anwendung des „Gold-Standards“ auf nicht-offenbarte Disclaimer hat die Große Beschwerdekammer abgesehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter den engen Voraussetzungen der Ursprungsoffenbarung des Anspruchsgegenstands und einer technisch nicht relevanten Beschränkung.

Gleichzeitig bestätigen beide Entscheidungen die sehr restriktiven Zulässigkeitsbedingungen für nicht-offenbarte

Disclaimer, sodass Patentinhaber bei der Einführung von nicht-offenbarten Disclaimern weiterhin große Sorgfalt und Umsicht zeigen müssen. Gegner werden mit Angriffen auf die Zulässigkeit von nicht-offenbarten Disclaimern sicher auch in Zukunft noch oft erfolgreich sein. Es empfiehlt sich daher, vor Aufnahme eines nicht-offenbarten Disclaimers zu prüfen, ob ein gleichwertiges Ziel nicht auch mit einer (offenbarten) Anspruchsänderung erreicht werden kann oder ob Rückfallpositionen für den Fall identifiziert werden können, dass der Disclaimer in einem späteren Verfahren gegebenenfalls als unzulässig angesehen wird. (Winkelmann)

## 6. Verwendungsansprüche

### **BGH, Urteil vom 23.02.2017, X ZR 99/14 – Cryptosporidium**

#### **HINTERGRUND**

In den letzten Jahren hat sich eine relativ gefestigte Rechtsprechung zur Neuheit von Verwendungsansprüchen etabliert. Diese kann nicht schon deshalb verneint werden, weil der patentgemäße Erfolg des Verfahrens, das zu einem anderen Zweck eingesetzt wurde, auch schon früher eintrat, ohne dass der Fachmann dies erkannte. Bei einem „zweckgerichteten“ Verfahren kann

fehlende Neuheit vielmehr nur dann angenommen werden, wenn dem Fachmann bekannt war, dass das Verfahren just zu dem beanspruchten Zweck eingesetzt werden kann.

Diese Rechtsprechung wird in dem zu besprechenden Urteil fortgeführt.

#### **ENTSCHEIDUNG**

Der Bundesgerichtshof musste sich mit einem Streitpatent befassen, das den Einsatz von UV-Strahlung zur „Eliminierung“ von spezifischen Mikroorganismen lehrte, die mit den Malaria-Erregern verwandt sind und den klangvollen Namen Cryptosporidium-Oozysten haben. Das Verfahrenspatent sah dabei den Einsatz einer relativ geringen Dosis von 10 bis 175 mJ/cm<sup>2</sup> eines Wirkstoffs vor.

Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent in erster Instanz widerrufen und die Entscheidung damit begründet, dass die Erfindung jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe: Aus der Entgegenhaltung NK12 sei ein neunzigprozentiges Abtöten von Cryptosporidium-Oozysten mit UV-Dosen von 60 bis 80 mJ/cm<sup>2</sup> bekannt. Eine andere Entgegenhaltung, die NK14, lehre ebenfalls das Abtöten von Mikroorganismen (Cryptosporidien) mit UV-Licht und offenbare dabei die Verwendung einer Dosis von 50 bis 100 mJ/cm<sup>2</sup>. Soweit dieses Dokument die Verwendung einer zwölfmal höheren Dosis vorschläge, hänge dies mit der hohen Fließgeschwindigkeit des Trinkwassers zusammen. Anhand des allgemeinen Fachwissens, wonach UV-Licht die Replikationsfähigkeit von Mikroorganismen zerstört, sowie anhand der Lehre der NK14 bestehe für den Fachmann eine hinreichende Erfolgsaussicht, mit einer Dosis von 50 bis 100 mJ/cm<sup>2</sup> eine Cryptosporidium-Oozysten-Kontamination beseitigen zu können.

Der Bundesgerichtshof gibt nun der Berufung statt und weist die Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent zurück.

Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit stützt sich der Senat dabei vor allem darauf, dass die NK14 den Bereich von 50 bis 100 mJ/cm<sup>2</sup> eher beiläufig und unvermittelt wähle und dass dieser Bereich im Zusammenhang des gesamten Dokuments in auffallendem Gegensatz zu den in den Ausführungsbeispielen erwähnten Dosen stehe, die alle um ein vielfaches höher liegen. Angesichts dessen, dass andere Veröffentlichungen für das Abtöten anderer Viren und Mikroorganismen sehr viel niedrigere UV-Dosen empfehlen, werde der Fachmann die hohen Werte der NK14 für notwendig halten, um Cryptosporidium-Oozysten wirksam zu bekämpfen. Dass dies auch mit der vom Streitpatent gelehrt sehr viel geringeren UV-Dosis möglich ist, könne der Fachmann, so der Bundesgerichtshof, der Entgegenhaltung NK14 nicht hinreichend klar entnehmen. Denn die vorgeschlagene Lösung des Dokuments führe, trotz des beiläufig erwähnten niedrigen Bereichs von 50 bis 100 mJ/cm<sup>2</sup> von der Lösung des Streitpatents weg.

In der NK12 sieht der Bundesgerichtshof lediglich allgemein die Verwendung von UV-Licht zum Abtöten von Bakterien und Viren offenbart, nicht aber dessen Verwendung zur Bekämpfung von Cryptosporidium. Das Dokument sei daher nicht neuheitsschädlich, da es den vom Streitpatent gelehrt Zweck nicht offenbare. Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme liege nur vor, wenn der Fachmann die im Stand der Technik offenbarte Lehre zweckgerichtet für den geschützten Verwendungszweck

einsetzt. Dass im Stand der Technik bekannte Anlagen – ohne Wissen des Fachmanns – auch Cryptosporidien eliminieren, sei daher nicht ausreichend, vielmehr reiche

der vom Streitpatent erkannte neue Verwendungszweck aus, um die Neuheit des Patents zu begründen.

## BEWERTUNG

Insgesamt ist die Entscheidung schon deshalb zu begrüßen, weil sie Klarheit bei der Bewertung von Verwendungsansprüchen schafft. Sie ist aber auch inhaltlich sachgerecht. Die Erkenntnis, dass ein bekanntes Verfahren einen Zweck erreichen kann, für den es bislang nicht

eingesetzt wurde, kann durchaus ein neuer und die Technik erheblich weiterentwickelnder Schritt sein. Es besteht daher kein Anlass, solche Lehren vom Patentschutz auszunehmen. (Müller)

### III. SONSTIGE MATERIELLRECHTLICHE FRAGESTELLUNGEN

#### 7. Standardessentielle Patente

***OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.03.2017, I-15 U 65/15 – Mobiles Kommunikationssystem***

***LG Mannheim, Urteil vom 10.11.2017, 7 O 28/16 – Sendeleistung***

***Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten vom 29.11.2017, COM(2017) 712 final***

#### HINTERGRUND

„In terms of FRAND“ war das Jahr 2017 vor allem geprägt durch zwei Ereignisse: Erstens durch die lang erwartete Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der Sache Az. I-15 U 65/15 (wir hatten bereits in der letztjährigen Rechtsprechungsübersicht über einen Hinweisbeschluss in dieser Sache berichtet) und zweitens durch die personelle Neubesetzung der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim.

Die neue Vorsitzende dieser auch für uns persönlich so wichtigen Patentstreitkammer, Frau Dr. Rombach, war zuvor im Patentsenat des OLG Karlsruhe tätig gewesen. Mit

Spannung wurde daher erwartet, ob sie die bisherige Entscheidungspraxis der 7. Zivilkammer in Bezug auf standardessentielle Patente fortführen wird. Erste Anzeichen für einen ganz erheblichen Schwenk ergeben sich aus einem ersten SEP-Urteil der Kammer.

Schließlich hat die Europäische Kommission im November 2017 eine Mitteilung bezüglich des Umgangs mit SEPs veröffentlicht.

#### ENTSCHEIDUNGEN

Hinsichtlich des **Zeitpunkts zur Erfüllung** des vom EuGH aufgestellten Pflichtenprogramms deutet sich durch die Neubesetzung der 7. Zivilkammer eine Änderung der Mannheimer Rechtsprechung an.

