

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2018



© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

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

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

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

INHALT

Überblick.....	2
I. Patentauslegung.....	3
1. Zweck- und Funktionsangaben in Patentansprüchen.....	3
<i>BGH, Urteil vom 24.04.2018, X ZR 50/16 – Gurtstraffer</i>	3
2. Verfahrens- vs. Vorrichtungsanspruch.....	6
<i>BGH, Urteil vom 30.01.2018, X ZR 27/16 – Wasserdichter Lederschuh</i>	6
3. Unteransprüche als Auslegungshilfe.....	8
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 03.05.2018, I-2 U 45/17 – Schutzmantel</i>	8
4. Sicht des Fachmanns zum Prioritätsdatum.....	10
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 12.07.2018, 4a O 39/18 – Antikörpergemisch</i>	10
II. Patentverletzung / Ansprüche.....	12
5. Vollstreckbarkeit des Auskunftsanspruchs.....	12
<i>BGH, Beschluss vom 25.09.2018, X ZR 76/18 – Werkzeuggriff</i>	12
6. Verletzung ohne "Allerweltszutaten" / Verhältnismäßigkeit des Rückrufanspruchs.....	14
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2018, 15U 43/15 – Beheizbarer Boden</i>	14
7. Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Schadensersatz.....	17
<i>OLG Düsseldorf, Beschluss v. 30.04.2018, I-15 W 9/18 – Rasierklingeneinheiten</i>	17
8. Vorbenutzungsrecht.....	19
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.03.2018, I-15 U 49/16 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen</i>	19
III. Rechtsbestand.....	22
9. Nächstliegender Stand der Technik / Maßnahmen im Griffbereich des Fachmanns.....	22
<i>BGH, Urteil vom 26.09.2017, X ZR 109/15 – Spinfrequenz</i>	22
<i>BGH, Urteil vom 27.03.2018, X ZR 59/16 – Kinderbett</i>	22
10. Unzulässige Erweiterung.....	25
<i>BGH, Urteil vom 07.11.2017, X ZR 63/15 – Digitales Buch</i>	25
IV. Sonstige materielle Themen.....	27
11. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze.....	27
<i>LG Mannheim, Urteil vom 28.09.2018, 7 O 165/16</i>	27
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 11.07.2018, 4c O 81/17</i>	27
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 09.11.2018, 4a O 16/17</i>	27
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 09.11.2018, 4a O 63/17</i>	27
12. Ergänzende Schutzzertifikate.....	30
<i>EuGH, Urteil vom 25.10.2018, C-527/17 – Boston Scientific / DPMA</i>	30
13. Miterfinderischer Beitrag / Lizenzerteilung in Erfindungsgemeinschaften.....	33
<i>OLG Düsseldorf, Beschluss vom 03.05.2018, 2 U 79/16 – Nassgranulierung</i>	33
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.07.2018, I-15 U 2/17 – Flammpunktprüfungsvorrichtung</i>	36
14. Arbeitnehmererfinderrecht.....	38
<i>OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.04.2018, 6 U 161/16 – Rohrleitungsprüfung</i>	38
15. Zwangslizenz.....	41
<i>BPatG, Urteil vom 21.11.2017, 3 Li 1/16 (EP) – Isentress II</i>	41
16. Gebrauchsmustergesetz.....	43
<i>BGH, Beschluss vom 27.03.2018, X ZB 18/16 – Feldmausbekämpfung</i>	43
V. Prozessuales.....	46
17. Verfügungsverfahren im gewerblichen Rechtsschutz.....	46
<i>BVerfG, Beschlüsse vom 30.09.2018, 1 BvR 1783/17 & 2421/17 – Waffengleichheit im Verfügungsverfahren</i>	46
18. Patent-eV nach erfolgreicher Einspruchsverhandlung.....	48
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 23.10.2018, 4c O 53/18 – Stents</i>	48
19. Zur Aussetzung bei anhängigem Einspruchsverfahren.....	50
<i>LG München I, Beschluss vom 21.09.2017, 7 O 15820/16 – Maskensystem</i>	50
20. Streitwert im Anmelderbeschwerde- und Einspruchsverfahren.....	52
<i>BGH, Beschluss vom 27.03.2018, X ZB 3/15 – Ratschenschlüssel II</i>	52

ÜBERBLICK

Durch unsere diesjährige Rechtsprechungsübersicht zieht sich die funktionale Patentauslegung wie ein roter Faden. Zweck- und Funktionsangaben im Patentanspruch können zur Rechtsbeständigkeit beitragen, wenn sie den beanspruchten Gegenstand aus Sicht des Fachmanns räumlich-konstruktiv beschreiben. Also wenn der Fachmann weiß, wie man die Zweck- und Funktionsangabe umzusetzen hat und wenn sich daraus für ihn tatsächlich konstruktive Vorgaben ergeben. Ist das der Fall, muss das Merkmal dann aber auch im Verletzungsprozess geprüft werden.

Um diese und ähnliche Fragen zur Patentauslegung, die Verletzungs- und Rechtsbestandverfahren gleichermaßen betreffen können, an einem Ort zusammenzuführen, weichen wir in dieser Ausgabe von unserer früheren Gliederung ab und führen einen Abschnitt ein, in dem wir

über Urteile berichten, die die Patentauslegung zum (Haupt-)Gegenstand haben.

Einstweilige Verfügungsverfahren könnten durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts erschwert werden. Insbesondere dann, wenn eine ex-parte-Verfügung (also ohne Anhörung des Gegners) erlassen werden soll.

Bei den Instanzgerichten ragt in diesem Jahr ein Urteil zur Vergabe von Lizenzen in Erfindungsgemeinschaften heraus. Und aus Düsseldorf gibt es interessante Wendungen für standardessentielle Patente, die insbesondere die Verwalter von Patentpools gerne hören werden.

April 2019

EISENFÜHR SPEISER

I. PATENT AUSLEGUNG

1. Zweck- und Funktionsangaben in Patentansprüchen

BGH, Urteil vom 24.04.2018, X ZR 50/16 – Gurtstraffer

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren Gelegenheit, zu zwei Klassikern des Patentrechts Stellung zu nehmen und dabei seine ständige Rechtsprechung fortzusetzen und zu konkretisieren. Zum einen zur Bedeutung von Zweck- und Funktionsangaben in Patentansprüchen und zum anderen – nicht minder interessant – zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit.

Im Gegensatz zu Verwendungsansprüchen, die den Schutzbereich des Patents nur auf eine konkrete Verwendung beschränken (vgl. auch BGH – *Cryptosporidium*, besprochen in unserer Rechtsprechungsübersicht 2017), werden Funktionsangaben in Ansprüchen seit jeher grundsätzlich nicht als beschränkend verstanden: Grundsätzlich möchte der Patentinhaber, der Funktionsangaben in den Anspruch aufgenommen hat, jedwede Verwendungsmöglichkeit unterbinden können (= absoluter Sachschutz). In besonderen Fällen können Zweck- und Funkti-

onsangaben allerdings auch schutzbereichseinschränkend wirken – nämlich dann, wenn sie (mittelbar) bestimmte räumlich-körperliche Anforderungen an den geschützten Gegenstand definieren. Wenn das der Fall ist, kann eine Zweck- oder Funktionsangabe dann auch Neuheit und erfinderische Tätigkeit herstellen. Verletzungs- und Rechtsbestandsfragen gehen also Hand in Hand.

Von systematischem Interesse ist das zu besprechende Urteil auch dort, wo es sich mit der erfinderischen Tätigkeit befasst. Vor dem Europäischen Patentamt war bereits ein Einspruchsverfahren gegen ein paralleles Europäisches Patent anhängig gewesen, in dem es um den gleichen Sachverhalt ging und in dem das Patent aufrechterhalten worden war (siehe T 1858/15). Hier bietet sich also die Möglichkeit, unterschiedliche Bewertungen eines nahezu gleichen Sachverhalts durch zwei verschiedene Spruchkörper zu vergleichen.

ENTSCHEIDUNG

Die Beklagte war Inhaberin eines Patents betreffend einen „Gurtstrafferantrieb“ mit einer bestimmten Getriebeanordnung – nämlich mit zwei 90°-Umlenkgetrieben, wobei ein erstes Getriebe ein Schneckenradgetriebe und das zweite Getriebe ebenfalls ein Schneckenradgetriebe oder alternativ ein Stirnradgetriebe war.

Das Bundespatentgericht hatte das Patent vollständig widerrufen, da der Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zwar sei der Gegenstand neu gegenüber der Entgegenhaltung D3, da diese nur eine Aufrollvorrichtung statt eines Straffers für Sicherheitsgurte offenbarte – also gerade nicht den Einsatzzweck des Straffers. Aber der Gegenstand sei durch eine Entgegenhaltung D2 nahegelegt gewesen. Die in D2 offenbarte

Vorrichtung unterscheide sich dadurch vom Gegenstand des Patents, dass lediglich das zweite Getriebe als Schneckenradgetriebe ausgeführt sei, während für das erste Getriebe ein Kronenradgetriebe (und damit zwar ein 90°-Umlenkgetriebe, aber kein Schneckenradgetriebe) vorgeschlagen werde. Für den Fachmann, der auf der Suche nach einer Möglichkeit der Geräuschreduktion sei, habe es bereits aufgrund seines Fachwissens (welches im Verfahren durch Fachbücherauszüge belegt worden war) auf der Hand gelegen, auch das erste Getriebe als Schneckenradgetriebe auszubilden, zumal auch die D3 eine solche Hintereinanderschaltung von zwei Schneckenradgetrieben zeigte.

Dieses Urteil wird vom Bundesgerichtshof bestätigt.

Der Begriff „Gurtstrafferantrieb“ sei als **Funktionsangabe** so auszulegen, dass der beanspruchte Gegenstand (neben der Erfüllung weiterer räumlich-körperlicher Merkmale) auch für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen können müsse („Gurte straffen“). Im vorliegenden Fall sei das für die aus D3 bekannte Aufrollvorrichtung nicht der Fall. Zwar seien die rein körperlichen Merkmale erfüllt – nicht jedoch könne mit der aus D3 bekannten Vorrichtung die im Patent unter Schutz gestellte Funktion erreicht werden. Überzeugen konnten hier die Argumente, dass „Aufrollen“ eben nicht dasselbe ist wie „Straffen“ und dass es sich bei Straffern um sicherheitsrelevante Bauteile handelt. Bei der Beurteilung fordert der Bundesgerichtshof als Maßstab die „objektive Eignung“, den angegebenen Zweck beziehungsweise die Funktion zu erfüllen. Nicht gefordert wird hingegen die tatsächliche Offenbarung dieses Zwecks: In diesem Sinne sei die bloße Aufrollvorrichtung für Sicherheitsgurte der D3 gerade nicht geeignet zum Gurtstraffen. Denn dort seien zwei Schneckenradgetriebe hintereinandergeschaltet, die nur ein verhältnismäßig langsames Einziehen des Gurtes erlauben.

Die Frage der **erfinderischen Tätigkeit** wird vom Bundesgerichtshof ausführlich begründet und orientiert sich an den älteren Entscheidungen **Rauchgasklappe** und **Farbversorgungssystem**.

Ausgangspunkt der Überlegungen war für den Bundesgerichtshof (wie auch für die Beschwerdekammer des

Europäischen Patentamts) die Feststellung, dass die Entgegenhaltung D2 keinen konkreten Hinweis auf ein Schneckenradgetriebe enthielt, sondern als Varianten für das erste Getriebe nur ein Kronenradgetriebe und ein Kegelradgetriebe erwähnte. Beide Getriebe verursachten aufgrund des harten Verzahnungseingriffes eine hohe Geräuschentwicklung.

Vor der Beschwerdekammer war noch thematisiert worden, dass die Lehren der D2 und der D3 nicht kombinierbar seien (der Fachmann hätte die Lehre der D3 nicht herangezogen, da die dort offenbarte Vorrichtung keine Straffung erlaube), und dass es aufgrund der Inkaufnahme von schlechteren Übersetzungsverhältnissen aufgrund des harten Verzahnungseingriffes an einer Anregung fehlte, die beiden Dokumente zu kombinieren (die D2 lehrt absichtlich zwei verschiedene Getriebe, da auf diese Weise eine ausreichende Übersetzung für die Straffung erzielt werden kann, sodass der Fachmann nicht einfach so zwei gleiche Getriebe nähme, da er diese Nachteile vermeiden wolle).

Genau diese Argumente überzeugen den Bundesgerichtshof nun aber nicht. Zum einen kenne der Fachmann aus der D2 selbst bereits die Getriebegattung der Schneckenradgetriebe. Ihm sei daher zuzutrauen, diese Gattung auch für das erste Getriebe einzusetzen. Er müsse ja nur dazu bereit sei, die mit dem Schneckenradgetriebe verbundenen Nachteile in Kauf zu nehmen. Das Inkaufnehmen von Nachteilen aber könne keine erfinderische Leistung begründen.

BEWERTUNG

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Bezug auf die Zweck- und Funktionsangaben erweist sich als konsequent. Anstatt einen solchen Anspruch als „verkappten Verwendungsanspruch“ zu interpretieren, fordert der Bundesgerichtshof eine objektive Eignung (für Zweck beziehungsweise Funktion) und bleibt so bei dem Grundsatz des absoluten Sachschutzes, ohne dass die zusätzlichen Bedingungen der Rechtsprechung zu Verwendungsansprüchen übertragen werden müssten. Zweck- und Funktionsangaben können nach wie vor dazu genutzt werden, um Neuheit herzustellen. Sie bleiben ein probates Mittel beim

Abfassen von Patentansprüchen, mit dessen Hilfe vermieden werden kann, dass der Schutzbereich des Patents in struktureller Hinsicht ungebührlich auf eine bestimmte konstruktive Ausführungsform beschränkt wird.

Bei der erfinderischen Tätigkeit zeigt sich einmal mehr die deutlich formale Herangehensweise des Europäischen Patentamts im Vergleich zur Rechtsprechung der deutschen Gerichte. Während vor den Beschwerdekammern stets die Kombinierbarkeit von Dokumenten im Vordergrund steht, liegt der Fokus der deutschen Gerichte auf

dem Fachmann und seinen (Durchschnitts-)Fähigkeiten. Zudem scheint der Bundesgerichtshof (wie zuletzt in den Entscheidungen **Farbversorgungssystem** und **Kinderbett**) eine Art untere Schwelle einzuziehen, bis zu der der Fachmann auch ohne konkrete Anregung, mehrere Doku-

mente zu kombinieren, in naheliegender Weise fortschreiten kann, ohne erfinderisch tätig zu werden. Dies muss in der Praxis bei Rechtsbestandsverfahren Berücksichtigung finden. (Fegers)

2. Verfahrens- vs. Vorrichtungsanspruch

BGH, Urteil vom 30.01.2018, X ZR 27/16 – Wasserdichter Lederschuh

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof befasst sich regelmäßig auch in Rechtsbestandsverfahren ausführlich mit der Auslegung des Streitpatents und korrigiert dabei nicht selten die Auslegung des Bundespatentgerichts. Seine Rechtsprechung unterstreicht dabei häufig, wie wichtig die Patentauslegung für jede patentrechtliche Streitigkeit ist und dass dabei mit größter Sorgfalt vorzugehen ist.

In dem vorliegenden Fall befasste sich der Bundesgerichtshof mit der Auslegung eines Verfahrensanspruchs und eines dazu zumindest in technischer Hinsicht parallelen Vorrichtungsanspruchs. Schon kleine Unterschiede in der Anspruchsformulierung können zu gänzlich verschiedenen Ergebnissen führen.

ENTSCHEIDUNG

Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent in erster Instanz vollständig widerrufen. In der erteilten Fassung wies das Streitpatent einen Anspruch 1 auf, der ein Verfahren zum Wasserdichtmachen von Leder beansprucht. Anspruch 10 bezog sich als nebengeordneter Anspruch auf ein Leder, das nach einem Verfahren nach Anspruch 1 wasserdicht gemacht worden ist und ein weiterer nebengeordneter Anspruch schützte einen Schuh, der aus Leder gemäß Anspruch 10 hergestellt wurde.

In der Berufung vor dem Bundesgerichtshof verteidigte die Patentinhaberin das Patent zunächst in der erteilten Fassung. In dieser Fassung umfasste der Verfahrensanspruch 1 insbesondere die beiden für die Entscheidung besonders relevanten folgenden Merkmale:

- (a) Das Verfahren dient zum Wasserdichtmachen von Leder (process for waterproofing leather).
- (b) Auf die inwendige Oberfläche (internal surface) des Leders wird wenigstens eine semipermeable Membran aufgepresst [in den nachfolgenden Merkmalen näher spezifiziert].

Weiterhin legte die Patentinhaberin einen Hilfsantrag vor, bei dem die beiden ersten Merkmale in Form eines Vorrichtungsanspruchs wie folgt gefasst waren:

- (a) Der Schuh umfasst ein wasserdicht gemachtes Lederoberteil (upper waterproofed leather) oder eine solche Ledersohle.
- (b) Das Lederteil ist durch ein Verfahren wasserdicht gemacht worden, bei dem auf seine inwendige Oberfläche (internal surface) wenigstens eine semipermeable Membran aufgepresst worden ist [in den nachfolgenden Merkmalen näher spezifiziert].

Der Hilfsantrag unterschied sich somit technisch nicht vom erteilten Anspruch und fügte dementsprechend keine weiteren Merkmale hinzu. Der Unterschied zwischen Haupt- und Hilfsantrag lag vielmehr im Wechsel der Anspruchskategorie: anstelle eines Verfahrens wurde nun eine Vorrichtung beansprucht.

Der Bundesgerichtshof beurteilt nun die erteilte Fassung des Anspruchs 1 als nicht erfinderisch, hält das Streitpatent aber in der Form des oben genannten Hilfsantrags aufrecht.

Das Urteil befasst sich zunächst eingehend mit der Auslegung der beiden Ansprüche. Im Hinblick auf den erteilten Anspruch führt der Bundesgerichtshof aus, dass das Verfahren nicht auf die Herstellung eines Schuhs oder von Kleidungsstücken beschränkt sei. Es sei auch nicht

erkennbar, dass eine Seite eines unverarbeiteten Leders grundsätzlich Eigenschaften aufweist, die es nur als Innen- oder Außenseite nutzbar erscheinen lassen. Aus diesem Grund sei Merkmal (b) des erteilten Anspruchs, wonach eine Membran auf die inwendige Oberfläche aufgebracht wird, lediglich als Zweckangabe zu sehen. Daher, so der Bundesgerichtshof, ergebe sich aus Merkmal (b) des erteilten Anspruchs nur, dass das mit einer Membran versehene Leder geeignet sein muss, „zweckentsprechend“ – das heißt mit der bearbeiteten Oberfläche auf der Innenseite eines Schuhs oder Kleidungsstücks – verwendet zu werden.

Anders beurteilt der Bundesgerichtshof demgegenüber das Merkmal (b) des Hilfsantrags. Denn der dort beanspruchte Schuh umfasste ein Lederteil, das nach dem patentgemäßen Verfahren bearbeitet und verwendet wurde. Bei der inwendigen Oberfläche nach Merkmal (b) des Hilfsantrags handelt es sich daher um die Innenseite des Lederoberteils oder der Ledersohle eines Schuhs.

Vor dem Hintergrund dieser Auslegung befasst sich der Bundesgerichtshof dann mit dem Stand der Technik und insbesondere mit einem Dokument, das sich mit der Imprägnierung von Leder für Schuhe oder Kleidung befasst.

Der Bundesgerichtshof gelangt dabei zu dem Ergebnis, dass die dort offenbarte Imprägnierung die Lehre des Merkmals (a) sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung des Hilfsantrags vorwegnimmt.

