

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2014



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

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

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

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

# INHALT

Überblick .....	2
<b>I. Patentverletzung.....</b>	<b>3</b>
1. Äquivalenz / Auslegungsmittel .....	3
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2013, I-2 U 26/13 – Drospirenon .....</i>	3
<i>OLG Karlsruhe, Urteil vom 9. Juli 2014, 6 U 29/11 – Auslegungshilfe .....</i>	3
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 7. November 2013, I-2 U 29/12 – WC-Sitzgelenk.....</i>	5
2. Verletzungshandlung .....	7
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. März 2014, I-15 U 19/14 – Ausstellen auf einer Messe .....</i>	7
3. Mittelbare Patentverletzung .....	9
<i>OLG Karlsruhe, Urteil vom 8. Mai 2013, 6 U 34/12 – MP2-Geräte .....</i>	9
<i>OLG Karlsruhe, Urteil vom 23. Juli 2014, 6 U 89/13 – Ölfilter.....</i>	12
4. Gebrauchsmusterrecht.....	14
<i>LG Mannheim, Beschluss vom 10. Dezember 2013, 2 O 4/13 – Mechanisches Arretiersystem .....</i>	14
<b>II. Rechtsbeständigkeit .....</b>	<b>16</b>
5. Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen .....	16
<i>BPatG, Beschluss vom 5. März 2014, 20 W (pat) 18/09 – Chipkarte .....</i>	16
6. Offenbarungsgehalt / unzulässige Erweiterung / Priorität .....	19
<i>BGH, Urteil vom 11. Februar 2014, X ZR 107/12 – Kommunikationskanal.....</i>	19
<i>BGH, Urteil vom 18. März 2014, X ZR 77/12 – Proteintrennung.....</i>	19
7. Unzulässige Erweiterung / Disclaimer .....	22
<i>BPatG, Urteil vom 8. April 2014, 4 Ni 34/12 (EP) – Fettabsaugvorrichtung .....</i>	22
<b>III. Sonstige materiell-rechtliche Fragen .....</b>	<b>25</b>
8. Verwertungsbefugnisse in Erfindungsgemeinschaften.....	25
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 7. August 2014, I-2 U 91/13 – Garagentor .....</i>	25
9. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze.....	28
<i>Schlussanträge d. Generalanwalts Wathelet vom 20. November 2014 – Huawei ./ ZTE.....</i>	28
<i>LG Mannheim, Beschluss vom 21. November 2014, 7 O 23/14 – DVD-Forum .....</i>	31
<b>IV. Verfahrensrecht .....</b>	<b>33</b>
10. Vorläufiger Rechtsschutz.....	33
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 8. Mai 2014, 4a O 66/13 – Reinigungsroboter .....</i>	33
11. Zwangsvollstreckung nach Vernichtung des Patents .....	35
<i>BGH, Beschluss vom 8. Juli 2014, X ZR 61/13 – Kurznachrichtenfunktion I.....</i>	35
<i>BGH, Beschluss vom 19. September 2014, X ZR 61/13 – Kurznachrichtenfunktion II.....</i>	35
12. Neues Verfahrensrecht für Patent-Nichtigkeitsverfahren.....	37
<i>BGH, Urteil vom 14. Januar 2014, X ZR 148/12 – Positionsdefiniertes Aufspannen .....</i>	37
<i>BGH, Urteil vom 20. März 2014, X ZR 128/12 – Arretiersystem.....</i>	37

## ÜBERBLICK

In unserer diesjährigen Rechtsprechungsübersicht beansprucht die Äquivalenz erneut erheblichen Raum. Unter den besprochenen Entscheidungen befindet sich (das ist besonders bemerkenswert!) auch ein Urteil, in dem eine äquivalente Patentverletzung bejaht wurde. Auch die Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung wurde von den Instanzgerichten weitergeführt. Sie ist insbesondere in grenzübergreifenden Patentverletzungssituationen von Bedeutung und wird zunehmend auch im Zusammenhang mit den Fragen der Erschöpfung diskutiert.

Bei den computerimplementierten Erfindungen scheint sich inzwischen das vom Bundesgerichtshof etablierte Prüfungsverfahren zur Patentierbarkeit durchzusetzen. Das Urteil *Chipkarte* gibt aber erneut Anlass, die weitreichenden Auswirkungen dieser Rechtsprechung ins Auge zu fassen.

Unter den Entscheidungen zum Offenbarungsgehalt ragt das Urteil *Kommunikationskanal* besonders heraus. Hier hat der Bundesgerichtshof zum ersten Mal niedergelegt, dass die Bestimmung des Offenbarungsgehalts (einer

Patentanmeldung oder eines Prioritätsdokuments) nicht nur reiner Erkenntnisakt ist, sondern auch Ausdruck richterlicher Bewertung.

Nach wie vor im Umbruch ist das Recht der Durchsetzung standardessentieller Patente. In dem vom Landgericht Düsseldorf initiierten Vorlageverfahren vor dem EuGH sind inzwischen die Schlussanträge des Generalanwalts gestellt und es scheint sich abzuzeichnen, dass die deutschen Grundsätze der *Orange-Book*-Rechtsprechung keinen Bestand haben können. Andererseits wird sich aber wohl auch die gegensätzliche Sicht der Kommission nicht durchsetzen, die vielfach als äußerst verletzterfreundlich wahrgenommen wird.

Schließlich sei noch besonders auf das Urteil *Garagentor* des Oberlandesgerichts Düsseldorf verwiesen: Die Beteiligten von Erfindungsgemeinschaften erhalten hier eine weitreichende Richtschnur dafür, was sie voneinander begehren und erwarten dürfen.

Februar 2015

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. PATENTVERLETZUNG

## 1. Äquivalenz / Auslegungsmittel

*OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2013, I-2 U 26/13 – Drospirenon*

*OLG Karlsruhe, Urteil vom 9. Juli 2014, 6 U 29/11 – Auslegungshilfe*

### HINTERGRUND

„Die Äquivalenz ist tot!“, so lautet eine vielgehörte Binsen. Und in der Tat ist es im vergangenen Jahrzehnt immer schwieriger geworden, den Schutzbereich von Patenten über ihren Wortsinn hinaus zu erweitern. Das bedeutet aber nicht, dass dies nicht immer wieder von den Patentinhabern versucht würde. Vor den Instanzgerichten ist die Äquivalenz daher beileibe nicht tot:

Immer wieder werden Urteile bekannt, in denen sich die Gerichte mit Fragen der Äquivalenz befassen müssen.

In den zwei instanzgerichtlichen Urteilen, die wir in diesem Kapitel referieren, wurden die Klagen abgewiesen. In dem nachfolgenden Kapitel (*Sitzgelenk*-Entscheidung) ging der Fall jedoch anders aus.

### ENTSCHEIDUNGEN

Das Oberlandesgericht Düsseldorf nutzt den Fall **Drospirenon**, um (geradezu schulmäßig) einige allgemeine Fragen der Patentauslegung zu klären.

- Das Klagepatent war zunächst mit einem Verfahrensanspruch erteilt worden, der den Schritt der Wasserabspaltung durch Zugabe einer Säure umfasste.
- Im Einspruchsverfahren wurde dieser Anspruch eingeschränkt und umfasste nun den Verfahrensschritt der Wasserabspaltung durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure.

Hinsichtlich der Verletzung war unstrittig, dass keine wortsinngemäße Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre vorlag. Denn die Beklagte stellte zwar den Wirkstoff Drospirenon durch Wasserabspaltung her; allerdings verwendete sie zur Wasserabspaltung Pyridin (nämlich eine basische Verbindung).

Aber auch mit dem Vorwurf der äquivalenten Patentverletzung konnte die Klägerin hier nicht durchdringen.

Erstens, weil die in der Ausführungsform verwendete Base kein äquivalentes Austauschmittel der beanspruchten Säure ist. Das Oberlandesgericht legt einmal mehr

die inzwischen höchstrichterlich gesicherten Grundlagen der Äquivalenz dar und betont, dass die vom Patent gegebene technische Lehre bei der Auslegung als sinnhaft hingenommen werden muss. Das Gericht dürfe die sachliche Berechtigung der in der Patentschrift niedergelegten Erfindung nicht in Frage stellen. Deshalb müsse die Gleichwertigkeit eines Austauschmittels verneint werden, wenn der Fachmann mit seiner Benutzung das Gegenteil von dem unternimmt, was ihn der Patentanspruch (sei es objektiv zu Recht oder objektiv zu Unrecht!) nun einmal lehrt. Eine symmetrische Ausgestaltung könne daher niemals äquivalentes Austauschmittel einer beanspruchten asymmetrischen Ausgestaltung sein. Und eine Base sei kein äquivalentes Austauschmittel für eine Säure.

Der zweite Begründungsansatz ist mindestens genauso wichtig: Eine Ausweitung des Schutzbereichs kommt für das Oberlandesgericht umso weniger in Betracht, als der Patentanspruch hier im Laufe des Einspruchsverfahrens eingeschränkt worden war. Zwar gelte im Grundsatz (und vornehmlich aus Gründen der Rechtssicherheit), dass die Erteilungsakte kein zulässiges Auslegungsmittel ist. Doch würden die Dinge hier anders liegen, da die „Änderung“ der Ansprüche vorliegend nicht hinter dem Vorhang der Erteilungsakte stattgefunden

den hatte, sondern sich aus der Differenz zwischen der ursprünglich erteilten Fassung und der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung des Patents ergab.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellt dabei ausdrücklich auf Artikel 69 EPÜ ab und bemerkt, dass das ursprünglich erteilte Patent zu den zulässigen Auslegungs- und Interpretationsmaterialien gehört. Die ursprüngliche Patentschrift könne daher (anders als möglicherweise die Offenlegungsschrift) zum Verständnis des im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren geänderten Patents beitragen. Deshalb sei eine Schutzbereichsbestimmung, die in der Sache auf ein beschränkendes Merkmal verzichtet, grundsätzlich nicht zulässig. So liegen die Dinge

nach Auffassung des Gerichts auch in dem zu entscheidenden Fall: Der ursprüngliche generische Begriff (Säure) war im Einspruchsverfahren auf ein einzelnes Mitglied der generischen Gattung (p-Toluolsulfonsäure) zurückgeführt worden. Dies konnte nicht im Wege der Auslegung rückgängig gemacht werden.

Die Auffassung, wonach Patentschriften Auslegungsmittel für eingeschränkt aufrechterhaltene Patentansprüche sind, wird auch von dem Oberlandesgericht Karlsruhe geteilt, das erst jüngst in dem Urteil **Auslegungshilfen** gleich geurteilt hat.

## BEWERTUNG

Besonders eindrücklich ist die Mahnung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, dass einzelne Anspruchsmerkmale bei der Schutzbereichsauslegung nicht in ihr Gegenteil verkehrt werden dürfen. Symmetrisch ist nicht äquivalent zu unsymmetrisch, einstückige Ausgestaltungen sind nicht äquivalent zu lösbaren Verbindungen und Säuren sind nicht äquivalent zu Basen!

Hilfreich ist auch, dass die B-Schriften zur Auslegung geänderter Patente herangezogen werden dürfen. In Zukunft wird noch zu entscheiden sein, ob das auch für das Verhältnis von Offenlegungsschriften zu (unveränderten) Patenten gilt. Der Bundesgerichtshof hat dies in der Entscheidung *Okklusionsvorrichtung* (Urteil vom 10.05.2011, X ZR 16/09) bereits angedeutet. (Henke)

## HINTERGRUND

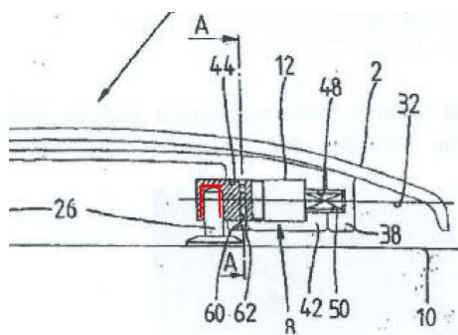
Eine äquivalente Patentverletzung wurde demgegenüber vom Oberlandesgericht Düsseldorf in der Entscheidung *WC-Sitzgelenk* bejaht, mit dem sich das Gericht von den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in den Sachen *Okklusionsvorrichtung* (Urteil vom 10.05.2011, X ZR 16/09) sowie *Diglycidverbindung* (Ur-

teil vom 13.09.2011, X ZR 96/10) abgegrenzt hat. In diesen Entscheidungen hatte der Bundesgerichtshof den Anwendungsbereich der äquivalenten Patentverletzung zuletzt deutlich beschränkt. In Abgrenzung hierzu skizziert das Oberlandesgericht verbleibende Anwendungsbereiche der äquivalenten Patentverletzung.

## ENTSCHEIDUNG

Das der Entscheidung *WC-Sitzgelenk* zugrunde liegende Klagepatent bezog sich auf ein Sitzgelenk zur Befestigung einer WC-Sitzgarnitur an einer Keramik. Dieses Sitzgelenk wurde insbesondere durch ein Adapterstück gekennzeichnet, in dem eine sogenannte „Sacklochbohrung“ zur Aufnahme eines Scharnierdorns ausgebildet ist.

Das Gericht stellt zunächst fest, dass der Fachmann unter einer Sacklochbohrung eine Bohrung versteht, die das Werkstück nicht vollständig durchdringt, die also eine bestimmte, im Vollmaterial endende Tiefe hat. Daneben kannte das Klagepatent (ausweislich der Patentbeschreibung) auch andere Bohrungen, insbesondere eine sogenannte „Durchgangsbohrung“ sowie eine „Stufenbohrung“. Zur Veranschaulichung haben wir in der nachfolgenden Figur eine (beanspruchte) Sacklochbohrung sowie eine (in der Erfindungsbeschreibung erwähnte) Stufenbohrung markiert.



Beansprucht wurde jedoch allein das Adapterstück mit der Sacklochbohrung. Ein solches lag bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht vor. Dort durchdrang die Bohrung vielmehr das Adapterstück, das dement-

sprechend am Ende der Bohrung keinen durchgehenden Boden aufwies.



Eine wortsinngemäße Patentverletzung war hier daher nicht festzustellen. Allerdings liegt nach Ansicht des Senats eine Verletzung des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln vor.

Das Oberlandesgericht bejaht zunächst die technische Gleichwirkung und Auffindbarkeit der abgewandelten angegriffenen Ausführungsform und damit die ersten beiden Voraussetzungen einer äquivalenten Patentverletzung. Sodann wendet sich der Senat in den Urteilsgründen ausführlich der Gleichwertigkeit zu, die in der ersten Instanz vom Landgericht verneint worden war.

Das Landgericht hatte in seiner Entscheidung eine äquivalente Patentverletzung im Ergebnis abgelehnt und darauf hingewiesen, dass das Patent neben der beanspruchten Sacklochbohrung auch eine Durchgangsbohrung und insbesondere eine Stufenbohrung offenbart, wie sie die angegriffene Ausführungsform aufweist. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in den Sachen *Okklusionsvorrichtung* und *Diglycidverbindung* kam das Landgericht daher zu dem Ergebnis, dass sich der Patentinhaber bewusst dafür entschieden habe, von den drei offenbarten Bohrungen nur eine Alternative (die Sacklochbohrung) zu beanspruchen. Es läge dementsprechend eine Auswahlentschei-

dung vor, so dass eine äquivalente Patentverletzung ausgeschlossen sei.