Zur Erinnerung: In der letzten Rechtsprechungsübersicht hatten wir noch berichtet, dass die Düsseldorfer und Mannheimer Entscheidungspraxis in diesem Punkt deutlich auseinanderlag. Während die Mannheimer Patentstreitkammern eine Zäsurwirkung der Klageerhebung feststellten und für die Subsumtion des Huawei-ZTE-Programms nur die Verhandlungen der Parteien bis zur Klageerhebung berücksichtigen wollten, urteilten die Düsseldorfer Gerichte, dass die Huawei-ZTE-Pflichten auch noch

während des Prozesses (und zwar nach den allgemeinen Verspätungsregeln der ZPO) nachholbar seien.

Dies scheint sich nun zu ändern. Auch wenn die Frage der Nachholbarkeit der Pflichten in den tragenden Gründen der ersten Entscheidung der neu gebildeten 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheims, der Entscheidung **Sendeleistung**, ausdrücklich offengelassen wird, spricht sich die Kammer in einem obiter dictum für eine solche Nachholbarkeit aus. Allerdings deutet die Kammer dabei – insoweit abweichend von der Düsseldorfer Linie – an, dass es dem SEP-Inhaber, der seine vorprozessualen Obliegenheiten (erstmalig) im Prozess nachzuholen gedenkt, obliege, eine „drucklose“ Verhandlungssituation mit dem angebliehen

Verletzer herzustellen. Dies könne zum Beispiel durch Ruhendstellen des Rechtsstreits zum Zwecke der Verhandlungen erfolgen.

Auch hinsichtlich der Darlegung der „**Art und Weise der Berechnung**“ der Lizenzgebühren nähert sich die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim der Entscheidungspraxis der Düsseldorfer Gerichte an. Der Ausgangspunkt, wonach ein SEP-Inhaber darlegen und erläutern muss, weshalb er die von ihm verlangte Lizenzgebühr für FRAND hält, ist dabei nicht neu. Neu ist allerdings, dass die Kammer – abweichend von der Rechtsprechung in alter Besetzung – nun verlangt, dass der Patentinhaber zur Begründung konkrete und nachprüfbar Angaben zu den bisher für das in Rede stehende Patent geschlossenen Lizenzverträgen vorlegt. Begründet wird dies unter Verweis auf so gleich näher erläuterte Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf.

Ob der Patentinhaber auch die Verträge selbst vorlegen muss, wenn der Verletzer den Vortrag zu diesen Verträgen bestreitet, hat das Gericht bislang nicht entschieden. Die Ratio des Urteils, das ganz allgemein ein Transparenzgebot mit großer Reichweite normiert, zielt aber deutlich in diese Richtung.

Auch die Entscheidung **Mobiles Kommunikationssystem** des Oberlandesgerichts Düsseldorf befasst sich maßgeblich mit der Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren. Bereits in seinem Hinweisbeschluss aus dem Jahre 2016 hatte das Gericht angedeutet, dass der SEP-Inhaber konkrete Angaben zur Art und Weise der Berechnung machen und insbesondere zu den mit Dritten abgeschlossenen Lizenzverträgen vortragen müsse. Sofern die Beklagte den Abschluss und/oder Inhalt der vorgelegten Lizenzverträge bestreiten sollte, obliege es dem Patentinhaber, die streitgegenständlichen Tatsachen gegebenenfalls weiter zu substantiieren und zu beweisen – also die Lizenzverträge vorzulegen.

In dem Urteil konkretisiert das Oberlandesgericht Düsseldorf nun diese Rechtsprechung. Darlegungs- und beweissbelastet für eine Ungleichbehandlung sei zwar grundsätzlich der Lizenzsucher. Der SEP-Inhaber habe aber insofern eine sekundäre Darlegungslast. Diese umfasse Angaben dazu, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen

mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Bedingungen eine Lizenz genommen haben. Zur Begründung führt das Gericht an, dass der Lizenzsucher regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers besitze – insbesondere vom Inhalt der übrigen Lizenzverträge nichts wisse.

Ferner sei der Patentinhaber (primär) darlegungs- und beweissbelastet dafür, dass er einen hinreichenden sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung habe. Dabei ist der Maßstab, den das Gericht an einen solchen sachlichen Grund anlegt, überaus streng. So könne ein einzelner „Ausreißer“ in einer längeren Kette von ansonsten weitgehend gleichen Verträgen nicht außer Acht gelassen werden. Vielmehr setze ein solcher Ausreißer einen Maßstab, an dem sich nachfolgende Vereinbarungen messen lassen müssen.

Ein sachlicher Grund zur Rechtfertigung eines solchen „Ausreißers“ könne nicht darin liegen, dass der Patentinhaber mit – zumindest nach deutschem Recht – illegalen Mitteln gezwungen wurde, günstigere Bedingungen zu gewähren.

Neben Maßnahmen zur Verbesserung der Informationen über das Bestehen, den Umfang und die Relevanz von standardessentiellen Patenten führt die *Kommission* in der **Mitteilung vom 29.11.2017** auch zu den allgemeinen Grundsätzen im Hinblick auf FRAND-Lizenzbedingungen für SEPs und den Rahmenbedingungen für ihre Durchsetzung aus. Hinsichtlich der oben diskutierten Frage der Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren meint die Kommission, dass der SEP-Inhaber „klare Erläuterungen“ zu der vorgeschlagenen Gebührens berechnung und dem FRAND-Element der Nichtdiskriminierung machen müsse. Die Kommission lässt insofern jedoch offen, wie weit diese Pflichten reichen und ob insbesondere Lizenzverträge vorgelegt werden müssen. Aus dem Zusammenhang mit dem unmittelbar vorangehenden Verweis auf den Hinweisbeschluss des OLG Düsseldorf in dem oben genannten Verfahren *Mobiles Kommunikationssystem* kann man jedoch den Rückschluss ziehen, dass die Kommission insofern wahrscheinlich der Ansicht des OLG Düsseldorf zuneigt, wonach zum Inhalt der Lizenzverträge vorzutragen ist und diese gegebenenfalls vorzulegen sind.

Die beiden großen deutschen Patentstreitorte Mannheim und Düsseldorf nähern sich an.

Dies gilt zunächst bei der Frage des Zeitpunkts der Erfüllung der Huawei-ZTE-Pflichten. Es zeichnet sich ab, dass zumindest die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim in künftigen Entscheidungen auch eine Nachholbarkeit der Pflichten annehmen wird. Aber auch hinsichtlich der Frage der Darlegung der Art und Weise der Berechnung lässt sich immer mehr ein Gleichlauf feststellen. Allerdings ist in Mannheim noch nicht geklärt, wie weit die Darlegungslast des Patentinhabers geht – insbesondere, ob er Verträge mit Dritten vorlegen muss.

Nach der gegenwärtigen Rechtsprechung ruht die gesamte Last des Pflichtenprogramms damit auf den Schultern des Patentinhabers: Während der Verletzer lediglich seine grundsätzliche Bereitschaft erklären muss, eine FRAND-Lizenz zu nehmen (insoweit wurde schon ein Treffen mit dem Patentinhaber für ausreichend erachtet), muss der Patentinhaber die Verletzung in technischer Hinsicht erläutern, ein vollständiges Vertragsangebot vorlegen und darlegen, warum er die verlangte Lizenzgebühr für FRAND erachtet – und zumindest umfangreiche Ausführungen zu bereits abgeschlossenen Lizenzen vorlegen, am besten gleich die Verträge selbst.

Ungeachtet dessen, ob man diese Rechtsprechung für richtig oder falsch halten möchte, stellt sie den Patentinhaber jedenfalls vor praktische Herausforderungen, für

die weder die Literatur noch die Gerichte bisher eine befriedigende Lösung gefunden haben. Die bereits abgeschlossenen Verträge sind nämlich nicht auf diese Rechtsprechung ausgerichtet. So enthalten sie meist Geheimhaltungsvereinbarungen, die verletzt werden würden, wenn man die Verträge in einem Gerichtsverfahren vorlegte. Hier hilft es auch wenig, wenn die Gerichte anmerken, dass derartige Klauseln aufgrund der FRAND-Verpflichtung nicht hätten vereinbart werden dürfen, denn sie sind nun einmal in der Welt. Auch wird hierdurch das Geheimhaltungsinteresse des Lizenznehmers unter den Tisch gekehrt. Dieser nicht am Rechtsstreit beteiligte Dritte hat meist ein erhebliches Interesse daran, nicht genannt zu werden, um nicht als leichte Beute zu gelten. Darüber hinaus werden auch die kartellrechtlichen Bedenken der Weitergabe von sensiblen Informationen des Lizenznehmers an unter Umständen einen direkten Wettbewerber nicht ausreichend gewürdigt.