Allerdings ziele die Entgegenhaltung nicht darauf ab, dass die imprägnierte Fläche des Leders als Innenseite eines Schuhs oder Kleidungsstücks verwendet wird. Im Hinblick auf die erteilte Fassung des Streitpatents sei dies aber auch nicht notwendig. Entscheidend sei nur, dass sich ein entsprechend imprägniertes Leder so als Innenseite verwenden lasse. Daher offenbare das ältere Dokument auch die Lehre des Merkmals (b) in der erteilten Fassung.

Anders sieht der Bundesgerichtshof dies nun für das Merkmal (b) des Hilfsantrags. Denn dem entgegengehaltenen Dokument lasse sich keine Anregung dafür entnehmen, das imprägnierte Leder tatsächlich so zu verwenden, dass die behandelte Oberfläche innen liegt. In der Fassung des Hilfsantrags werde dies aber – anders als in der erteilten Fassung – verlangt. Daher sei das Patent im Umfang des Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.

BEWERTUNG

Das Urteil des Bundesgerichtshofs verdient deshalb Beachtung, weil es zeigt, dass auch technisch inhaltsgleiche Ansprüche einen unterschiedlichen Schutzbereich haben können. Letztlich war es der Wechsel von einem Verfahrensanspruch zu einem Vorrichtungsanspruch, der den Patentinhaber hier zum Erfolg geführt hat.

Zudem zeigt die Entscheidung auf, dass auch Merkmale, die nicht als solche formuliert sind, Zweckangabe sein können. Zweckangaben sind indessen – in diesem Punkt

führt der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung fort – für die Abgrenzung vom Stand der Technik nur bedingt geeignet. Solange sich aus ihnen keine konkrete und zwingende Vorgabe für die Beschaffenheit eines Gegenstandes ergibt, tragen sie zur Abgrenzung der Erfindung vom Stand der Technik nicht bei. (Müller)

3. Unteransprüche als Auslegungshilfe

OLG Düsseldorf, Urteil vom 03.05.2018, I-2 U 45/17 – Schutzmantel

HINTERGRUND

Bei der Patentauslegung kommt den Unteransprüchen besondere Bedeutung zu. Dabei gilt grundsätzlich, dass der unabhängige Anspruch weiter sein muss als der abhängige Anspruch, sodass die zusätzlichen Merkmale des abhängigen Anspruchs nicht schon (notwendiger) Bestandteil des unabhängigen Anspruchs sind. Ein Merkmal eines abhängigen Anspruchs kann mithin nicht Teil des Hauptanspruchs sein. Aus den abhängigen Ansprüchen lassen sich daher wichtige und in der Praxis kaum zu widerlegende Rückschlüsse auf das Verständnis des unabhängigen Anspruchs gewinnen.

Im Einzelfall können sich dabei allerdings schwierige Fragen ergeben, beispielsweise dahingehend, ob ein Unteranspruch ein Merkmal des abhängigen Anspruchs konkretisiert (und damit ersetzt) oder aber ob er zusätzliche Merkmale enthält, die neben diejenigen des Hauptanspruchs treten. Mit diesen Fragen befasst sich das Oberlandesgericht Düsseldorf in der vorliegenden Entscheidung.

ENTSCHEIDUNG

Gegenstand des zu besprechenden Urteils war ein Patent für eine Schutzabdeckung für Fahrradketten. Die patentgemäße Schutzabdeckung sollte die Fahrradkette vor Schmutz schützen und damit weniger verschleißanfällig machen. Der Witz der Erfindung lag in der Querschnittsform des Schutzmantels. Sie sollte so ausgestaltet sein, dass sich der Schutzmantel

- (i) an der Antriebskette hält und
- (ii) durch das Antriebsritzel zentriert wird.

Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 des Klagepatents sahen weiterhin vor, dass sich der Schutzmantel über beide Antriebsritzel und über die zwischen den Ritzeln laufende Kettenlinie erstreckt (sogenannter Kettenvollschutz). Der auf diese Ansprüche 2 und 3 zurückbezogene Anspruch 5 sah wiederum – mit einer zu Anspruch 1 fast identischen Formulierung – vor, dass sich der Schutzmantel an der Antriebskette hält und am Antriebsritzel zentriert.

Bei den angegriffenen Fahrrädern war es nun so, dass der Vollschutz, der beide Antriebsritzel sowie die dazwischenliegende Kettenlinie umschloss, im Bereich der Antriebsritzel zentriert war, aber im Bereich der Kettenlinie

gehalten wurde. Das Halten und das Zentrieren fand mithin in verschiedenen und voneinander getrennten Abschnitten des Kettenlaufes statt. Damit wurde die Frage erheblich, ob das Klagepatent verlangt, dass beides im gleichen Bereich erfolgt.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf gelangt zu dem Ergebnis, dass sowohl das Halten als auch das Zentrieren im Bereich des Antriebsritzels erfolgen muss, und weist daher die Klage ab.

Dabei konzentriert sich das Gericht zunächst auf den Anspruch 1 und stellt fest, dass es insoweit ausreicht, wenn der Kettenschutz nur im Bereich eines Antriebsritzels vorhanden ist. Da der Anspruch zudem davon spricht, dass der Kettenschutz „dort“, also im Bereich des Antriebsritzels, gehalten und zentriert wird, müssten beide Funktionen an dieser Stelle verwirklicht werden.

Das führt dann zu der (vom Senat nicht ausdrücklich formulierten) Frage, ob der abhängige Anspruch 5 hiervon abweicht. So könnte man Anspruch 5, der über den Rückbezug auf Anspruch 2 und 3 einen Kettenvollschutz vorsieht, dahingehend verstehen, dass im Falle eines

Kettenvollschutzes beide Funktionen in unterschiedlichen Bereichen des Kettenlaufes verwirklicht werden können.

Das Gericht führt in seinem Urteil indessen aus, dass Anspruch 5 den Anspruch 1 in dieser Hinsicht nicht konkretisiert, sondern lediglich ein zusätzliches Merkmal enthält: Zusätzlich zu dem von Anspruch 1 vorgesehen

Zentrieren und Halten im Bereich des Antriebsritzels sehe Anspruch 5 ein Halten und Zentrieren auch noch in anderen Bereichen der Kette vor. Aufgrund des Rückbezugs auf Anspruch 1 müssten, so der Senat, dessen Anforderungen auch für Anspruch 5 gelten, der daher nur so verstanden werden könne, dass er eine weitere räumliche Ausdehnung der Halte- und Zentrierfunktion vorsehe.

BEWERTUNG

An der entscheidenden Stelle fällt die Auslegung des Oberlandesgerichts zumindest in der schriftlichen Urteilsbegründung sehr schlank aus. Denn maßgeblich war, ob der Anspruch 5 (a) die Anforderungen des Anspruchs 1 für den Fall des Kettenvollschutzes dahingehend konkretisiert, dass in diesem Fall ein Halten und Zentrieren auch in unterschiedlichen Bereichen patentgemäß ist, oder aber (b) zum Anspruch 1 die Möglichkeit eines Haltens und Zentrierens in zusätzlichen Bereichen hinzufügt. Das Gericht lässt insoweit letztlich den Rückbezug ausreichen und schreibt damit dem Schutzrechtsinhaber (implizit) ins Stammbuch, dass er eine Konkretisierung gegebenenfalls hätte klarer beanspruchen müssen.

Die Entscheidung zeigt, wie formal die deutschen Gerichte bei der Anspruchsauslegung anhand der Unteransprüche vorgehen. Der Rückbezug auf Anspruch 1 zwingt

dazu, alle Merkmale des Hauptanspruchs in den abhängigen Anspruch zu übernehmen. Selbst wenn sich anhand der Beschreibung ein anderes Bild herleiten ließe, ist die Anspruchssystematik insoweit entscheidend.

Für Schutzrechtsinhaber bedeutet dies, dass im Erteilungsverfahren auch die abhängigen Ansprüche genauer Prüfung bedürfen. Selbst wenn diese nur äußerst selten von den Patentämtern in den Blick genommen werden, sind sie für die Bestimmung des Schutzbereichs von nicht zu überschätzender Bedeutung. (Müller)

4. Sicht des Fachmanns zum Prioritätsdatum

LG Düsseldorf, Urteil vom 12.07.2018, 4a O 39/18 – Antikörpergemisch

HINTERGRUND

Zwischen der Anmeldung und der Erteilung eines Patents liegen immer mehrere Jahre und zumeist vergeht noch deutlich mehr Zeit, bis ein Patent durchgesetzt wird. In vielen Fällen kommt es erst im letzten Drittel der Lebensdauer eines Patents zu dessen gerichtlicher Geltendmachung.

In einer solchen Situation ist es dann notwendig, sich zum Verständnis der Lehre des Patents in die Sicht des Fachmanns zum Prioritätstag zurückzusetzen. Dies gilt nicht nur bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, sondern auch für die Schutzbereichsbestimmung

im Verletzungsverfahren. Technische Erkenntnisse und Entwicklungen, die nach dem Prioritätszeitpunkt eingetreten sind, dürfen bei der Prüfung der Patentfähigkeit keine Rolle spielen, sie können aber auch den Schutzbereich des Patents nicht nachträglich verändern.

Mit diesem Grundsatz und daran anknüpfenden Folgeproblemen hat sich das Landgericht Düsseldorf in der Entscheidung *Antikörpergemisch* befasst und dabei wichtige Orientierungspunkte für die Patentauslegung aufgezeigt.

ENTSCHEIDUNG

Das zu besprechende Urteil erging in einem einstweiligen Verfügungsverfahren, was deshalb relevant ist, weil in diesem Verfahren die entscheidungserheblichen Tatsachen glaubhaft gemacht werden müssen. Gelingt dem Antragsteller die Glaubhaftmachung nicht, ist eine Beweiserhebung prozessrechtlich ausgeschlossen und der Antrag ist abzuweisen, wenn die Tatsache entscheidungserheblich ist.

In diesem Fall war die Antragstellerin exklusive Lizenznehmerin eines Patents, das sich mit der Reinigung von Proteinen befasst. Der geltend gemachte Anspruch bezog sich auf eine Zusammensetzung umfassend ein Gemisch aus Anti-HER2-Antikörper und einer oder mehreren sauren Varianten davon, worin die Menge der sauren Varianten weniger als etwa 25 % beträgt.

Die Antragstellerin beantragte den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Antragsgegnerin, da diese nach Ansicht der Antragstellerin ein Arzneimittel vertrieb, das in den Schutzbereich dieses Anspruchs fällt. Dabei berief sie sich darauf, dass für die Bestimmung der patentgemäßen Konzentration der sauren Varianten von „weniger als 25 %“ auf die zum Prioritätszeitpunkt bekannten Messverfahren abzustellen sei: Bei einer Messung nach dem in der

Patentschrift genannten Verfahren (mit einer Bakerbond-Säule) weise das angegriffene Arzneimittel eine Konzentration im patentgemäßen Konzentrationsbereich auf.

Das Landgericht Düsseldorf folgt dem im Ergebnis nicht und weist den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ab.

Im Ansatzpunkt gab das Gericht freilich der Antragstellerin Recht: Für die Frage, ob das angegriffene Erzeugnis eine patentgemäße Konzentration von sauren Varianten von weniger als 25 % aufweist, sei auf die zum Prioritätszeitpunkt bekannten Messverfahren abzustellen. Den Einwand der Antragsgegnerin, wonach die entsprechende Konzentration bei ihren Produkten tatsächlich über diesem Wert liegt, weist das Gericht zurück, weil die von der ihr vorgelegten Ergebnisse mit neuen Verfahren gemessen wurden, die seinerzeit nicht verfügbar waren. Die Kammer bestätigt insoweit zunächst den Grundsatz, dass es auch für die Frage der Patentauslegung und Schutzbereichsbestimmung auf den Prioritätstag ankommt. Dass die angegriffenen Produkte tatsächlich eine höhere Konzentration aufwiesen als sich mit den damaligen Messmethoden feststellen ließ, führte aus der Verletzung nicht heraus.

Einer auf den Prioritätstag bezogenen Betrachtung steht nach Ansicht der Kammer auch nicht entgegen, dass dessen wirksame Inanspruchnahme in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren angegriffen wurde. Zum einen sei nicht ersichtlich, dass zwischen Prioritäts- und Anmeldetag Messverfahren entwickelt wurden, die zu anderen Ergebnissen geführt hätten, zum anderen würde der Fachmann aber wohl bei der Betrachtung des Klagepatents die Wirksamkeit der Priorität unterstellen.

Das Gericht führt dann allerdings weiter aus: Wenn ein Wert ohne Bezugnahme auf ein Messverfahren beansprucht wird, sei dieser Wert für den Fachmann absolut zu verstehen. Dem Fachmann sei bekannt, dass unterschiedliche Messmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Die Nennung einer Konzentration ohne Bezugnahme auf ein Messverfahren sei daher dahingehend zu verstehen, dass diese Konzentration nach allen zum Prioritätstag verfügbaren Messverfahren eingehalten wird.

Für die Verletzung komme es daher nach Ansicht des Gerichts darauf an, dass nach allen diesen Verfahren eine patentgemäße Konzentration gemessen wird.

Das hatte die Antragstellerin nach Ansicht des Gerichts nicht glaubhaft gemacht. Denn deren Vortrag beschränkte sich darauf, dass nach dem in der Beschreibung genannten Bakerbond-Verfahren der patentgemäße Wert von maximal 25 % unterschritten wird. Dabei handele es sich aber, so das Urteil weiter, lediglich um ein Ausführungsbeispiel. Zwar dürfe ein Patent in der Regel nicht so ausgelegt werden, dass kein Ausführungsbeispiel mehr unter den Anspruch fällt, jedoch werde der Anspruch dadurch nicht auf eine nach dem Bakerbond-Verfahren gemessene Konzentration beschränkt. Dass weitere, zum Prioritätstag bekannte Messverfahren zu einer Konzentration von weniger als 25 % geführt hätten, sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Daher lasse sich, so das Gericht, eine Patentverletzung nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen.

BEWERTUNG

Der Ausgangspunkt der Urteilsbegründung des Landgerichts ist sicherlich zutreffend: Für die Frage, ob die patentgemäße Konzentration eingehalten wird, ist auf die zum Prioritätstag verfügbaren Messverfahren abzustellen. Die angegriffenen Produkte sind daher gegebenenfalls mit zum Zeitpunkt der Durchsetzung des Patents veralteten Methoden zu untersuchen – ein Punkt, der auch im Rahmen von FTO-Analysen stets im Blick zu behalten ist.

Kritisch ist hingegen die (nicht entscheidungserhebliche) Anmerkung des Gerichts zu sehen, wonach bei der Auslegung nicht zu prüfen sei, ob die Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, weil der Fachmann dies bei seiner Betrachtung zugrunde lege. Diese Betrachtung greift zu kurz. Denn der maßgebliche Fachmann ist keine Person, sondern eine Kunstfigur. Diese Kunstfigur kennt nicht nur den gesamten Stand der Technik zum Prioritätstag, sondern sie weiß auch um die Wirksamkeit der Priorität. Ob eine Prioritätsprüfung allerdings im Verletzungsprozess und insbesondere in einem Verfügungsverfahren sinnvoll ist oder ob nicht vielmehr das Verletzungsgericht

insoweit an den Erteilungsakt gebunden ist, steht auf einem anderen Blatt.

Ebenfalls nicht gänzlich überzeugend scheint die Annahme, dass der Fachmann die Einhaltung der beanspruchten Konzentration anhand aller zum Prioritätstag geläufigen Verfahren bestimmt, sofern das Klagepatent nicht etwas anderes vorsieht. Dies scheint vor allem problematisch, wenn, wie hier, ein Messverfahren in der Patentschrift als geeignet vorgestellt wird. In dieser Situation spricht viel dafür, dass das vom Patent selbst vorgeschlagene Messverfahren jedenfalls hinreichend ist, um die beanspruchte Konzentration zu bestimmen. Die Messung anhand aller verfügbaren Messverfahren dürfte den Verletzungsnachweis und die Durchsetzbarkeit des Patents über Gebühr erschweren und letztlich auch erhebliche Risiken für potentielle Verletzer bergen. Denn diese können sich dann ebenfalls nicht darauf verlassen, dass ihre Produkte nach dem im Patent genannten Methoden außerhalb des Schutzbereichs liegen, sondern sie müssten weitere Messungen anhand anderer zum Prioritätstag gängiger Verfahren durchführen. (Müller)

II. PATENTVERLETZUNG / ANSPRÜCHE

5. Vollstreckbarkeit des Auskunftsanspruchs

BGH, Beschluss vom 25.09.2018, X ZR 76/18 – Werkzeuggriff

HINTERGRUND

In Umsetzung der Europäischen Enforcement-Richtlinie gewährt das deutsche Patentgesetz in § 140b PatG einen Auskunftsanspruch über den Vertriebsweg und die gewerblichen Abnehmer verletzender Erzeugnisse. Einschränkungen erfährt dieser Anspruch nur bei Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall, und in bestimmten Konstellationen wird die Auskunftserteilung auch unter Wirtschaftsprüfervorbehalt gestellt.

Beim Wirtschaftsprüfervorbehalt kann der Schuldner eine Aufstellung der Abnehmer und Angebotsempfänger (statt dem Gläubiger selbst) einem vom Gläubiger bezeichneten Wirtschaftsprüfer vorlegen, der dem Gläubiger gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. In diesem Fall darf der Wirtschaftsprüfer dem Gläubiger nur auf konkrete Anfrage mitteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist. Dieser Weg ist für den Schuldner aber nur ausnahmsweise eröffnet – nämlich dann, wenn der Auskunftsanspruch „unverhältnismäßig“ ist, zum Beispiel, wenn keine weiteren Verletzungen zu erwarten sind und wenn Ersatzansprüche bereits ausgeglichen sind. Der Auskunftsanspruch dient nämlich dazu, die Vertriebswege schutzrechtsverletzender Erzeugnisse aufzudecken und zu prüfen, ob gegen am Vertrieb beteiligte Dritte ebenfalls Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung bestehen (vgl. die *Kleiderbügel*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs).

Für die Durchsetzung dieses patentrechtlichen Auskunftsanspruchs kommt es nun auf die im allgemeinen Zivilprozessrecht normierte Interessenabwägung (§ 712 ZPO) an:

Um die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs aufzuschieben (bis rechtskräftig über den Anspruch entschieden wurde) kann der Schuldner beantragen, die Zwangsvollstreckung einstweilen einzustellen. Ein solcher Antrag muss bereits in der Berufungsinstanz gestellt werden und setzt inhaltlich voraus, dass die Vollstreckung des Auskunftsanspruchs dem Schuldner einen „nicht zu ersetzenden Nachteil“ bringen würde – womit der Schuldner allerdings nicht gehört wird, wenn dem ein „überwiegendes Interesse“ des Gläubigers entgegensteht.

In dem zu besprechenden Fall musste der Bundesgerichtshof diese Interessenabwägung für eine Konstellation durchführen, die in der Praxis der Patent-Streitverfahren besonders häufig auftritt. Wie steht es um die Interessenlage, wenn das Klagepatent bereits erloschen ist? Könnte es sein, dass man in diesen Fällen – zumindest im Regelfall – davon ausgehen muss, dass der Patentinhaber seinen Auskunftsanspruch nicht vollstrecken kann?

ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht hatte die patentverletzende Beklagte unter anderem zur Auskunft verurteilt, allerdings war das Klagepatent inzwischen durch Zeitablauf erloschen. Nachdem der Auskunftsanspruch auf Handlungen im

Zeitraum bis zum Erlöschen des Patents begrenzt worden war, hatte das Oberlandesgericht Karlsruhe die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Erst vor dem Bundesgerichtshof hatte die Beklagte beantragt, die

Zwangsvollstreckung einstweilen einzustellen, insoweit sie ohne Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts zur Rechnungslegung verurteilt worden war.

Diesen Einstellungsantrag weist der Bundesgerichtshof aus einem zweifachen Grund zurück.

Zunächst geht es darum, ob der Vollstreckungsschutzantrag bereits in der Berufungsinstanz gestellt worden war. Zwar hatte die Beklagte eidesstattlich versichert, sie habe einen solchen Antrag in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht gestellt. Das sei aber, so der Bundesgerichtshof, nicht ausreichend. Ein solcher Sachantrag hätte nämlich im Berufungsurteil (oder wenigstens hilfsweise in dem Protokoll der mündlichen Verhandlung) erwähnt werden müssen. Der Vollstreckungsschutzantrag gilt also als erst in der Revisionsinstanz gestellt, weshalb er schon aus diesem Grund vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen wird.

Allerdings lässt es sich der Bundesgerichtshof nicht nehmen, in einem zweiten Argumentationsstrang (gleich einem obiter dictum) Überlegungen anzustellen, die über den vorliegenden Fall hinausweisen:

Ein Wirtschaftsprüfervorbehalt käme in Fällen des Auskunftsanspruchs nach § 140b PatG grundsätzlich nicht in Betracht: Zwar könnten die dem Schuldner durch das Offenbaren seiner Abnehmer entstehenden Nachteile regelmäßig nicht ersetzt werden. Der Schuldner müsse jedoch diese „nicht zu ersetzenden Nachteile“ hinnehmen, da das Gesetz das Gläubigerinteresse höher gewichtet. Denn der Auskunftsanspruch könne sogar im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden und das Interesse des Schuldners könne nur ausnahmsweise überwiegen – nämlich dann, wenn das Durchsetzen des Auskunftsanspruchs im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

Insbesondere sei die Abnehmerauskunft auch nicht unverhältnismäßig, wenn das Patent bereits erloschen ist. Dass die Abnehmer von der Beklagten auch mit einer Vielzahl anderer Erzeugnisse beliefert worden seien, ändere dies nicht. Daher sei auch ein Wirtschaftsprüfervorbehalt auf Basis dieser Umstände nicht zu rechtfertigen.

BEWERTUNG

Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist zuzustimmen.

Das Interesse des Patentinhabers, diejenigen ausfindig zu machen, die sein Schutzrecht verletzen, muss grundsätzlich höher gewertet werden als der Nachteil des Verletzers, der dadurch seine Vertriebswege offenlegen muss. Diese klare Wertung des Gesetzes kann nicht durch eine Interessenabwägung ausgehebelt werden, die das allgemeine Zivilprozessrecht vorsieht, um auch besonderen Ausnahmekonstellationen gerecht werden zu können. Hat der Beklagte gegen einen (zugegeben: sehr unbequemen) Auskunftsanspruch nur dasjenige vorzubringen, was ohnehin schon in die Regelvorgabe des § 140b PatG eingepreist ist, kann er sich damit der Anspruchsdurchsetzung nicht entziehen.

Insbesondere hat der Bundesgerichtshof richtigerweise klargestellt, dass ein Auskunftsanspruch für den Zeitraum vor Erlöschen des Patents selbst dann durchgesetzt werden kann, wenn das Patent bereits erloschen ist. Denn der Ablauf der Schutzdauer des Patents wirkt sich auf bereits eingetretene Schadensersatzansprüche nicht aus, zu deren Aufklärung der Auskunftsanspruch ja im Wesentlichen dient. (Dumlich)

6. Verletzung ohne „Allerweltszutaten“ / Verhältnismäßigkeit des Rückrufanspruchs

OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2018, 15U 43/15 – Beheizbarer Boden

HINTERGRUND

Im vorliegenden Fall ging es um beheizbare Kunststoffböden für Ferkelställe. Drei Kernfragen standen im Raum, die sämtlich auch für die Praxis relevant sind – insbesondere, wenn es um Freedom To Operate-Analysen geht, wenn Umgehungslösungen entwickelt werden oder wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit von Verletzungsklagen einzuschätzen ist:

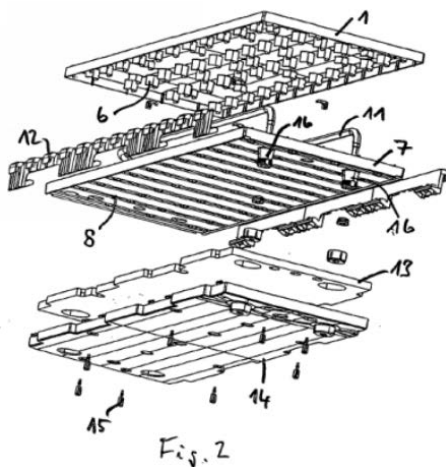
- Der angegriffenen Ausführungsform fehlt ein Merkmal, das vom Abnehmer hinzugefügt wird.

Verletzt der Hersteller das Patent trotzdem unmittelbar?

- Wie weit geht die funktionsorientierte Auslegung der Patentansprüche?
- Kann ein Rückruf der verletzenden Produkte verlangt werden oder kommt bei der Verurteilung auch (nur) der Austausch in eine nicht-patentverletzende Form in Betracht?

ENTSCHEIDUNG

Die Klagepatente hatten jeweils einen beheizbaren Kunststoffboden für Ferkelställe zum Gegenstand, wie er in der im Folgenden eingeblendeten Figur 2 gezeigt ist.



Ein patentgemäßer plattenförmiger Kunststoffboden weist eine Oberschale 1 und eine Unterschale 7 auf, die fluidicht miteinander verbunden sind und einen Hohlraum ausbilden, durch den eine Heizleitung 11 verläuft. Die Ober- und Unterschalen 1, 7 sind durch Stützen 6 voneinander beabstandet. In den Hohlraum ist ein Wärmeträgerfluid

(z. B. Wasser) eingebracht, das über die Heizleitung 11 beheizt werden kann.

Die Beklagte stellte ihre Kunststoffböden ohne Wärmeträgerfluid her. Das Wasser wurde erst vom Abnehmer am Einbauort hinzugefügt. Deshalb stellte sich zunächst die Frage, ob eine **unmittelbare oder eine mittelbare Patentverletzung** vorlag.

Dazu zunächst die folgende Vorbemerkung: Wenn ein geliefertes Produkt nicht alle Anspruchsmerkmale verwirklicht, kann grundsätzlich nur eine mittelbare Patentverletzung vorliegen. Ausnahmsweise kann jedoch auch in einem solchen Fall ein Patent unmittelbar verletzt sein, wenn

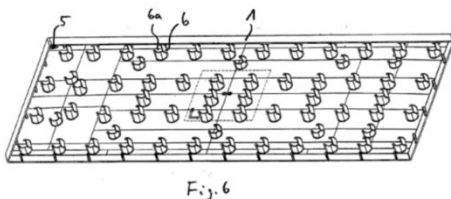
- (i) die angebotenen oder gelieferten Komponenten bereits alle wesentlichen Merkmale der geschützten Erfindung aufweisen und wenn
- (ii) von dem Abnehmer des Produkts nur noch selbstverständliche „Allerweltszutaten“ hinzugefügt werden, die für die patentierte Erfindung unbedeutend sind, weil sich in ihnen die eigentliche Erfindung nicht verkörpert.

Das ist zwar noch nicht vom Bundesgerichtshof bestätigt, entspricht aber der Linie der Düsseldorfer Gerichte, die mit der Entscheidung **Lungenfunktionsmessgerät** (OLG Düsseldorf I-2- U 122/09) begründet wurde.

Bei dieser Ratio ist das Oberlandesgericht Düsseldorf auch in dem vorliegenden Fall geblieben. Da die Abnehmer der Beklagten eine „Allerweltszutat“ (Wasser) als Wärmeträgerfluid in den Hohlraum des Kunststoffbodens hinzufügen und damit das erfindungsgemäße Erzeugnis entstehen, müsse sich der Beklagte die „Nacharbeit“ seines Abnehmers so zurechnen lassen, als hätte er diese Zutat selbst mitgeliefert. Der Beklagte verletzte damit das Patent unmittelbar.

In Bezug auf ein weiteres Merkmal stand die **wortsinn-gemäße Verletzung** infrage.

Die Klagepatente sahen vor, dass die Stützen 6 zwischen der Ober- und Unterschale seitliche Öffnungen 6a haben, die alle in Richtung auf eine Einfüllöffnung 5 ausgerichtet sind. Hierdurch sollte patentgemäß vermieden werden, dass sich beim Einfüllen des Wärmeträgerfluids in den Hohlraum innerhalb der Stützen 6 an der Unterseite der Oberschale 1 Luftblasen sammeln. Vielmehr sollte die Unterseite der Oberschale 1 auch im Bereich der Stützen 6 vollflächig mit dem Wärmeträgerfluid in Kontakt kommen, um eine gleichmäßige Erwärmung der Oberschale 1 zu gewährleisten. Diese Ausrichtung der seitlichen Öffnungen 6a der Stützen 6 in Richtung der an einer Ecke der Platte gelegenen Einfüllöffnung 5 ist in der im folgenden eingeblendeten Figur 6 der Klagepatente zu erkennen.



Die angegriffene Ausführungsform hat ebenfalls Stützen, die in ihrem oberen Bereich seitliche Öffnungen in Form offener Dreiecke aufweisen, wie in der im Folgenden eingeblendeten Abbildung zu erkennen ist.



Auch bei der angegriffenen Ausführungsform lag die Einfüllöffnung in einer Ecke der Platte, die offenen Dreiecke waren sämtlich zur kurzen Seite der Platte hin ausgerichtet – nicht jedoch genau auf die Ecke der Platte mit der Einfüllöffnung hin. Streitig war insbesondere, ob diese Öffnungen in Form der offenen Dreiecke im Sinne der Klagepatente „in Richtung der Einfüllöffnung ausgerichtet“ waren.

Das Gericht legt das genannte Merkmal funktionsorientiert aus. Das Merkmal verlange nur eine ungefähre Ausrichtung in Richtung der Einfüllöffnung und nicht etwa eine geometrisch exakte Ausrichtung. Eine solche Exaktheit sei im Klagepatent nicht definiert und eine Öffnung sei nicht auf einen bestimmten Punkt begrenzt, sondern umfasse einen von ihrer Größe abhängigen Bereich. Ebenso sei unter dem Begriff „Ausrichtung“ eher eine generelle, aber nicht notwendig exakte Richtungsfestlegung zu verstehen. Der Fachmann werde sein Verständnis von diesem Merkmal vielmehr maßgeblich daran festmachen, welchen technischen Zweck (Funktion) die Klagepatente mit dem Merkmal verfolgen. Da bei der angegriffenen Ausführungsform die seitlichen Öffnungen ungefähr in Richtung der Einfüllöffnung zeigten und ebenfalls den Zweck erfüllten, Luftblasen zu verhindern, liegt nach Auffassung des Gerichts eine Benutzung dieses Merkmals vor. Insgesamt erkennt das Gericht damit auf eine unmittelbare, wortsinn-gemäße Verletzung.

Dies führte schließlich zur der Frage der **Verhältnismäßigkeit des Rückrufanspruchs**, die vorliegend von der Besonderheit des Falls geprägt war, dass die Produkte von einem in Spanien ansässigen Unternehmen hergestellt und von einer deutschen Vertriebspartnerin zum Verkauf angeboten wurden. Die Beklagte war die in Spanien ansässige Herstellerin.

Das Gericht bestätigt zunächst den Grundsatz: Auch ein im Ausland ansässiger Verletzer unterliegt dem Rückrufanspruch – und zwar auch dann, wenn er im Inland weder Eigentum noch Besitz an Exemplaren der angegriffenen Ausführungsform hat. Im vorliegenden Fall hält das Gericht allerdings den vollständigen Rückruf des Erzeugnisses gegen Erstattung des Kaufpreises für unverhältnismäßig und begründet dies damit, dass der Verletzer bereits über eine patentfreie Ausweichtechnik verfüge. In dieser patentfreien Ausweichtechnik sei die Oberschale um 180° gedreht, sodass die dreiecksförmigen Öffnungen eindeutig von der Einfüllöffnung weg ausgerichtet seien. (Die Klägerin hatte diese Ausführungsform auch nicht angegriffen.)

Da die Ober- und Unterschale der Platten vor der Auslieferung an die Abnehmer miteinander verschweißt werden, bestehe bei dieser Ausweichtechnik auch nicht die Gefahr, dass die Ausrichtung der seitlichen Öffnung durch nachträgliche Manipulation wieder in den patentverletzenden Zustand abgeändert werde. Die Patentverletzung könne somit sicher und endgültig beseitigt werden, indem die Herstellerin die patentverletzenden Stallböden zurücknimmt und gegen patentfreie Ersatzböden austauscht. Nur in diesem Umfang wurde die Beklagte schließlich verurteilt.

BEWERTUNG

Die Änderung des Urteilstenors von einem vollständigen Rückruf in einen Austausch gegen eine nicht-patentverletzende Alternative mag im vorliegenden Fall die Patentverletzung beseitigen. Trotzdem dürfte diese Lösung für den Patentinhaber unbefriedigend sein. Der Verletzer konnte mit den Vorteilen der patentierten Lösung Kunden gewinnen, die er durch einen Austausch womöglich behält – trotz der vermutlich nachteiligeren Austauschlösung.

Neben der Frage der Verhältnismäßigkeit des Rückrufs zeigt dieses Urteil auch nochmals eingängig auf, welche Überlegungen bei der Entwicklung von Umgehungslösungen in der Praxis zu berücksichtigen sind. So führt ein

schlichtes „Weglassen eines Merkmals“ noch nicht einmal aus der unmittelbaren Patentverletzung hinaus, wenn es sich um eine (Allerwelts-)Zutat handelt, die vom Kunden selbstverständlich hinzugefügt werden muss, um die Erfindung ins Werk zu setzen, und die daher dem Hersteller/Lieferanten zuzurechnen ist. Darüber hinaus ist der Wortsinn der beanspruchten Merkmale immer vor dem Hintergrund der Erfindungsbeschreibung zu bestimmen und gegebenenfalls funktional auszulegen. Immer dann, wenn mit einem Workaround der gleiche Zweck erfüllt wird wie mit dem Merkmal des Patentanspruchs (und sei es auch nur nebenbei), ist Vorsicht geboten. (Winkelmann)

7. Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Schadensersatz

OLG Düsseldorf, Beschluss v. 30.04.2018, I-15 W 9/18 – Rasierklingeneinheiten

HINTERGRUND

In der letzten Ausgabe unserer Rechtsprechungsübersicht konnten über wir zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs berichten, in denen (einmal zum Wettbewerbsrecht und einmal zum Markenrecht) entschieden wurde, dass der Unterlassungsanspruch – als regelmäßige Sanktion einer Schutzrechtsverletzung – auch ein Gebot zum Rückruf verletzender Produkte beinhaltet.

An diese Entscheidungen, die unter den Stichworten **RESCUE Tropfen** und **Produkte zur Wundversorgung** bekannt geworden sind, schließt die vorliegende Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf an. Der

Beschluss ist im Rahmen eines Patentverletzungsverfahrens ergangen und es ging nun zum ersten Mal darum, ob und inwieweit sich die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch auf das Patentrecht übertragen lässt. Die aus einer Patentverletzung folgenden gesetzlichen Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Schadensersatz sind grundsätzlich mit den Ansprüchen dem aus Markenrecht inhaltlich identisch. Gleichwohl ist die Sache komplizierter, als man auf den ersten Blick denken könnte.

ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin hatte im vorliegenden Fall zunächst vor dem Landgericht Düsseldorf eine einstweilige Verfügung gegen die Beklagten erstritten. Durch diese einstweilige Verfügung wurde es den Beklagten verboten, bestimmte Rasierklingeneinheiten zu vertreiben, durch die ein Patent der Klägerin verletzt wurde. Die Beklagten hatten daraufhin den Vertrieb der Rasierklingen eingestellt und ihre Abnehmer (verschiedene Drogerieketten) über das Verbot informiert. Allerdings hatten die Beklagten ihre Abnehmer nicht dazu aufgefordert, die bereits ausgelieferten Produkte an die Beklagten zurückzugeben.

In dem nun zu besprechenden Verfahren hatte die Klägerin daraufhin ein Ordnungsgeld gegen die Beklagten beantragt. Unter Hinweis auf die eingangs genannte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs machte sie einen Verstoß gegen den vom Landgericht erlassenen Unterlassungstitel und die davon umfasste Pflicht zum Rückruf verletzender Produkte geltend.

Das Landgericht hatte den Ordnungsmittelantrag der Klägerin jedoch abgewiesen und das Oberlandesgericht bestätigt nun die Entscheidung des Landgerichts (in dem hier interessierenden Punkt).

Im Rahmen der Begründung referiert das Oberlandesgericht zunächst die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insbesondere in den Sachen **RESCUE Tropfen** und **Produkte zur Wundversorgung**. Dabei führt das Gericht aus, dass sich eine Unterlassungsverpflichtung regelmäßig nicht im bloßen Nichtstun erschöpfe. Vielmehr würden von dem Verpflichteten auch Handlungen zur Beseitigung des von ihm geschaffenen Störungszustandes verlangt, wenn bloße Untätigkeit des Verletzers als Fortsetzung der Verletzung zu sehen ist.

Das Gericht führt dann allerdings weiter aus, dass in dem vorliegenden Fall der Weitervertrieb der verletzenden Rasierklingeneinheiten durch die Abnehmer der Beklagten nicht als Fortsetzung der Verletzungshandlungen der Beklagten anzusehen sei. Zwar bestehe aufgrund der Belieferung der Abnehmer durch die Beklagten eine Kausalität zwischen den Verletzungshandlungen der Beklagten und ihrer Abnehmer. Diese Kausalität könne aber nicht als Fortsetzung der Verletzungshandlungen der Beklagten durch ihre Abnehmer gewertet werden, weil es sich bei den Abnehmern der Beklagten um rechtlich selbstständige Unternehmen handelt.

Weiter verweist das Gericht darauf, dass das Patentgesetz zwei gesonderte Vorschriften für Unterlassung und Rückruf vorsieht. Nach Ansicht des Gerichts könne der Unterlassungsanspruch nicht die gleichen Rechtsfolgen – das heißt: Rückrufpflichten – auslösen wie der Rückrufanspruch. Beide Vorschriften hätten unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen und die Unterlassungs- und Rückrufpflichten müssten im Rahmen der Zwangsvollstreckung unterschiedlich durchgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang nimmt das Gericht ausdrücklich Bezug auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs

in der Sache **Produkte zur Wundversorgung** und distanziert sich von dieser. Die vom Bundesgerichtshof vorgenommene Abgrenzung, wonach sich konkrete Rückrufverpflichtungen aus dem Unterlassungsanspruch und abstrakte Rückrufverpflichtungen aus dem Rückrufanspruch ergeben sollen, wird als verfehlt kritisiert. Insbesondere könne der Unterlassungsanspruch nicht als „Umweg“ genutzt werden, um die Rechtsfolgen des Rückrufanspruchs zu erlangen, zumal ein Rückrufanspruch im einstweiligen Rechtsschutz nicht durchsetzbar sei.

BEWERTUNG

In der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf manifestiert sich die laute Kritik am Bundesgerichtshof, die – auch von Seiten der Richterschaft, allerdings bislang nur außerhalb der Gerichtssäle – geäußert worden war. Eine so ausdrückliche Abkehr von der Rechtsprechung des übergeordneten Bundesgerichtshofs ist allerdings auch für das selbstbewusste Düsseldorfer Gericht bemerkenswert.