Dieser Argumentation erteilt nun das Oberlandesgericht im Hinblick auf die konkreten Umstände des Falls eine Absage. Denn die anderen Bohrungen, insbesondere die Stufenbohrung, seien vom Klagepatent nicht im Zusammenhang mit dem Adapterstück und der Aufnahme eines Scharnierdorns offenbart wurden. Für dieses kon-

krete Gelenk sei lediglich von einer Sacklochbohrung die Rede, wohingegen die Durchgangs- und Stufenbohrung allein im Hinblick auf andere Teile der patentgemäßen Vorrichtung erläutert würden. Vor diesem Hintergrund lehnt das Oberlandesgericht eine Auswahlentscheidung des Patentinhabers ab, da das Klagepatent die unterschiedlichen Bohrungen nicht als alternative Ausführungsformen des Adapterstücks zur Aufnahme des Scharnierdorns offenbart.

## BEWERTUNG

Mit der Entscheidung *WC-Sitzgelenk* skizziert das Oberlandesgericht Düsseldorf einen nach den Entscheidungen *Okklusionsvorrichtung* und *Diglycidverbindung* verbleibenden Anwendungsbereich der Äquivalenz. Der Bundesgerichtshof hatte in den vorgenannten Urteilen ausgeführt, dass eine äquivalente Patentverletzung grundsätzlich ausscheidet, wenn das Patent zur Lösung eines technischen Problems mehrere Alternativen offenbart, aber nur eine dieser Alternativen in den Anspruch aufgenommen wird und sich die angegriffene Ausführungsform eine der anderen (nicht beanspruchten) Alternativen zu Nutze macht. In diesen Fällen liegt nach Auffassung des Bundesgerichtshofes eine bewusste Auswahlentscheidung des Patentinhabers vor, den Schutzbereich des Patents auf die beanspruchte Alternative zu beschränken. Eine Ausweitung auf die bewusst nicht beanspruchten Lösungsmöglichkeiten im Wege der äquivalenten Patentverletzung kommt demnach nicht in Betracht.

Dies führt in der Praxis zu der Frage nach dem verbleibenden Anwendungsbereich der Äquivalenz. Denn diese setzt einerseits die „Auffindbarkeit“ der äquivalenten Patentverletzung anhand der Patentschrift voraus, was in der Regel einen Anhaltspunkt für den Fachmann zur Verwendung der nicht beanspruchten Lösungsmöglichkeit in der Patentschrift erfordert. Andererseits können nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der Beschreibung offenbarte, aber nicht-beanspruchte Ausführungsformen nicht als Grundlage einer äquivalenten Patentverletzung herangezogen werden, da der Patentinhaber diese bewusst nicht unter Schutz gestellt haben wollte.

Die hier besprochene Entscheidung kommt nunmehr zu dem Ergebnis, dass eine äquivalente Patentverletzung zumindest dann in Betracht kommt, wenn die Patentschrift zwar unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten offenbart (hier war dies insbesondere die Stufenbohrung), diese aber nicht im Hinblick auf das konkret beanspruchte Merkmal erläutert werden (hier: im Zusammenhang mit dem Adapterstück zur Aufnahme des Scharnierdorns).

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist überzeugend. Denn sofern eine Patentschrift zur Lösung unterschiedlicher technischer Aspekte verschiedene Lösungsmöglichkeiten offenbart, stellen diese im Sinne der Patentschrift keine Alternativen dar. Die Patentschrift zeigt nicht zwei Lösungen eines technischen Problems (von denen nur eine beansprucht wird), sondern zwei Lösungen zweier unterschiedlicher technischer Probleme (von denen nur ein Problem und eine Lösung Gegenstand des Anspruchs sind). Es handelt sich im Sinne der Patentschrift selbst dann nicht um Alternativen, wenn der Fachmann erkennt, dass eine der offenbarten Lösungsmöglichkeiten auch zur Lösung des anderen technischen Problems geeignet ist. Somit fehlt es in vergleichbaren Fallgestaltungen an der tatbestandlichen Grundlage der vom Bundesgerichtshof angenommenen „Auswahlentscheidung“. Zumindest in diesen – allerdings sehr eng begrenzten – Fällen bleibt der äquivalenten Patentverletzung mithin ein Anwendungsbereich eröffnet. (Müller)



## 2. Verletzungshandlung

### *OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. März 2014, I-15 U 19/14 – Ausstellen auf einer Messe*

#### HINTERGRUND

Spätestens seit der *Sauggreifer*-Entscheidung des Landgerichts Mannheim vom 29. Oktober 2010 ist die Frage, ob das Ausstellen von Waren auf einer inländischen Fachmesse, bei der es sich nicht lediglich um eine reine Leistungsschau handelt, ein Anbieten im Sinne des Patentgesetzes begründet, auch unter den einzelnen Patentstreitkammern umstritten. In jener Entscheidung hatte das Landgericht Mannheim festgestellt, dass das bloße Ausstellen eines Produktes im

Inland auf einer Messe (auch) im Patentrecht noch keine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr dafür begründet, dass das ausgestellte Produkt (alsbald) auch angeboten oder in den Verkehr gebracht wird. Hiermit hatte sich das Landgericht Mannheim der Rechtsprechung des für Markenrecht zuständigen I. Senats des Bundesgerichtshofs angeschlossen (Urteil vom 22.04.2010 - 1 ZR 17/05 - *Pralinenform II*).

#### ENTSCHEIDUNG

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich nunmehr in diesem Streit zugunsten der Patentinhaber positioniert und jedenfalls solche Fälle, in denen das Ausstellen nicht lediglich auf einer reinen Leistungsschau erfolgt, als ein Anbieten im patentrechtlichen Sinne gewertet.

Die angegriffene Ausführungsform war auf der Messe Medica 2012 ausgestellt worden. Bei der Messe Medica in Düsseldorf handelt es sich nach Angabe des Messebetreibers um das Weltforum der Medizin mit internationaler Fachmesse und Kongress mit mehr als 4.000 Ausstellern, die ihre neuesten Geräte, Produkte und Systeme für die ambulante und stationäre Versorgung präsentieren.

Ausgangspunkt des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist, dass das Anbieten i.S.v. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ein rein wirtschaftlich zu verstehender Vorgang sei, der jede im Inland begangene Handlung umfasst, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt. Daher lehnt das Oberlandesgericht Düsseldorf die abweichende Auffassung des Landgerichts Mannheim ab, der Patentinhaber müsse auch bei Fachmessen darlegen und gegebenenfalls beweisen bzw. glaubhaft machen, dass die Ware auf der Messe konkret zum Kauf angeboten worden sei, um eine Erstbegehungsgefahr für ein Anbieten zu begründen. Zweck des § 9 PatG sei es, dem Patentinhaber einerseits grundsätzlich alle wirtschaftlichen Vorteile zu

sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben können, und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Daher sei es nicht erforderlich, dass das Anbieten die Voraussetzungen eines rechtswirksamen und verbindlichen Vertragsangebotes im Sinne von § 145 BGB erfüllt. Maßgeblich sei vielmehr nur, ob mit der fraglichen Handlung tatsächlich eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenstand geweckt wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird.

Davon ausgehend werden, so das Oberlandesgericht Düsseldorf, von einem „Anbieten“ im Sinne von § 9 PatG insbesondere auch vorbereitende Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts ermöglichen oder befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt.

Diese Voraussetzungen konnte das Oberlandesgericht Düsseldorf bei der Messe Medica 2012 zweifelsfrei feststellen, denn die Medica ist keine reine Leistungsschau, sondern zumindest auch eine Verkaufsmesse und bezweckt nach der Eigendarstellung der Medica, dass Fachbesucher die Messe nutzen, „um Geschäftskontakte zu pflegen, neue Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner zu gewinnen“. Zudem geht der Verkaufszweck deutlich aus den Allgemeinen Teilnahmebedingungen hervor.

Im Ergebnis sah das Oberlandesgericht Düsseldorf daher den Tatbestand des „Anbietens“ als erfüllt an, da bereits das Ausstellen der angegriffenen

Ausführungsform auf der Messe Medica 2012 den Benutzungstatbestand des § 9 S. 2 Nr. 1, 2. Alt. PatG verwirklicht.

## BEWERTUNG

Ähnlich wie das Landgericht Düsseldorf beurteilen die Patentstreitkammern der Landgerichte Hamburg und München I die Angebotshandlungen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Oberlandesgerichte München und Braunschweig noch großzügiger sind und im Einzelfall auch die Abbildung des Produkts im Katalog ausreichen lassen.

Die Konsequenzen für die Praxis sind klar: Messe-EVs in Patentsachen können beim Landgericht Düsseldorf nunmehr auch ohne den Nachweis eines konkreten „Angebots“ im Sinne des allgemeinen Zivilrechts erwirkt werden. Dasselbe gilt für die Gerichtsstandorte Braunschweig, Hamburg und München – nicht aber für Mannheim. (Förster)

### 3. Mittelbare Patentverletzung

#### *OLG Karlsruhe, Urteil vom 8. Mai 2013, 6 U 34/12 – MP2-Geräte*

##### HINTERGRUND

Mit der Entscheidung *MP2-Geräte*, die erst im Jahre 2014 veröffentlicht wurde, setzt sich das Oberlandesgericht Karlsruhe mit einer Reihe grundlegender Fragen der mittelbaren Patentverletzung auseinander.

Insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist eine mittelbare Patentverletzung aufgrund des sogenannten doppelten Inlandsbezuges des § 10 PatG oftmals problematisch. Danach erfordert eine mittelbare Patentverletzung, dass der Verletzer einem Dritten in Deutschland ein Mittel zur Benutzung der Erfindung anbietet, wobei die Benutzung wiederum in Deutsch-

land erfolgen muss. Dieser doppelte Nachweis des Angebots (im Inland) sowie der Benutzung (im Inland) ist gerade bei Lieferung von Komponenten aus dem Ausland oftmals schwierig.

Hinzu kommt, dass es insbesondere seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes in der Sache *MPEG-2 Videosignalcodierung* (Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10) gerade im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung oftmals schwierig ist zu bestimmen, wann ein „Mittel“ zur Benutzung der Erfindung im Sinne des § 10 PatG angeboten wird.

##### ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin nahm die Beklagte wegen der Verletzung eines patentierten Verfahrens zum Übertragen digitaler Tonsignale in Anspruch. Der geltend gemachte Verfahrensanspruch des Klagepatents beschrieb hierfür sowohl coderseitige Codierungsschritte als auch decoderseitig stattfindende Verfahrensschritte (Codierung und Decodierung).

Die in China ansässige Beklagte verkaufte sogenannte MP2-Geräte, die im Zusammenwirken mit einem PC und einer Software geeignet sind, die im DVB-Signal komprimierten Audiosignale zu empfangen und zu decodieren. Dabei handelt es sich insbesondere um DVB-USB-Sticks und TV-Karten mit DVB-Funktionalität. Hervorzuheben ist dabei, dass diese Geräte das DVB-Signal lediglich demodulieren und keine Decoderfunktion aufweisen. Dieses Demodulieren der Daten war nicht Gegenstand des Patentanspruchs, der sich auf ein Verfahren zur Codierung und Decodierung eines Signals beschränkte. Andererseits wurde die patentgemäße Decodierung von den angegriffenen Ausführungsformen nicht vorgenommen, vielmehr stellten diese als Demodulatoren lediglich das zur (patentgemäßen) Decodierung benötigte Signal zur Verfügung.

Weiterhin hatte die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen selbst in der Bundesrepublik Deutschland nicht angeboten oder in den Verkehr gebracht. Sie lieferte diese vielmehr an zwei deutsche Unternehmen (T und THG), wobei die Übergabe der Waren der erstinstanzlichen Beweiserhebung zufolge stets in China stattfand. Lediglich auf ihrer englischsprachigen Internetseite bezeichnete die Beklagte das Unternehmen THG als ihren „Distributor“ in Deutschland.

Ausgehend von diesem Sachverhalt stellt das Oberlandesgericht Karlsruhe zunächst fest, dass es sich bei den von der Beklagten gelieferten Demodulatoren um Mittel im Sinne des § 10 PatG handelt. Zwar empfangen die angegriffenen Ausführungsformen lediglich das analoge Trägersignal, um es zu demodulieren und an den Computer weiterzugeben. Erst der Computer führt die patentgemäße Decodierung aus, so dass sich die Funktion der angegriffenen Ausführungsformen darauf beschränkt, das decoderseitig benötigte Signal zu extrahieren. Gleichwohl stellt dies nach Auffassung des Oberlandesgerichts Karlsruhe einen wesentlichen Beitrag zum beanspruchten Decodiervorgang dar, weil ohne eine vorherige Demodulation keine patentgemäße Decodierung erfolgen kann.

Dabei grenzt sich das Oberlandesgericht in seinem Urteil ausdrücklich von der Bundesgerichtshofs-Entscheidung *MPEG-2 Videosignalcodierung* ab. Dort hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass ein Datenträger mit entsprechend dem DVD-Standard codierten Daten kein wesentliches Mittel im Sinne des § 10 PatG im Hinblick auf die patentierte Decodierung darstellt. Der Datenträger selbst hatte nach Auffassung des Bundesgerichtshofes nichts zum Leistungsergebnis des patentierten Verfahrens beigetragen, wenngleich der Datenträger Teil des streitgegenständlichen Anspruchs war. Das Oberlandesgericht führt nun hierzu aus, dass im vorliegenden Fall die angegriffenen Geräte dazu dienen, das zu decodierende Datensignal überhaupt erst aus dem empfangenen Rundfunksignal zu gewinnen. Sie seien daher technisch dazu bestimmt, dieses Datensignal an den PC und die darauf laufende Software zum Zwecke einer patentgemäßen Decodierung zu übergeben. Daher werde durch die angegriffenen Demodulatoren gerade die patentrechtliche Gefährdungslage geschaffen, die für § 10 Abs. 1 PatG charakteristisch sei.

Weiterhin stellt der Senat auch das Vorliegen des sogenannten doppelten Inlandsbezuges fest. Dem stehe nicht entgegen, dass die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen an ihren Abnehmer, die THG in Hongkong, übergeben habe. Für eine mittelbare Patentverletzung komme es nicht darauf an, bis zu welchem Zeitpunkt die Beklagte Besitz oder Eigentum an der in Deutschland ausgelieferten Ware gehabt habe. Vielmehr sei in grenzüberschreitenden Fällen ein im Ausland ansässiger Lieferant für die Verletzung eines inländischen

Patentrechts mitverantwortlich, wenn er die patentverletzenden Vorrichtungen in Kenntnis des Klagepatents und in Kenntnis des Bestimmungslandes liefert und damit den inländischen Vertrieb bewusst und willentlich mit verursacht hat.

Abschließend wendet sich das Gericht in seinem Urteil der Frage der Erschöpfung zu. Der Senat ist der Auffassung, dass eine Erschöpfung selbst dann nicht vorliegt, wenn die angegriffenen Demodulatoren der Beklagten ausschließlich zusammen mit einer lizenzierten Decodierungssoftware (Microsoft Mediaplayer) verwendet werden. Zwar sei im Zweifel davon auszugehen, dass derjenige, der vom Inhaber eines Verfahrenspatents eine zur Ausübung des geschützten Verfahrens erforderliche Vorrichtung erwirke, diese bestimmungsgemäß benutzen darf. Voraussetzung hierfür sei allerdings, dass die gebrauchsfertige Vorrichtung in ihrer Gesamtheit aus lizenzierter Quelle stammt. Eine Benutzungserlaubnis komme demgegenüber nicht in Betracht, wenn bloß einzelne Komponenten geliefert werden, die unter Verwendung weiterer nicht lizenzierter Vorrichtungen zur Ausübung des patentgemäßen Verfahrens führen. Vor diesem Hintergrund war mithin eine Lizenzierung der Decodierungssoftware nicht ausreichend, um die Ansprüche aus dem Klagepatent zu erschöpfen, da die ebenfalls erforderlichen Demodulatoren der Beklagten unstreitig nicht lizenziert waren.