Einstweilen werden Inhaber essentieller Patente daher kreative Lösungen finden müssen, wenn sie die Lizenzverträge mit Dritten nicht vorlegen können oder wollen. So kann es zum Beispiel sinnvoll sein, bewusst Patente durchzusetzen, die lediglich einen optionalen Teil eines Standards betreffen, oder an anderen Gerichten zu klagen, wo diese Frage noch nicht entschieden wurde. Schlussendlich bleibt zu hoffen, dass der Bundesgerichtshof diese Fragen bald klären wird. (Müller/Scheltz)



## 8. Ausgleichsanspruch in Erfindungsgemeinschaften

### **BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor II**

#### **HINTERGRUND**

Noch in unserer Rechtsprechungsübersicht 2014 mussten wir beklagen, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Berufungsurteil **Sektionaltorantrieb** die Revision nicht zugelassen hatte. Dort waren immerhin grundlegende Fragen angesprochen, die das Innenverhältnis zwischen Beteiligten einer Erfindungsgemeinschaft betreffen.

Insbesondere ging es um den finanziellen Ausgleichsanspruch. Der Bundesgerichtshof hatte in seinem Urteil **Gummielastische Masse II** des Jahres 2005 nichts weniger entschieden, als dass die Grundsätze des allgemeinen Zivilrechts auch im Patentrecht zu gelten haben. Abweichend von der damaligen patentrechtlichen Diskussion, die im Bereich des § 743 Abs. 1 BGB verortet war, hatte der Bundesgerichtshof einen anderen rechtlichen Zugriff auf den finanziellen Ausgleichsanspruch eröffnet: Dieser könne sich aus § 745 Abs. 2 BGB ergeben – nämlich im Rahmen einer interessengemäßen Verwertungsregelung, die jeder Mitinhaber ohne Weiteres verlangen kann. Voraussetzung für den finanziellen Ausgleichsanspruch sei allerdings (insoweit dem Wortlaut des § 745

BGB folgend), (i) dass der Ausgleichsanspruch Bestandteil einer dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Verwaltung und Benutzung sei und (ii) dass eine solche Verwaltungsregelung auch tatsächlich begehrt werde. Was aber auf diesem schwierigen Feld dem „billigen Ermessen“ entspricht und in welcher Höhe finanzieller Ausgleich gegebenenfalls zu leisten ist – das hatte *Gummielastische Masse II* offengelassen und das war später vom Oberlandesgericht Düsseldorf erstmals ausdifferenziert worden.

Nun ist es in dem Fall *Sektionaltor(-Antrieb)* aber doch noch zu einem höchstrichterlichen Revisionsurteil gekommen, das es hier zu besprechen gilt. Die Revision war aus guten Gründen zugelassen worden – handelt es sich doch eindeutig um rechtliches Neuland und um Fragen der Rechtsfortbildung. Nach wie vor geht es darum, wie sich die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze der §§ 741 ff BGB im Bereich des Immaterialgüterrechts lesen lassen.

#### **ENTSCHEIDUNG**

Im Hintergrund der Entscheidung stand ein langjähriger Rechtsstreit über die ideelle Beteiligung an zwei Patenten, deren Lehre in Garagentoren zum Einsatz kommen kann. Ein Vorverfahren zwischen den gleichen Parteien war nach siebenjähriger Verhandlungsdauer im Jahre 2012 zu dem Ergebnis gekommen, dass der Klägerin ein ideeller 5%iger Anteil an den Streitpatenten zustehe.

Die Klägerin hatte sich die Beteiligung an den Patenten von einem Miterfinder abtreten lassen und bereits im September 2005 (also noch während des laufenden Vindikationsverfahrens, in dem es um die Inhaberstellung ging) außergerichtliche Ausgleichsansprüche aus einer (hilfsweise behaupteten) Miterfinderstellung geltend gemacht. Das war insofern ein geschickter Schachzug, als die Klägerin damit

zeitnah auf die Vorgaben des Urteils *Gummielastische Masse II* reagierte: Sie wollte sich nicht auf den (vormals diskutierten) Ausgleichsanspruch aus § 743 Abs. 1 BGB verlassen, sondern hob den Streit auf eine andere Ebene und beehrte eine Verwertungsregelung (nämlich wenigstens ein Element daraus) im Sinne des § 745 BGB. Gerade so, wie es vom Bundesgerichtshof in dem kurz zuvor ergangenen Urteil gefordert worden war.

Eigene Anstrengungen zur Erfindungsverwertung hatte die Klägerin freilich unterlassen, obwohl sie dazu offenbar in der Lage gewesen wäre. Das könnte sich gerächt haben.

Denn der Bundesgerichtshof hebt nun das Berufungsurteil *Sektionaltorantrieb* auf. In Fortführung des Urteils

*Gummielastische Masse II* seien bei der Beurteilung der Frage, ob einem Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein finanzieller Ausgleichsanspruch zusteht, die Umstände des Einzelfalls umfassend zu würdigen. Zu diesen Umständen gehörten aber auch die Gründe, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung abgesehen hat.

Im Rahmen der Interessenabwägung richtet der Bundesgerichtshof den Blick vornehmlich auf den Anspruchsteller und berücksichtigt dessen Nöte – aber auch seine Fähigkeiten. Dabei ließen sich zwei Regelfälle bilden. Ist der Anspruchsteller (etwa ein Einzelerfinder oder ein fachfremdes Unternehmen) schon aus strukturellen Gründen nicht ohne Weiteres in der Lage, die Erfindung zu benutzen und das Patent zu verwerten, sei es in der Regel naheliegend, eine Ausgleichspflicht des (aktiven) Mitberechtigten zu bejahen, der von der Erfindung durch eigene Produktions- oder Vertriebstätigkeit Gebrauch macht. Stehen sich die Mitberechtigten allerdings als Wettbewerber gegenüber, hätte der Anspruchsteller die Erfindung also selbst verwerten können, so gebe es keinen Ausgleichsanspruch – jedenfalls nicht regelmäßig. In solchen Konstellationen müsse näher dazu vorgetragen werden, weshalb es dem Anspruchsteller nicht möglich war, die Erfindung selbst zu nutzen oder weshalb er von

einer bestehenden Verwertungsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

Im vorliegenden Fall sei zwar zugunsten der Klägerin in die Gesamtabwägung auch einzustellen, dass die Berechtigungsfrage (in Gestalt der Vindikationsklage) über lange Jahre hinweg ungeklärt war (so auch bereits unsere Überlegungen in der Rechtsprechungsübersicht 2014). Das könne zwar grundsätzlich einen aner kennenswerten Grund für die Nichtbenutzung darstellen. Aber die Gesamtabwägung aller Umstände habe noch nicht stattgefunden, weshalb der Fall letztlich an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird.

Hinsichtlich der Höhe des finanziellen Ausgleichs verweist der Bundesgerichtshof schließlich auf den Grundsatz der Lizenzanalogie. Dieser sei ein taugliches Bemessungskriterium für den Wert der Erfindung und gut geeignet, um einen sachgerechten Interessenausgleich herbeizuführen. Allerdings möchte der Bundesgerichtshof eine Gewinnherausgabe auch nicht kategorisch ausschließen. Dabei handele es sich allerdings um Ausnahmefälle, die im Wesentlichen in Analogie zum Arbeitnehmererfinderrecht („angemessene Beteiligung an den finanziellen Vorteilen“) konstruiert werden können.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung ist richtig (vgl. auch ausführlich in meiner Urteilsanmerkung, Mitteilung der deutschen Patentanwälte 2017, 420). § 745 Abs. 2 BGB stellt für die Begründung des Ausgleichsanspruchs ganz bewusst auf die Interessen aller Teilhaber ab. Hätte der anspruchstellende Teilhaber selbst die Gelegenheit gehabt, die Erfindung zu verwerten, so hätte er diese nutzen können. Warum sollte er sich zurücklehnen dürfen, um dann im Erfolgsfall risikolos an dem betriebswirtschaftlichen Verwertungsergebnis des anderen zu partizipieren?