Rechtsdogmatisch lässt sich über die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Tat trefflich streiten. Insbesondere lässt sich das Argument des Oberlandesgerichts Düsseldorf, dass die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zu Unterlassung und Rückruf (die sich im Markengesetz ebenso finden wie im Patentgesetz) in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs teilweise verschwimmen, obgleich sie unterschiedlichen materiellrechtlichen und prozessualen Voraussetzungen unterliegen und sich auch die Vollstreckungsverfahren unterscheiden, nicht so einfach von der Hand weisen.

Gleichwohl verdient die Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofs aus unserer Sicht schon deshalb Zustimmung, weil sie Rechteinhabern auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zu einer umfassenden und effektiven Rechtsdurchsetzung verhilft. Insbesondere in Fällen

wie demjenigen, der dem Oberlandesgericht Düsseldorf vorlag, wäre der Patentinhaber sonst gezwungen, gesondert gegen eine Vielzahl von Einzelhandelsunternehmen vorzugehen, um den Vertrieb der verletzenden Produkte zu unterbinden.

Angesichts der auch von anderen Richtern geäußerten Kritik an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs werden es Patentinhaber jedoch im Lichte des Beschlusses aus Düsseldorf nun zunehmend schwer haben, erfolgreich Rückrufansprüche aus dem Unterlassungstitel durchzusetzen. Dies könnte sich allerdings in einigen Monaten ändern, denn das Oberlandesgericht hat die Rechtsbeschwerde gegen seinen Beschluss zugelassen.

Der Bundesgerichtshof wird daher noch einmal (und zwar nun für das Patentrecht) entscheiden müssen, ob aus dem Unterlassungsanspruch auch Rückrufpflichten folgen. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird insoweit vom gleichen Senat des Bundesgerichtshofs überprüft, der schon die Entscheidungen **RESCUE Tropfen** und **Produkte zur Wundversorgung** erlassen hat und es spricht einiges dafür, dass der I. Zivilsenat seine bisherige Rechtsprechung fortsetzen wird. (Müller)

8. Vorbenutzungsrecht

OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.03.2018, I-15 U 49/16 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen

HINTERGRUND

Patentverletzer machen oft geltend, ihre Produkte schon vor der Anmeldung des Klagepatents eingesetzt zu haben. Allerdings scheitert eine solche Verteidigung vor Gericht häufig.

Um ein Vorbenutzungsrecht erfolgreich geltend zu machen, müssen die vorgebrachten Nachweise hohe Anforderungen erfüllen. Zudem schützt das Vorbenutzungsrecht den Verletzungsbeklagten meist nur in beschränktem Umfang: Wenn die Vorbenutzung nur einen Teil der beanspruchten Merkmale betrifft, stellt sich die Frage, ob

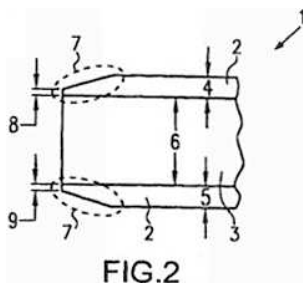
die Vorbenutzung auch eine unmittelbare Benutzung der Erfindung abdeckt. Eine weitere – in der Praxis besonders häufige und zugleich herausfordernde – Frage ist, inwieweit die vorbenutzten Produkte und Handlungen im Laufe der Zeit verändert werden können, ohne dass dabei der Bereich des Vorbenutzungsrechts verlassen wird.

Diese Fragen hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf im vorliegenden Fall zu entscheiden. Da sich der Bundesgerichtshof zu diesen Fragen noch nicht geäußert hat, hat das OLG die Revision zugelassen.

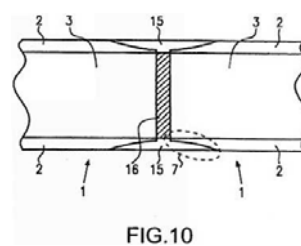
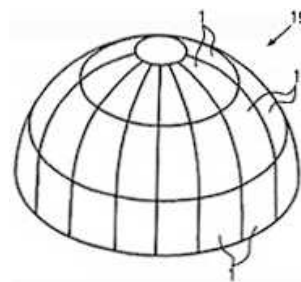
ENTSCHEIDUNG

Das Klagepatent schützte eine Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen sowie ein entsprechendes Herstellungsverfahren. Solche Schutzverkleidungen werden auch als Antennen- bzw. Radarkuppeln bezeichnet. Sie müssen für Funkwellen gut durchlässig sein und sind daher oft aus Sandwich-Bauteilen auf Basis von glasfaserverstärkten Kunststoffen aufgebaut.

Die Schutzverkleidung gemäß dem Klagepatent umfasste Sandwich-Bauteile, die in der hier eingeblendeten Figur 2 mit dem Bezugszeichen 1 versehen sind. Diese Sandwich-Bauteile 1 weisen eine Isolationschicht 3 und zwei Stützelemente 2 auf. Die Stützelemente 2 sind zum Bauteilende hin verjüngt, was mit den unterbrochenen Ovalen 7 gezeigt ist.



Wie in den Figuren 9 und 10 zu erkennen ist, wird beim Zusammensetzen zweier Sandwich-Bauteile 1 der durch die Verjüngungen 7 entstehende Raum ausgefüllt. Hierbei kommt Material 15 zum Einsatz, das identisch ist mit dem Material der Stützelemente 2. Durch entsprechendes Zusammenfügen mehrerer Sandwich-Bauteile 1 entsteht die Schutzverkleidung 19.



Das Klagepatent beanspruchte nicht nur die dargestellte Vorrichtung selbst, sondern enthielt auch einen korrespondierenden Verfahrensanspruch, der die Herstellung der nämlichen Schutzverkleidung unter Schutz stellte. Auf beide Ansprüche kam es in der nachfolgend dargestellten Entscheidung an.

Gemäß dem Verfahrensanspruch errichtete die Beklagte Schutzverkleidungen, welche (unstreitig) dem Vorrichtungsanspruch entsprachen.

Allerdings behauptete die Beklagte, dass sie noch vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents für externe Auftraggeber Sandwich-Bauteile sowie passend zugeschnittene Gewebematerialstreifen angeboten, hergestellt und geliefert habe, die vor Ort durch den Auftraggeber zu patentgemäßen Schutzverkleidungen verbunden wurden.

Zunächst hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf zu klären, ob die Nachweise für die Vorbenutzung die **hohen Anforderungen** an eine solche Verteidigung erfüllten. Das ist der Beklagten hier gelungen. In seiner Begründung weist das Gericht darauf hin, dass erfahrungsgemäß nach der Offenbarung brauchbarer Erfindungen nicht selten von anderen Personen behauptet wird, etwas Ähnliches schon gemacht zu haben. Beweise zum Nachweis für eine Vorbenutzung seien daher sehr kritisch zu würdigen.

Dass die Beklagte vorliegend (man kann fast sagen: ausnahmsweise) erfolgreich war, lag im Ergebnis wohl daran, dass sie seltenes Glück hatte: Sie konnte unter anderem zwei „neutrale“ Zeugen benennen, die keinerlei eigenes Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hatten. Aufgrund ihrer intensiven beruflichen Beschäftigung mit den dielektrischen und elektromagnetischen Spezifikationen der Schutzverkleidungen konnten diese beiden Zeugen auch noch zuverlässige Angaben machen, obwohl doch schon erhebliche Zeit ins Land gegangen war.

Die so erfolgreich nachgewiesene Vorbenutzung betraf die Lieferung sämtlicher Bestandteile der erfindungsgemäßen Schutzverkleidung. Der Zusammenbau zur erfindungsgemäßen Schutzverkleidung erfolgte jedoch nicht durch die Beklagte, sondern durch deren Abnehmer. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung war die Beklagte aber nicht

mehr nur Lieferantin der Bestandteile, sondern stellte die patentierten Schutzverkleidungen unter Anwendung des patentierten Verfahrens selbst her. Es stellte sich somit die Frage, ob eine Vorbenutzung, die lediglich aus dem **Liefern der Bauteile** und passender Gewebematerialstreifen besteht, auch vollständig hergestellte Schutzverkleidungen abdeckt.

Grundsätzlich erstreckt sich das Vorbenutzungsrecht nur auf diejenige Ausführungsform, die tatsächlich benutzt oder deren alsbaldige Benutzung vorbereitet worden ist. Andernfalls würde der Umfang des Vorbenutzungsrechts in einer Weise erweitert, die nicht mehr von Sinn und Zweck des Vorbenutzungsrechts gedeckt ist: Dieses soll im Wesentlichen den im Hause des Patentverletzers rechtmäßig erworbenen Besitzstand (ohne entgegenstehenden Patentschutz erarbeitete technische Lösung) wahren.

Die Anwendung dieser Grundsätze führt im vorliegenden Fall nach Auffassung des Gerichts für Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch jeweils zu unterschiedlichen Überlegungen.

Für den **Vorrichtungsanspruch** orientiert sich das Gericht an den Grundsätzen der unmittelbaren Patentverletzung (vgl. hierzu auch unsere Besprechung der Entscheidung **Beheizbarer Boden** in diesem Heft). Diese liegt vor, sofern das Zusammenfügen der Einzelkomponenten zu der geschützten Gesamtvorrichtung beim Abnehmer sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen ist. In diesem Fall dürfe der Vorbenutzer, der sämtliche Bestandteile für eine Vorrichtung geliefert hat, auch die Vorrichtung selbst herstellen. Hierdurch werde nach Meinung des Gerichts der Schutzbereichseingriff nicht vertieft, weil der Vorbenutzer lediglich solche Handlungen selbst vornimmt, die Dritte bislang quasi als sein „Werkzeug“ ausgeführt haben.

Für den **Verfahrensanspruch** komme es nach Meinung des Gerichts darauf an, ob die vormals gelieferten Mittel technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur patentgemäß eingesetzt werden konnten. Das Liefern von Gegenständen an einen Dritten, der damit ein patentgeschütztes Verfahren durchführen kann, stellt grundsätzlich keine unmittelbare, sondern allenfalls eine mittelbare Patentverletzung dar. Somit kann der Lieferant der Gegenstände nur mittelbarer Vorbenutzer sein. Als solcher darf er

im Regelfall nicht zu einer unmittelbaren Benutzung übergehen. Im vorliegenden Fall sieht das Gericht jedoch die Voraussetzungen für eine Ausnahme als gegeben an. Ausgangspunkt sind dabei insbesondere wirtschaftliche Überlegungen.

Wenn die gelieferten Gegenstände technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur nach Maßgabe des Patents eingesetzt werden können, müssten, so argumentiert das Gericht, auch die Abnehmer vom Vorbenutzungsrecht profitieren. Anderenfalls wäre das Vorbenutzungsrecht wirtschaftlich praktisch wertlos, weil jeder vernünftige Abnehmer davon absehen würde, die Gegenstände zu erwerben, auf die sich das Vorbenutzungsrecht bezieht, da sie für ihn und seinen Geschäftsbetrieb unverwertbar wären.

Unter diesen Voraussetzungen dürfe der mittelbare Vorbenutzer somit jeden Dritten beliefern, der seinerseits die Erfindung unmittelbar gewerblich nutzen darf. Dann sei aber auch – in einem weiteren Schritt – kein Grund ersichtlich, warum es dem Vorbenutzer verwehrt sein

sollte, in eigener Person von der mittelbaren zu einer unmittelbaren Benutzung überzugehen, indem er sich quasi „selbst beliefert“. Wenn jedem, der von ihm beliefert wird, die Nutzung der Erfindung erlaubt ist, bestehe nach Meinung des Gerichts kein Anlass, (nur) den mittelbaren Vorbenutzer von dieser Befugnis auszunehmen.

Dies führe auch im Ergebnis zu einer konsistenten Beurteilung von Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch, die sich in ihrer inhaltlichen Reichweite nicht unterscheiden. Vielmehr stelle im Klagepatent der Verfahrensanspruch nur die Umsetzung des Vorrichtungsanspruchs in ein Verfahren dar, ohne inhaltlich in irgendeiner Weise darüber hinauszugehen oder abzuweichen. Ein unmittelbares Vorbenutzungsrecht im Hinblick auf den Vorrichtungsanspruch wäre praktisch wertlos, wenn der Vorbenutzer bei der Herstellung einer patentgemäßen Schutzverkleidung zwangsläufig sämtliche Merkmale des Verfahrensanspruchs verwirklicht, ihm dies aber nicht erlaubt wäre.

BEWERTUNG

Gerade in der vom Oberlandesgericht Düsseldorf vorgenommenen wirtschaftlichen Abwägung zeigen sich einige Besonderheiten des vorliegenden Falles: Bei der Errichtung von Schutzverkleidungen für funktechnische Anlagen handelt es sich um Sonderanlagen, die nur bei Bedarf ausgeschrieben werden, wobei dieser Bedarf zeitlich stark schwankt und in langen Phasen ganz unterbrochen sein kann. Zudem fallen pro Auftraggeber meist nur einzelne Aufträge an, so dass für neue Aufträge prinzipiell auch neue Auftraggeber gewonnen werden müssen. In dieser Konstellation liefe ein mittelbares Vorbenutzungsrecht, das auf die Belieferung der bei Entstehung des Vorbenutzungsrecht bekannter Abnehmer beschränkt wäre, praktisch leer. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Abwägung in einem anderen wirtschaftlichen Marktumfeld durchaus anders, und zwar zugunsten des

Patentinhabers, ausgehen kann. Zudem bleibt abzuwarten, ob sich der Bundesgerichtshof diesem Abwägungsergebnis anschließt.

Für Verletzungsbeklagte, die sich mit der Einrede der Vorbenutzung verteidigen wollen, liefert das Urteil in seiner detaillierten Begründung jedenfalls brauchbare Hinweise, wie zu argumentieren ist, um sowohl den Vorrichtungs- als auch den Verfahrensanspruch unter das Vorbenutzungsrecht zu fassen. Je unbedeutender die vom Vorbenutzer nicht selbst verwirklichten Merkmale bzw. Handlungen sind und je eindeutiger die gelieferten Bestandteile nur patentgemäß eingesetzt werden können, desto größer sind die Chancen, dass sich das Vorbenutzungsrecht auf die Gegenstände von Vorrichtungs- und Verfahrensansprüchen erstreckt. (Winkelmann)

III. RECHTSBESTAND

9. Nächstliegender Stand der Technik / Maßnahmen im Griffbereich des Fachmanns

BGH, Urteil vom 26.09.2017, X ZR 109/15 – Spinfrequenz

BGH, Urteil vom 27.03.2018, X ZR 59/16 – Kinderbett

HINTERGRUND

In den letzten Jahren hat der Bundesgerichtshof immer wieder seine unterschiedliche Herangehensweise an die Frage der erfinderischen Tätigkeit im Vergleich zur Praxis des Europäischen Patentamtes aufgezeigt.

So ist es gängige Praxis des Bundesgerichtshofs, als Ausgangspunkt nicht den vermeintlich „nächstliegenden“ Stand der Technik zu wählen, sondern die Auswahl vielmehr auf dem Bemühen des Fachmanns zu begründen, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden als aus dem Stand der Technik bekannt (vgl. nur die Entscheidungen *Olanzapin*, *Fischbissanzeiger*, *Gestricktes Schuhoberteil*). Ausgehend hiervon ist eine Beurteilung, ob die Anpassung einer vermeintlich

allgemein bekannten technischen Lösung naheliegend zum beanspruchten Gegenstand führt, sodann darauf zu stützen, ob sich diese Lösung in dem zu beurteilenden Zusammenhang als für den Fachmann objektiv zweckmäßig darstellt und ob insbesondere keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung der Lösung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder aus anderen Gründen untunlich erscheinen lassen (*Farbversorgungssystem*, *Airbag-Auslösesteuerung*).

Mit den hier zu besprechenden Entscheidungen setzt der Bundesgerichtshof seine etablierte Praxis in dieser Hinsicht fort.

ENTSCHEIDUNG

Der Entscheidung *Spinfrequenz* zugrunde liegt der deutsche Teil des europäischen Patents EP 1 698 380, welches ein Verfahren sowie ein System zur Ermittlung der Parameter einer Eigendrehung (*spin*) eines Sportballs während seines Fluges mittels Radartechnologie zum Gegenstand hat.

Die Nichtigkeitsklägerin hatte im Nichtigkeitsverfahren drei Entgegenhaltungen vorgelegt, die als möglicher Ausgangspunkt für die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit in Frage kamen, wobei die erste Entgegenhaltung D1 die Eigenfrequenzparameterbestimmung von Projektilen betraf und damit auf dem technischen Gebiet der Ballistik lag. Die zweite und dritte Entgegenhaltung D2 und D3 waren hin-

gegen jeweils auf Verfahren und Vorrichtungen zur Ermittlung von Eigenfrequenzparametern von Objekten wie Tennisbällen oder Golfbällen gerichtet.

Der Bundesgerichtshof sieht die D1 nicht als geeigneten Ausgangspunkt an. Die Auswahl des Ausgangspunkts sei nicht abhängig davon zu treffen, ob es sich bei einer Entgegenhaltung um einen vermeintlich „nächstliegenden“ Stand der Technik handele – diese Einordnung sei weder ausreichend noch erforderlich – sondern vielmehr danach, ob dem Fachmann ein Anlass gegeben war, eine bestimmte Veröffentlichung als Ausgangspunkt heranzuziehen. Hierdurch scheidet eine Heranziehung der D1 zwar nicht schon deshalb aus, weil die Entgegenhaltungen D2

und D3 dem streitpatentgemäßen Gegenstand „näher“ lagen. Jedoch seien im vorliegenden Fall keinerlei Anhaltspunkte erkennbar, dass der Fachmann zum relevanten Prioritätszeitpunkt überhaupt darüber informiert war, dass auch auf dem technischen Gebiet der Ballistik ein ähnliches technisches Prinzip zu Ermittlung der Eigendrehparameter eines Projektils verwendet wurde, wie es das Streitpatent lehrt. Ohne derartige Kenntnisse fehle es dem Fachmann aber an einem Anlass, sich auf diesem anderen technischen Gebiet nach einer Lösungsmöglichkeit für die technische Problemstellung umzusehen.

Unter diesem Gesichtspunkt nimmt der Bundesgerichtshof dann in seiner Entscheidung D3 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Erfindungshöhe und gelangt letztlich zur Patentfähigkeit eines bestimmten Hilfsantrags, den der Patentinhaber gestellt hatte.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs kritisiert die erstinstanzliche Beurteilung des Bundespatentgerichts, wonach der streitpatentgemäße Gegenstand deshalb nahegelegen habe, weil die entsprechend anzuwendende Lösung „im Griffbereich“ des Fachmanns war. Im vorliegenden Fall seien weder die gemäß ständiger Rechtsprechung darzulegenden Umstände aufgezeigt worden, denen entnommen werden kann, dass die streitpatentgemäße Lösung in der Tat überhaupt zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört habe. Noch seien die notwendigen Feststellungen dazu getroffen worden, dass sich die gewählte Lösung zum Prioritätszeitpunkt als objektiv zweckmäßig darstellte und keine entgegenstehenden Umstände vorlagen. Damit sei eine Veranlassung für den Fachmann, die (vermeintlich) allgemein bekannte Lösung heranzuziehen, nicht aufgezeigt worden und der streitpatentgemäß beanspruchte Gegenstand könne nicht ohne weiteres als naheliegend angesehen werden.