Im Ergebnis verurteilt das Oberlandesgericht Karlsruhe die Beklagte daher wegen mittelbarer Patentverletzung.

## BEWERTUNG

Die vorliegende Entscheidung des OLG Karlsruhe beleuchtet drei zentrale und immer wieder problematische Aspekte der mittelbaren Patentverletzung.

Zunächst musste sich das Gericht mit der Frage befassen, ob die – nicht beanspruchten – Demodulatoren ein wesentliches Mittel zur Ausführung des beanspruchten Decodierungsverfahrens darstellen. Der lange Zeit geltende Grundsatz, wonach jedes im Patentanspruch genannte Merkmal grundsätzlich ein wesentliches Mittel der Erfindung darstellt, war zuletzt vom Bundesgerichtshof und vom Oberlandesgericht Düsseldorf in zwei

unterschiedlichen Entscheidungen eingeschränkt worden. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass das Oberlandesgericht Karlsruhe in der vorliegenden Entscheidung auch nicht im Patentanspruch genannte Komponenten als mögliche „wesentliche Mittel“ im Sinne des § 10 PatG in Betracht zieht, sofern diese technisch für die Durchführung des Verfahrens erforderlich sind. Dies erscheint deshalb bedenklich, weil der Patentinhaber es grundsätzlich in der Hand hat, durch die Formulierung der Patentansprüche festzulegen, worauf sich der Schutz seines Patents erstrecken soll. Weitet man den Schutzbereich des Patents mit der

Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Karlsruhe auch auf nicht beanspruchte, technisch aber notwendige Mittel aus, so führt dies zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit auf Seiten der Verletzer.

Weiterhin bemerkenswert ist die Verurteilung der Beklagten deshalb, weil diese unstreitig die angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland nicht angeboten oder in den Verkehr gebracht hat. Das Handeln der Beklagten beschränkte sich vielmehr auf eine Belieferung ihrer deutschen Abnehmer (wobei die Übergabe in China erfolgte) und erst diese Abnehmer boten die angegriffenen Ausführungsformen ihren Endkunden in Deutschland zur Benutzung in Deutschland an. Dabei wusste die Beklagte, dass ihre Abnehmer die Waren in Deutschland anbieten und vertreiben würden.

Juristisch macht dieses Wissen um den Vertrieb in Deutschland die Beklagte selbst zur Mittäterin. Im Ausland ansässige und tätige Zulieferer können sich demnach nicht darauf berufen, am Vertrieb patentverletzen-

der Produkte in Deutschland unbeteiligt zu sein. Sie haften vielmehr in vollem Umfang für das Handeln ihrer Vertriebspartner. Der Patentinhaber hat damit die Möglichkeit, die Quelle der patentverletzenden Erzeugnisse trocken zu legen und ist nicht darauf angewiesen, gegen jeden Importeur einzeln vorzugehen.

Schließlich sind die Ausführungen des Senats zur Erschöpfung bedeutsam. Im Zusammenhang mit dem weiten Begriff des „Mittels“ im Sinne des § 10 PatG erscheint dies bedenklich. Denn danach sollen bereits technisch notwendige aber nicht im Patentanspruch genannte Mittel ausreichen, um eine mittelbare Patentverletzung zu begründen. Solche im Anspruch nicht genannten Mittel werden jedoch in der Praxis kaum Gegenstand eines Lizenzvertrages werden. (Müller)

## HINTERGRUND

In einer weiteren Entscheidung befasst sich das Oberlandesgericht Karlsruhe mit dem Problemkomplex einer mittelbaren Patentverletzung durch das Anbieten von Ersatzteilen. In diesem Zusammenhang stellt sich regelmäßig das Problem, ob das Anbieten von Verschleiß- oder Ersatzteilen für eine patentierte Gesamtvorrichtung eine mittelbare Patentverletzung darstellt.

So hatte sich das Oberlandesgericht Düsseldorf in der viel beachteten Entscheidung *Nespressokapseln* (Urteil vom 21.02.2013, I-2 U 72/12) zuletzt mit der Frage befasst, ob das Anbieten von Nespressokapseln zur Verwendung in den bekannten Nespressokaffeemaschinen

eine mittelbare Verletzung eines Patents darstellt, das sowohl auf die Ausgestaltung der Kapseln als auch auf die Beschaffenheit der Kaffeemaschine gerichtet ist. Seinerzeit hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf eine mittelbare Verletzung abgelehnt, da die Beschaffenheit der im Anspruch genannten Kaffeekapseln bereits aus dem Stand der Technik bekannt war und daher keinen wesentlichen Beitrag zu der Erfindung leistete, die im Wesentlichen auf die Verbesserung des Einlegemechanismus gerichtet war.

Hiervon grenzt sich die vorliegende Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe ab.

## ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin im vorliegenden Verfahren verfügte über zwei Patente für Ölfilter in Kraftfahrzeugen. Die streitgegenständlichen Patentansprüche beschrieben einen Flüssigkeitsfilter bestehend aus einem Filtergehäuse und einem Ringfiltereinsatz. Zentraler Gedanke der beanspruchten Erfindungen war dabei die Erleichterung des Einsetzens der Ringfilter in das Filtergehäuse. Dies wurde durch eine Rampe am Filtergehäuse erreicht, auf der ein am Ringfiltereinsatz vorhandener Zapfen entlang gleitet, so dass der Ringfilter durch eine Drehbewegung in seine Endposition gebracht werden kann, indem der Zapfen auf der Rampe entlang in ein im Filtergehäuse ausgebildetes Loch zur Aufnahme des Zapfens gleitet.

Dabei war im Stand der Technik die Verwendung von Ringfiltereinsätzen mit einem Zapfen bekannt, der bei korrektem Einsatz des Ringfilters in ein im Filtergehäuse ausgebildetes Loch eingreift. Durch die Hinzufügung einer Rampe sollte nun der Einsatzvorgang verbessert werden, indem der Zapfen von der Rampe in das Loch geführt wird.

Die Beklagte bot Ringfiltereinsätze an, die zur Verwendung in den Ölfiltern der Klägerin geeignet sind.

Da die patentgemäße Ausbildung der Ringfiltereinsätze weitgehend unstreitig war, konzentriert sich das Oberlandesgericht Karlsruhe in seiner Entscheidung auf die

Frage der Erschöpfung. Der Senat stellt hierzu unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes fest, dass das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent grundsätzlich erschöpft ist, wenn das geschützte Erzeugnis mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht wird: Der rechtmäßige Erwerber eines solchen Exemplars ist befugt, dieses bestimmungsgemäß zu gebrauchen, wobei zum bestimmungsgemäßen Gebrauch auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit durch die Hinzufügung von Ersatzteilen gehört. Maßgeblich für die Frage der Erschöpfung war damit im vorliegenden Fall, ob der Austausch der Ölfilter eine „Erhaltung“ des patentierten Filtersystems darstellt (dann läge Erschöpfung vor) oder aber ob darin eine „Neuherstellung“ zu sehen ist (dann läge keine Erschöpfung vor).

Das Oberlandesgericht urteilt, dass im Streitfall keine Erschöpfung vorliegt. Zwar sei bei den patentierten Flüssigkeitsfiltern damit zu rechnen, dass der Ringfiltereinsatz während der Lebensdauer des Filters mehrfach ausgetauscht wird. Dies ergäbe sich bereits aus dem Gegenstand der Klagepatente, durch die ein Austausch der Filtereinsätze verbessert beziehungsweise erleichtert werden soll. Allerdings sei hier ausnahmsweise gleichwohl von einer Neuherstellung des geschützten Filtersystems durch Austausch der Ringfilter auszuge-

hen. Denn gerade in den ausgetauschten Teilen spiegelt sich die technische Wirkung der Erfindung wieder. Die in den beiden Klagepatenten geschützte Erfindung setzte voraus, dass die im Filtergehäuse vorhandene Rampe auf den Zapfen des Ringfiltereinsatzes abgestimmt sei, um ein Abgleiten des Zapfens auf der Rampe bis zum Erreichen der Öffnung im Filtergehäuse zu erreichen. Der Erfindungsgedanke lasse sich insoweit nur erreichen, wenn Zapfen und Rampe die richtige radiale Position aufweisen und Kontaktflächen haben, die das Abgleiten des Zapfens beim Eindrehen des Ringfiltereinsatzes zulassen. Der verbesserte Einführvorgang wurde nach Auffassung des Oberlandesgerichts nach Lehre beider Klagepatente auch insoweit nicht nur durch die am Gehäuse ausgebildete Rampe, sondern auch durch körperliche Merkmale des Ringfiltereinsatzes

erreicht. Dass der am Ringfiltereinsatz ausgeformte Zapfen bereits aus dem in den Klagepatenten zitierten Stand der Technik bekannt war, ändere hieran nichts.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe grenzt sich dabei ausdrücklich von der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Sachen *Nespressokapseln* ab. Anders als im Düsseldorfer Verfahren war im vorliegenden Fall das auszutauschende Teil der Vorrichtung (Ringfiltereinsatz) zentraler Bestandteil der unter Schutz gestellten technischen Lehre. Daher kommt das Gericht hier zu dem Ergebnis, dass ein Austausch der Ringfiltereinsätze eine Neuherstellung der geschützten Filtervorrichtung darstellt. Die Beklagte werde wegen mittelbarer Patentverletzung verurteilt.

## BEWERTUNG

Die Auffassung des OLG Karlsruhe, wonach sich auch in dem Zapfen des Ringfiltereinsatzes ein erfindungswesentlicher Gedanke niedergeschlagen habe, vermag nicht vollständig zu überzeugen. Unstreitig war die Ausbildung eines solchen Zapfens am Ringfiltergehäuse aus dem von den Klagepatenten zitierten Stand der Technik bereits bekannt. Nach der Lehre der Klagepatente wurde das Einsetzen des Filters dadurch erleichtert, dass am Filtergehäuse eine Rampe vorgesehen war, auf der ein solcher Zapfen entlang gleite und den Zapfen in das zu seiner Aufnahme bestimmte Loch im Filtergehäuse führt. Eine spezielle Ausbildung des Zapfens beanspruchte lediglich eines der Klagepatente in einigen abhängigen Ansprüchen, die jedoch von den angegriffenen Ausführungsformen nicht verletzt wurden. Insoweit hätte es nahegelegen, den erfindungswesentlichen Gedanken in der Ausbildung der Rampe am Filtergehäuse zu sehen und nicht in dem bereits vorbekannten Zapfen der Ringfiltereinsätze.

So hatte auch das Oberlandesgericht Düsseldorf in der Entscheidung *Nespressokapseln* geurteilt. Dort wiesen die im Anspruch genannten Kaffeekapseln einen Rand auf, der allerdings aus dem im Patent zitierten Stand der Technik bereits bekannt war. Die dortige Erfindung nutzte diesen vorbekannten Rand der Kaffeekapseln für einen verbesserten Mechanismus zum Einlegen und Durchführen der Kapseln durch die Maschine, wobei dieser Mechanismus vollständig durch die Kaffeemaschine ausgebildet wurde.

Die Konstellation im Fall *Nespressokapseln* war mithin mit dem vorliegenden Fall durchaus vergleichbar. Die Oberlandesgerichte Düsseldorf und Karlsruhe sind indessen offenkundig anderer Auffassung, wann ein Austauschteil einen erfindungswesentlichen Gedanken verkörpert und wann nicht. Insoweit ist zu hoffen, dass der Bundesgerichtshof bald Gelegenheit haben wird, diese Frage abschließend zu klären. (Müller)

## 4. Gebrauchsmusterrecht

### *LG Mannheim, Beschluss vom 10. Dezember 2013, 2 O 4/13 – Mechanisches Arretiersystem*

#### HINTERGRUND

In dieser Entscheidung hat sich das Landgericht Mannheim mit den besonderen Anforderungen an die Aussetzung von Gebrauchsmusterverletzungsverfahren befasst.

Gebrauchsmusterverletzungsprozesse stellen für Schutzrechtsinhaber insbesondere deshalb eine attraktive Alternative zu Patentverletzungsverfahren dar, weil ein Gebrauchsmuster während des Erteilungsverfahrens aus einer Patentanmeldung abgezweigt werden kann. Das Gebrauchsmuster gelangt dann (ohne nähere amts-

seitige Rechtsbeständigkeitsprüfung) innerhalb kurzer Zeit zur Eintragung. Die Abzweigung eines Gebrauchsmusters aus der Patentanmeldung bietet dem Schutzrechtsinhaber damit die Möglichkeit, seine Rechte bereits lange vor Erteilung des Patents durch ein Gebrauchsmuster schützen und mit Hilfe desselben durchzusetzen. Allerdings folgen Gebrauchsmusterverletzungsprozesse wie der vorliegende Beschluss des Landgerichts Mannheim zeigt, anderen Regeln als Patentverletzungsverfahren.

#### ENTSCHEIDUNG

Das Klagegebrauchsmuster betraf im vorliegenden Fall ein mechanisches Arretiersystem für eine Baupaneele, insbesondere eine Fußbodenpaneele. Die Klägerin nahm die Beklagte wegen Verletzung dieses Gebrauchsmusters auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung in Anspruch. Dabei machte die Klägerin das Klagegebrauchsmuster nicht in der erteilten Form geltend, sondern beschränkte sich auf die Unteransprüche 2, 5, 6 und 10 sowie auf ein weiteres, aus der Beschreibung abgeleitetes Merkmal.

Die Beklagte verteidigte sich insbesondere mit einem privaten Vorbenutzungsrecht. Zudem beantragte sie parallel vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die vollständige Löschung des Klagegebrauchsmusters.

Mit seinem Beschluss *mechanisches Arretiersystem* hat das Landgericht Mannheim das Gebrauchsmusterverletzungsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Bestand des Klagegebrauchsmusters im Lösungsverfahren nach § 19 Satz 2 GebrMG ausgesetzt. Ob der Beklagten das geltend gemachte Vorbenutzungsrecht tatsächlich zusteht, konnte dabei ausdrücklich offenbleiben.

Nach Auffassung des Gerichts ist es für die Aussetzung des Gebrauchsmusterverletzungsprozesses nach § 19 Satz 2 GebrMG (anders als im Patent-Verletzungsprozess) nicht erforderlich, dass die Entscheidung des Verletzungsrechtsstreits nur noch von der Rechtswirksamkeit des Klagegebrauchsmusters abhängt. Vielmehr sei eine Aussetzung bereits dann zwingend geboten, wenn das Gericht – unabhängig von der Frage der Verletzung – zu der Auffassung gelangt, dass das Gebrauchsmuster nicht rechtsbeständig ist.

Dies war vorliegend der Fall. Die Kammer war der Auffassung, dass sowohl die erteilte Fassung des Gebrauchsmusters als auch die im Verletzungsverfahren geltend gemachte beschränkte Fassung nicht rechtsbeständig ist. Somit war der Rechtsstreit nach der Auffassung des Gerichts auszusetzen, auch ohne dass vorher über die Verletzung des Gebrauchsmusters (gegen die sich die Beklagte mit einem Vorbenutzungsrecht verteidigt hatte) zu entscheiden war.