Ganz anders als noch in *Gummielastische Masse II* legt der Bundesgerichtshof damit eine patentrechtsspezifische Auslegung der Regeln der Bruchteilsgemeinschaft vor. Dem Patentrecht liegt eine dezidierte gesetzgeberische Zielsetzung zugrunde. Sie ist auch auf den Fall mehrerer Patentinhaber übertragbar und sollte insgesamt die

Auslegung der §§ 741 ff BGB tragen. Insbesondere der von § 745 Abs. 2 BGB geforderte Interessenausgleich stellt dafür ein taugliches Rechtsinstrument dar: Patente sollen Erfinder und Unternehmen zu technischen Neuerungen anspornen; sie belohnen im Wege eines Ausschlussrechts dafür, die Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben zu haben. Dabei werden „Belohnung“ und „Anreiz“ aber nicht durch ein fixes staatliches Vergütungssystem bewirkt, sondern dem Erfinder wird eine monopolisierte Rechtsstellung eingeräumt und er wird darauf verwiesen, seine Belohnung selbst zu realisieren (in der Anwendung auf Erfindungsgemeinschaften siehe bereits Henke, GRUR 2007, 89).

Diese Belohnungs- und Anspornungsfunktion wäre aber konterkariert, wenn man die Beteiligten einfach an den Verwertungsbemühungen des anderen partizipieren

ließe, ohne sie (zumindest vorrangig) auf eigene Verwertungsanstrebungen zu verweisen. Der Bundesgerichtshof bringt den Ausgleichsanspruch nun dorthin zurück, wo er systematisch gut aufgehoben ist: Als lediglich subsidiäres Instrument, das im Wege einer beidseitigen Billigkeits-Interessenabwägung demjenigen zugutekommen

kann, dem eigene aktive Maßnahmen verwehrt sind oder der sonstwie gute Gründe hat, nicht zur eigenen Erfindungsverwertung zu schreiten. Der Bundesgerichtshof belohnt den aktiven Teilhaber und er bestraft denjenigen, der sich nicht für die Erfindungsverwertung im eigenen Hause einsetzt. (Henke)

## 9. Zwangslizenzen

### BGH, Urteil vom 11.07.2017, X ZB 2/17 – Raltegravir

#### HINTERGRUND

Ein Novum im deutschen Patentrecht! Soweit ersichtlich war in Deutschland noch nie eine Zwangslizenz erteilt worden. Zwar enthält das Patentgesetz mit § 24 eine entsprechende Vorschrift, die auch – für einzelne Fallgruppen – überraschend ausdifferenziert ist. Lediglich in einem einzigen Fall hatte das Bundespatentgericht allerdings bislang von dieser Vorschrift Gebrauch gemacht und selbst dieses vereinzelte Urteil war nachfolgend vom

Bundesgerichtshof aufgehoben worden (BGHZ 131, 247 – **Polyferon**).

In einem besonders deutlichen Fall konnte sich ein Lizenzsucher nun aber tatsächlich erfolgreich auf § 24 PatG berufen und erreichen, dass ihm – sogar im eV-Verfahren – die Benutzung der Lehre eines pharmazeutischen Präparats gestattet wurde.

#### ENTSCHEIDUNG

Der zugrundeliegende Sachverhalt ist einfach. Seit 2007 vertreibt die Antragstellerin in Deutschland das Arzneimittel Isentress, welches den Wirkstoff Raltegravir enthält und (für bestimmte Patientengruppen und in bestimmten Indikationslagen) zur Behandlung von HIV eingesetzt wird. Im Jahre 2012 hatte die Antragsgegnerin ein Patent (mit Priorität aus dem Jahr 2002) erhalten, dessen Rechtsbestand, gelinde gesagt, fraglich war: Im Einspruch war das Patent in geänderter Fassung aufrechterhalten worden und die Beschwerde vor dem EPA war zum Zeitpunkt der Entscheidung noch anhängig. Seit 2014 verhandelten die Parteien über eine weltweite Lizenz, die auch das deutsche Patent umfasst hätte. Diese Verhandlungen waren erfolglos – unter anderem auch deshalb, weil sich die Patentinhaberin nicht mit dem niedrigen Angebot der Antragstellerin abspeisen lassen wollte. Schlussendlich hatte die Patentinhaberin Verletzungsklage in Düsseldorf eingereicht, aber das Verletzungsverfahren war mit Blick auf das schwebende Einspruchsverfahren ausgesetzt worden.

In diese „Hängephase“ (Verletzungsverfahren ausgesetzt, Beschwerde über den Rechtsbestand noch nicht entschieden) kam nun im Januar 2016 der Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz sowie im Juni 2016 der zugehörige eV-Antrag. Die Antragstellerin hatte zuvor mindestens zwei Angebote zur Benutzung der Erfindung gemacht, wobei sie die Bedingungen ihrer Angebote als

„angemessen und geschäftsüblich“ bezeichnet hatte. In finanzieller Hinsicht hatte das Angebot (nur) eine Einmalzahlung vorgesehen, wobei die Antragstellerin darauf verwiesen hatte, dass das Patent – nach ihrem Erwarten – mit großer Wahrscheinlichkeit vernichtet werden würde. Diese „Fallibilität“ der Rechtsbeständigkeit war gewissermaßen in die Lizenzraten eingepreist.

In dieser Situation ging es im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht um die Höhe der Lizenz, sondern nur um das „Ob“ der Lizenz: Beide Gerichte, Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof, entscheiden zugunsten der Antragstellerin und gestatten ihr vorläufig den Vertrieb von Isentress in den vier bereits auf dem Markt befindlichen Abgabeformen.

§ 24 PatG normiert für die Erteilung einer Zwangslizenz zwei unterschiedliche Voraussetzungen. Zu beiden verhält sich das Urteil des Bundesgerichtshofs.

Das öffentliche Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz ergebe sich vorliegend namentlich daraus, dass das Mittel zur Behandlung einer schweren Krankheit taugt. Aber bei dieser Feststellung bleibt der Bundesgerichtshof nicht stehen, sondern er differenziert im Einzelnen aus, für welche Patientengruppen die Wirksamkeit des Medikaments (und seines Wirkstoffs) besonders erwiesen ist. Dass diese Patientengruppen (insbesondere Schwangere

und Kinder) zahlenmäßig nicht besonders groß sind, werde durch die Schwere der Krankheit wieder aufgewogen. Besonderes Augenmerk legt die Argumentation des Bundesgerichtshofs auch auf die Alternativwirkstoffe. Mittel der Wahl sei heute vielfach eine Kombinationstherapie, sodass (mit eigenen Worten kurz zusammengefasst) schon der Wegfall eines einzigen Wirkstoffs (von mehreren denkbaren) eine spürbare Einschränkung der Therapiemöglichkeiten bedeute. Besonders sei dabei zu beachten, dass auch schon viele Patienten mit Isentress behandelt würden. Falls das Medikament vom Markt genommen wird, müssten diese Patienten auf andere Wirkstoffe umgestellt werden, was ohnehin nicht für jeden Patienten in Frage kommt und jedenfalls zu einem zusätzlichen Risiko führt. Insgesamt kommt der Bundesgerichtshof daher vorliegend zu dem Ergebnis, dass ein öffentliches Interesse an der Zwangslizenz gegeben ist.

Bei der Lektüre des Urteils kommt man als medizinischer Laie und als Bürger kaum auf den Gedanken, dass man dies hätte anders sehen können. Entscheidend ist aber, dass der Bundesgerichtshof durchaus auch die Rechte des Patentinhabers und die Grundkonzeption des Patentrechts im Auge behält, wonach (wie in allen westlichen Patentrechtssystemen) der Patentinhaber seine „Belohnung“ innerhalb von 20 Jahren selbst realisieren muss, indem ihm für diesen Zeitraum ein Ausschlussrecht zugesprochen wird. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann von Seiten des Staates hier eingegriffen werden – und nichts anderes stellt ja eine Zwangslizenz dar. Daher musste die Prüfung des öffentlichen Interesses sehr sorgfältig geschehen, und der Bundesgerichtshof löst dieses Problem, indem er präzise all jene Behandlungssituationen herausarbeitet, in denen Alternativen zu Isentress nicht zur Verfügung stehen oder deutlich schlechter sind.