Diese Ratio hat der Bundesgerichtshof mit seiner Entscheidung **Kinderbett** fortgeführt und noch weiter konkretisiert. Der Entscheidung liegt der deutsche Teil des europäischen Patents EP 1 550 387 zugrunde, welches ein Kinderbett mit einer Bettrahmenstruktur und einer Stoffbespannung betrifft. Um eine möglichst einfache Montage des Kinderbetts zu ermöglichen, schlägt das

Streitpatent hierbei vor, dass die Stoffteile der Stoffbespannung in Rohre der Bettrahmenstruktur eingesetzt werden – dass also die Bettrahmenstruktur als Halterung für die Stoffteile dient.

Die Nichtigkeitsklägerin hatte unter anderem ein australisches Gebrauchsmuster als Stand der Technik vorgelegt, welches ebenfalls ein Kinderbett mit einer Bettrahmenstruktur und einer Stoffbespannung betrifft. In dem Gebrauchsmuster waren jedoch – zusätzlich zur „tragenden“ Bettrahmenstruktur (Eckpfosten) – mehrere Halteelemente offenbart, mittels derer die Befestigung der Stoffteile an der Bettrahmenstruktur unterstützt werden konnte. Diese Halteelemente waren nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht als Teil der Bettrahmenstruktur anzusehen, wodurch der Gegenstand des Streitpatents als neu gegenüber dem Gebrauchsmuster anzusehen sei.

Ferner sieht der Bundesgerichtshof den streitpatentgemäßen Gegenstand als gegenüber dem Gebrauchsmuster auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an.

Die Nichtigkeitsklägerin hatte diesbezüglich vorgetragen, der Fachmann sei unmittelbar auf Basis seines Fachwissens veranlasst gewesen, die Funktionen der Halteelemente und der Eckpfosten umzukehren und die Befestigung der Stoffbespannung mittels eines – unstrittig – allgemein bekannten Verfahrens vorzunehmen, um so zum streitpatentgemäßen Gegenstand zu gelangen.

An dieser Stelle unterstreicht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs noch einmal, dass ein Gegenstand nicht schon allein deshalb als nahegelegt anzusehen sei, weil der Fachmann mit seinen erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten grundsätzlich in der Lage war, die streitpatentgemäße Lösung aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Vielmehr müsse dem Fachmann ein Grund oder Anlass gegeben sein, diese ganz bestimmte Lösung anzuwenden. Hierzu bedürfe es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausgehender Anstöße, Anregungen oder Hinweise.

Dies gelte auch für den Fall, in dem eine technische Lösung unstrittig bekannt war. Denn die grundsätzliche Mög-

lichkeit allein, eine bekannte technische Lösung anzuwenden, vermöge noch nicht zu belegen, dass der Fachmann auch tatsächlich veranlasst war, sich genau dieser Lösung zu bedienen. Zwar bestehe eine derartige Veranlassung grundsätzlich schon dann, wenn es für diese Anwendung zwar kein konkretes Vorbild gibt, die Nutzung ihrer Funktionalität sich jedoch als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen, entgegenstehenden Umstände erkennbar sind. Eine solche generelle Eignung könne aber nur

dann als Veranlassung zur Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass der Einsatz der Lösung angesichts der vorliegenden technischen Ausgangslage (objektiv) zweckmäßig ist.

Dies sei in dem konkreten Fall des Streitpatents jedoch nicht der Fall, weshalb der streitpatentgemäße Gegenstand auch nicht durch das Gebrauchsmuster nahegelegt war.

BEWERTUNG

Beide Entscheidungen unterstreichen noch einmal den Trend des Bundesgerichtshofs, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zunächst einmal nach der Veranlassung zu fragen, welche der Fachmann für die Auswahl des geeigneten Ausgangspunktes sowie für die Anwendung einer bestimmten – möglicherweise generell bekannten – Lösung hat.

Dies ist aus Sicht des Anmelders/Patentinhabers zu begrüßen. Denn ihm bietet sich so die Möglichkeit, sich in einer Situation, in der eine Vielzahl von möglichen Ausgangspunkten und einer Vielzahl von (gleichwertigen) bekannten Lösungen vorliegen, aus denen eine „per Zufallsprinzip“ und ohne weitere Begründung ausgewählte Kombination einen streitpatentgemäßen Gegenstand

nahelegen könnte, argumentativ zu verteidigen und den Ball in das Feld der Prüfungsabteilung oder des Gegners zurückzuspielen. Denn es ist an ihnen darzulegen, welchen Anlass der Fachmann hätte, eben genau diese Kombination zu wählen.

Um ein Patent aufgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit angreifen zu können, wird es zukünftig nicht ausreichen, lediglich darzulegen, dass die anspruchsgemäße Kombination aus dem Stand der Technik nahegelegt ist. Vielmehr sind fundierte Argumente erforderlich, die verdeutlichen, welchen Anlass der Fachmann hatte, eben genau diesen Ausgangspunkt zu wählen und/oder eben genau diesen Lösungsweg zu beschreiten. (Heintz)

10. Unzulässige Erweiterung

BGH, Urteil vom 07.11.2017, X ZR 63/15 – Digitales Buch

HINTERGRUND

Werden die Patentansprüche im Laufe des Prüfungsverfahrens geändert, so ist stets zu fragen, ob sich der beanspruchte Gegenstand unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörig aus den ursprünglichen Unterlagen ergibt. In den letzten Jahren konnte der Eindruck gewonnen werden, dass die deutsche Rechtsprechung zu dieser sogenannten unzulässigen Erweiterung nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG bzw. Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 123 (2) EPÜ immer großzügiger wurde. Diese Entwicklung hat ihren vorläufigen Extrempunkt in der **Rotorelemente**-Entscheidung gefunden, bei der der Bundesgerichtshof dem Patentinhaber sogar zugestanden hatte, unter bestimmten Voraussetzungen (offensichtlicher Lapsus im Anmeldeverfahren) den Wortlaut eines Merkmals in sein Gegenteil zu verkehren (vgl. unsere Rechtsprechungsübersicht 2015).

In dem nun vorliegenden Fall hatte der Bundesgerichtshof über eine Verallgemeinerung, also das Weglassen

eines Merkmals, zu entscheiden. Während Verallgemeinerungen (auch sog. „Zwischenverallgemeinerungen“) von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts äußerst kritisch gesehen werden, hatte der Bundesgerichtshof solche Verallgemeinerungen bereits ausdrücklich zugelassen – nämlich dann, wenn sich dem Inhalt der Anmeldung kein konkreter Bezug zwischen dem wegzulassenden Merkmal und den im Anspruch vorgesehenen Mitteln zur Lösung eines geschilderten technischen Problems entnehmen lässt (vgl. insbesondere die wegweisende **Kommunikationskanal**-Entscheidung, an der wir beteiligt waren und die wir in unserer Rechtsprechungsübersicht 2014 dargestellt haben).

Auf diese Rechtsprechung berief sich auch die Nichtigkeitsbeklagte des vorliegenden Falls und der Bundesgerichtshof hatte Gelegenheit, seine **Kommunikationskanal**-Rechtsprechung zu konkretisieren.

ENTSCHEIDUNG

Die Beklagte war Inhaberin eines Europäischen Patents, das aus einer Teilungsanmeldung hervorgegangen war. Während die Ansprüche der Stammanmeldung sämtlich auf ein „digitales Buch“ gerichtet waren, wurde nun im einzigen unabhängigen Anspruch 1 eine „Anzeigevorrichtung“ beansprucht. Diese sollte – sehr verkürzt dargestellt – zwei über ein Drehgelenk verbundene Gehäuseteile und einen Bildschirm umfassen und sich durch eine Schnittstelle auszeichnen, die im Drehgelenk der Gehäuseteile koaxial zur Drehachse angeordnet war.

Das war gegenüber der Stammanmeldung eigentlich nichts Neues – aber mit dem Schwenk von dem „digitalen Buch“ zu den „Anzeigevorrichtungen“ wurden nun vom Streitpatent auf einmal auch Geräte wie Laptops oder Notebooks umfasst. Diese (besonders wertvolle) Pro-

duktkategorie war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht als „digitales Buch“ zu verstehen und deshalb eröffnete sich nun die zentrale Rechtsfrage, ob – im Rahmen der Offenbarung der Stammanmeldung – das Merkmal des „digitalen Buches“ weggelassen werden durfte. Das Bundespatentgericht hatte dies verneint.

An dieser Stelle ansetzend listet der Bundesgerichtshof zunächst (Negativ-)Kriterien auf, die nicht dafür entscheidend sind, ob ein Merkmal nicht weggelassen werden darf. Allein die Tatsache, dass ein Merkmal in allen ursprünglichen Ansprüchen vorhanden ist, sorge nicht dafür, dass dieses Merkmal nicht weggelassen werden darf. Ebenso sei nicht entscheidend, ob das fragliche Merkmal in allen Ausführungsbeispielen enthalten sei. Ganz im Sinne der **Kommunikationskanal**-Entscheidung

sei vielmehr maßgeblich, in welchem funktionellen Zusammenhang das Merkmal in Bezug auf die weiteren Merkmale und die zu lösende Aufgabe stehe.

Für den vorliegenden Fall erkennt der Bundesgerichtshof dann, dass die besondere Gestaltung der (offenbarten) Schnittstelle nicht unabhängig von der Ausgestaltung der Anzeigevorrichtung als „digitales Buch“ sei, denn diese Merkmale beeinflussten sich gegenseitig, sie seien funktionell miteinander verknüpft. Im Ergebnis sei also in der

Stammanmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass auch solche Ausgestaltungen zur Erfindung gehörten, bei denen einzelne Vorteile (der Schnittstelle) in einem Gerät erzielt werden, das nicht wie ein Buch benutzt werden kann.

Im Ergebnis weist der Bundesgerichtshof daher die Berufung zurück und hält das Patent beschränkt auf „digitale Bücher“ aufrecht.

BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof trifft hier nicht nur eine Einzelfallentscheidung, sondern zählt nach Art eines *obiter dictum* allgemeingültige Kriterien auf, die für sich genommen kein Hindernis darstellen, ein Merkmal wegzulassen – nämlich die Fallgruppen, in denen ein Merkmal (a) in allen ursprünglichen Ansprüchen und (b) in allen Ausführungsbeispielen vorhanden ist. Der Bundesgerichtshof erteilt somit einer rein formalen Bewertung eine Absage und nimmt auch bei der Bestimmung des Offenbarungsgehalts eine funktionelle Betrachtungsweise ein. Schutz kann auch ohne ein bestimmtes Merkmal beansprucht werden, wenn sich dem Inhalt der Offenbarungsschrift kein konkreter Bezug zwischen dem betreffenden Merkmal und den im Anspruch vorgesehenen Mitteln zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems entnehmen lässt. Im **Kommunikationskanal**-Urteil hatte der Bundesgerichtshof dies auch als „wertende Betrachtung“ bezeichnet.

Darüber hinaus nimmt der Bundesgerichtshof denjenigen Stimmen, die zuletzt in den angesprochenen Entscheidungen **Rotorelemente** und **Kommunikationskanal** einen zu großzügigen Umgang mit Änderungen sahen, die Sorge und zieht klare Grenzen für eine Verallgemeinerung von Merkmalen.

Neben diesem Aspekt ist in der Entscheidung nicht ganz uninteressant, wie der BGH mit dem Merkmal „digitales Buch“ umgeht. Im Grunde behandelt er dieses Merkmal wie eine Zweckangabe und ermittelt Kriterien, die ein solches „digitales Buch“ erfüllen müsse, obwohl doch in der gesamten Patentschrift keine Angaben darüber zu finden waren, durch welche Merkmale sich ein „digitales Buch“ von herkömmlichen Laptops oder Notebooks unterscheiden sollte (wie etwa Gewicht, Größe und die Möglichkeit, es nach Art eines Buches zu halten).

Die letztgenannte Eigenschaft eines „digitalen Buchs“ ist gewissermaßen das Interpretationsergebnis des Bundesgerichtshofs. Es bedingt, dass keine Anschlüsse oder Kabel von dem „Buchrücken“ abstehen – und gerade das war nun mit dem Oberbegriff des Streitpatents nicht mehr gefordert. Wenn das inhaltsbeladene Verständnis des Bundesgerichtshofs von dem Begriff „digitales Buch“ richtig ist (wofür einiges spricht), dann lag dem Urteil tatsächlich ein nicht ursprungsoffenbartes Patent zugrunde. Ein auch mit Blick auf den Einzelfall richtiges Urteil. (Fegers)

IV. SONSTIGE MATERIELLE THEMEN

11. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze

LG Mannheim, Urteil vom 28.09.2018, 7 O 165/16

LG Düsseldorf, Urteil vom 11.07.2018, 4c O 81/17

LG Düsseldorf, Urteil vom 09.11.2018, 4a O 16/17

LG Düsseldorf, Urteil vom 09.11.2018, 4a O 63/17

HINTERGRUND

Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns damit, wie sich der patentrechtliche Unterlassungsanspruch aus standardessentiellen Patenten (SEP) mit kartellrechtlichen Gesichtspunkten vereinen lässt und wie sich das im Verletzungsprozess auswirkt. Ein Meilenstein war die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Sache Huawei ./ ZTE, die einen Pflichtenkanon aufgestellt hat, nach dem Patentinhaber und Patentverletzer außergesichtlich verhandeln müssen. Seither bemühen sich die Instanzgerichte, die Vorgaben des Gerichtshofs mit Leben zu füllen und auszudifferenzieren.

In unserer letztjährigen Ausgabe dieser Rechtsprechungsübersicht konnten wir berichten, dass sich dabei die Mannheimer und Düsseldorfer Rechtsprechung annähert. Inzwischen ist es in Mannheim ruhiger geworden (vermutlich, weil das dortige unbedingte Transparenzgebot diesen Gerichtsstandort für viele Patentinhaber unattraktiv macht). In Düsseldorf hingegen zeichnen sich neue interessante Linien ab.

ENTSCHEIDUNG

Hinsichtlich der **Verletzungsanzeige** und der **Reaktion des Verletzers** stellt das Düsseldorfer Landgericht in der Entscheidung 4a O 16/17 erneut klar, dass der Patentverletzer nur dann reagieren muss, wenn der Patentinhaber seinerseits zuvor seine Pflichten erfüllt hat: Insbesondere muss dieser den Patentverletzer über die widerrechtliche Benutzung des Klagepatents in Kenntnis gesetzt haben (Verletzungsanzeige). Aus der bloßen Tatsache, dass ein Standardlizenzvertrag veröffentlicht ist, lässt sich nicht schließen, dass dem Patentverletzer die Nutzung des SEP bewusst ist. Auch eine routinierte Lizenzpraxis stehe einer Anwendung der Huawei-ZTE-Grundsätze nicht entgegen.

Bemerkenswert ist, dass das Landgericht Düsseldorf allerdings eine Fallgruppe aufzeigt, in der die Verletzungsanzeige im Einzelfall doch überflüssig sein könnte. Falls aufgrund der Gesamtumstände mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der Beklagte Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents hat, sei es als Rechtsmissbrauch anzusehen, wenn sich der Beklagte darauf beruft, dass der Kläger ihn ja gar nicht informiert habe. Erneut wählt das Düsseldorfer Gericht bei der Rezeption des EuGH-Urteils eine sehr praxisnahe Lösung, die nicht seinem Wortlaut verhaftet bleibt, sondern eine Einbindung in die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze sucht.

Inhaltlich seien an die Verletzungsanzeige allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen. Insbesondere müsse die Verletzungsanzeige keine detaillierten technischen und/oder rechtlichen Erläuterungen enthalten. Sie solle der Gegenseite nur ermöglichen, den Verletzungsvorwurf zu überprüfen – gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe.

In dieses Bild fügt sich auch ein anderer Aspekt des genannten Urteils (womit nun an diesem Punkt die Düsseldorf und Mannheimer Gerichte vollends auf einer Linie sind): Bei einer Verletzungsanzeige, die an die Muttergesellschaft der Beklagten gerichtet ist, dürfe davon ausgegangen werden, dass diese an die internationalen Tochtergesellschaften weitergeleitet wurde. Grundsätzlich dürfe man für die Beurteilung der Erfolgsaussichten eines späteren kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands auf die branchenübliche (Vor-)Kommunikation zwischen dem Patentinhaber und der **Muttergesellschaft eines internationalen Konzerns** abstellen. Etwas anderes könne nur dann gelten, wenn im Rahmen der Vertragsverhandlungen zum Ausdruck gekommen sei, dass konzernverbundene Tochtergesellschaften von dem der Muttergesellschaft unterbreiteten Vertragsangebot von vornherein nicht erfasst sein könnten.

Praxisnah sind an dieser Stelle auch die Überlegungen des Landgerichts Düsseldorf zur „**Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren**“. Diese müssten nicht notwendig präzise Informationen zur Höhe enthalten; vielmehr müsse der Patentinhaber dem Verletzer nur nachvollziehbar erklären, warum die angegebenen Lizenzgebühren FRAND-gemäß sind. Bei ausreichender Anzahl von Lizenzverträgen, die am Markt akzeptiert sind, seien normalerweise keine weiteren Angaben zur Angemessenheit der Höhe der Lizenzgebühren nötig.

In dem Urteil 7 O 165/16 des Landgerichts Mannheim ging es um die **Angemessenheit der Reaktionsfristen**. In dem zugrundeliegenden Fall war es folgendermaßen: Die Klägerin hatte das maßgebliche Lizenzangebot am 16. Februar abgegeben; am 11. April wurden der Beklagten die mit Dritten geschlossenen Lizenzverträge zur Verfügung gestellt und am 15. Mai wurde die Klage um die (FRAND-relevanten) Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanträge erweitert. Das Landgericht Mannheim argumentiert

nun, dass der Patentverletzer erst mit der Zurverfügungstellung der Drittlizenzverträge über die relevanten Informationen verfüge, um ein Gegenargument erarbeiten und abgeben zu können. Die vom Gericht geforderte „Transparenz“ habe nicht nur den Zweck, dem Patentbenutzer eine Einschätzung zu ermöglichen, ob das Angebot tatsächlich FRAND ist. Sondern sie erhöhe auch die Chance, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kommen und konstruktiv über die Frage der Lizenzhöhe diskutieren können. In dem konkreten Fall stand dafür also nur ein Monat zur Verfügung, was vom Landgericht Mannheim nicht als ausreichend angesehen wurde. Die Klageerweiterung wurde demnach als rechtsmissbräuchlich angesehen.

Des Weiteren konkretisiert das Landgericht Mannheim in dieser Entscheidung seine Rechtsprechung zu den vermeintlich „drucklosen Verhandlungssituationen“, in denen Huawei-ZTE-konforme Verhandlungen stattfinden müssten. Solche seien nicht gewährleistet, wenn sich die Parteien an gerichtlich gesetzte Fristen halten müssen. Der Druck gerichtlich gesetzter Fristen behindere eine transparente und faire Einigung.

Der Entscheidung 4c O 81/17 des Landgerichts Düsseldorf lag ein Fall zugrunde, bei dem die Streithelferin die Beklagte mit DSL-Modems belieferte, die im jeweiligen Telefonnetz der Beklagten eingesetzt werden. Obwohl die Streithelferin ausdrücklich darum gebeten hatte, machte die Klägerin der Streithelferin (**Lieferantin**) kein Lizenzangebot. In dieser Situation konnte das Landgericht Düsseldorf nicht nachvollziehen, warum die Klägerin nur der Beklagten eine Lizenz gewähren wollte – ihrer Zulieferin allerdings nicht. Dieses Verhalten lasse eine Diskriminierung erkennen (international spricht man auch von einer „level-discrimination“), wobei allerdings für die Urteilsfindung von Bedeutung gewesen sein mag, dass die Klägerin keine sachlichen Gründe für die Ungleichbehandlung anführen konnte. Ob eine level-discrimination in anderen Konstellationen gerechtfertigt ist, bleibt nach der Ratio der Entscheidung offen.