Das Urteil des Landgerichts Mannheim beleuchtet einen zentralen Unterschied zwischen Gebrauchsmuster- und Patentverletzungsverfahren. Berufte sich der Beklagte im Patentverletzungsverfahren unter Hinweis auf eine parallele Nichtigkeitsklage auf die fehlende Rechtsbeständigkeit des Klagepatents, so kommt eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage allenfalls nach § 148 ZPO in Betracht. Im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren ist die Rechtsbeständigkeit des Klagegebrauchsmusters demgegenüber von Amts wegen zu prüfen. Gelangt das Gericht zu der Auffassung, dass das Klagegebrauchsmuster nicht rechtsbeständig ist, so wird die Verletzungsklage nicht etwa ausgesetzt, sondern abgewiesen. Dies gilt selbst dann, wenn ein Lösungsverfahren gegen das Gebrauchsmuster nicht anhängig ist.

Ist bereits ein Lösungsverfahren gegen das Klagegebrauchsmuster anhängig, so gilt § 19 GebrMG. Nach dessen Satz 1 kann das Gericht das Verletzungsverfah-

ren nach freiem Ermessen aussetzen bis über den Lösungsantrag entschieden worden ist. Es muss demgegenüber die Aussetzung anordnen, wenn es das eingetragene Gebrauchsmuster für unwirksam hält, § 19 Satz 2 GebrMG. Der Satz 2 des § 19 GebrMG lässt dem Gericht insoweit keinen Ermessensspielraum.

Das Landgericht Mannheim stellt mit der vorliegenden Entscheidung fest, dass es in diesem Rahmen auch nicht darauf ankommt, ob das Gebrauchsmuster verletzt ist oder nicht. Anders als im Patentverletzungsrechtsstreit, wo eine Aussetzung nur im Falle einer Verletzung des Klagepatents in Betracht kommt, kann das Gericht im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren die Frage der Verletzung offen lassen und das Verfahren gleichwohl nach § 19 Satz 2 GebrMG aussetzen. (Müller)

## II. RECHTSBESTÄNDIGKEIT

### 5. Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen

*BPatG, Beschluss vom 5. März 2014, 20 W (pat) 18/09 – Chipkarte*

#### HINTERGRUND

Mit der vorliegenden Entscheidung des 20. Senats führt das Bundespatentgericht die Rechtsprechung zur Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen fort. Der Bundesgerichtshof hatte zuletzt in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass Merkmale eines Patentanspruchs, die nicht zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, zur Erfindungshöhe des Patents nicht beitragen können. Darüber hatten wir bereits in unserem letztjährigen Report anlässlich der Entscheidung *Audiowiedergabe von Straßennamen* berichtet. In dieser Entscheidung ist die

Patentfähigkeit des Streitpatents letztlich immer an dem Erfordernis der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (also bei § 3 oder § 4 PatG).

Die vorliegende Entscheidung des Bundespatentgericht setzt demgegenüber eine Stufe früher an und „arbeitet“ nur mit § 1 PatG: Danach ist eine Lehre insgesamt nicht patentfähig, wenn durch keines der Merkmale des Patentanspruchs ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird.

#### ENTSCHEIDUNG

Gegenstand der vorliegenden Entscheidung war ein deutsches Patent. Das Patent war zunächst erteilt und sodann auf den Einspruch der Einsprechenden hin von der Patentabteilung eingeschränkt aufrecht erhalten worden. Hiergegen richtete sich nun die Beschwerde der Einsprechenden zum Bundespatentgericht, mit der die Einsprechende einen vollständigen Widerruf des Patents erreichen wollte. Das Streitpatent betraf die Zertifizierung von kryptografischen Schlüsseln für Chipkarten. Das Patent stellte sich dabei die Aufgabe, eine solche Zertifizierung zu verbessern, was dadurch erreicht werden sollte, dass nach dem patentgemäßen Verfahren die Zertifizierung der Schlüssel vollständig auf der Chipkarte ausgeführt wurde. Dadurch sollte die Sicherheit der Chipkarten gegenüber dem Stand der Technik verbessert werden, da dort stets eine Zertifizierung außerhalb der Chipkarte auf einem Computer mit größerer Rechenleistung erforderlich war. Den Patentanspruch 1 des Streitpatents gliedert das Bundespatentgericht wie folgt:

- M1 Verfahren zur Zertifizierung eines kryptografischen öffentlichen Schlüssels für eine Chipkarte, mit den folgenden Verfahrensschritten:
- M2 a) Übertragen eines Zertifizierungsschlüssels auf die Chipkarte,
- M3 wobei der Zertifizierungsschlüssel ein öffentlicher Schlüssel ist, der von einer vertrauenswürdigen Instanz zertifiziert wurde und in einer sicheren Umgebung auf die Chipkarte gebracht wurde,
- M4 b) Übertragen eines Zertifikats auf die Chipkarte,
- M5 wobei ein erster Teil des Zertifikats den kryptografischen öffentlichen Schlüssel und Verwaltungsdaten zur Zuordnung des kryptografischen öffentlichen Schlüssels zu einer oder mehreren Anwendungen der Chipkarte umfasst,

- M6 und ein zweiter Teil des Zertifikats eine digitale Unterschrift des ersten Teils des Zertifikats umfasst,
- M7 c) Überprüfen der digitalen Unterschrift mittels des Zertifizierungsschlüssels auf der Chipkarte, und
- M8 d) Markieren des kryptografischen öffentlichen Schlüssels als einen gültigen Schlüssel mittels des Setzens eines Bits in einem Status-Byte des kryptografischen öffentlichen Schlüssels,
- M9 falls beim Überprüfen der digitalen Unterschrift dieselbe als digitale Unterschrift des ersten Teils des Zertifikats verifiziert wird.

In seinem Beschluss nimmt das Bundespatentgericht zunächst auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu Erfindungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung Bezug. Danach sei zunächst zu prüfen, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest in einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt. In einem zweiten Prüfungsschritt sei sodann festzustellen, ob der Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und daher vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Dies sei grundsätzlich dann der Fall, wenn die Lehre keine Anweisung zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln enthält.

Bei der Anwendung dieser Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall kommt das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 jedenfalls teilweise auf dem Gebiet der Technik liegt. Sowohl die Übertragung als auch die Zertifizierung der im Anspruch genannten digitalen Daten beziehe sich auf die Chipkarte und damit auf eine bestimmte Nutzung von technischen Komponenten in Form des auf der Karte implementierten digitalen Datenspeichers.

Das Bundespatentgericht ist jedoch der Auffassung, dass der Patentanspruch 1 keine Anweisung zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln aufweist. Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liege dann vor, wenn (1) Gerätekom-

ponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden, (2) der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder (3) wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt. Dies ist nach Auffassung des Senats vorliegend jedoch nicht der Fall.

Insoweit fehlte es aus Sicht des Gerichts bereits an einem technischen Problem. Der Patentanspruch sei auf ein Verfahren zur Zertifizierung eines kryptografischen Schlüssels gerichtet. Eine solche Zertifizierung stelle jedoch kein technisches Problem dar, sondern sei lediglich eine Maßnahme, um das Vertrauen – gegebenenfalls auch zu einem technischen Gegenstand wie einer Chipkarte – aufzubauen oder zu festigen.

Darüber hinaus kann der Senat aber auch keinen Einsatz technischer Mittel zur Lösung des Problems erkennen. Die tatsächliche Leistung des beanspruchten Verfahrens bestehe aus vier Verfahrensschritten, nämlich dem Übertragen des Zertifizierungsschlüssels auf die Chipkarte (Merkmal M2), dem Übertragen des Zertifikats auf die Chipkarte (Merkmal M4), dem Überprüfen einer digitalen Unterschrift als Teil des übertragenden Zertifikats mittels des Zertifizierungsschlüssels (Merkmal M7) und dem Markieren des kryptografischen öffentlichen Schlüssels als gültigen Schlüssel (Merkmal M8). Diese Anweisungen erschöpften sich in der Übertragung von digitalen Daten auf eine Chipkarte sowie einer logischen Vergleichsoperation und einer Speicherung des Resultats dieser Vergleichsoperation auf der Chipkarte. Es handelt sich daher aus Sicht des Gerichts um eine reine programmtechnische Maßnahme zur Verarbeitung digitaler Daten unter Nutzung der üblichen technischen Komponenten einer Chipkarte. Die Lehre des Patents gehe daher nicht über den Bereich der Datenverarbeitung als solche hinaus und sei somit nicht patentfähig.

Im Ergebnis hat der Senat das Patent daher vollständig widerrufen.

Die vorliegende Entscheidung reiht sich ein in die neuere Rechtsprechung zur Patentierung computerimplementierter Erfindungen und manifestiert erneut die heute anzuwendende dreistufige Prüfung:

1. Zunächst ist zu prüfen, ob die Lehre des Patents zumindest in einem Teilbereich auf technischem Gebiet liegt. Diese Voraussetzung wird allenfalls in seltenen Ausnahmefällen nicht erfüllt sein, da es hierfür bereits ausreicht, wenn der Anspruch überhaupt ein technisches Mittel, wie beispielsweise einen Prozessor, Server oder (wie im vorliegenden Fall) eine Chipkarte umfasst.

2. Die vorliegende Entscheidung befasst sich sodann mit dem zweiten Prüfungsschritt, wonach festzustellen ist, ob die beanspruchte Lehre insgesamt ein technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Hierbei wird ungeachtet des Standes der Technik geprüft, ob sich die beanspruchte Lehre auf ein technisches Problem bezieht und zu seiner Lösung technische Mittel vorschlägt. Dies ist beispielsweise dann zu verneinen, wenn sich die Lösung des Patents in einem bestimmten Datenverarbeitungsvorgang erschöpft.

3. In einem dritten Prüfungsschritt ist dann zu ermitteln, ob die Lehre des Patents neu und erfinderisch ist, wobei jedoch wiederum solche Merkmale keine Berücksichtigung finden, die nicht der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Unterscheidet sich die beanspruchte Lehre beispielsweise nur durch einen bestimmten Datenverarbeitungsvorgang oder eine spezifische Darstellung von Informationen vom Stand der Technik, so ist diese Lehre nicht neu bzw. nicht erfinderisch.

Nachdem sich die Rechtsprechung in den letzten Jahren vor allem auf die dritte Stufe des oben genannten Prüfungsschemas konzentriert hat, scheitert die Patentfähigkeit des hiesigen Streitpatents bereits auf der zweiten Stufe, nämlich noch im Rahmen des § 1 PatG.

Das Urteil gibt zu erkennen, dass die Rechtsprechung zunehmend strengere Anforderungen an die Patentfähigkeit stellt. Das wird insbesondere im Rahmen zukünftiger Anmeldeverfahren zu berücksichtigen sein, voraussichtlich aber auch bei der Überprüfung bereits erteilter Patente im Nichtigkeitsverfahren. Es ist bedauerlich, dass das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat. (Müller)

## 6. Offenbarungsgehalt / unzulässige Erweiterung / Priorität

**BGH, Urteil vom 11. Februar 2014, X ZR 107/12 – Kommunikationskanal**

**BGH, Urteil vom 18. März 2014, X ZR 77/12 – Proteintrennung**

### HINTERGRUND

Noch in der letztjährigen Ausgabe unserer Rechtsprechungsübersicht mussten wir berichten, welche hohen Hürden die Rechtsprechung inzwischen für die Inanspruchnahme der Priorität errichtet und wie eng sie den Offenbarungsgehalt schriftlicher Dokumente bestimmt. Insbesondere infolge der *Olanzapin*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 16.12.2008, X ZR 89/07) scheint diese Grenze beinahe mit dem Wortsinn der Dokumente zusammenzufallen: Über den Wortsinn hinausgehend ist nur dasjenige offenbart, was sich unmittelbar und eindeutig aus dem Dokument ergibt („mitgelesen wird“). Was sich erst nach Ergänzung durch das Fachwissen ergibt, gehört jedenfalls nicht dazu.

Im Frühjahr 2014 sind nun in kurzer Folge zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ergangen, mit denen der Trend zur Verengung des Offenbarungsgehalts schriftlicher Dokumente gestoppt sein könnte. Das gilt gleichermaßen für alle drei Felder, auf denen die genannte Frage relevant wird: Bei der Neuheitsprüfung, bei der unzulässigen Erweiterung und bei der Prioritätsbeanspruchung.

### ENTSCHEIDUNGEN

In der Entscheidung **Proteintrennung** ging es um die Beurteilung des Offenbarungsgehalts eines „älteren Rechts“, welches für die Beurteilung der Neuheit des Streitpatents Berücksichtigung finden sollte.

- Das Streitpatent beanspruchte mehrere Verfahrensschritte zur Proteintrennung, wobei der letzte Verfahrensschritt eine Gefriertrocknung des Präparats beschreibt.
- Das Dokument des älteren Rechts offenbarte alle Merkmale des beanspruchten Verfahrens – mit Ausnahme des Schritts der Gefriertrocknung.

Dieser Schritt war der Druckschrift jedenfalls nicht wörtlich zu entnehmen. Allerdings stand nach der Beurteilung durch den Bundesgerichtshof zweierlei fest: Die in dem letzten Verfahrensschritt genannte Gefriertrocknung war die übliche Methode, mit der man zum Prioritätsdatum die offenbarten Verfahren für therapeutische Zwecke einsetzbar machen konnte. Zudem waren zum Prioritätstag „andere Verfahren“ theoretisch ebenfalls

denkbar (beispielsweise ein dauerhaftes Einfrieren ohne Trocknung), aber diese spielten in der Praxis keine große Rolle.

Bei dieser Sachlage stellt der Bundesgerichtshof in seiner Begründung insbesondere darauf ab, dass es in dem Dokument des älteren Rechts Hinweise darauf gab, dass das verfahrensgemäß hergestellte Präparat auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden solle. Insbesondere wurde dort auf Probleme hingewiesen, die bei der Verabreichung an Patienten auftreten können. Daraus folgert der Bundesgerichtshof, dass sich dem Fachmann bei der Lektüre des Dokuments unmittelbar erschlossen habe, dass es weiterer Verfahrensschritte bedürfe. Da das „Gefriertrocknen“ aber den diesbezüglich üblichen Weg darstellte, erkennt der Bundesgerichtshof im Ergebnis die Lehre des Streitpatents als in dem älteren Recht vorveröffentlicht.

Dieses Urteil ist insbesondere vor dem Hintergrund der Entscheidung *UV-unempfindliche Druckplatte* (Urteil vom 14.08.2012, X ZR 3/10) von Bedeutung, die wir in

der Vorausgabe dieser Rechtsprechungsübersicht besprochen hatten. Hier ging es ebenfalls um einen nicht spezifisch offenbarten Verfahrensschritt, der sich allerdings „faktisch“ immer ergab, wenn man das Offenbarte tatsächlich nacharbeitete. Anders lag die Sache aber in dem Fall *Proteintrennung*: Hier wird das ältere Recht deshalb für neuheitsschädlich erachtet, weil es dem Fachmann bereits im Rahmen der schriftlichen Dokumentation ausreichende Hinweise darauf bot, dass etwas nicht explizit Offenbartes hinzutreten müsse. In seiner Begründung stellt der Bundesgerichtshof ausdrücklich darauf ab, dass es hier nicht um eine „Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen“ gehe, sondern um das Erfassen der technischen Information, die der Fachmann durch eine Schrift in ihrer Gesamtheit erhält.

Insofern ist es durchaus verständlich, dass der Bundesgerichtshof selbst sein Urteil *Proteintrennung* als Fortführung seiner *Olanzapin*-Rechtsprechung sieht. Für den Rechtsanwender wird einmal mehr klar, was bei der Beurteilung des Offenbarungsgehalts zu tun ist: Es ist das jeweilige Dokument zu studieren und auszulegen – für sich genommen, und zwar mit den Augen des Fachmanns (gleichwohl ohne Hinzufügen seines Fachwissens).

Eine andere Nuance erhält die *Olanzapin*-Rechtsprechung durch das Urteil **Kommunikationskanal**. Sie wird für die Praxis weitreichende Folgen haben.