Erstaunlich wenig Beachtung findet dabei der Umstand, welche eigenen wirtschaftlichen Marktinteressen die Patentinhaberin hatte. Im Tatbestand des Beschlusses ist darüber (wie auch in dem erstinstanzlichen Beschluss des Bundespatentgerichts) nichts zu entnehmen. Allerdings zeigt sich in einer Passage der Berufungsbegründung, dass die Patentinhaberin wohl mit Konkurrenzpräparaten (nicht aber mit dem Wirkstoff Raltegravir) auf dem Markt vertreten war. Der Bundesgerichtshof argumentiert, dass der Patentinhaberin die Chance genommen werde, den Umsatz

mit den von ihr vertriebenen, ebenfalls unter das Patent fallenden Medikamenten aufgrund des Wegfalls der Konkurrenz seitens der Antragstellerin zu steigern. Diese Überlegungen hätten dann aber angesichts der gravierenden Risiken für eine unbestimmte Vielzahl von Patienten als unverhältnismäßig zurückzustehen. Letztlich auch deshalb, weil den berechtigten finanziellen Interessen der Patentinhaberin durch die Zubilligung einer angemessenen Lizenzgebühr hinreichend Rechnung getragen werden könne.

In einem zweiten Aspekt beleuchtet der Bundesgerichtshof die weitere Voraussetzung des § 24 PatG, wonach sich der Lizenzsucher innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht haben muss, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen. Diese Frage erinnert an vergleichbare Diskussionen, die zurzeit vor den deutschen Gerichten im Zusammenhang mit der Lizenzierung standardessentieller Patente geführt werden. Dort ist insbesondere fraglich, ob nur vorgerichtliche Lizenzverhandlungen maßgeblich sind oder ob die „Lizenzbemühungen“ des Lizenzsuchers bis zur mündlichen Verhandlung fortgeführt werden können.

Der Bundesgerichtshof bezieht in dieser Frage eine Mittelposition. Zwar reichte für die Entscheidung des vorliegenden Falles das vorprozessuale Verhalten der Lizenzsucherin aus, um den Fall in ihrem Sinne zu entscheiden. Der Bundesgerichtshof nutzt aber die Gelegenheit, sich obiter zur Auslegung dieses Kriteriums zu äußern. Die „Lizenzbemühungen“ des Lizenzsuchers müssten zwar nicht zwingend schon zum Zeitpunkt der Einreichung der Zwangslizenzklage vorliegen. Aus dem Erfordernis, dass sich das Bemühen über einen angemessenen Zeitraum hinweg erstreckt haben muss, ergebe sich aber, dass es nicht ausreiche, wenn sich der Lizenzsucher erst während des Verfahrens gewissermaßen in letzter Minute zur Zahlung einer angemessenen Lizenz bereiterklärt. Vielmehr müsse er über einen gewissen Zeitraum hinweg in einer der jeweiligen Situation angemessenen Weise versucht haben, sich mit dem Patentinhaber über die Erteilung einer Lizenz zu einigen. Welcher Zeitraum und welche Maßnahmen hierzu erforderlich sind, sei eine Frage des Einzelfalles.

Vorliegend wird diese Frage (wie bereits erwähnt) für die Lizenzsucherin positiv entschieden. Insbesondere deshalb,

weil ihr niedriges Angebot nicht als bloßes Scheinverhandeln gedeutet werden konnte (was ein Hauptargument der Patentinhaberin war). Der Bundesgerichtshof erkennt an, dass sich die Erwartungen der Parteien in der Frage, ob sich das Streitpatent als rechtsbeständig erweisen wird, auch in dem Lizenzangebot äußern dürfen. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung habe zwar die Aussichten

auf einen Erfolg des Einspruchs oder eines späteren Nichtigkeitsverfahrens verringert. Eine günstigere Beurteilung durch die technische Beschwerdekammer sei allerdings nicht ausgeschlossen – und die Lizenzsucherin durfte diese Ungewissheit in ihr Angebot einpreisen.

## BEWERTUNG

Mit der Entscheidung *Raltegravir* liegt insgesamt ein sehr überzeugendes Urteil vor. Es ist ja selten, dass wir Patentrechtler – im konkreten Fall – mit einem Interesse der Öffentlichkeit konfrontiert werden. Allein schon mit Blick auf die betroffenen Patientengruppen durfte dieses Urteil nicht anders ausfallen.

Allerdings dürfen wir nun auch gespannt sein, wie hoch die ausgeurteilte Lizenzsumme sein wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Patentinhaberin über die im Hauptsacheverfahren zugesprochene Lizenzsumme zumindest einen

Großteil ihrer Forschungsaufwendungen kompensieren kann und dass nun die Zwangslizenz nicht zum Einfallstor wird, um forschenden Pharmaunternehmen den Anreiz für die Medikamentenentwicklung zu nehmen.

Ganz nebenbei erhalten wir im Vorgriff auf die anstehenden SEP-Verfahren einen Einblick, wie sich der Bundesgerichtshof das Zusammenspiel zwischen „ordentlichen Verhandlungen“ auf der einen Seite und der ZPO (letzter Tag der mündlichen Verhandlung entscheidet) auf der anderen Seite vorstellt. (Henke)

## 10. Arbeitnehmererfinderrecht

### **BGH, Urteil vom 14.02.2017, X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie**

#### **HINTERGRUND**

Für eine Vielzahl von anhängigen Patentanmeldungen und erteilten Patenten sind noch die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der alten Fassung (ArbnErfG aF) anzuwenden. Diese gelten noch für alle Erfindungen, die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden. Die strengen Regelungen und Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Frist zur Inanspruchnahme nach ArbnErfG aF führen hier immer wieder zum – vom Arbeitgeber ungewollten – Freiwerden von Erfindungen, bei denen die Rechte dann vollständig bei den Erfindern liegen. Oft gewinnt die Frage der Inhaberschaft der Patente bei frei gewordenen

Erfindungen erst Jahre später an Bedeutung, etwa beim Ausscheiden des Erfinders aus dem Unternehmen oder beim Verkauf des Unternehmens oder des Patents.

Auch in dem hier vorliegenden Fall hat sich der Bundesgerichtshof mit den Fristen zur Inanspruchnahme nach ArbnErfG aF auseinandergesetzt sowie mit der Frage, wie mit zusammengehörenden Erfindungsmeldungen zu Basis- und Weiterentwicklungen umzugehen ist, wenn nur die spätere Erfindung wirksam in Anspruch genommen wurde.

#### **ENTSCHEIDUNG**

Im hier diskutierten Fall war der Kläger bei der Beklagten als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für technische Folien und Verpackungsfolien beschäftigt und (Mit-)Erfinder von mehreren Dienstleistungserfindungen, deren wirksame Inanspruchnahme durch die Beklagte in Streit steht.

Am 25. Februar 2008 meldete der Kläger per E-Mail die Erfindungsmeldung „Lichtschutzfolie Impreg“. Die Beklagte reichte auf dieser Grundlage am 17. Dezember 2008 eine deutsche Patentanmeldung ein, gerichtet auf eine kontakttransparente, UV-Strahlung absorbierende Folie und deren Verwendung als äußere Schlauchfolie für Kanalrohrsanierringssysteme. Als Erfinder benannte die Beklagte den Kläger.

Auf Verlangen der Beklagten reichte der Kläger am 25. Februar 2009 eine inhaltsgleiche, nun jedoch unterschriebene Fassung der Erfindungsmeldung ein. Mit Schreiben vom 20. Mai 2009 erklärte die Beklagte, sie nehme die Erfindung unbeschränkt in Anspruch.

Ein erster Teil der Entscheidung beschäftigt sich mit der Frage, wann im vorliegenden Fall die Frist zur Inanspruchnahme nach § 6 Abs. 2 ArbnErfG aF begonnen hat bzw.

abgelaufen ist. Der Bundesgerichtshof bestätigt, dass eine E-Mail das Schriftformerfordernis nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbnErfG aF nicht erfüllt und dass somit die Frist zur Inanspruchnahme noch nicht mit der Meldung per E-Mail vom 25. Februar 2008 begonnen hatte. Der Bundesgerichtshof führt allerdings auch seine frühere Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 4. April 2006 – X ZR 155/03 – *Haftetikett*) fort, wonach die Frist zur Inanspruchnahme mit der Anmeldung der Erfindung zum Patent durch den Arbeitgeber zu laufen beginnt, da der Arbeitgeber spätestens mit der Schutzrechtsanmeldung das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm mit der Erfindungsmeldung hätten vermittelt werden müssen. Die mit Schutzrechtsanmeldung vom 17. Dezember 2008 begonnene Frist war somit zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme vom 20. Mai 2009 bereits abgelaufen.