Die Düsseldorf Entscheidungen 4a O 16/17 und 4a O 63/17 sind im Rahmen einer **Patentpool-Kampagne** ergangen. Bei solchen Kampagnen ist es häufig so: Wenn die Verhandlungen des Pools gescheitert sind und ein Pa-

tentverletzer keinen Pool-Lizenzvertrag abschließt, sprechen die einzelnen Patentinhaber den Patentverletzer auch noch gesondert an und sie versuchen, wenigstens bilaterale Lizenzverträge für ihr jeweiliges Patentportfolio zu erreichen. Erst danach (falls auch diese bilateralen Lizenzbemühungen erfolglos bleiben) werden dann die Unterlassungsansprüche aus einzelnen Patenten geltend gemacht. Dieser Umweg könnte möglicherweise bald der Vergangenheit angehören, wenn sich die nachfolgend geschilderte Auffassung des Landgerichts Düsseldorf durchsetzt.

Im Hintergrund beider Fälle standen die Bemühungen eines äußerst erfolgreichen Pools (ca. 1.400 Lizenznehmer weltweit) zum Videostandard AVC. In beiden Fällen hatte der Poolverwalter zunächst mit den Beklagten verhandelt und war jeweils nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen. Mutig beraten hatte die Klägerin, eine Lizenzgeberin dieses Pools, dann aber auf den oben beschriebenen zusätzlichen Schritt verzichtet und kein eigenes bilaterales Vertragsangebot gemacht – sondern sogleich geklagt.

Die Beklagte des Falls 4a O 16/17 hatte sich vorgerichtlich mit dem Pool auseinandergesetzt, dann aber im Verfahren bemängelt, dass ihr kein bilaterales Angebot der Klägerin vorliegen würde. Das Landgericht Düsseldorf lässt diese Verteidigung nicht gelten. Das Anbieten einer Poollizenz sei nicht FRAND-widrig. Regelmäßig diene ein Poolangebot dem wohlverstandenen Interesse etwaiger Lizenzsucher, dass ihnen eine Benutzungserlaubnis für den gesamten Standard aus einer Hand zu einheitlichen Konditionen offeriert werden. Denn sie würden damit der Notwendigkeit entgehen, bei jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber um eine Lizenz für dessen Patente nachzusuchen. Da die Beklagte dem Pool auch kein FRAND-gemäßes Gegenangebot gemacht hatte (sie wollte einen Lizenzvertrag nur

selbst, als deutsche Vertriebsgesellschaft, abschließen und die weltweiten Umsätze ihres Konzerns sollten nicht erfasst sein), spricht das Landgericht Düsseldorf den Unterlassungsanspruch zu.

Die Beklagte des Falls 4a O 63/17 war einen Schritt weitergegangen und hatte ein Gegenangebot gemacht, dass sich ausschließlich auf das Patentportfolio der Klägerin erstrecken sollte. Auch in diesem Fall bleibt das Landgericht Düsseldorf aber bei seiner Linie: Zwar verbleibe den Mitgliedern des Pools die Möglichkeit, bilaterale Lizenzen zu erteilen; inwieweit sich daraus aber eine Verpflichtung gegenüber Lizenzsuchern ergebe, eine solche bilaterale Lizenz tatsächlich zu erteilen, sei nicht ersichtlich. Auch unter Angemessenheitsgesichtspunkten sei nicht erkennbar, weshalb die Beklagte allein eine auf das Portfolio der Klägerin beschränkte Lizenz benötige. Vor dem Hintergrund der etablierten Lizenzierungspraxis in Form einer Portfoliolizenz könne es auch aus Gründen der Diskriminierungsfreiheit sogar bedenklich sein, wenn die Klägerin – ohne erkennbaren sachlichen Grund – vereinzelte Lizenzen allein an ihrem Portfolio erteile. Auch in diesem Fall spricht das Landgericht Düsseldorf daher den Unterlassungsanspruch zu.

Daneben ist auch bemerkenswert, dass das Landgericht Düsseldorf – anders als die Mannheimer „harte“ Transparenzrechtsprechung – die Vorlage der bereits geschlossenen Lizenzverträge noch nicht für die vorgerichtlichen Verhandlungen und noch nicht für den Zeitpunkt des Vertragsangebots fordert. Es sei weder vorgetragen noch erkennbar, dass dies branchenüblich sei. Erst bei der inhaltlichen Prüfung auf FRAND-Gemäßheit würdigt das Gericht die (später im Verfahren vorgelegten) Lizenzverträge.

BEWERTUNG

Neue Impulse hat die deutsche FRAND-Rechtsprechung insbesondere durch die Düsseldorfer Entscheidungen zu den Pools und zu den Zulieferern erfahren.

Die Mannheimer Transparenz-Rechtsprechung, die dem Patentinhaber abverlangt, sämtliche von ihm abgeschlossenen Lizenzverträge bereits außergerichtlich (also ohne

Unterstützung durch gerichtliche Geheimhaltungsmaßnahmen) vorzulegen, steht nach wie vor sperrig im Raum und beeinträchtigt zur Zeit die Attraktivität dieses Gerichtsstandorts. Wir warten nach wie vor auf ein Diktum des Oberlandesgerichts Karlsruhe und – besser noch – auf den Bundesgerichtshof. (Henke)

12. Ergänzende Schutzzertifikate

EuGH, Urteil vom 25.10.2018, C-527/17 – Boston Scientific / DPMA

HINTERGRUND

Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) sind in Europa für spezielle Arznei- und Pflanzenschutzzeugnisse anerkannt. Diese Schutzrechte *sui generis* sollen nach Ablauf des Grundpatentschutzes von 20 Jahren eine angemessene Kompensation für aufwendige Genehmigungsverfahren gewähren. Für Arzneimittel ist diese Schutzdauererweiterung auf Unionsebene in der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (AMVO) geregelt, deren Anwendungsvoraussetzung darin liegt, dass ein patentgeschütztes Arzneimittel-Erzeugnis ein verwaltungsrechtliches Genehmigungsverfahren nach der Richtlinie 2001/83 EG (AMRL) durchlaufen hat.

In der zu besprechenden Entscheidung hatte sich der Europäische Gerichtshof mit dem Spezialfall einer Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination (Stent + Wirkstoff) zu befassen. Insbesondere stellte sich die Frage, ob bei solchen Kombinationen überhaupt der Anwendungsbereich der AMVO eröffnet ist. Konkreter: Ob ein Zulassungsverfahren für einen Stent, der einen arzneilichen Wirkstoff als festen Bestandteil umfasst, einem arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren im Sinne der AMRL gleichzusetzen ist.

ENTSCHEIDUNG

Dem Vorabentscheidungsersuchen durch den Europäischen Gerichtshof war ein Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht zur Auslegung von Art. 2 AMVO vorausgegangen.

Die Patentinhaberin hielt ein zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschenes europäisches Patent, das unter anderem einen Swiss-Type-Anspruch auf die Verwendung des Wirkstoffs Taxol (Freiname: Paclitaxel) enthielt. Dieser Anspruch war gerichtet auf die Herstellung eines Medikaments zur Beibehaltung einer erweiterten Gefäßfläche. Parallel zum Erteilungsverfahren hatte die damalige Anmelderin ein CE-Zertifizierungsverfahren für ein Medizinprodukt umfassend einen Stent, der Paclitaxel abgibt, angestrengt. Dieses Zertifizierungsverfahren war freilich nach der insoweit einschlägigen Richtlinie 93/42 (MPRL) für Medizinprodukte durchgeführt worden – nicht nach der AMRL.

Knapp elf Jahre nach der Patentanmeldung wurde das CE-Zertifikat erteilt und basierend auf diesem Zertifikat hatte die Patentinhaberin dann 2011 nach Patenterteilung für den deutschen Teil des Patents vor dem DPMA die Erteilung eines ESZ beantragt. Diesen Antrag hatte das DPMA

zurückgewiesen und dabei darauf hingewiesen, dass keine Arzneimittelzulassung im Sinne des Art. 2 AMVO vorliege (was Voraussetzung für die Erteilung von ESZ ist).

In der anschließenden Beschwerde vor dem Bundespatentgericht hatte sich der erkennende Senat dann intensiv mit Erzeugnissen in der „Grauzone“ zu Arzneimitteln, insbesondere den Medizinprodukten, befasst. Hauptsächlich ging es darum, ob Zulassungsverfahren für Medizinprodukte, die nach MPRL erfolgen, möglicherweise als „analog“ zu einem Zulassungsverfahren nach AMRL anzusehen sind, wenn das Medizinprodukt als integralen Bestandteil einen arzneilichen Wirkstoff umfasst und wenn der Wirkstoff als solcher im Rahmen der MPRL-konformen CE-Zertifizierung als Arzneimittelkomponente geprüft und das Kombinationsprodukt schließlich genehmigt wird. Das Bundespatentgericht hatte insofern darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Zulassungsverfahren möglicherweise gleichwertig seien, jedoch auch Unterschiede der beiden Verfahren herausgearbeitet: Insbesondere würden CE-Zertifizierungen von in der MPRL benannten Stellen durchgeführt – und nicht von den in der AMRL genannten Behörden des öffentlichen Rechts.

Das Bundespatentgericht hatte dann ausführlich hergeleitet, dass die Beurteilungspraxis der Mitgliedstaaten bei der Einstufung solcher Medizinprodukte als potentiell „ESZ-fähig“ wenig einheitlich sei und dass sogar innerhalb des Gerichts unterschiedliche Auffassungen beständen. Demnach hatte es das Beschwerdeverfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob Art. 2 AMVO dahingehend auszulegen sei, dass eine Zulassung gemäß der MPRL für eine Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination für die Zwecke der AMVO einer gültigen Genehmigung nach der AMRL gleichzustellen ist, wenn insbesondere der Arzneimittelbestandteil nach besonderen Kriterien gemäß Anhang I Abschn. 7.4 Abs. 1 MPRL auf Qualität, Sicherheit und Nutzen hin überprüft worden war (im Kontext der MPRL sieht diese Vorschrift nämlich vor, dass Stoffe, die Arzneimittel im Sinne der AMRL sind, im Rahmen ihrer zusätzlichen Verwendung in einem Medizinprodukt – als Voraussetzung für die Zertifizierung des Kombinationsprodukts – „analog“ zu den Kriterien der AMRL zu prüfen sind.)

Der Europäische Gerichtshof stellt nun in seinem Urteil in großer Deutlichkeit darauf ab, dass Arzneimittel und Medizinprodukte begrifflich zu unterscheiden seien. Die Definitionen eines Arzneimittels einerseits und eines Medizinprodukts andererseits würden sich geradezu gegenseitig ausschließen. Dabei verfolgt der Europäische Gerichtshof zwei Begründungslinien, die als Voraussetzungen für den ESZ-Schutz nach der AMVO angesehen werden können: Zum einen die Abgrenzung über den Wirkmechanismus eines Erzeugnisses, zum anderen die Abgrenzung über das Zulassungs- oder Zertifizierungsverfahren. Beide Argumentationen führen den Gerichtshof zu dem gleichen Ergebnis:

Im Einklang mit der Definition gemäß AMRL (Art. 1 Nr. 2 lit. b) stützt sich der Gerichtshof zunächst auf den Wirkmechanismus. Stoffe, die als Arzneimittel einzustufen sind, entfalten demnach ihre Hauptwirkung durch pharmakologische, immunologische oder metabolische Phänomene. Hingegen definiere die MPRL ein Medizinprodukt gerade als einen Gegenstand oder Stoff, der seine Hauptwirkung auf andere als pharmakologische, immunologische oder

metabolische Weise erreicht – insbesondere nämlich durch physische Interaktion. Diese klare Abgrenzung gelte auch dann, wenn ein Medizinprodukt als weiteren Bestandteil einen Stoff umfasst, der als solcher unproblematisch als Arzneimittel eingestuft werden könnte. Diesbezüglich sehe die MPRL nämlich vor, dass eine Prüfung derartiger Arzneimittel-Bestandteile im Medizinprodukt nicht unabhängig für den Wirkstoff als solchen erfolgen muss, sondern nur unter Berücksichtigung seiner Zweckbestimmung im finalen Kombinationsprodukt.

Ferner stützt der Gerichtshof seine Begründung darauf, dass Art. 2 AMVO eindeutig ein verwaltungsrechtliches Zulassungsverfahren nach der AMRL als Voraussetzung für möglichen ESZ-Schutz für ein Arzneimittel erfordere. Selbst wenn die Qualitäts- und Sicherheitsprüfung des Arzneimittelbestandteils in einem Medizinprodukt nach der MPRL in der Praxis analog zu den hohen Standards der AMRL geführt würde, könne im Ergebnis niemals der Anwendungsbereich der AMVO eröffnet sein, da die AMVO dem Wortlaut nach strikt auf ein Arzneimittel (zugelassen nach der AMRL) abstellt.

Dass diese strikte wörtliche Auslegung angemessen sei, begründet der Gerichtshof mit den Zielen der AMVO. Insbesondere deren Erwägungsgründe 3, 4 und 8-10 betonen die Absicht des Unionsgesetzgebers, ESZs nur für Arzneimittel *per se* als Erzeugnisse zu gewähren. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auch auf Medizinprodukte liefe den Zielen der AMVO zuwider. Und zwar auch dann, wenn diese ein Arzneimittel als unterstützenden Bestandteil enthalten.

So beantwortet der Europäische Gerichtshof die Vorlagefrage schließlich wie folgt: Ein Zulassungsverfahren nach der MPRL (für ein Produkt, das (zusätzlich) als festen Bestandteil auch einen als solchen als Arzneimittel einzustufenden Stoff enthält) kann selbst dann einem Zulassungsverfahren nach der AMRL nicht gleichgestellt werden, wenn eine Bewertung nach den speziellen Voraussetzungen des Anh. I Abschn. 7.4 Abs. 1 und Abs. 2 MPRL erfolgt.

Anders als viele Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur Auslegung des Art. 3 AMVO erlaubt der vorliegende Urteilsspruch zur Auslegung des Art. 2 AMVO insbesondere eines: Rechtssicherheit. Zwar hatte sich Gerichtshof vorliegend mit einer spezifischen Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination zu befassen. Dennoch dürfte das Diktum, wonach ein Medizinprodukt, wenn es als solches nach den relevanten Vorgaben zertifiziert und genehmigt wurde, nicht als Arzneimittel aufgefasst werden kann, auch auf andere Sachverhaltskonstellationen zu übertragen sein.

Die Urteilsbegründung ist wohl auch im Kontext des einschlägigen EU-Sekundärrechts richtig. Die Anwendbarkeit der AMVO auf Medizinprodukte zu erstrecken, würde die dem Gerichtshof zugewiesene judikative Kompetenz, die EU-Verträge und die EU-Rechtsakte auszulegen, überschreiten. Oder anders gesagt: Bei dieser Rechtslage konnte der Gerichtshof nicht anders.

Gestützt auf fundierte Erwägungen des EU-Gesetzgebers definiert die AMVO den Begriff des Arzneimittels sehr eng – und zwar stets in deutlicher Abgrenzung zu anderen Erzeugnissen. Auch für Medizinprodukte in der Grauzone (also solche, die durchaus über eine vorwiegend pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung verfügen mögen) lässt die Argumentationslinie des Gerichtshofs wenig Raum, diese als Arzneimittel und damit nach der AMVO als potentiell ESZ-fähig anzusehen: Sofern sie nicht separat nach der AMRL zugelassen sind, fehlt es ihnen zumindest an einem verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Freilich ist die Entwicklungs- und Genehmigungsdauer für Medizinprodukte, die eine relevante Säule der heutigen Gesundheitsversorgung darstellen, oftmals ähnlich langwierig und kostenintensiv wie arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren. Wer vor diesem Hintergrund das Ergebnis des Urteils als zu kleinlich und sachfremd empfindet, der wird von dem Gerichtshof auf die AMVO selbst verwiesen. Um die unbefriedigende Situation für Schutzrechtsinhaber im Bereich der Medizinprodukte zu ändern, wäre der Unionsgesetzgeber gefragt.

Da jüngste Diskussionen im Kontext der Sicherheit von Medizinprodukten verstärkt deren vorangehende Genehmigungsverfahren hinterfragen, könnte im gleichen Schritt überprüft werden, ob für derart sensible Produkte zugleich nicht auch die Zulassungsverfahren revidiert werden sollten. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass zukünftig auch Medizinprodukte zwingend ein standardisiertes Genehmigungsverfahren vor staatlichen Behörden durchlaufen müssen. Eine Laufzeitverlängerung über den regulären Patentschutz hinaus (in den wirtschaftlich lukrativen Jahren „15+“) würde dann signifikant zur Amortisierung der initialen Kosten der forschenden Industrie beitragen. Um einen nachhaltigen Innovationsanreiz für Forschung und Entwicklung im technologischen Sektor der Medizinprodukte und der aktiv implantierbaren medizinischen Geräte in Europa zu schaffen, wäre es wünschenswert, wenn der Unionsgesetzgeber auch für diese Erzeugnisse Zugang zum ESZ-Schutz ermöglichen würde. (Cirl)

13. Miterfinderischer Beitrag / Lizenzerteilung in Erfindungsgemeinschaften

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 03.05.2018, 2 U 79/16 – Nassgranulierung

HINTERGRUND

Sind am Zustandekommen einer Erfindung mehrere Personen beteiligt, so kann es sich um eine gemeinschaftliche Erfindung im Sinne des § 6 PatG handeln und es fragt sich, wer Miterfinder ist.

Die Schwelle für die Miterfinderschaft begrifflich zu fassen, fällt äußerst schwer. Obwohl sich in Rechtsprechung und Literatur inzwischen eine deutliche Linie herausgebildet hat, nach welchen grundlegenden Kriterien die Miterfinderschaft zu bestimmen ist. Das liegt zum großen Teil an der Natur der Sache. Klar ist nämlich, dass die Miterfinderschaft eine relative Größe ist, die sich allgemeingültigen Kriterien entzieht und nur bezogen auf den Einzelfall bestimmt werden kann:

Im Ausgangspunkt muss grundsätzlich gefordert werden, dass der Miterfinder nicht nur rein handwerklich tätig geworden ist, sondern dass seine Arbeit ein gewisses Maß an Qualität erreicht hat. Dafür werden im Allgemeinen Begriffe wie „schöpferischer Beitrag“ oder „qualifizierter Beitrag“ benutzt. Gegenläufig (also den Qualitätsmaßstab wieder mindernd) sind jedoch die folgenden Überlegungen: Die Miterfinderschaft eines Einzelnen kann nur mit Blick (i) auf den Beitrag der anderen und (ii) auf die

Gesamterfindung bestimmt werden. Einerseits können völlig untergeordnete Beiträge nicht zur Miterfinderschaft führen, andererseits kann dieser relative Blickwinkel das Qualitätskriterium für den Einzelbeitrag ganz erheblich reduzieren – dann nämlich, wenn man bei dem Blick auf die Erfindung als Ganzes und auf die konkurrierenden Beiträge überhaupt keine herausragenden Qualitäten verorten kann. Der objektive Maßstab der „Erfindungshöhe“, der in § 4 PatG für die Patentfähigkeit einer Erfindung insgesamt gefordert ist, führt ja nicht dazu, dass auch die Einzelbeiträge qualitätsmäßig irgendwelche bedeutsamen Idee darstellen müssten. Schon für den einzelnen Entwickler kann es sein, dass ihm allein der Zufall in die Hände spielt – und der ihn dann zum Erfinder macht. Wie sollte man bei solchen Erfindungen für die Beiträge mehrerer noch jeweils eine Unterschwelle begrifflich fassen können?