In diesem Urteil ging es um die Rechtsbeständigkeit eines Mobilfunk-Patents, das aus einer Prioritätsanmeldung hervorgegangen war.

- Das Streitpatent stellte vornehmlich Verfahren und Vorrichtungen zur Leistungsregelung in Mobiltelefonen unter Schutz. In den Anspruchsmerkmalen ging es um bestimmte Eigenschaften, wie und wann Acknowledgement-Signale gesendet werden sollen.
- Das Prioritätsdokument, auf das es streitentscheidend ankam, war in seiner Gesamtheit außerordentlich detailliert ausgearbeitet. Insbesondere fanden sich in der Erfindungsbeschreibung schon jene Passagen, die den allgemeinen Erfindungsgedanken gut kennzeichneten. Allerdings waren die Ansprü-

che offenbar unnötig eng gefasst worden. Beansprucht wurde nur die Anwendung der erfindungsgemäßen Lehre auf einem Frequenzduplexkanal.

Der Bundesgerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dass die Streichung dieser Anspruchsmerkmale nicht zur Unwirksamkeit des Prioritätsanspruchs führen kann. Denn der Fachmann habe die Gesamtoffenbarung des Prioritätsdokuments so gewürdigt, dass die gestrichenen Merkmale ersichtlich den Ausführungsbeispielen und nicht etwa der Erfindung zuzurechnen seien. Der Fachmann erkenne, dass die Beschreibung der Ausführungsbeispiele des Prioritätsdokuments den Frequenzduplexkanal zwar erwähne – dass aber damit kein Zusammenhang zwischen Frequenzduplex und beanspruchter Lösung des beschriebenen Problems hergestellt werde. Es sei nicht ersichtlich, dass sich das Problem der Leistungssteuerung nur (oder doch zumindest in einer besonderen Ausprägung) bei einem Frequenzduplexkanal stelle. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass die Wahl eines solchen Kanals in irgendeiner Weise zur Lösung dieses Problems beitrage.

Dieses Urteil ist aus dogmatischer Sicht in zweifacher Hinsicht von Bedeutung:

Erstens trägt es dem Grundsatz der „Gleichwertigkeit der Offenbarungsmittel“ (innerhalb eines Dokuments) Rechnung und erkennt ausdrücklich an, dass die Ansprüche einer Patentanmeldung nicht nur den Schutzbereich für etwaige Entschädigungsansprüche definieren, sondern auch ein Teil des „Inhalts der Anmeldung“ sind. Vorliegend war der Fall eben anders als üblich: Regelmäßig werden die ersten Formulierungsversuche für Ansprüche so breit und kurz wie möglich gefasst – hier hatten sie zwei für die Erfindung „unnötige“ Merkmale.

Zweitens bildet dieses Urteil die *Olanzapin*-Rechtsprechung fort. Auch wenn es für die Bestimmung des Offenbarungsgehalts einer Schrift darauf ankommt, seinen Inhalt selbst zu bestimmen, so kann diese Bestimmung doch nicht schematisch erfolgen; die Bestimmung des Offenbarungsgehalts ist nicht nur ein reiner Erkenntnisakt, sondern Ausdruck richterlicher Bewertung: Was allgemeiner Erfindungsgedanke und was Ausführungsbeispiel ist, ergibt sich nur bei bewertender Betrachtung. Das ist in einer zentralen Passage

des Urteils wie folgt ausgedrückt, die nach unserem Dafürhalten auch gut als Leitsatz hätte berücksichtigt werden können:

*„Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt,*

*dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat [...].“*

## **BEWERTUNG**

Die beiden referierten Entscheidungen dienen der Gerechtigkeit. Sprachlicher Ausdruck in schriftlichen Dokumentationen ist notwendigerweise begrenzt. In allen drei Konstellationen (Neuheitsprüfung, unzulässige Erweiterung und Prioritätsbeanspruchung) aber wäre es unangebracht, so eng am Wortlaut zu hängen, dass man den Empfängerhorizont des Geschriebenen außer Acht lässt. Insofern ist es richtig, das Dokument als solches mit fachmännischer Brille zu lesen und dabei wertend zu fragen, was für den Fachmann zum allgemeinen Kern des Offenbartens gehört und was zum ausführenden, beispielhaften Beiwerk zählt.

In der Praxis könnte es nun für Parteien wie Anwälte wieder schwieriger werden. Insbesondere die Entscheidung *Kommunikationskanal* macht deutlich, dass es bei der Bestimmung des Offenbarungsgehalts nicht so einfach ist wie gedacht: Der reine Erkenntnisakt ist von gestern – die Praxis wird nun auch wertende Argumentationsmuster entwerfen müssen. (Henke)

## 7. Unzulässige Erweiterung / Disclaimer

### *BPatG, Urteil vom 8. April 2014, 4 Ni 34/12 (EP) – Fettabsaugvorrichtung*

#### HINTERGRUND

Nach Art. 123 (2) EPÜ dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, dass der Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ein den Schutzbereich beschränkendes, jedoch nicht ausreichend offenbartes Merkmal muss daher wieder aus dem Anspruch gestrichen werden. Andererseits bestimmt jedoch Art. 123 (3) EPÜ, dass die Patentansprüche nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass der Schutzbereich erweitert wird. Demnach müsste das betreffende Merkmal also im Schutzanspruch belassen werden. Im Ergebnis droht in einem solchen Fall vor dem EPA also der Widerruf des Patents, da es – bis auf die nachfolgend benannten Sonderfälle – grundsätzlich keinen Ausweg aus der durch Art. 123 (2) und (3) EPÜ gestellten Zwickmühle gibt.

Das Patent kann in solchen Situationen im Einspruchsverfahren nur dann aufrechterhalten werden, wenn die betreffenden und mangels ausreichender Offenbarung zu streichenden Merkmale durch andere (engere) Merkmale ersetzt werden können, für die die Anmel-

dung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage bietet, oder wenn durch die Aufnahme des nicht offenbarten Merkmals lediglich der Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung ausgeschlossen wird und dieses Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet (EPA GRUR Int 1994, 842 – *Beschränkendes Merkmal / Advanced Semiconductor Products*).

Anders liegen die Dinge aber im deutschen Recht – nämlich bei deutschen Patenten: Hier lässt sich die unentrinnbare Falle dadurch vermeiden, dass aus dem unzureichend offenbarten Merkmal für den Rechtsbestand keine Rechte hergeleitet werden – das Merkmal aber für die Verletzungsprüfung heranzuziehen ist. Dafür war früher eine gesonderte Erklärung des Patentinhabers („Disclaimer“) notwendig, nach der Entscheidung *Winkelmesseinrichtung* (Beschluss vom 21.10.2010, Xa ZB 14/09) des Bundesgerichtshofs kann das gleiche Ergebnis aber auch durch sachgerechte Auslegung des (unveränderten) Patents erreicht werden.

#### ENTSCHEIDUNG

Das Bundespatentgericht hat nunmehr in seiner Entscheidung *Fettabsaugvorrichtung* die deutsche Spruchpraxis für europäische Patente bestätigt: Eine auf den Vorwurf der unzulässigen Erweiterung gestützte Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil eines EP-Patents führt auch dann zur Nichtigkeitsklärung des Streitpatents, „wenn die unzulässige Erweiterung in der unzulässigen Aufnahme eines einschränkenden Merkmals besteht (uneigentliche Erweiterung) und der Patentinhaber das Streitpatent auch durch Aufnahme einer entsprechenden Schutzrechtserklärung (Disclaimer) verteidigt.“ Was für deutsche Patente die Rettung darstellen kann (Disclaimer bzw. abwägende Auslegung), funktioniert bei deutschen Teilen europäischer Patente also nicht.

Zu entscheiden war über die Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents. Als Nichtigkeitsgrund wurde unter anderem eine unzulässige Erweiterung geltend gemacht. Nach dem erteilten Patentanspruch sollte die geschützte Fettabsaugvorrichtung einen Zwischenraum bestimmter Größe aufweisen, wobei der Zwischenraum groß genug ist, dass die Vibration die Ablösung des Fetts auslösen kann (Merkmal 1.9.1). Im Streitpatent offenbart war aber nur ein Zwischenraum zwischen der Kanüle und dem Gehäuse zu folgendem technischen Zweck: „Um die Nutationsbewegung zu erlauben, ist zwischen der Kanüle und dem Griff ein freier Raum 18 vorgesehen“.



Maßgeblich für die Beurteilung einer identischen und den Inhalt der Anmeldung nicht erweiternden Offenbarung ist das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Patentanmeldung. Dieser muss den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs identisch dem Inhalt der Offenbarung der gesamten Anmeldeunterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörig entnehmen können. Für die Beurteilung sind die auch für die Neuheitsprüfung und die Prioritätsbeanspruchung geltenden Anforderungen der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung anzuwenden. Deshalb sind nicht ausreichend offenbart weitergehende, den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmende Erkenntnisse, die der Fachmann auch nicht als selbstverständlich mitliest, sondern zu denen er durch Ergänzung der Offenbarung auf Grund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Erfordernis der identischen Offenbarung in einer Weise anzuwenden ist, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat. Eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung ist zu vermeiden.

Unter Anwendung dieser Grundsätze folgert das Bundespatentgericht, dass der Anspruch 1 mit dem Merkmal 1.9.1 eine gegenüber dem Inhalt der Anmeldung unzulässig erweiterte Lehre dahingehend aufweist, dass der Zwischenraum in einen Wirkzusammenhang mit dem Vibrationsanteil und einem erstmals einbezogenen Leistungserfolg (der Ablösung des Fettes) gesetzt wird. Demgegenüber war in der Anmeldung zu Fig. 4 nur ausgeführt, dass ein Zwischenraum vorhanden ist, um die Nutationsbewegung zu erlauben. Durch die Patentanmeldung war also kein unmittelbarer Beziehungszusammenhang zwischen Zwischenraum und Nutations-

bewegung und dem insoweit enthaltenen Vibrationsanteil hergestellt: Es war nur erläutert, dass die Vibration der Kanüle die Ablösung des Fetts bewirkt, aber für einen Wirkzusammenhang zwischen Zwischenraum und Nutationsbewegung fehlte in den Anmeldeunterlagen jeglicher Hinweis.

Daher hat das Bundespatentgericht unter Anwendung der Art. 123 (2) und (3) EPÜ das Patent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt.

Allerdings verweist das Gericht in den Urteilsgründen darauf, dass das Ergebnis der Nichtigkeit fraglich erscheine. Denn vieles spreche dafür, dass Merkmal 1.9.1 die ursprünglich offenbarte technische Lehre nur konkretisiere und damit einschränke. Nicht jedoch spreche dieses Merkmal einen anderen technischen Aspekt an, welcher die ursprüngliche Lehre zu einer anderen technischen Lehre macht. Denn die Ausgestaltung der beanspruchten Fettabsaugvorrichtung erweise sich nur als spezieller, ohne dass deren Wirkungsweise und das wesentliche Konstruktionsprinzip verändert werden. Hierfür spreche auch, dass die Aufnahme von Merkmal 1.9.1 nicht zu einer Verschiebung des sich aus Art. 64 EPÜ, §§ 9, 10 PatG ergebenden Schutzzumfangs führe, sondern diesen nur im Hinblick auf die konkretisierte Ausgestaltung des Zwischenraums beschränke. Insoweit scheint das Gericht also Parallelen zu den oben erwähnten Konstellationen zu erkennen, in denen das EPA ausnahmsweise einen Ausweg aus der Zwickmühle erkannt hatte.

Die Voraussetzungen für diese Ausnahme waren jedoch nicht hinreichend deutlich erfüllt, so dass das Bundespatentgericht keine Möglichkeit sieht, die mit der uneigentlichen Erweiterung des Streitpatents verbundene Annahme einer unentrinnbaren Falle im Hinblick auf Art. 123 (2) und (3) EPÜ zu verneinen.

## BEWERTUNG

Das Bundespatentgericht hat deutlich erkennen lassen, dass es die Entscheidungspraxis des EPA nicht für interessengerecht hält. Bis auf Weiteres bestehen aufgrund der eindeutigen Gesetzeslage in Art. 123 (2) und (3) EPÜ

unverändert hohe Erfolgsaussichten, in Nichtigkeitsklagen gegen den deutschen Teil europäischer Patente unzulässige Erweiterung geltend zu machen.

Allerdings hat der Patentinhaber gegen das Urteil Berufung eingelegt. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs bleibt also abzuwarten, zumal der X. Senat in der Entscheidung *Winkelmesseinrichtung* die deutschen und europäischen Regelungen zur unzulässigen Erweiterung als „weitgehend gleichgelagert“ angesehen hatte. Im Ergebnis ist vom Bundesgerichtshof eine Klarstellung zu erwarten. Es wird interessant sein zu beobachten, ob es dem Bundesgerichtshof gelingt bzw. ob es überhaupt möglich ist, angesichts des in

Art. 123 (2) und (3) EPÜ zum Ausdruck gekommenen gesetzgeberischen Willens und der Grenzen der richterlicher Rechtsfortbildung eine vom Bundespatentgericht abweichende Entscheidung zu treffen.

Solange die Rechtspraxis zwischen EPA einerseits und den deutschen Gerichten andererseits nicht vereinheitlicht ist, kann es im Einzelfall ratsam sein, ein paralleles deutsches Patent anzumelden. (Förster/Unland)

### III. SONSTIGE MATERIELL-RECHTLICHE FRAGEN

#### 8. Verwertungsbefugnisse in Erfindungsgemeinschaften

*OLG Düsseldorf, Urteil vom 7. August 2014, I-2 U 91/13 – Garagentor*

##### HINTERGRUND

Nachdem zuletzt mehrere instanzgerichtliche Urteile bekannt geworden sind, die sich mit den Voraussetzungen der Miterfinderschaft beschäftigt haben, ist nun wieder einmal ein Urteil zu den Verwertungsbefugnissen in Erfindungsgemeinschaften ergangen.

Seit 2005 ist auf diesem Feld das Urteil *Gummielastische Masse II* das Maß der Dinge. Der Bundesgerichtshof hatte dort den finanziellen Ausgleichsansprüchen zwischen Teilhabern einer Erfindung eine deutliche Grenze gezogen: Solche Ausgleichsansprüche bestehen nicht ohne Weiteres: Wer an der Erfindungsbearbeitung anderer Teilhaber finanziell partizipieren

möchte, muss eine entsprechende Vereinbarung oder einen Beschluss herbeiführen und nötigenfalls seinen in § 745 Abs. 2 BGB verbrieften Anspruch auf interessengemäße Verwertungsregelung geltend machen.

In dem nachfolgend referierten Fall stand nun eine solche „interessengemäße Verwertungsregelung“ in Rede. Das Urteil führt zu einer Wiederauferstehung des finanziellen Ausgleichsanspruchs, der nach *Gummielastische Masse II* nicht mehr relevant zu sein schien.

##### ENTSCHEIDUNG

Im Hintergrund der Entscheidung *Garagentor* stand ein langjähriger Rechtsstreit über die ideelle Beteiligung an zwei Patenten, die Mechanismen für Garagentor-Öffnungen schützen. In diesem Vorverfahren war entschieden worden, dass der Klägerin ein ideeller fünfprozentiger Anteil an den Streitpatenten zustehe. Der Fall konnte wohl nur deshalb diese Dynamik entwickeln, weil erhebliche Stückzahlen patentgemäßer Garagentore vertrieben worden waren.