Dass der Fristbeginn der Tag der Schutzrechtsanmeldung ist, gelte auch in dem hier vorliegenden Fall, wo nach Einreichung der Anmeldung noch eine schriftliche Erfindungsmeldung vom Arbeitnehmererfinder nachgereicht wurde. Unabhängig davon, ob die Frist zur Inanspruchnahme ausgehend von der Einreichung der Patentanmeldung bereits abgelaufen war oder nicht, könne eine nach

Einreichung der Patentanmeldung erfolgte schriftliche Erfindungsmeldung diese Frist nicht nachträglich erneut in Gang setzen.

Ein zweiter Teil der Entscheidung behandelt die Frage, wie mit einer späteren Erfindungsmeldung umzugehen ist, die auf der früheren Erfindung aufbaut und vom Unternehmen in einer Patentanmeldung mit der früheren Erfindung zusammengefasst wird, wobei nur die spätere Erfindungsmeldung wirksam in Anspruch genommen wurde.

Als Weiterentwicklung zur früheren Erfindungsmeldung betreffend eine *äußere* Schlauchfolie für Kanalrohrsanie- rungssysteme reichte der Kläger am 26. Mai 2009 eine weitere unterschriebene Erfindungsmeldung ein, die eine Schlauch*innen*folie für die Kanalrohrsanie- rung betrifft. Mit Schreiben vom gleichen Tag erklärte die Beklagte, sie nehme diese Erfindung unbeschränkt in Anspruch. Am 18. September 2009 reichte die Beklagte eine zur späteren Erfindungsmeldung gehörende weitere deutsche Patentanmeldung ein, die allerdings die Priorität der Anmeldung vom 17. Dezember 2008 in Anspruch nahm. Am 10. Dezember 2009 reichte die Beklagte unter Inanspruchnahme der Priorität der beiden deutschen Anmeldungen eine internationale Patentanmeldung ein, die unter anderem ein System mit Außen- und Innenfolie betraf und zur Erteilung eines Europäischen Patents führte.

Zunächst stellt der Bundesgerichtshof klar, dass die wirksame Inanspruchnahme der späteren Erfindung nicht nachträglich auch zur wirksamen Inanspruchnahme der früheren Erfindung führen kann. Im Falle einer eigenständigen späteren Erfindung wäre dies ohnehin abwegig. Der Bundesgerichtshof verneint dies jedoch auch für den Fall, dass lediglich eine Weiterentwicklung der früheren Erfindung vorliege, die zwar für die wirtschaftliche Verwertung der früheren Erfindung bedeutsam, aber nicht selbständig schutzfähig sei. Über die wirksame Inanspruchnahme des Gegenstands der späteren Erfindungsmeldung könnten dem Arbeitnehmer die bereits erworbenen Rechte an der früheren, frei gewordenen Erfindung nicht wieder entzogen werden. Dies könne allenfalls nur in einem – hier nicht vorliegenden – Sonderfall gegeben sein, wenn sich erst aus der zweiten Meldung

das wahre Potential der Erfindung ergebe, etwa weil die erste Meldung den Gegenstand der Erfindung noch nicht zutreffend wiedergebe. Hier hingegen stelle der Gegenstand der beiden Meldungen jeweils eine eigenständig zu beurteilende Erfindung dar und es sei nicht ersichtlich, dass die Verwendung der Außenfolie ohne die Verwendung der Innenfolie unmöglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Zwar könnten sich aus dem Angebot beider Folien aus einer Hand Synergieeffekte ergeben. Dies reiche allerdings nicht aus, der Beklagten nachträglich doch noch die Inanspruchnahme der ersten Erfindung zu ermöglichen. Daran ändere auch die Zusammenfassung in einer gemeinsamen internationalen Patentnachanmeldung nichts.

Allerdings erhalte der Arbeitgeber durch Inanspruchnahme der späteren Erfindung eine Mitberechtigung an den auf dieser späteren Erfindungsmeldung beruhenden Patentanmeldungen und Schutzrechten. Durch das Freiwerden der früheren Erfindung und durch die wirksame Inanspruchnahme der späteren Erfindung ergebe sich somit (zunächst) sowohl für den Kläger als auch die Beklagte eine Mitberechtigung an dem auf die internationale Nachanmeldung erteilten Europäischen Patent.

Im Ergebnis verweist der Bundesgerichtshof die Sache allerdings an das Berufungsgericht zurück, da zwischen der Beklagten und dem Kläger am 9. Dezember 2009 ein Erfindervergütungs-Grundvertrag geschlossen wurde, der eine vorsorgliche Abtretungserklärung enthält. Ob dieser Vertrag und die darin getroffenen Regelungen wirksam sind und zu einer Berechtigung der Beklagten am gesamten Gegenstand der in Streit stehenden Anmeldungen und Schutzrechte führen, wird vor dem Berufungsgericht zu klären sein. Dabei wird das Bundesgericht auch die Höhe der Miterfinderanteile zu beurteilen haben, ebenso wie die Frage, ob hier besondere Gründe vorliegen, die ein Abweichen von dem Grundsatz rechtfertigen, dass jeder Mitberechtigter grundsätzlich gemäß § 742 BGB gleichermaßen zur Benutzung des Gegenstands eines gemeinsamen Patents berechtigt ist (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03 - *Gummielastische Masse II* sowie Henke, *Die Erfindungsgemeinschaft*, S. 60).



Auseinandersetzungen zur Frage der Inhaberschaft von und (Mit-)Berechtigung an Schutzrechten nach der alten Fassung des ArbNErfG sind meist dadurch geprägt, dass die Realität im Gesetz so nicht abgebildet war. Insbesondere der im ArbNErfG aF vorgesehene strikte Umgang mit Erfindungsmeldungen und deren rechtzeitige Inanspruchnahme in der Praxis waren im Unternehmensalltag nicht durchgängig zu verwirklichen. Auch in der Zukunft werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer daher noch in einer Vielzahl von Fällen mit Auseinandersetzungen über Patente und Anmeldungen konfrontiert sein, die auf vor dem 1. Oktober 2009 gemeldeten Erfindungen beruhen.

Mit der besprochenen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof zwei wichtige Grundsätze der bisherigen Rechtsprechung auch für die individuellen Besonderheiten des vorliegenden Falls bestätigt: Zum einen den Fristbeginn der Inanspruchnahme spätestens mit Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitgeber. Und zum anderen die grundsätzlich gleiche Berechtigung der Mitinhaber zur Benutzung des Gegenstands eines gemeinsamen Patents. Damit sind Arbeitnehmern wie Arbeitgebern für diese Fragen in weiteren Streitfällen über die Berechtigung an „alten“ Schutzrechten wichtige Leitlinien gegeben, die auch zur außergerichtlichen Einigung beitragen können und sollten. (Winkelmann)

## IV. VERFAHRENSRECHT

### 11. Umfang des Unterlassungsanspruchs

#### *BGH, Beschluss vom 11.10.2017, I ZB 96/16 – Quarantäne-Buchung*

##### HINTERGRUND

Bereits vor drei Jahren hatte der Bundesgerichtshof erstmals erkennen lassen, dass ein Unterlassungstitel im Gewerblichen Rechtsschutz den Schuldner auch zum Rückruf verletzender Produkte verpflichten kann. Die damalige Entscheidung hatte allerdings seinerzeit zunächst keine größere Beachtung gefunden: Zum einen spielte der Anspruchsumfang in der konkreten Entscheidung nur eine untergeordnete Rolle und wurde daher vom Bundesgerichtshof auch nur en passant erwähnt. Zum anderen handelte es sich um einen Fall des unlauteren Wettbewerbs. Im deutschen Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb gibt es aber – anders als im Patent- oder Markengesetz – keinen eigenständigen Rückrufanspruch, so dass die Entscheidung leicht als nachvollziehbares „Lückenfüllen“ interpretiert werden konnte.