Gleichwohl. Ist es auch schwierig, die Miterfinderschaft terminologisch zu fassen, so stehen doch die (oben dargestellten) Grundzüge fest. In dem nun zu besprechenden Fall musste sich die Düsseldorf Gerichte einmal mehr damit befassen, wie sich diese Grundsätze in der Praxis umsetzen.

ENTSCHEIDUNG

Wie so oft in Fällen der Miterfinderschaft standen sich Arbeitgeber und frühere Arbeitnehmerin gegenüber. Die Klägerin war vormals Laborleiterin in der „Formulation“-Abteilung der Beklagten. Noch zur Zeit ihres Anstellungsverhältnisses war es bei der Beklagten unter Mitwirkung mehrerer Entwicklungsgruppen zu einer Erfindung gekommen, die sich damit befusste, wie die hydrolytische Zersetzung eines Wirkstoffs gemindert werden konnte. Kombinierte man diesen Wirkstoff mit Zuckeralkoholen, so wurde seine hydrolytische Zersetzung deutlich gemindert.

Bereits in einem ersten Schreiben an die gemeinsame Arbeitgeberin hatte ein Kollege der Klägerin die neuen Entwicklungsergebnisse dargestellt und dabei hervorgehoben, dass sich trotz der prinzipiellen Hydrolyseempfindlichkeit des Wirkstoffs sogar ein wässriges Nassgranulierverfahren als geeignet erwiesen hätte. (In dem späteren Patent befand sich eine diesbezügliche Differenzierung und vorteilhafte Ausführungsform dann allerdings erst in dem abhängigen Anspruch 2. Die Nassgranulierung hatte es nicht in den unabhängigen Anspruch geschafft.). Noch in diesem Schreiben schien alles vor-

schriftsmäßig zu sein: Die Entwicklung war in Zusammenarbeit zweier Gruppen (Analytik und Formulierung) durchgeführt worden. Die beiden Gruppen hatten sich zunächst untereinander auf eine prozentuale Quotelung ihrer Gruppen-Anteile geeinigt (die Formulierungsgruppe etwa hatte ein Drittel der „Arbeitslast“ getragen) und sodann hatten sich die Mitglieder der Formulierungsgruppe ihrerseits darüber verständigt, welches Gewicht ihren Einzelbeiträgen zukam. Die Klägerin sollte demnach ein Drittel des Anteils der Formulierungsgruppe geleistet haben. Diese Quotelung wurde der Klägerin dann auch als Grundlage für die Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung vorgeschlagen und die Klägerin wurde konsequenterweise gegenüber den verschiedenen Patentämtern als Miterfinderin benannt. Hätte es die Klägerin nur dabei belassen.

Im Nachhinein war die Klägerin mit den ihr zugesprochenen 9,5 Prozent (Beteiligung an der Erfindung) nicht zufrieden und begehrte Arbeitnehmererfindervergütung auf der Grundlage von einem Miterfinderanteil von 17,5 Prozent. Insbesondere stützte sie sich dabei auf ihre Behauptung, dass es namentlich auf ihr Zutun zurückzuführen sei, dass die Streiterfindung auch eine Nassgranulierung unter Schutz stelle, die gegenüber einer Trockengranulierung überlegen sei.

Mit diesem Anliegen ist die Klägerin nun vor dem Landgericht wie auch vor dem Oberlandesgericht gescheitert – allerdings jeweils mit unterschiedlicher Begründung.

Das Landgericht hatte die Klageabweisung noch maßgeblich darauf gestützt, dass die Streiterfindung im Hauptanspruch nicht auf eine Entscheidung zwischen Nass- und Trockengranulierung gerichtet sei. Zudem hatte die insoweit beweisbelastete Klägerin auch nicht darlegen können, dass sie maßgeblich zur Auswahl des Stabilisators beigetragen habe (worin möglicherweise ein weiterer Beitrag von ihr hätte liegen können).

Das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt das Urteil, wählt aber einen anderen Begründungsansatz. Dabei ist von Bedeutung, dass das Oberlandesgericht den Kreis der Beiträge, die Miterfinderschaft begründen können,

nicht auf den unabhängigen Hauptanspruch des Streitpatents reduziert. Die von der Erfindung angestrebte Stabilität der pharmazeutischen Zusammensetzung werde erfindungsgemäß zunächst durch die Auswahl eines geeigneten Stabilisators erreicht (Patentanspruch 1). Darauf sei die offenbarte Erfindung jedoch nicht beschränkt. Vielmehr solle die pharmazeutische Zusammensetzung nach den Unteransprüchen 9 - 11 auch im Wege einer Nassgranulierung erhältlich sein. Dabei zitiert das Oberlandesgericht etliche Stellen aus der Erfindungsbeschreibung, in denen jeweils die besondere Vorteilhaftigkeit des Nassgranulierverfahrens hervorgehoben wird. Auch Unteranspruch 2 sah die Nassgranulierung als besonders vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung vor.

Nun stellte sich allerdings in einer Beweisaufnahme vor dem Oberlandesgericht heraus, dass weder die Erkenntnis, dass man die Nassgranulierung im Rahmen der Erfindung einsetzen könne, noch das grundsätzliche Wissen über die stabilitätsfördernde Wirkung der Nassgranulierung auf die Klägerin zurückgingen. Beides habe vielmehr schon beim Eintritt der Klägerin ins Unternehmen der Beklagten vorgelegen. Bei der Nassgranulierung habe es sich sogar um das bei der Beklagten durchgängig eingesetzte Standardverfahren gehandelt, von dem die Beklagte zu keinem Zeitpunkt vollumfänglich abgerückt sei. Möglicherweise habe die Klägerin ihr Team lediglich davon abgehalten, den „Irrweg der Trockengranulierung“ noch weiter zu beschreiten. Auf die subjektive Auffassung der Klägerin kam es also nicht an.

Unerheblich war für das Oberlandesgericht Düsseldorf auch, dass die Klägerin zunächst als Erfinderin benannt worden war. Der Arbeitgeber sei nicht an seine frühere Erfinderbenennung gegenüber den Schutzrechtserteilungsbehörden gebunden. Die Erfinderbenennung bewirke keine Beweislastumkehr und begründe auch keinen Anscheinsbeweis. Sie bilde lediglich einen Hinweis darauf, dass der Arbeitgeber selbst (jedenfalls zum Zeitpunkt der Anmeldung) der Auffassung war, dass die Klägerin Miterfinderin sei und dass es andere als die genannten Erfinder nicht gebe. Dieser Hinweis ändere aber nichts daran, dass die Klägerin ihre Miterfinderschaft im Prozess beweisen müsse – und das war ihr eben nicht gelungen. Die Zeugenvernehmung war klar zu Lasten der Klägerin ausgefallen.

BEWERTUNG

Die Bedeutung des Urteils besteht vor allem darin, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf exemplarisch vorexerziert, welche Überlegungen bei der Bestimmung der Miterfinderschaft angestellt werden müssen. Gegenüber der vergleichsweise abstrakten und objektiven Frage der Erfindungshöhe (für die Erfindung als solche) richtet die Miterfinderschaft den Blick auf das Zustandekommen der Erfindung – und damit auf eine völlig neue Dimension. Dieser personalisierende Blick geht jedoch doch nicht so weit, dass die Miterfinderschaft auf eine subjektive Perspektive abzielen würde. Vielmehr ist auch bei der Bestimmung der Miterfinderschaft noch ein objektiver Maßstab anzulegen: Entscheidend ist, was im Betrieb des Arbeitgebers an Wissen vorlag und was von den beteiligten Miterfindern (objektiv) geleistet wurde.

Des Weiteren enthält das Urteil für Miterfinder auch eine gute Nachricht und eine Mahnung:

Erstens: Die Erfindung beschränkt sich nicht auf dasjenige, was im Hauptanspruch beansprucht ist. Miterfinderschaft kann auch begründet werden durch Mitwirkung an vorteilhaften Ausführungsformen, die sich erst in den Unteransprüchen (und möglicherweise auch nur in der Beschreibung) äußern.

Zweitens: Wer als Miterfinder auf dem Deckblatt eines Patents genannt ist, der ist noch nicht am Ende. Auch viele Jahre später kann er noch gezwungen sein, seine Miterfinderstellung darzulegen – und auch beweisen zu müssen. (Henke)

HINTERGRUND

Endlich steht eine der drängendsten Fragen der Erfindungsgemeinschaft zur Entscheidung an. Die Verwertungsbefugnisse der Mitinhaber einer Erfindungsgemeinschaft sind ohnehin schon äußerst schwierig zu bestimmen (vgl. nur zuletzt das Urteil **Beschichtungsverfahren** des Bundesgerichtshofs, besprochen in unserer Rechtsprechungsübersicht 2016). Während die Rechtsprechung bei diesem Fragenkomplex in den letzten 20 Jah-

ren an verschiedenen Stellen weitergekommen ist (Ausgleichsanspruch bei betriebsinterner Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung, Schadensersatzanspruch bei unberechtigter Patentanmeldung durch einen Einzelnen), harrt eine der drängendsten Fragen immer noch der Beantwortung: Haben die Teilhaber individuell die Befugnis, Lizenzen an dem gemeinschaftlichen Schutzrecht zu erteilen?

ENTSCHEIDUNG

Wie so oft war auch die Erfindungsgemeinschaft dieses Falls aus einer Konstellation hervorgegangen, bei der eine Arbeitgeberin (die Rechtsvorgängerin der heutigen Beklagte) eine Diensterfindung nicht ordentlich in Anspruch genommen hatte. Die Erfindung war durch zwei ihrer Arbeitnehmer gemacht worden, dem Kläger und einem heutigen Zeugen. Allerdings hatte sich die Beklagte (frühere Arbeitgeberin) zwischenzeitlich mit dem heutigen Zeugen (Miterfinder) geeinigt, der den größeren Anteil an der Erfindung hatte. Diese Einigung sah eine Übertragung der Miterfinderanteile vor und sah für die Vergangenheit weiter vor, dass der Beklagten ein positives unbeschränktes Nutzungsrecht an der Erfindung eingeräumt wurde.

Der Kläger hatte Auskunft und Rechnungslegung begehrt und machte darüber hinaus Schadensersatz und Entschädigung wegen widerrechtlicher Benutzung der Erfindung geltend. Dass der Zeuge seinen Anteil an der Erfindung zwischenzeitlich auf die Beklagte übertragen hatte, hatte den Fall für die Zukunft erledigt: Nach der Einigung waren die Benutzungshandlungen der Beklagten nichts anderes als eine Ausübung ihres Rechts an der Erfindung – und damit rechtmäßig. Für die Vergangenheit aber ergaben sich Probleme und es fragte sich, ob die Beklagte (durch die nachträgliche Einräumung eines positiven unbeschränkten Nutzungsrechts) rechtmäßig gehandelt hatte.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf verneint diese Frage und spricht damit die klageweise geltend gemachten Ansprüche zu.

Zur Begründung stellt das Gericht zunächst die offene Rechtsfrage dar, ob einem Miterfinder für sich genommen das Recht zusteht, einseitig an einen Dritten eine Lizenz am gemeinsamen Schutzrecht zu erteilen, oder ob es hierzu stets eines Einverständnisses des anderen Teilhabers bedarf. In dieser Frage positioniert sich das Gericht in dem letztgenannten Sinne und folgt damit dem, was man wohl als herrschende Meinung ansehen kann: Die Einräumung einer Benutzungsgestattung zugunsten eines Dritten stelle eine Maßnahme der Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands dar. Diese müsse nach den §§ 744 f. BGB erfolgen. Maßnahmen der Verwaltung dürften demnach grundsätzlich nur gemeinschaftlich erfolgen (was hier nicht der Fall war). Im Übrigen sei entweder Stimmenmehrheit (§ 745 Abs. 1 BGB) nötig oder der Anspruch auf Erteilung der Lizenz müsse nach billigem Ermessen dem Interesse aller Teilhaber entsprechen (§ 745 Abs. 2 BGB).

All das war vorliegend nicht gegeben. Zwar hatte der Zeuge in der Erfindungsgemeinschaft die „Stimmenmehrheit“. Allerdings war dem Kläger zu keinem Zeitpunkt rechtliches Gehör gewährt worden. Selbst wenn man also einen Mehrheitsbeschluss hätte konstruieren

wollen, so wäre dessen Rechtmäßigkeit an einem Formerfordernis des gemeinschaftsrechtlichen Minderheitenschutzes gescheitert. Und davon, dass die Lizenzerteilung dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprochen hätte, konnte ohnehin nicht die

Rede sein. Denn die Lizenzerteilung hatte für den Kläger keinerlei Vergütung vorgesehen, und da ihm kein eigener Geschäftsbetrieb zur Seite stand, hätte er die Erfindung auch nicht anderweitig selbst verwerten können.

BEWERTUNG

Das Oberlandesgericht Düsseldorf löst die Frage der individuellen Lizenzvergabe einzig aus der Perspektive der §§ 744 ff BGB. Diese geben vor, nach welcher Maßgabe Verwaltungsmaßnahmen in der (Erfindungs-)Gemeinschaft zu treffen sind. Sie gelten für alle Verwaltungsmaßnahmen – insbesondere auch für umfassende Beschlüsse darüber, auf welche Weise die gemeinschaftliche Erfindung zu verwerten ist.

Dabei übersieht das Oberlandesgericht allerdings, dass es darum möglicherweise gar nicht geht. In Rede stehen doch vielmehr individuelle Zugriffsrechte einzelner Teilhaber, die *eo ipso* (also auch ohne zugrundeliegende Verwaltungsentscheidung aller Teilhaber) für jeden Teilhaber bestehen können. An anderer Stelle sind solche Individualrechte durchaus anerkannt und sogar gesetzlich normiert: Beispielsweise beim tatsächlichen Zugriff auf die Erfindung durch eigene Benutzung (§ 743 Abs. 2 BGB) sowie auch bei der Verfügung über den eigenen Anteil (§ 747 BGB). Es will immer noch nicht einleuchten, warum man den individuellen Teilhabern den dritten Weg der Erfindungsverwertung (neben eigener Benutzung und Anteilsveräußerung) verwehren will.

Die herrschende Meinung, der sich das Oberlandesgericht Düsseldorf anschließt, benachteiligt systematisch all

diejenigen, denen kein eigener Geschäftsbetrieb zur Seite steht und die möglicherweise auch keinen Käufer für ihren Erfindungsanteil finden. Diese systematische Problematik ist in der spezifischen Konstellation des zu entscheidenden Falls nicht ausreichend klargeworden und es steht zu befürchten, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf von Überlegungen der Einzelfallgerechtigkeit getrieben wurde. Andererseits hätte doch gerade die Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft (vor der Einigung und nach der Einigung) Anlass für die Beobachtung gegeben, dass die unterschiedliche Bewertung von Lizenz und Übertragung widersprüchlich ist. Wenn der Zeuge seinen Anteil an der Erfindung für die Zukunft übertragen durfte (was wegen § 747 BGB nicht zu bezweifeln ist) – warum muss dann diese gesetzliche Wertung nicht dazu führen, ihm auch das (Individual-)Recht zur Lizenzvergabe zuzusprechen?

Systematisch jedenfalls bedarf das Urteil dringend einer Überprüfung – die in der anhängigen Revisionsinstanz erfolgen wird. Wir hoffen, dass wir in der nachfolgenden Ausgabe dieser Rechtsprechungsübersicht darüber berichten können, wie es nun in Deutschland um die Anteilslizenz steht. (Henke/Klein)

14. Arbeitnehmererfinderrecht

OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.04.2018, 6 U 161/16 – Rohrleitungsprüfung

HINTERGRUND

Auch zehn Jahre nach der Reform des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen sind Auseinandersetzungen über die Zuordnung einer Arbeitnehmererfindung (zum Arbeitnehmer oder zum Arbeitgeber) nach wie vor hoch relevant. Dies liegt insbesondere daran, dass die noch unter der Ägide des alten Gesetzes entstandenen Patente aktuell oft große wirtschaftliche Bedeutung im Markt haben – anderenfalls wären sie vom Inhaber aufgrund der steigenden Jahresgebühren schon fallen gelassen worden. Zudem haben viele Arbeitnehmererfinder in der Zwischenzeit ihren Arbeitgeber gewechselt und sind möglicherweise nun eher bereit, gegen den ehemaligen Arbeitgeber vorzugehen.

Im vorliegenden Streitfall klärt das Oberlandesgericht Karlsruhe, welches Recht bei der Zuordnung einer Arbeitnehmererfindung einerseits und bei der Vindikation des Schutzrechts andererseits zur Anwendung kommt: Das Recht des Landes, in dem sich das Arbeitsverhältnis begründet (Arbeitsstatut) oder das Recht des Landes, in dem das Schutzrecht anhängig ist (Schutzlandstatut)? Da diese Fragen noch nicht höchstrichterlich geklärt sind, hat das OLG Karlsruhe die Revision zugelassen.

Darüber hinaus beschäftigt sich das Urteil damit, was für die Geltendmachung der (Mit-)Erfinderschaft vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen ist.

ENTSCHEIDUNG

Im Streit standen mehrere Schutzrechte einer Patentfamilie, die in Deutschland, Europa, den USA und Kanada zur Erteilung gekommen waren. Die Patente betrafen die zerstörungsfreie Prüfung von Rohren, beispielsweise in Öl- und Gaspipelines, auf Materialermüdung und Leckagen.

Die beiden in den Schutzrechten genannten Erfinder klagten gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber und Anmelder der Patente auf Umschreibung beziehungsweise Übertragung der Schutzrechte sowie auf Feststellung des Übergangs einer Patentanmeldung und zudem auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Zum Zeitpunkt der Erfindung waren die Kläger Mitarbeiter der Beklagten. Die Erfinder hatten die Erfindung nicht formell gemeldet und eine Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten war den Klägern nicht zugegangen. Allerdings wurde die Prioritätsanmeldung unter Mitwirkung der beiden Erfinder im Januar 2002 angemeldet. Die beiden Erfinder waren mittlerweile aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Bei der Frage des anwendbaren Rechts ist die materielle Zuordnung der Dienstleistung (zum Arbeitgeber oder zum Arbeitnehmer) einerseits von der formellen Rechtsposition, die mit der Anmeldung des Schutzrechts begründet wird, zu unterscheiden. Das bedeutet: Ist eine Dienstleistung freigeworden und meldet dennoch der Arbeitgeber an, so ist die Dienstleistung zwar vom Unberechtigten angemeldet worden, aber der (materiell berechnigte) Arbeitnehmer kann zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustands nicht einfach eine Umschreibung des Schutzrechts beantragen, sondern er muss eine rechtsgeschäftliche Übertragung herbeiführen. Dies geschieht mithilfe einer Vindikationsklage.

Die arbeitsrechtliche Frage der materiellen Zuordnung der Dienstleistung ist nach dem Arbeitsstatut, hier also deutschem Recht, zu beurteilen. Durch die Einreichung der Patentanmeldung im Januar 2002 durch die Beklagte ohne vorherige Inanspruchnahme führt dies nach der **Hafteticket**-Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Freiwerden der Erfindung. Hieran würde sich nach Meinung des Oberlandesgerichts Karlsruhe auch dann nichts

ändern, wenn später weitere Miterfinder bekannt würden. Im vorliegenden Fall war somit die Diensterfindung mangels Inanspruchnahme durch die Beklagte freigeworden. Sie steht den beiden Klägern zu.