Die Klägerin hatte sich die Beteiligung an dem Patent von einem Miterfinder abtreten lassen und bereits im September 2005 (noch im laufenden Vindikationsverfahren, in dem es um die Inhaberstellung ging) außergesetzlich Ausgleichsansprüche aus einer (hilfsweise behaupteten) Miterfinderstellung geltend gemacht. Das sollte sich im Nachhinein als geschickter Schachzug darstellen. Denn die Klägerin hatte damit zeitnah auf die Vorgaben des Urteils *Gummielastische Masse II* reagiert; sie hatte sich nicht auf den (vormals diskutierten) Ausgleichsanspruch aus § 743 Abs. 2 BGB verlassen, sondern den Streit auf eine andere Ebene gehoben.

Im Weiteren war es so, dass die Beklagte die Erfindung umfangreich nutzte, die Klägerin sich aber einer Nutzung enthielt (obwohl sie Wettbewerberin auf dem Gebiet der Garagentore war).

Das Oberlandesgericht hat nun für diese konkrete Situation entschieden, wie eine interessengemäße Verwertungsregelung nach § 745 Abs. 2 BGB ausgestaltet sein kann.

Erstens spricht das Gericht der Klägerin den Ausgleichsanspruch dem Grunde nach zu. Das gesetzliche Kriterium der Billigkeit verlange eine objektive Bewertung der beiderseitigen Interessenlage, was Zugeständnisse und Gegenleistungen einschließe, auf die sich der benutzende Teilhaber in Anbetracht der gegenläufigen Interessenlage des anderen Teilhabers auch zu seinem Nachteil redlicherweise einlassen müsse. Keine Bedeutung habe, ob die Erfindungsnutzung durch den einen Teilhaber freiwillig unterbleibe oder aber bestimmten äußeren, gegebenenfalls sogar zwingenden Gründen geschuldet sei: Auch derjenige, der benutzen

könnte, aber hiervon aus welchen Gründen auch immer absieht, könne unter Umständen eine Ausgleichszahlung verlangen.

Zweitens: Dieser Ausgleichsanspruch entstehe aber nur dann, wenn der Benutzende auch von demjenigen Erfindungsbeitrag Gebrauch macht, den der nicht oder wenig benutzende andere Teilhaber beigesteuert hat. An dieser Stelle schließt das Gericht eine „spezifische“ Verletzungsdiskussion an, die im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis kommt, dass von dem ideellen fünfprozentigen Anteil der Klägerin jeweils Gebrauch gemacht

wurde (weil der betreffende Beitrag in den Anspruch 1 eingeflossen war). Denn genau von dieser Verwertung einer fremden Erfindungsleistung hänge es ab, ob die Patentbenutzung gerechterweise zu einer Teilhabe des Dritten an den wirtschaftlichen Erträgen der Benutzungshandlungen verpflichtet.

Drittens sei die aus Gründen der Billigkeit geschuldete Geldkompensation im Wege einer angemessenen Lizenzgebühr zu bestimmen.

## BEWERTUNG

Entscheidungen zu Erfindungsgemeinschaften sind hochwillkommen. Die Häufigkeit gemeinschaftlich gehaltener Patente steht immer noch in krassem Missverhältnis dazu, wie selten die Gerichte Gelegenheit bekommen, sich mit den (schwierigen) Rechtsfragen zu befassen, die in diesem Kontext entstehen (siehe dazu auch meinen Aufsatz in GRUR 2007, 89). So dürfte auch dieses Urteil einige Beachtung finden – konkretisiert es doch zum ersten Mal, was in *Gummi-elastische Masse II* angelegt war.

In der Sache aber sind Diktum und Begründung des Urteils bedenklich.

Dass der Ausgleichsanspruch nur dann entstehen soll, wenn der Anspruchsteller in der Benutzungsform eine Verwirklichung seiner eigenen Gedanken wiederfindet, mag man noch hinnehmen. Denn dieser Gedanke trägt immerhin einen allgemeinen Gerechtigkeits-Kern in sich: Partizipieren soll man nur daran, was auf eigene gedankliche Leistung zurückzuführen ist. Allerdings ist der Gedanke dogmatisch nicht einfach zu begründen: Er separiert, was doch erst zusammengenommen zu einem einheitlichen Recht, dem Patent, geworden ist. Von daher wäre leichter zu begründen, dass die Ausgleichspflicht immer eintritt, wenn von der Lehre des (Gesamt-) Patents Gebrauch gemacht wird: Denn die Einzelbeiträge sind für sich genommen nichts; erst zusammen ergeben sie überhaupt das Patent, das als solches verwertbar ist. Der Erteilungsakt stellt insofern eine Zäsur der Rechtsentstehung dar. Zudem dürften sich nun für die Praxis ganz neue Probleme ergeben und wir müssen nun lernen, Verletzungsprüfungen (bezie-

ungsweise genauer: „Benutzungsprüfungen“) für Teile des Patents anzustellen.

Für dogmatisch und rechtspolitisch verfehlt halte ich die Entscheidung insofern, als sie den Ausgleichsanspruch unabhängig davon zuerkennt, ob der Anspruchsteller freiwillig oder erzwungenermaßen nicht verwertet. § 745 Abs. 2 BGB stellt für die Begründung des Ausgleichsanspruchs ganz bewusst auf das Interesse beider Teilhaber ab. Insofern müssten doch, so möchte man meinen, die Gründe für die Nichtbenutzung des Anspruchstellers eine ganz erhebliche Bedeutung haben: Hätte er selbst die Chance gehabt, die Erfindung zu verwerten, so hätte er diese Chance nutzen können. Warum sollte er sich dann zurücklehnen können und den anderen Teilhaber allein das betriebswirtschaftliche Risiko der Verwertung tragen lassen?

Es ist zu vermuten, dass es die spezifische Situation des Einzelfalls war, die das Oberlandesgericht hier geleitet hat. Immerhin stand ja über Jahre hin (während des Vindikationsprozesses) nicht fest, wer denn nun rechtmäßiger Inhaber der Patente war. Insofern hatte die Klägerin möglicherweise die Benutzung einfach deshalb unterlassen, weil sie sich drohenden Unterlassungsansprüchen ausgesetzt sah. Falls es diese (durchaus nachvollziehbaren) Gründe waren, die das Gericht zu der Entscheidung geführt haben, so sind sie leider in der Urteilsbegründung nicht zum Ausdruck gekommen.

Ferner erschließt sich nicht unmittelbar, warum das Gericht die Revision nicht zugelassen hat. Nach meinem Dafürhalten handelt es sich hier deutlich um eine Frage

der Fortbildung des Rechts. Es geht um nicht weniger als darum, wie sich die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze der § 741 ff. BGB im Bereich des Immaterialgüterrechts lesen lassen. Das hätte ein höchst-richterliches Urteil verdient.

Insgesamt sind für den Praktiker allerdings wichtige Gesichtspunkte aufgezeigt, an denen sich die Düsseldorfer Rechtsprechung ausrichten wird. Und eines steht ohnehin fest und musste zum ersten Mal vorexerziert

werden: Ausgleichsansprüche nach § 745 Abs. 2 BGB sind möglich. Wie es vom Bundesgerichtshof vorgezeichnet worden war, müssen sie aber (möglichst ausdrücklich) geltend gemacht werden. So wie es die Klägerin hier getan hatte. (Henke)

## 9. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze

### *Schlussanträge d. Generalanwalts Wathelet vom 20. November 2014 – Huawei ./ ZTE*

#### HINTERGRUND

Die kartellrechtlichen Schranken bei der Durchsetzung von standardessentiellen Patenten (SEP) beschäftigen die Gerichte in Deutschland und Europa nun bereits seit mehreren Jahren. Dabei geht es in erster Linie um die Frage, unter welchen Voraussetzungen sich der Verletzer gegen den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers damit verteidigen kann, dass ihm unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten eine Lizenz an dem SEP zusteht.

Für Deutschland hatte der Bundesgerichtshof diese Frage 2009 in der Entscheidung *Orange-Book-Standard* zunächst weitgehend geklärt. Danach waren der Verteidigung mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand enge Grenzen gesetzt, in der Praxis war diese Strategie in den Folgejahren kaum jemals erfolgreich.

Eine Wende deutete sich jedoch an, als die Kommission gegen Samsung und Motorola Kartellverfahren einleitete, weil diese in Deutschland gegen Apple Unterlassungsansprüche aus verschiedenen SEP durchgesetzt hatten. In einer Pressemitteilung erklärte die Kommission, dass es aus ihrer Sicht kartellrechtlich problematisch sei, wenn ein standardessentielles Patent

gegen einen Verletzer durchgesetzt werde, der bereit ist, eine Lizenz zu akzeptieren. Dies veranlasste das Landgericht Düsseldorf im Frühjahr 2013 dazu, das Verletzungsverfahren zwischen Huawei und ZTE auszusetzen und dem EuGH zur Vorabentscheidung über die Frage vorzulegen, wann der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand berechtigt ist.

Vor der mündlichen Verhandlung vor dem EuGH veröffentlichte die Kommission im Frühjahr 2014 ihre Entscheidungen gegen Motorola und Samsung. Darin formulierte die Kommission einen „safe harbor“ für Verletzer von SEP: Sofern sich der Verletzer dazu bereit erklärt, eine Lizenz am Klagepatent zu nehmen und die angemessenen Lizenzbedingungen von einem Gericht oder Schiedsgericht festlegen zu lassen, kann der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch nicht länger durchsetzen. Damit könnte jeder Verletzer durch eine bloße Absichtserklärung den gesetzlichen Unterlassungsanspruch des Patentinhabers vereiteln. Vor diesem Hintergrund waren die Schlussanträge des Generalanwaltes im Vorlageverfahren vor dem EuGH mit großer Spannung erwartet worden.

#### SCHLUSSANTRÄGE

Generalanwalt Wathelet hat in seinen Schlussanträgen einen Mittelweg zwischen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Sachen *Orange-Book-Standard* einerseits und der Auffassung der Kommission andererseits gesucht.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes hält der Generalanwalt deshalb nicht für anwendbar, weil es sich bei dem der damaligen Entscheidung zugrunde liegenden Standard um einen sogenannten de-facto-Standard gehandelt hat. Es habe daher damals für den Patentinhaber keine Verpflichtung gegeben, seine Patente zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Andererseits kritisierte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen die Auffassung der Kommission: Die von der Kommission

verlangte Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers sei zu vage und zu unverbindlich, um den Unterlassungsanspruch des Inhabers eines SEP zu beschränken.

Nach diesen Ausgangsüberlegungen wendet sich der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen der Frage der marktbeherrschenden Stellung zu. Allein die Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes für sich genommen könne keine marktbeherrschende Stellung sondern allenfalls eine Vermutung hierfür begründen. Da diese Frage nicht Teil der Vorlage an den EuGH war, war eine weitere Prüfung rechtlich nicht möglich; der Generalanwalt macht jedoch deutlich, dass grundsätzlich im Einzelfall vom nationalen Gericht festgestellt werden müsse, ob ein SEP eine marktbeherrschende Stellung

vermittelt. Insbesondere müsse es möglich sein, die Vermutung einer marktbeherrschenden Stellung, die durch die Standardessentialität eines Patents begründet werden kann, durch substantiierte Angaben zu widerlegen.

Sodann befasst sich der Generalanwalt mit dem Ausgleich, der aus seiner Sicht im vorliegenden Fall zwischen dem Recht des geistigen Eigentums einerseits und dem Kartellrecht andererseits gefunden werden muss. Ausgangspunkt seiner Erwägungen ist dabei, dass die Ausübung eines Patents und die Durchsetzung eines entsprechenden Unterlassungsanspruchs grundsätzlich kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sein kann. Vielmehr stelle jede Beschränkung dieses Unterlassungsanspruchs einen erheblichen Eingriff in das Recht des geistigen Eigentums dar, der nur unter außergewöhnlichen und genau bestimmten Umständen zugelassen werden könne.

Allerdings weist der Generalanwalt darauf hin, dass die Einbringung des Patents von Huawei in den Mobilfunkstandard zu einer technologischen Abhängigkeit von ZTE geführt habe. Dies sei Huawei nach den Statuten der ETSI nur deshalb möglich gewesen, weil Huawei sich verpflichtet hat, jedem Benutzer des Standards (und somit auch ZTE) zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz unter dem Patent zu gewähren. Damit beruhe die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers, die durch die Einbringung des Patents in den Standard entstanden ist, letztlich auf dessen Bereitschaft, das Patent zu bestimmten Bedingungen an Dritte zu lizenzieren. In einer solchen Situation könne die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus dem Patent einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen. Allerdings müsse hierfür sowohl das Verhalten des Patentinhabers als auch das Verhalten des Patentverletzers im Einzelfall nicht näher geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund formuliert der Generalanwalt sodann konkrete Anforderungen an das Verhalten von Patentinhaber und Patentverletzer:

Grundsätzlich sei es nicht unangemessen, wenn der Patentverletzer zunächst die Benutzung des Patents aufnimmt und erst danach in Verhandlungen über einen Lizenzvertrag mit dem Patentinhaber eintritt. Vielmehr müsse der Patentinhaber den ersten Schritt vornehmen und den Patentverletzer auf die Patentverletzung hinweisen, wobei er das relevante SEP identifizieren und darlegen müsse, worin aus seiner Sicht die Verletzung besteht. Darüber hinaus müsse der Patentinhaber dem Verletzer einen schriftlichen Lizenzvertrag anbieten, der alle üblicherweise in einem Lizenzvertrag der betreffenden Branche enthaltenen Bedingungen aufweist, insbesondere die genaue Höhe der Lizenzgebühr und die Art ihrer Berechnung.

Daraufhin sei der Patentverletzer am Zug. Nimmt dieser das Angebot des Patentinhabers nicht an, muss er dem Patentinhaber – nach Ansicht des Generalanwalts – kurzfristig ein angemessenes schriftliches Gegenangebot zu den Klauseln unterbreiten, mit denen er nicht einverstanden ist. Lässt sich der Patentverletzer demgegenüber nicht ernsthaft auf die Vertragsverhandlungen ein sondern verhält er sich rein taktisch oder zögerlich, sei der Patentinhaber nicht länger gehindert, seinen Unterlassungsanspruch durchzusetzen.

Sofern die Verhandlungen zwischen Verletzer und Patentinhaber nicht erfolgreich sind, könne das Verhalten des Patentverletzers nicht als zögerlich oder als nicht ernst gemeint angesehen werden, wenn er die Festsetzung der FRAND-Lizenzbedingungen durch ein Gericht oder ein Schiedsgericht verlangt. In diesem Fall könne der Inhaber des Patents jedoch vom Verletzer die Stellung einer Sicherheit für die im Streit stehenden Lizenzgebühren in Form einer Bankbürgschaft oder durch Hinterlegung verlangen.

Das Gleiche soll nach Auffassung des Generalanwalts gelten, wenn sich der Patentverletzer in den Verhandlungen das Recht vorbehält, nach Abschluss des Lizenzvertrags die Rechtsbeständigkeit oder Verletzung des Patents vor einem Gericht oder Schiedsgericht anzuzweifeln.

Die Stellungnahme des Generalanwalts ist weder für den EuGH noch für die nationalen Gerichte bindend. Gleichwohl kommt ihr erhebliches Gewicht zu. Wie bereits eingangs erwähnt, schließt sich der Gerichtshof in seinen Urteilen in der Mehrheit der Fälle den Ausführungen des Generalanwalts an. Es besteht daher eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Endurteil des Gerichtshofs in eine ähnliche Richtung weisen wird wie die Schlussanträge des Generalanwalts. Dabei ist allerdings davon auszugehen, dass die Ausführungen des EuGH im Endurteil weniger detailliert ausfallen werden, als die Erwägungen des Generalanwalts.