Im September 2016 war dann die nächste Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergangen, in der – diesmal an prominenter Stelle – bestätigt wurde, dass der Unterlassungsanspruch die Pflicht zum Rückruf verletzender Produkte einschließt. Aber auch diese Entscheidung erging im Bereich des unlauteren Wettbewerbs.

Die Frage, ob sich diese Rechtsprechung auch auf das Patent- und Markenrecht übertragen lässt, blieb somit offen. Mit der diesjährigen Entscheidung gibt der Bundesgerichtshof nun eine glasklare Antwort: Ja.

##### ENTSCHEIDUNG

In dem vom Bundesgerichtshof zu entscheidenden Fall hatte der Markeninhaber eine einstweilige Verfügung erwirkt, durch die dem Gegner untersagt wurde, markenverletzende Arzneimittel in den Verkehr zu bringen. Der Antragsgegner hatte daraufhin die betroffenen Produkte „in Quarantäne gebucht“ und als „außer Vertrieb“ bezeichnet. Gleichwohl konnte der Markeninhaber danach noch in Testkäufen verletzende Produkte von Großhändlern beziehen, die vom Gegner beliefert worden waren. Die Markeninhaberin hatte daraufhin Ordnungsmittelantrag wegen Verstoßes gegen die einstweilige Verfügung gestellt, der vom Oberlandesgericht Frankfurt zurückgewiesen wurde.

Der Bundesgerichtshof hebt die Entscheidung auf und verweist den Fall zurück an das Oberlandesgericht.

Zur Begründung führt das Gericht aus, dass das in einem Unterlassungstitel enthaltene Verbot den Schuldner außer zum Unterlassen auch dazu verpflichte, aktive Maßnahmen zu ergreifen, um den Vertrieb der verletzenden Produkte zu verhindern. Der Verletzer sei daher verpflichtet, im Rahmen des Möglichen auf Dritte einzuwirken, damit diese den Vertrieb einstellen. Denn die Unterlassungspflicht erschöpfe sich, so der Bundesgerichtshof, nicht in bloßem Nichtstun. Vielmehr müsse der Verurteilte den durch seine Verletzung geschaffenen Störungszustand beseitigen. Die Pflicht zur Unterlassung umfasse daher, wenn bereits verletzende Produkte vertrieben worden sind, die Pflicht zum Rückruf der ausgelieferten Waren.

Dabei komme es nicht darauf an, ob der Verurteilte eine rechtliche Handhabe gegenüber Dritten hat. Vielmehr müsse er nach seinen Möglichkeiten auch auf von ihm unabhängige Personen einwirken, wenn diese verletzenden Produkte von ihm erhalten haben.

Ferner werde die aus dem Unterlassungstitel folgende Pflicht zum Rückruf nicht etwa dadurch begrenzt, dass der Berechtigte auf andere spezielle Vorschriften zurückgreifen kann, die ihm Rückrufs- und Beseitigungsansprüche vermitteln. Es bestehe, so der Bundesgerichtshof, kein Vorrang solch spezieller Vorschriften gegenüber dem Unterlassungsgebot und dem darin enthaltenen Anspruch auf Rückruf verletzender Produkte. Beide Ansprüche stünden dem Rechteinhaber vielmehr parallel zu.

Allerdings schulde der Verurteilte keinen Erfolg für den Rückruf. Für den Fall einer einstweiligen Verfügung reiche es zudem aus, wenn die Abnehmer dazu aufgefordert werden, die Produkte nicht länger zu vertreiben (ohne dass zur Rückgabe an den Verletzer aufgefordert wird).

Im Ergebnis spreche daher, so der Bundesgerichtshof, im vorliegenden Fall vieles für eine Verletzung der Unterlassungspflicht. Allerdings sei nicht klar, was sich hinter der Formulierung „in Quarantäne gebucht“ verbirgt, sodass der Fall zur weiteren Aufklärung dieser Frage an das Oberlandesgericht zurückverwiesen werde.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs verdient Zustimmung.

Aus patentrechtlicher Sicht ist die Bedeutung der Entscheidung weitgehend auf einstweilige Verfügungsverfahren beschränkt. Denn im Rahmen einer Hauptsacheklage steht dem Patentinhaber ohnehin ein gesondert geregelter Anspruch auf Rückruf der Produkte aus den Vertriebswegen zur Verfügung.

Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ist das Urteil jedoch von erheblicher Bedeutung. Denn hier kann der spezielle Rückrufanspruch aus prozessualen Gründen

nicht erfolgreich geltend gemacht werden. Gerade in dieser dringlichen Fallkonstellation hatte der Patentinhaber daher bislang kaum Mittel, um den Vertrieb von bereits bei den Abnehmern des Verletzers befindlichen Produkten zu unterbinden. Das ändert sich nun. Der Bundesgerichtshof stärkt auch die effektive Durchsetzung von Patenten. (Müller)

## 12. Torpedoklagen

### **BGH, Beschluss vom 13.09.2016, VI ZB 21/15 – Porsche**

#### **HINTERGRUND**

Torpedoklagen sind aus vielerlei Gründen etwas aus der Mode gekommen. Aber sie gehören auch heute noch zum Repertoire guter Verteidiger-Anwälte und auch auf Seiten der Patentinhaber muss man bei der Vorbereitung von Patentverletzungsklagen die Möglichkeit eines „Torpedos“ einkalkulieren.

Dessen Mechanismus im Patentrecht geht so: Der Verletzer eines Europäischen Patents, das auch in Deutschland validiert ist, wartet nicht ab, bis er in Deutschland mit einer nationalen Verletzungsklage überzogen wird. Sondern er ergreift die Initiative und legt in einer für lange Prozessdauern bekannten Jurisdiktion (typischerweise in Italien, Belgien oder Griechenland) negative Feststellungsklage ein, die auch auf den deutschen Teil des europäischen Patents erstreckt wird. Nun ist zwar klar, dass das ausländische Gericht nicht zuständig ist, auch über die Verletzung in Deutschland zu urteilen. Aber bis diese Zuständigkeitsentscheidung getroffen ist, können (gerade auch bei unerfahrenen Gerichten) mehrere Jahre ins Land gehen, wobei sich die Verfahrensdauer für solche Zuständigkeitsverfahren vor den italienischen Gerichten in den letzten zehn Jahren etwas gebessert haben soll.

In dieser Zwischenphase – darin besteht das Problem – ist das Verfahren praktisch blockiert. Denn das eigentlich zuständige deutsche Verletzungsgericht muss das bei ihm später anhängig gemachte Verletzungsverfahren wegen Art. 29 EuGVVO aussetzen, bis das erstangerufene Gericht seine Unzuständigkeit festgestellt hat. In den beiden Verfahren geht es nämlich materiellrechtlich um „denselben Anspruch“ im Sinne dieser Vorschrift (nämlich um die Verletzung des Patents in Deutschland).

So kann es also zwischen Patentinhaber und Patentverletzer zu einem zeitlichen Wettkampf kommen. Wer seine Klage zuerst „anhängig macht“, der hat gewonnen.

Dieser Anhängigkeitsbegriff war früher sehr uneinheitlich und jeweils nach nationalem Recht zu beurteilen. Für deutsche Klagen forderte man hier „Rechtshängigkeit“ im engeren Sinne, was einen erheblichen Standortnachteil bedeutete, da die Rechtshängigkeit eines Anspruchs erst mit Zustellung der (zunächst beim Gericht eingereichten) Klageschrift an den Beklagten eintritt. Wie die Praktiker wissen, können dabei aber mehrere Wochen (oder bei Auslandszustellung auch mehrere Monate) ins Land gehen, sodass dann (früher) die Torpedoklage allein deshalb erfolgreich sein konnte, weil im Ausland häufig nach örtlichem Recht die Rechtshängigkeit bereits früher eintritt (nämlich mit dem ersten Actus). In Deutschland wurde hierauf teilweise dadurch reagiert, dass die Verletzungsklage zunächst beim unzuständigen Verwaltungsgericht eingereicht wurde, bei dem die Rechtshängigkeit früher eintritt. Dann konnte in Deutschland gelassen die Verweisung an das zuständige Verletzungsgericht abgewartet werden. Damit war man immer noch schneller als wenn man einen Torpedo hätte aussitzen müssen.

Auf gesetzgeberischer Seite wurde hierauf mit der EuGVVO reagiert. Art. 30 a.F. EuGVVO (heute Art. 32 n.F. EuGVVO) definiert eigenständig (europarechtlich), wann ein Gericht „angerufen“ ist – nämlich dann, wenn (kurz zusammengefasst) die Klageschrift zum ersten Mal bei Gericht oder bei dem Beklagten (je nachdem, was früher ist) eintrifft. Sind nach diesem Actus noch weitere Schritte erforderlich (wie etwa in Deutschland die Zustellung an den Beklagten), darf es der Kläger allerdings nicht versäumen, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um die Zustellung des Schriftstücks an den Beklagten zu bewirken (oder in den romanischen Ländern: um das Schriftstück bei Gericht einzureichen).

## ENTSCHEIDUNG

In dem nun entschiedenen Fall ging es darum auszufordern, welche Pflichten der Kläger hat, will er sich auf die frühe europarechtliche Definition des „Anrufens“ berufen.

Der Fall ist einerseits nicht ganz einfach gelagert – lässt sich andererseits aber für die Praxis recht gut zusammenfassen: Der Kläger muss alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass auch der zweite Verfahrensschritt (nämlich die Zustellung beim Beklagten) bewirkt und die endgültige Rechtshängigkeit herbeigeführt wird. Dazu gehört entweder die Angabe einer zutreffenden und vollständigen Anschrift des Beklagten. Oder aber die Angabe eines Vertreters, der entweder tatsächlich Empfangsvollmacht besitzt oder bei dem er jedenfalls ohne Nachlässigkeit darauf vertrauen durfte, dass er Empfangsvollmacht hat.

Der sehr ausführlich begründete Beschluss des Bundesgerichtshofs muss sich über einige rechtliche Klippen quälen und hat darüber hinaus auch Interesse für den Boulevard. Wir referieren hier nur kurz:

Im Hintergrund des Verfahrens stand der Übernahmever Versuch von Porsche bei VW sowie die anschließende Übernahme Porsches durch VW. Im Rechtsstreit standen sich eine Holdinggesellschaft in Deutschland (Klägerin) und eine Investmentgesellschaft mit Sitz auf den Cayman-Inseln (Beklagte) gegenüber. Vertreten durch englische Rechtsanwälte hatte die Investmentgesellschaft im Februar 2012 gegenüber der Klägerin anzeigen lassen, dass Schadensersatzansprüche in Höhe von fast 200 Mio. US-Dollar geltend gemacht würden, „und zwar im Hinblick auf Verluste, die aufgrund unrichtiger Angaben hinsichtlich des Umfangs der Handelsaktivitäten mit VW-Aktien ... entstanden sind“. Dabei handelte es sich um einen „Letter before Claim“ nach Maßgabe der englischen „practice direction on pre-action conduct“.

Daraufhin hatte die klagende Holdinggesellschaft im Juni 2012 beim Landgericht Stuttgart Torpedoklage eingereicht und begehrte darin festzustellen, dass die geltend gemachten Schadensersatzansprüche nicht bestehen.

Allerdings begann das Elend mit einer bloßen Nachlässigkeit – nämlich damit, dass auf der Klageschrift die Anschrift der beklagten Investmentgesellschaft nur unvollständig angegeben war. Es fehlte nicht nur die Postleitzahl, sondern es war auch nicht angegeben, auf welcher der Cayman-Inseln die Beklagte ihren Sitz hatte (aus der weiteren Urteilsbegründung erfahren wir, dass deren drei gibt: Grand Cayman, Cayman Brac und Little Cayman). Das Landgericht hatte dann noch irritierenderweise den Zusatz „USA“ hinzugefügt und die Klage der Post zum Zwecke der Zustellung per Einschreiben mit Rückschein übergeben.

Zudem war die Klage auch (ebenfalls über die Post) zum Zwecke der Zustellung an die englischen Rechtsanwälte übersandt worden.

Die unmittelbar an die Beklagte gerichtete Zustellung schlug fehl und ihre Anwälte bestellten sich erst nach einem weiteren Zustellungsversuch (im Januar 2013). In der Zwischenzeit war freilich vor dem High Court of Justice in London die (positive) Zahlungsklage über 200 Mio. US-Dollar anhängig. Und in der Sache ging es nun darum, ob das deutsche Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart im Hinblick auf das englische Verfahren ausgesetzt werden sollte. Die beiden Erstinstanzen hatten den Aussetzungsantrag zurückgewiesen und wollten das deutsche Verfahren fortführen.

In der Rechtsbeschwerde hebt der Bundesgerichtshof diesen Beschluss auf und verweist die Frage zurück.

Unzweifelhaft hatte der Kläger bei der „direkten“ Zustellung an die Beklagte zu wenig getan. Die Klägerin hätte, so argumentiert der Bundesgerichtshof, dem Gericht eine auch für die Zustellung auf dem Postweg genügende Anschrift mitteilen müssen. Dazu gehöre regelmäßig die Postleitzahl. Davon hatte sich der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall insbesondere für die Cayman-Inseln überzeugt, wobei hier ja zusätzlich auch noch offengeblieben war, auf welche der drei Inseln die Sendung geschickt werden sollte. Entscheidend sei, ob der Kläger (aus seiner subjektiven Sicht) die ihm obliegenden Maßnahmen getroffen habe, um die Zustellung

des verfahrenseinleitenden Schriftstücks (der Klageschrift) zu bewirken. Ob die Postverwaltung der Cayman-Inseln das Schriftstück hätte zustellen können, womit dann der Fehler des Klägers möglicherweise geheilt worden wäre, sei unerheblich. Dieses Versäumnis sei der Klägerin auch zuzurechnen, da es bei gewissenhafter Prozessführung leicht hätte vermieden werden können: Die Klägerin habe dafür keinen Handelsregistorauszug oder keine öffentliche Urkunde anzufordern – die Information aus einer zuverlässigen Quelle über die zustellungsfähige Anschrift der Beklagten hätte gereicht.

Aufschlussreich sind auch die Ausführungen des Bundesgerichtshofs zu der (hilfsweise geltend gemachten) Zustellung an den englischen Anwalt. Ob an einen rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter als Adressaten zugestellt werden dürfe, richte sich nach nationalem Recht (im vorliegenden Fall dem englischen). Ein Kläger

komme seinen Verpflichtungen nach Art. 30 EuGVVO a.F. nur dann nach, wenn er eine tatsächlich zum Empfang bevollmächtigte Person als Zustellungsadressaten benenne (oder wenn er jedenfalls darauf vertrauen dürfe, dass dieser Empfangsvollmacht habe). Ob dies im vorliegenden Fall gegeben war, blieb vor dem Bundesgerichtshof ungeklärt. Das Berufungsgericht hatte nur unzulässig aufgeklärt, wie es denn um das englische Recht bestellt ist. Statt ein vollständiges Gutachten eines mit englischem Recht vertrauten Sachverständigen einzuholen, habe sich das Beschwerdegericht darauf beschränkt, eine allgemeine Stellungnahme des Ansprechpartners des britischen Justizministeriums im justiziellen Netz einzuholen und zwei Entscheidungen britischer Gerichte heranzuziehen. Das sei ungenügend, sodass der Fall letztlich zur weiteren Aufklärung wieder zurückverwiesen wurde.

## BEWERTUNG

Die Lehren aus diesem Fall sind klar: Wer sich auf Art. 30 a.F. EuGVVO berufen muss, um im Wettbewerb gegen Torpedoklagen zu bestehen, der muss diese Vorschrift auch ernstnehmen und tatsächlich alles Zumutbare tun, um die Zustellung der Klageschrift an den Beklagten zu ermöglichen. Eine fehlende Postleitzahl kann auf den Cayman-Inseln dazu führen, dass ein Poststück verlorenggeht, sodass sich ein Kläger dann unter Umständen vor dem ungeliebten Torpedo-Gericht wiederfindet.

Das Verfahren ist zwar zur alten EuGVVO aus dem Jahre 2001 ergangen. Die Überlegungen lassen sich aber unmittelbar auch auf die „neue“ EuGVVO (Brüssel-Ia-Verordnung) übertragen. Die relevanten Artikel sind hier Art. 29 und Art. 32. (Henke)







## **BEARBEITUNG**

Harald Förster

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dr. jur. Tilman Müller

Sönke Scheltz

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



### **Bremen**

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



### **München**

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



### **Berlin**

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



### **Hamburg**

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