Inhaltlich zeichnet der Generalanwalt tatsächlich, wie von ihm selbst beabsichtigt, einen Mittelweg zwischen der bisherigen Rechtsprechung des BGH einerseits sowie den Entscheidungen der Kommission andererseits vor. Insbesondere werden die Rechte des Patentinhabers gegenüber dem zuletzt vorherrschenden Ansatz der Europäischen Kommission deutlich gestärkt. So macht der Generalanwalt klar, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zumindest dann zulässig ist, wenn sich der Patentverletzer nicht ernsthaft auf das Lizenzangebot des Patentinhabers einlässt oder aber versucht, den Abschluss eines Vertrages zu verzögern.

Eine Reihe zentraler Fragen bleibt jedoch nach wie vor der Klärung der nationalen Gerichte überlassen.

So bleibt beispielsweise die genaue Abgrenzung zwischen de-facto-Standard, auf die weder die Entscheidungen der Kommission noch die Stellungnahme des Generalanwalts Anwendung finden soll, gegenüber dem hier in Rede stehenden Mobilfunkstandard unscharf. Den Ausführungen des Generalanwalts lässt sich insoweit entnehmen, dass die strengen Anforderungen des Kartellrechts dann eingreifen sollen, wenn der Patentinhaber erst durch die Abgabe einer FRAND-Erklärung die Einführung seines Patents in den Standard ermöglicht – was bei de-facto-Standards nicht der Fall ist. Es ist abzuwarten, dass dieser Abgrenzungsfrage in künftigen Verletzungsverfahren erhebliche Bedeutung zukommen wird.

Darüber hinaus deutet der Generalanwalt in seiner Stellungnahme an, dass nicht jedes SEP seinem Inhaber zwangsläufig eine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Ob dies vorliegend der Fall war oder nicht, war nicht Gegenstand der Vorlagefrage und konnte daher nicht beantwortet werden. Allerdings zeigt der Generalanwalt in seiner Stellungnahme für Patentinhaber eine Möglichkeit auf, den strengen Anforderungen des Kartellrechts zu entgehen, indem sie darlegen, dass das jeweilige Patent zwar standardessentiell ist, aber keine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Dementsprechend dürfte auch diese Abgrenzungsfrage in Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen.

Ein dritter Aspekt, der in den nächsten Jahren durch die Rechtsprechung zu klären sein wird, ist die vom Generalanwalt skizzierte Festlegung von FRAND-Lizenzbedingungen im Wege eines Gerichts- oder Schiedsverfahrens. Selbst wenn ein Patentverletzer ein ernsthaftes Interesse an einer Lizenz unter dem von ihm verletzten SEP hat, wird in vielen Fällen eine Einigung auf Vertragsbedingungen kaum möglich sein, die beide Seiten als fair und angemessen erachten. Da sich der Patentverletzer in einer solchen Situation dem Unterlassungsanspruch nur dadurch entziehen kann, dass er die Festlegung solcher Bedingungen in das Ermessen eines Gerichts oder Schiedsgerichts stellt, werden entsprechende Höheprozesse in den kommenden Jahren voraussichtlich an Bedeutung gewinnen.

In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Fragen ungeklärt. So ist es prozessökonomisch kaum möglich, die Verletzung und Rechtsbeständigkeit von dutzenden oder gar hunderten Patenten gerichtlich zu klären, die bei Portfolio-Lizenzen oftmals Gegenstand eines Lizenzvertrages sind. Neben diesen prozessualen Fragen ist zudem materiell-rechtlich offen, was überhaupt „*fair reasonable and non-discriminatory*“ ist. Die wenigen Gerichtsentscheidungen, die sich bislang mit der Höhe angemessener Lizenzgebühren befassen, sind inhaltlich äußerst problematisch, so dass hier neue Wege beschritten werden müssen, um einen angemessenen Interessenausgleich zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer zu erzielen. (Müller)



## **HINTERGRUND**

Neben dem soeben vorgestellten Disput, der gleichsam auf der großen Bühne des Patentrechts ausgefochten wird, zeichnet sich noch eine weitere Entwicklung ab. Sie dürfte für Inhaber standardessentieller Patente wie auch für deren „Lizenzsucher“ von erheblicher Bedeutung sein.

Bislang war es eine häufig gesehene Verteidigung: Der Verletzer standardessentieller Patente (SEPs) gab sich konzilient und mimte den „guten“ Verletzer. Er überreichte vor dem Verletzungsgericht (typischerweise mit der Klageerwidmung) ein ordentlich nach den Grundsätzen der *Orange-Book-Standard-Rechtsprechung* ausgearbeitetes Lizenzangebot und begann, für Vergangenheit und Zukunft Lizenzgebühren zu hinterlegen. Dabei berechnete er die Lizenzgebühren aber auf eine Weise, die kein Patentinhaber akzeptieren konnte: Ausgehend von einer hypothetischen Gesamtlicenzbelastung für das Endprodukt wurde errechnet, welcher „Anteil“ dann auf das jeweilige Klagepatent entfallen würde (typischerweise im Mobilfunkstandard ungefähr 1/2000 der Gesamtlicenzbelastung). Sodann wurden für dieses Zweitausendstel Lizenzgebühren berechnet – und zwar nur für das jeweilige im Verfahren befindliche Klagepatent (nur für Deutschland und unter Nichtberücksichtigung des übrigen Patentportfolios der Klägerin).

In einem vielzitierten Aussetzungsbeschluss vom 27.05.2011 (7 O 65/10) hatte das Landgericht Mannheim ein solches Lizenzangebot im Sinne der Patentverletzerin akzeptiert und der Patentinhaberin ins Stammbuch geschrieben, sie dürfe die begehrte „Einzellizenz“ am Klagepatent aus kartellrechtlichen Gründen nicht verweigern. Patentinhaber könnten es gegenüber dem Lizenzsucher grundsätzlich nicht zur Bedingung machen, die Lizenz nur für ihr gesamtes Schutzrechtsportfolio erteilen zu wollen. Dem Lizenznehmer müsse freistehen zu entscheiden, ob und inwieweit Produkte mit welchen Produktgestaltungen auf welchen räumlichen Märkten verbreitet werden sollten. Eine Ausnahme könne sich nur dann ergeben, wenn das lediglich auf eine Einzellizenz am Klagepatent abzielende Begehren des Lizenzsuchers missbräuchlich sei. Das wären dann in jenem Verfahren 7 O 65/10 Raten von wenigen tausend Euro jährlich gewesen – obwohl die Patentinhaberin doch ein großes Elektronikunternehmen war und obwohl die Beklagte weltweit baugleiche Mobiltelefone in Verkehr brachte.

## **ENTSCHEIDUNG**

In dem vergleichbar gelagerten Fall *DVD-Forum* ist es nun zwar ebenfalls zu einer Aussetzung gekommen. Allerdings nur aufgrund des laufenden EuGH-Verfahren Huawei ./. ZTE – und nicht aufgrund des territorial und sachlich beschränkten Lizenzangebots der Beklagten.

Auch hier hatten die beiden Parteien gegenseitig Lizenzangebote gemacht, die sie jeweils für „FRAND“ hielten. Beide Parteien hatten zudem die Möglichkeit offen gelassen, die Frage der Lizenzhöhe in einem Folgeprozess durch ein Gericht bestimmen zu lassen – allerdings wollte die Beklagte die Lizenz nur auf das jeweilige Klagepatent und auf Deutschland erstreckt wissen

(weshalb sie pro Quartal einen dreistelligen Euro-Betrag hinterlegte), während die Patentinhaberin das Angebot auf ihr gesamtes weltweites Patentportfolio richtete. Auch hier ist die Klägerin ein weltweites Elektronikunternehmen mit einer Vielzahl von standardessentiellen Patenten und die Beklagte vertreibt weltweit baugleiche Geräte.

In dieser Situation urteilt das Landgericht Mannheim nun anders als in dem Verfahren 7 O 65/10: In dem EuGH-Verfahren gehe es unter anderem um die Frage, ob das europäische Kartellrecht besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft

des Patentinhabers oder das Lizenzangebot des Lizenzsuchers stellt und ob das Angebot gegebenenfalls sämtliche Regelungen enthalten muss, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind. Das Landgericht Mannheim meint nun, dass (falls die oben genannten Fragen zu bejahen seien) sich die Klägerin möglicherweise mit Erfolg darauf berufen könne, dass in vergleichbaren Fällen üblicherweise eine weltweite Portfolio-Lizenz vereinbart wird.

Zu dieser entscheidungstragenden Begründung konnte sich das Landgericht Mannheim wohl auch deshalb durchringen, weil die Klägerseite diesmal (anders als in dem Verfahren 7 O 65/10) deutlich „stärker“ vorgetragen und substantiiert hatte, dass tatsächlich ein weltweit verletztes Patentportfolio und auch weltweit identische Produkte vorlagen.

## BEWERTUNG

Auch wenn es noch nicht in Stein gemeißelt ist: Es ist sehr begrüßenswert, dass das Landgericht Mannheim zu erkennen gegeben hat, von dem sperrigen Beschluss 7 O 65/10 abzuweichen. Dieser Beschluss war wohl einer spezifischen prozessualen Situation geschuldet – aber er war kaum dogmatisch vertretbar und führte auch zu falschen Ergebnissen.

Dogmatisch verfehlt war der frühere Beschluss, weil er verkannte, dass Patentrecht und Kartellrecht nicht kongruent zueinander sind. Mit dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch geht es um ein territorial begrenztes Schutzrecht, das von Garmisch bis Flensburg reicht. Im Kartellrecht aber geht es um „Märkte“, die weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus weisen und – möglicherweise – die ganze Welt umfassen. Auch werden durch einzelne Produkte regelmäßig nicht nur einzelne Patente verletzt, sondern mehrere. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn ein Patentinhaber ein größeres standardessentielles Patentportfolio hält.

Dass 7 O 65/10 auch zu inhaltlich falschen Ergebnissen führt, wird angesichts der geringfügigen Lizenzzahlungen deutlich. Hätte 7 O 65/10 Bestand, so würde es die deutsche Gerichtsbarkeit zulassen, dass dem

Dennoch meinen wir, hier einen klaren Sinneswandel bei dem Gericht zu erkennen. Das erwartete EuGH-Urteil insoweit antizipierend, dass sich die Parteien im Rahmen des „Üblichen“ halten müssen, wenn sie sich auf dem Gebiet des kartellrechtlich Zulässigen bewegen wollen, steht zu vermuten, dass Patentverletzer in Zukunft nicht mehr so billig davonkommen, wie es seit dem Beschluss 7 O 65/10 der Fall war. Wenn sich Patentverletzer auf den FRAND-Einwand berufen, dann müssen sie auch tatsächlich ein den Usancen der Branche entsprechendes Angebot vorlegen; sie können nicht nur das ins Feld geführte Klagepatent im Wege eines „Einzellizenzvertrags“ aus dem Weg räumen.

Patentinhaber für „geringes Geld“ seine schärfsten Waffen abgekauft werden. Denn eines steht fest: Sobald der deutsche Teil des Patentportfolios lizenziert ist, ist es mit der Lizenzierungskampagne vorbei. Kein Patentinhaber kann es heute ernsthaft in Betracht ziehen, ein weltweites Portfolio in sämtlichen (oder auch nur in den großen) Industrienationen durchzusetzen. Die Transaktionskosten würden bei weitem dasjenige übersteigen, was durch den Lizenzvertrag erlöst werden kann.

Es ist gerade diese deutsche Praxis gewesen, die nun im Verein mit der drohenden EuGH-Rechtsprechung schon zu Überlegungen der Industriepartner führt, aus der ETSI und dem Standardisierungsprogramm auszutreten. Das Landgericht Mannheim hat hier eine kleine Marke gesetzt und angedeutet, dass es möglicherweise nicht so schlimm kommen wird. Hoffentlich findet das Gericht Gelegenheit, diese Rechtsprechung zu bestätigen – und hoffentlich findet diese Rechtsprechung dann auch an anderen deutschen Gerichtsstandorten Anklang und Wiederholung. (Henke)

## IV. VERFAHRENSRECHT

### 10. Vorläufiger Rechtsschutz

#### *LG Düsseldorf, Urteil vom 8. Mai 2014, 4a O 66/13 – Reinigungsroboter*

##### HINTERGRUND

In dem vorliegenden Urteil befasst sich das Landgericht Düsseldorf mit den Anforderungen an den Rechtsbestand des Patents im Verfügungsverfahren. Grundsätzlich kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur dann in Betracht, wenn das Verfügungspatent bereits ein kontradiktorisches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat und sein Rechtsbestand daher als hinreichend gesichert gelten kann.

Hierzu hat das Oberlandesgericht Düsseldorf in der viel beachteten *Olanzapin*-Entscheidung (Urteil vom 29.05.2008, ZW 47/07) eine – allerdings eng begrenzte – Ausnahme formuliert. Mit der vorliegenden Entscheidung skizziert das Landgericht eine weitere Ausnahmekonstellation.

##### ENTSCHEIDUNG

Die Verfügungsklägerin war eingetragene Inhaberin eines Antriebs- und Steuerungssystems für einen Roboter. Dieses Patent war vor Einleitung des Verfahrens noch nicht Gegenstand eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens geworden.

Am 29. Juli 2013 beantragte die Verfügungsklägerin vor dem Landgericht Düsseldorf den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Verfügungsbeklagte. Mit Beschluss vom 14. August 2014 erließ das Gericht die beantragte Unterlassungsverfügung gegen die Verfügungsbeklagte ohne vorherige mündliche Verhandlung. Der Beschluss wurde der Beklagten noch am selben Tag auf einer Messe in Berlin zugestellt.

Am 10. Januar 2014, mithin knapp fünf Monate nach Erlass der einstweiligen Verfügung, erhob die Verfügungsbeklagte Nichtigkeitsklage gegen das Verfügungspatent. Am 28. Januar 2014 legte sie Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung ein und stellte zugleich einen Antrag auf vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung.

Das Landgericht Düsseldorf hat den Antrag auf vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung zurückgewiesen und die einstweilige Verfügung mit dem Urteil vom 8. Mai 2014 bestätigt. Das Gericht erkennt in seinem Urteil, dass das Verfügungspatent durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird und geht von einem ausreichend gesicherten Rechtsbestand des Verfügungspatents aus. Zwar sei für den Erlass einer einstweiligen Verfügung grundsätzlich der hinreichend gesicherte Bestand des Verfügungsschutzrechts erforderlich, was im Regelfall nur dann zu bejahen sei, wenn das Schutzrecht einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage überstanden hat.

Dies war vorliegend nicht der Fall. Allerdings sah das Gericht im vorliegenden Fall ausnahmsweise keinen Anlass, besondere Anforderungen an den Nachweis des Rechtsbestands des Verfügungsverfahrens zu fordern. Denn dadurch, dass die Verfügungsbeklagte erst fünf-einhalb Monate nach Erlass der einstweiligen Verfügung Widerspruch gegen diese eingelegt habe, habe sie das Verfügungsverfahren praktisch wie ein Hauptsacheverfahren geführt. Die Beklagte habe in diesem Zeitraum

ausreichend Zeit für eine umfassende Recherche zum Rechtsbestand des Patents gehabt. In einem solchen Fall sei die Beschlussverfügung daher schon dann zu bestätigen, wenn der entgegengehaltene Stand der

Technik keinen Anlass zur Aussetzung eines Hauptsacheprozesses gegeben hätte. Diese hohen Anforderungen sah das Landgerichts Düsseldorf im vorliegenden Fall jedoch nicht als erfüllt an, so dass die Verfügung im Ergebnis aufrecht erhalten wurde.

## BEWERTUNG

Mit dieser Entscheidung führt das Landgericht die bisherige Rechtsprechung der Düsseldorfer Gerichte fort (siehe dazu auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.07.2009, 2 U 87/08; LG Düsseldorf, Urteil vom 19.08.2004, 4b O 199/04). Auf den zweiten Blick wirft dieses Urteil des Landgerichts Düsseldorf jedoch Fragen auf.

Zuzustimmen ist dem Gericht zunächst darin, dass an den Rechtsbestand eines Patents im Verfügungsverfahren keine erhöhten Anforderungen gestellt werden sollten, wenn der Verfügungsbeklagte das Verfahren wie einen Hauptsacheprozess betreibt. In einem normalen Patentverletzungsverfahren hat der Beklagte nach Klageerhebung in der Regel drei bis vier Monate Zeit, um den Rechtsbestand des Klagepatents zu recherchieren, eine Nichtigkeitsklage einzureichen und mit der Klageerwidderung die Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf den fehlenden Rechtsbestand zu beantragen. Lässt der Beklagte sich im Verfügungsverfahren mit der Einreichung des Widerspruchs ebenfalls mehrere Monate Zeit, um zwischenzeitlich den Rechtsbestand ausführlich zu recherchieren, so ist zunächst nicht ersichtlich, weshalb an den Rechtsbestand andere Anforderungen gestellt werden sollten als im Hauptsacheprozess.

Allerdings vermag dies nicht zu erklären, weshalb das Landgericht Düsseldorf im vorliegenden Verfahren eine Verfügung – ohne mündliche Verhandlung und damit Anhörung des Beklagten – zunächst überhaupt erlassen hat. Grundsätzlich ist hierfür der gesicherte Rechtsbestand des Verfügungspatents erforderlich, wovon auszugehen ist, wenn das Patent ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat, was hier jedoch nicht der Fall war. Weshalb das Gericht zum Zeitpunkt des Erlasses der einstweiligen Verfügung von diesem Grundsatz abgewichen ist, lässt die Entscheidung nicht erkennen.

Für die Praxis zeigt das vorliegende Urteil indessen, dass der Verfügungsbeklagte umgehend mit einem Widerspruch gegen eine einstweilige Verfügung vorgehen sollte. Tut er dies nicht, so läuft er Gefahr, dass das Gericht den Rechtsbestand anhand der strengen Maßstäbe eines Hauptsacheverfahrens beurteilt. Dies bedeutet für den Verfügungsbeklagten einen erheblichen taktischen Nachteil, der (wie im vorliegenden Fall) zum Verlust des Verfahrens führen kann. (Müller)

## 11. Zwangsvollstreckung nach Vernichtung des Patents

**BGH, Beschluss vom 8. Juli 2014, X ZR 61/13 – Kurznachrichtenfunktion I**

**BGH, Beschluss vom 19. September 2014, X ZR 61/13 – Kurznachrichtenfunktion II**

### HINTERGRUND

Im Sommer 2014 hat der Bundesgerichtshof kurz hintereinander in demselben Verfahren zwei Beschlüsse zur vorläufigen Einstellung der Zwangsvollstreckung im Revisionsverfahren erlassen. Hintergrund beider Entscheidungen ist die dem deutschen Rechtssystem eigene Trennung des Patentverletzungsverfahrens von dem oftmals als Verteidigung erhobenen Rechtsstandsverfahren.

Die Verfahrensdauer von Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist erheblich länger als die der Patentverletzungsprozesse, die vor den ordentlichen Gerichten geführt werden. Dementsprechend ergeht

eine Entscheidung über die Verletzung des Patents in aller Regel, bevor das Bundespatentgericht über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents entschieden hat. Bisweilen kann zuvor sogar das Verletzungs-Berufungsverfahren abgeschlossen werden. Dadurch wird der Beklagte oftmals einer Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil ausgesetzt, ohne dass die Rechtsbeständigkeit des Patents gerichtlich überprüft wurde. Die beiden vorliegenden Beschlüsse des Bundesgerichtshofes befassen sich mit den Rechtsschutzmöglichkeiten des Beklagten in einer solchen Situation, insbesondere wenn bereits ein Urteil des Berufungsgerichts vorliegt.

### ENTSCHEIDUNGEN

Die Beklagte war vom Landgericht und Oberlandesgericht München wegen Verletzung des Klagepatents, das sich auf eine Kurznachrichtenfunktion von Mobiltelefonen bezog, unter anderem zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Rückruf verurteilt worden. Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München wandte sich die Beklagte mit der Nichtzulassungsbeschwerde, um eine Überprüfung des Berufungsurteils durch den Bundesgerichtshof zu erreichen. Vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Nichtzulassungsbeschwerde wurde das Klagepatent vom Bundespatentgericht für nichtig erklärt. Die Beklagte beantragte daraufhin, die Zwangsvollstreckung aus dem ohne Sicherheitsleistung vollstreckbaren Urteil des Oberlandesgerichts München gegen Sicherheitsleistung vorläufig einzustellen.

Mit dem Beschluss **Kurznachrichtenfunktion I** hat der Bundesgerichtshof diesen Antrag zurückgewiesen. Dabei stützt sich der Bundesgerichtshof auf die Vorschrift des § 719 Abs. 2 ZPO, der ausdrücklich die Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Revisionsinstanz regelt. Danach kommt eine Einstellung der

Zwangsvollstreckung aus dem Berufungsurteil nur dann in Betracht, wenn die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde und kein überwiegendes Interesse des Gläubigers entgegensteht.

Ein solcher nicht zu ersetzender Nachteil ist nach Auffassung des Bundesgerichtshofes im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben. Ein solcher Nachteil liege insbesondere nicht darin, dass das Klagepatent zwischenzeitlich durch Urteil des Bundespatentgerichts erstinstanzlich für nichtig erklärt wurde. Der Widerruf des Klagepatents in erster Instanz stelle für sich genommen keinen „nicht zu ersetzenden Nachteil“ im Sinne des § 719 Abs. 2 ZPO dar. Da das erstinstanzliche Urteil des Bundespatentgerichts nicht rechtskräftig war, fehlte dem im Verletzungsprozess ausgesprochenen Unterlassungsangebot nach Auffassung des Bundesgerichtshofes insbesondere nicht die materiell-rechtliche Grundlage.

Hiergegen wandte sich der Beklagte mit einer (wiederrum an den Bundesgerichtshof gerichteten) Anhörungsrüge. Daraufhin erging im September 2014 der Be-

schluss **Kurznachrichtenfunktion II**. Die vom BGH als Gegenvorstellung angesehene Anhörungsrüge führte die Beklagte diesmal zum Erfolg und veranlasste den Senat dieses Mal zur einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung. Zur Begründung führt der BGH aus, dass zwar die Voraussetzungen des § 719 Abs. 2 ZPO, der die Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Revisionsinstanz regelt, nicht vorlägen. Allerdings gelangt der Senat nunmehr zu der Auffassung, dass die für die Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Berufungsinstanz geltenden Vorschriften der §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO auf die Revision zumindest in Patentverletzungssachen analog anzuwenden seien. Eine Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil nach § 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO sei in der Berufungsinstanz regelmäßig angezeigt, wenn das Klagepatent im Laufe des Berufungsverfahrens erstinstanzlich durch das Bundespatentgericht für nichtig erklärt wird. Zwar gilt § 719 Abs. 1 ZPO nach seinem Wortlaut nur dann, wenn gegen ein vorläufig vollstreckbares Urteil Berufung eingelegt wird, der Bundesgerichtshof kommt jedoch hier zu dem Ergebnis, dass diese Vorschrift im Revisionsverfahren analog anzuwenden ist.

Sinn und Zweck der Differenzierung zwischen den Voraussetzungen des § 719 Abs. 1 ZPO, der eine Einstellung der Zwangsvollstreckung in das Ermessen des Gerichts stellt, und § 719 Abs. 2 ZPO, wonach eine

Einstellung der Zwangsvollstreckung nur dann in Betracht kommt, wenn dem Schuldner dadurch ein nicht zu ersetzender Nachteil droht, sei die erhöhte „Richtigkeitsgewähr“, die der Gesetzgeber Berufungsurteilen beimisst. Diese Wertung sei indessen auf die Besonderheiten der Verschränkung von Patentverletzungsprozessen und Patentnichtigkeitsverfahren nicht anwendbar. Denn das Berufungsgericht kann die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents auch im Berufungsprozess lediglich summarisch beurteilen. Im Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit fehle dem Berufungsurteil daher die erhöhte Richtigkeitsgewähr, die der Gesetzgeber grundsätzlich mit zweitinstanzlichen Entscheidungen verbindet. Gibt das Bundespatentgericht der Nichtigkeitsklage nach Erlass des Berufungsurteils statt, so werde dessen Richtigkeitsgewähr durch außerhalb dieses Urteils liegende Gründe erschüttert – und zwar im gleichen Maße wie die Richtigkeitsgewähr eines entsprechenden erstinstanzlichen Urteils.

Daher war im vorliegenden Fall nach Auffassung des Bundesgerichtshofes die entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Einstellung der Zwangsvollstreckung aus erstinstanzlichen Urteilen geboten. Diese analoge Anwendung von § 719 Abs. 1, § 707 Abs. 1 ZPO führte dann zur Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Berufungsurteil gegen Sicherheitsleistung der Beklagten.

## BEWERTUNG

Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in den Sachen *Kurznachrichtenfunktion I und II* sind bereits deshalb bemerkenswert, weil hier derselbe Senat in demselben Verfahren innerhalb von zwei Monaten seine eigene Rechtsprechung korrigiert hat. Nachdem der Bundesgerichtshof im Juli 2014 noch strikt an der Regelung des § 719 Abs. 2 ZPO zur Einstellung der Zwangsvollstreckung im Revisionsverfahren festgehalten und eine Einstellung der Zwangsvollstreckung abgelehnt hatte, korrigierte er diese Auffassung nur zwei Monate später, indem er sich zur analogen Anwendung der entsprechenden Vorschriften für die Zwangsvollstreckung aus Urteilen in der ersten Instanz durchrang.

Inhaltlich ist namentlich die zweite der besprochenen Entscheidungen durchweg zu begrüßen. Das Vertrauen in die Rechtsbeständigkeit eines Patents wird schwerwiegend erschüttert, wenn das Patent erstinstanzlich vom Bundespatentgericht widerrufen wird. In dieser Situation ist es grundsätzlich geboten, dem vermeintlichen Verletzer eine Abwehr der weiteren Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung zu ermöglichen. Da sich die Verletzungsgerichte sowohl in erster als auch in zweiter Instanz lediglich summarisch mit dem Rechtsbestand des Klagepatents befassen, kann insoweit für erstinstanzliche Urteile nichts Anderes gelten als für Urteile des Berufungsgerichts. (Müller)

## 12. Neues Verfahrensrecht für Patent-Nichtigkeitsverfahren

*BGH, Urteil vom 14. Januar 2014, X ZR 148/12 – Positionsdefiniertes Aufspannen*

*BGH, Urteil vom 20. März 2014, X ZR 128/12 – Arretiersystem*

### HINTERGRUND

Wie bekannt beruht das im Jahre 2009 erlassene Patentrechtsmodernisierungsgesetz auf dem Grundgedanken, dass die Aufklärung des Sachverhalts schwerpunktmäßig in dem Verfahren erster Instanz vor dem Bundespatentgericht erfolgen soll, damit sich der Bundesgerichtshof dann (jedenfalls im Prinzip) nur der Fehlerkontrolle widmen kann. Grundsätzlich sollen die

Ergebnisse des erstinstanzlichen Verfahrens zugrunde gelegt werden. Seit Mitte 2012 werden nun die ersten höchstrichterlichen Urteile bekannt, in denen sich das neue Verfahrensrecht in der Praxis bewährt (siehe dazu auch die letztjährige Ausgabe unserer Rechtsprechungsübersicht).

### ENTSCHEIDUNGEN

In dem diesjährigen Berichtszeitraum sind zwei wichtige Entscheidungen ergangen, die neuerlich (in Fortsetzung des Urteils BGH vom 28.05.2013, X ZR 21/12 – *Walzstraße*) Möglichkeiten dafür aufzeigen, dass sich der Patentinhaber auch in zweiter Instanz noch mit geänderten Ansprüchen verteidigen kann.

- In dem Verfahren **Positionsdefiniertes Aufspannen** hatte der Patentinhaber erst in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zu einer Anspruchsfassung gefunden, die zu einer patentfähigen Form des Patents führte.

Der Bundesgerichtshof erachtet die eingeschränkte Verteidigung des Streitpatents im konkreten Fall für zulässig und sieht dabei die beiden (kumulativ erforderlichen) Voraussetzungen des § 116 Abs. 2 PatG für gegeben an: Zum einen sei der Hilfsantragsachdienlich, da er in sachdienlicher Weise den Bedenken Rechnung trage, auf die der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hatte. Zum anderen konnte der Senat bei seiner Entscheidung Tatsachen zugrunde legen, die gemäß § 117 PatG ohnehin zugrunde zu legen waren. Dazu gehören gemäß § 531 Abs. 2 ZPO insbesondere auch Gesichtspunkte, die vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden sind. Vorliegend beruhte

die Neufassung des Antrags im Kern auf einem bereits erstinstanzlich gestellten Hilfsantrag, auf den es nach dem Rechtsstandpunkt des Bundespatentgerichts nicht ankam. Umformulierungen dieses Antrags wurden in zweiter Instanz nicht für so erheblich gehalten, dass damit die von § 117 PatG in Verbindung mit § 531 ZPO gezogenen Grenzen überschritten worden wären.

- Vergleichbar lagen die Dinge auch in dem Fall **Arretiersystem**. Auch hier hatte die Patentinhaberin den letztlich erfolgreichen Hilfsantrag erst im Berufungsverfahren gestellt. Aber dieser Antrag unterschied sich von einem früheren Hilfsantrag nur durch eine gewisse „Vereinfachung“. Er ergänzte den Patentanspruch 1 ausschließlich um die Merkmale des Unteranspruchs 2 und ließ die (noch erstinstanzlich mit aufgenommenen) Merkmale der Unteransprüche 4 und 5 weg.

Auch bei dieser Konstellation befindet sich die Patentinhaberin nach Auffassung des Bundesgerichtshofs noch im Rahmen des nach § 116 Abs. 2, 117 PatG iVm § 531 Abs. 2 ZPO Zulässigen.

## BEWERTUNG

---

Aufs Neue zeigt sich, dass der Bundesgerichtshof die Nöte des Patentinhabers ernst nimmt. Für ihn geht es ja (im Gegensatz zum Nichtigkeitskläger) ums Ganze. Die beiden Urteile des Bundesgerichtshofs tragen deutlich zur Vereinfachung des erstinstanzlichen Verfahrens bei und sind insofern auch prozessökonomisch: Auch unter dem Regime des neuen Verfahrensrechts sind Patentinhaber nicht dazu angehalten, jede beliebige Anspruchsformulierung bereits im ersten Verfahrenszug auf den Tisch zu legen.

Die Grenze desjenigen, was noch zweitinstanzlich nachgeschoben werden kann, dürfte dann erreicht sein, wenn der Patentinhaber nachlässig handelt. Hierzu sind aber noch keine Urteile ersichtlich. Bislang sind die Urteile des Bundesgerichtshofs stets liberal ausgefallen – zumindest was die Pflichten des Patentinhabers und Nichtigkeitsbeklagten angeht. (Henke)



## **BEARBEITUNG**

Harald Förster

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dr. jur. Tilman Müller

Dipl.-Phys. Jochen Unland

## **REDAKTION & LAYOUT**

Jessica Stehn-Bäcker

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/Creativeeye99,  
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