Hierdurch kommt es aber zu keinem gesetzlichen Rechtsübergang der Schutzrechte auf die Kläger. Vielmehr müssen die Kläger nun die zu Unrecht durch die Beklagte auf sich angemeldeten Schutzrechte vindizieren. Die formell unrichtige Rechtslage muss durch einen rechtsgeschäftlichen Übertragungsakt korrigiert werden.

Für diese Vindikation ist nach Auffassung des Gerichts nun der Grundsatz des Schutzlandstatuts anzuwenden – für das deutsche, US-amerikanische und kanadische Patent also jeweils deutsches, US-amerikanisches oder kanadisches Recht. Für das erteilte europäische Patent und das hierdurch entstandene Bündel an nationalen Teilen beurteilt das Gericht diese Frage einheitlich nach dem Recht des Staats, in dem der Arbeitnehmer beschäftigt war – also ebenso nach dem deutschen Recht.

Für das deutsche und das europäische Patent in Form seiner nationalen Teile haben die Kläger somit nach dem Freiwerden der Erfindung einen Anspruch auf Übertragung des Patents. Für die Patente in den USA und Kanada hingegen hatten die Kläger im Rahmen des Erteilungsverfahrens Übertragungserklärungen in Form von Assignments unterzeichnet und ihre Rechte insoweit wirksam auf die Beklagte übertragen. Eine Vindikation der US-amerikanischen und kanadischen Patente kommt somit nicht mehr in Betracht.

Ein (im Ergebnis nicht erfolgreicher) Verteidigungsstrang der Beklagten bestand darin vorzutragen, dass in der Zwischenzeit weitere Miterfinder der Erfindung aufgetaucht waren. Zur Zeit der Entwicklung hatte sich die Klägerin im Rahmen einer Kooperation mit Mitarbeitern eines weiteren Unternehmens getroffen und dabei möglicherweise die später zum Patent angemeldete Technologie entwickelt. Förmliche Erfindungsmeldungen waren allerdings

auch von den Mitarbeitern des Kooperationsunternehmens nicht gemacht worden. Die Beklagte machte nun geltend, dass auch die Mitarbeiter des Kooperationsunternehmens Anteile an der Erfindung hätten, die mittlerweile auf die Beklagte übertragen worden seien. Anstelle einer vollständigen Vindikation könnten die Kläger somit nur noch die Eintragung einer Mitinhaberschaft verlangen.

Das Gericht stellt hier jedoch klar, dass es nicht genüge, pauschal zu behaupten, es gebe weitere Miterfinder. Vielmehr müsse ein Arbeitgeber konkret benennen, welche angeblichen Miterfinder welche konkreten Beiträge zu Erfindung geleistet haben und wo sich diese Beiträge in der Erfindung wiederfinden lassen. Einen solchen Beitrag sieht das Gericht bei den Mitarbeitern des Kooperationsunternehmens nicht.

Im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt das Gericht dabei auch, dass die Beklagte und das Kooperationsunternehmen eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen hatten und sich somit durchaus darüber bewusst waren, dass im Rahmen der Kooperation geheimhaltungswürdige Informationen und gegebenenfalls patentfähige Entwicklungen ausgetauscht werden könnten. Die angebliche Miterfinderschaft von Mitarbeitern des Kooperationsunternehmens sei zudem über viele Jahre nicht geltend gemacht worden (sondern erst im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits). Die angeblichen Miterfinder des Kooperationsunternehmens wären daher auch nicht in den Anmeldeprozess miteinbezogen gewesen, was jedoch zu erwarten gewesen wäre, wenn sie relevante Beiträge zu Erfindung geleistet hätten. Im Ergebnis kommt das Gericht daher zu dem Schluss, dass die Mitarbeiter des Kooperationsunternehmens lediglich an der handwerklichen Umsetzung der von den Klägern geschaffenen Erfindung beteiligt waren. Aus einer solchen Beteiligung (verbunden mit einer etwaigen späteren Übertragung) konnten der Beklagten keine Rechte zufließen.

BEWERTUNG

Der Fall zeigt, dass unter dem alten Arbeitnehmererfindergesetz nicht in Anspruch genommene Erfindungen auch aktuell noch von den Erfindern erfolgreich eingeklagt werden können und im Ergebnis an diese zu übertragen sind.

Überzeugend erscheint die ausführliche Beweiswürdigung, die das Oberlandesgericht Karlsruhe für die behauptete Miterfinderstellung der Mitarbeiter des Kooperationsunternehmens anstellt. Eine pauschale, und zudem noch spät vorgebrachte, Behauptung weiterer Miterfinder kann nicht genügen, um eine Mitinhaberschaft an Patenten oder Patentanmeldungen zu begründen. Hierfür müssen vielmehr konkrete Nachweise dafür vorliegen, dass bestimmte Anteile an der Erfindung von

eben diesen als Miterfinder angegebenen Personen eingebracht wurden.

Über den konkreten Fall hinaus weist schließlich die überzeugende Feststellung des Gerichts, dass sich die materielle Zuordnung der Diensterfindung (zum Arbeitgeber oder zum Arbeitnehmer) nach dem Recht des Landes beurteilt, in dem sich das Arbeitsverhältnis begründet. Ebenfalls ist einleuchtend, dass sich die Vindikation nach dem Schutzlandstatut richtet. Warum dann allerdings für die nationalen Teile des europäischen Bündelpatents nicht ebenfalls jeweils nationales Recht zur Anwendung kommen soll, leuchtet nicht recht ein. Hier scheint ein systematischer Bruch vorzuliegen, eine überzeugendere Antwort in der anhängigen Revision bleibt abzuwarten. (Winkelmann)

15. Zwangslizenz

BPatG, Urteil vom 21.11.2017, 3 Li 1/16 (EP) – Isentress II

HINTERGRUND

In unserer letztjährigen Rechtsprechungsübersicht konnten wir mit der Entscheidung **Raltegravir** über die erste – sogar im Eilverfahren erlassene – Zwangslizenz im deutschen Patentrecht berichten. In diesem Urteil hatte sich der BGH im Detail zu den Voraussetzungen des § 24 PatG zur Erteilung einer Zwangslizenz geäußert und hierbei die Abwägung zwischen dem Interesse der Öffentlichkeit und dem Verhalten des Lizenzsuchers auf der einen sowie den Rechten des Patentinhabers auf der anderen Seite in den Fokus gerückt.

In der nun ergangenen Entscheidung ging es nun erstmalig um die Lizenzhöhe und (in dem speziellen Fall) darum, welche Auswirkungen der rechtskräftige Widerruf eines Patents auf die im Zwangslizenz-Klageverfahren geltend gemachten Anträge (Festsetzung der Lizenzgebühr und Anspruch auf Rechnungslegung) hat.

ENTSCHEIDUNG

Der zugrundeliegende Sachverhalt ist denkbar einfach: Im Laufe des Zwangslizenz-Klageverfahrens hatten die Klägerinnen beantragt, die Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfügung vorläufig zu gestatten. Diesem Antrag wurde im August 2016 durch das Bundespatentgericht stattgegeben. Zugleich hatte das Bundespatentgericht eine Entscheidung über die Festsetzung der Lizenzgebühr und über den Anspruch auf Rechnungslegung dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Die Klägerinnen hatten daraufhin im September 2016 Benutzungshandlungen aufgenommen.

Im Oktober 2017 hatte die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes das Streitpatent allerdings vollständig widerrufen, worauf die Klägerinnen den Rechtsstreit im Zwangslizenz-Klageverfahren für erledigt erklärt haben. Dieser Erledigungserklärung hatte sich die Beklagte nur teilweise angeschlossen und die Auffassung vertreten, hinsichtlich der Festsetzung von Lizenzgebühren und dem Anspruch auf Rechnungslegung sei der Rechtsstreit aufgrund der Benutzungshandlungen der Klägerinnen noch nicht erledigt.

In seiner Entscheidung schließt sich das Bundespatentgericht der Auffassung der Beklagten an. Die einstweilige Be-

nutzungsanordnung sei erst mit dem Widerruf des Streitpatents gegenstandslos geworden, sodass die Lizenzgebühr für den Benutzungszeitraum festzusetzen und Rechnungslegung anzuordnen sei.

Ähnlich wie bei vertraglich vereinbarten Lizenzen seien auch erzwungene Lizenzen mit Unsicherheiten behaftete Gegenstände, bei denen keine Gewissheit über den Bestand des lizenzierten Schutzrechts bestehe. Bei vertraglichen Lizenzen bleibe der Rechtsbestand des Lizenzvertrags für die Vergangenheit von einem Widerruf des Streitpatents unberührt. Eine Zahlungspflicht für die Vergangenheit bleibe so lange bestehen, wie das Schutzrecht vom Wettbewerb tatsächlich respektiert werde, sodass dem Lizenznehmer durch die Lizenz (faktisch) eine vorteilhafte Stellung erwachsen sei. Von einer vergleichbaren vorteilhaften Stellung könne auch im Falle einer (einstweiligen) Benutzungsgestattung im Wege einer Zwangslizenz ausgegangen werden.

Zur Festlegung der Lizenzhöhe schlägt das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung (in Übereinstimmung mit dem vom Bundesgerichtshof in **Raltegravir** vorgeschlagenen Ansatz) sodann die (abstrakte) Lizenzanalogie vor. Demnach sei also auszugehen von einem Vergleich mit üb-

licherweise frei vereinbarten Lizenzsätzen unter Beachtung der Besonderheiten der Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien und der Umstände des jeweiligen Einzelfalls. Ausgehend hiervon orientiert sich das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung an den branchenüblichen Lizenzsätzen und wägt zur Ermittlung der Lizenzgebühr die für das Zwangslizenzverfahren relevanten Faktoren ab.

Neben den üblicherweise zu beachtenden Faktoren könnten sich im Falle einer Zwangslizenz insbesondere lizenzerhöhend die Stellung eines Streitpatents auswirken, bei dem der Schutzbereich ein Produkt abdeckt, das der Endabnehmer notgedrungen auf alternativem Wege erwerben muss, und/oder bei welchem entsprechende Ausweichlösungen fehlen. Weitere lizenzerhöhende Faktoren könnten insbesondere aus dem besonderen Verhältnis zwischen Patentinhaber und Lizenzsucher hergeleitet werden, wie beispielsweise das fortbestehende Risiko des Widerrufs oder der Nichtigerklärung des Streitpatents im Vergleich zu

vertraglichen Vereinbarungen mit Nichtangriffsklauseln, sowie der Zwang für den Patentinhaber, einem konkurrierenden Unternehmen Hilfestellung zu leisten. Wertmindernd sei hingegen zu beachten, dass es sich bei der Zwangslizenz um eine nicht-ausschließliche Lizenz handelt. Zwar könne die Zwangslizenz als solche üblicherweise nur einmal vergeben werden, es stünde der Patentinhaberin jedoch jederzeit frei, aktiv weitere Lizenzen zu vergeben.

Auf Basis dieser – und weiterer, üblicherweise in Betracht zu ziehender – Faktoren legt das Bundespatentgericht die Lizenzgebühr im konkreten Fall sodann auf einen Wert (4%) fest, der sich im unteren Bereich der als branchenüblich angesehenen Lizenzsätze (2 bis 10%) bewegt, jedoch zwischen den von den Parteien vorgeschlagenen angemessenen Lizenzsätzen lag.

BEWERTUNG

Erstmalig hat sich das Bundespatentgericht zum Anspruch auf Zahlung und zur Höhe einer Zwangslizenzgebühr geäußert und zumindest eine erste Linie zum Umgang mit diesen Aspekten vorgegeben.

Hierbei stellt das Bundespatentgericht die Zwangslizenz vertraglichen Lizenzen insoweit gleich, dass auch hier eine Zahlung von Lizenzgebühren selbst nach rückwirkendem Widerruf des Streitpatents angezeigt sei. Zur konkreten Ermittlung der Lizenzhöhe zieht das Bundespatentgericht die bereits bewährte Lizenzanalogie heran, hebt hierbei jedoch hervor, dass im Falle einer Zwangslizenz andere Faktoren zur Ermittlung der Höhe eine Rolle spielen als beispielsweise bei der Ermittlung des Schadenersatzes im Patentrecht oder der Erfindervergütung im Arbeitnehmererfindungsrecht.

Diese Ausführungen überzeugen: Warum sollte ein Lizenznehmer einer Zwangslizenz anders gestellt werden als ein vertraglicher Lizenznehmer? Auch der Zwangslizenznehmer hat schließlich durch die Lizenz eine Vorzugsstellung gegenüber anderen Marktteilnehmern. Dass die konkrete Ermittlung der Lizenzhöhe sodann den besonderen Umständen der Zwangslizenz Rechnung tragen muss, leuchtet ebenfalls ein. Denn die Zwangslizenz stellt für den Patentinhaber eine durch das öffentliche Interesse rechtfertigbare Einschränkung der Freiheit in der (Lizenz-)Vertragsgestaltung dar, die durch eine entsprechende Vergütung ausgeglichen werden muss. (Heintz)

16. Gebrauchsmustergesetz

BGH, Beschluss vom 27.03.2018, X ZB 18/16 – Feldmausbekämpfung

HINTERGRUND

In dieser Entscheidung befasst sich der Bundesgerichtshof mit dem Ausschluss von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz und damit, ob die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfahren in Bezug auf diesen Ausschluss überhaupt Prüfungscompetenz hat.

Gebrauchsmuster können eine attraktive Alternative zu Patenten darstellen. Allerdings sind Verfahren gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Der Bundesgerichtshof hatte diese Ausnahme bereits in der Vergangenheit eng ausgelegt und sie auf Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren beschränkt. Entsprechend hatte er eine „Daten repräsentierende Signalfolge“ nicht als vom Schutz ausgeschlosse-

nes Verfahren angesehen und auch medizinische Verwendungsansprüche wurden für schutzfähig gehalten, weil sie auf einen abstrakten Handlungserfolg gerichtet seien.

In dem nun vorliegenden Beschluss beantwortet der Bundesgerichtshof die Frage, ob ein auf eine Herstellung gerichtetes Merkmal in einem Schutzanspruch zwangsläufig dazu führt, dass das Verfahren insgesamt als Herstellung einzuordnen und damit nicht schutzfähig ist. Zudem nimmt der Bundesgerichtshof dazu Stellung, ob er den Ausschluss für Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz weiterhin für verfassungsgemäß hält.

ENTSCHEIDUNG

Die Gebrauchsmusteranmeldung, über deren Eintragung der Bundesgerichtshof in der Rechtsbeschwerde zu befinden hatte, war aus einer PCT-Anmeldung abgezweigt worden. Ihr Verfahrensanspruch 1 war auf ein Verfahren zum Bekämpfen von Feldmäusen gerichtet. Dabei war festgelegt, dass eine Feldmausköderstation rohrförmig ausgestaltet wird, wobei das Rohr an beiden Enden offen ist, um ein Eindringen von Feldmäusen zu ermöglichen, und wobei das Rohr aus einem biologisch abbaubaren Material gebildet sowie im Inneren mindestens ein Giftweizenkorn fixiert wird. Als letzter Verfahrensschritt war festgelegt, dass die Feldmausköderstation auf die Oberfläche einer von Feldmäusen befallenen landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgebracht wird.

Die Gebrauchsmusterstelle des Patentamts hatte die Gebrauchsmustereintragung unter Verweis auf § 2 Nr. 3 GebrMG zurückgewiesen. Im Beschwerdeverfahren hatte der Anmelder zugestanden, dass es sich bei Anspruch 1 um einen Verfahrensanspruch handelt. § 2 Nr. 3 GebrMG sei allerdings wegen Verstoßes gegen höherrangiges

Recht nicht anzuwenden. Erstens wurde auf die Eigentumsgarantie gemäß Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz verwiesen und argumentiert, dass kein sachlicher Grund ersichtlich sei, weshalb das Gebrauchsmustergesetz Verfahrenserfindungen vom Schutz ausschließe. Zweitens hatte der Anmelder auf Art. 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten verwiesen. Und drittens machte der Anmelder schließlich den Gleichheitsgrundsatz gemäß Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz geltend und argumentierte, dass es Erfinder geben würde, die in erster Linie Verfahrenserfindungen machen. Diese seien zu unterscheiden von Erfindern, die in erster Linie Vorrichtungserfindungen machen. Beide Gruppen von Erfindern dürften allerdings nicht ungleich behandelt werden.

Diese Beschwerde hatte das Bundespatentgericht zurückgewiesen. § 2 Nr. 3 GebrMG sei grundgesetzkonform, weil nicht in den Kernbereich der Eigentumsgarantie eingegriffen werde und der Gesetzgeber deshalb einen größeren Gestaltungsspielraum habe. Unter Verweis

auf die Gesetzesbegründung hatte das Bundespatentgericht argumentiert, dass es zu Marktverwirrung führen könnte, wenn man Verfahrenserfindungen einem Gebrauchsmusterschutz zugänglich machen würde, da bei Verfahrenserfindungen typischerweise keine Zeichnungen oder chemische Formeln vorhanden seien. Insoweit es um die Frage ging, ob der Schutzausschluss mit dem Grundgesetz und der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist, ließ das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zu.

Der Bundesgerichtshof bestätigt im Ergebnis diese Entscheidung. Seiner Auffassung nach kann die Zulassung einer Rechtsbeschwerde jedoch nicht auf eine Rechtsfrage beschränkt werden.

Nach Meinung des Bundesgerichtshofs steht der Ausschluss von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz im Einklang mit dem Grundgesetz. Unter anderem deshalb, weil Patentschutz für Verfahren im Grundsatz möglich ist. Der Gleichheitsgrundsatz gemäß Art. 3 GG sei nicht verletzt, weil es nicht von der Person des Erfinders abhängt, ob eine Erfindung dem Schutz als Erzeugnis oder Verwendung einerseits oder dem Schutz als Verfahren andererseits zugänglich sei – sondern vom Gegenstand der Erfindung. Ein Erfinder habe zudem in vielen Fällen die Wahl, welche Kategorie von Schutz beansprucht wird. Auf das Argument, dass das Gebot der Verhältnismäßig-

keit verletzt sei, weil es nämlich für Verfahrenserfindungen ausreichen würde, die Einreichung von Zeichnungen zu verlangen, geht der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung nicht ein.

In Bezug auf die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG vertritt der Bundesgerichtshof die Auffassung, dass die abstrakte und generelle Regelung in § 2 Nr. 3 GebrMG schon dadurch gerechtfertigt sei, dass die Beschreibung eines Verfahrens in typischen Situationen nicht mit derselben Präzision möglich ist wie diejenige eines Erzeugnisses oder einer Verwendung. Deshalb seien die für den Rechtsverkehr resultierenden Gefahren bei einem auf Schutz für ein Verfahren gerichteten Gebrauchsmuster typischerweise größer.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs könne offenbleiben, ob der letzte Verfahrensschritt des beanspruchten Verfahrens, bei dem die Feldmausköderstation auf die Oberfläche einer von Feldmäusen befallenen landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgebracht wird, auf einen abstrakten Handlungserfolg gerichtet ist oder dieser letzte Verfahrensschritt ein Herstellungs- oder Arbeitsverfahren betrifft. Entscheidend sei, dass einige Merkmale des Schutzanspruchs die Herstellung betreffen, weil dies zwangsläufig zur Einordnung als dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugängliches (Herstellungs-)Verfahren führt.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs liefert für Erfindungen, die (zumindest auch) einen abstrakten Handlungserfolg betreffen, hilfreiche Anregungen, wie Schutzansprüche für Gebrauchsmuster nach der derzeitigen Rechtslage zu formulieren sind: Es kommt jedenfalls darauf an, dass die Schutzansprüche nicht auch die Herstellung betreffen. Bedauerlicherweise wurden in dem entschiedenen Fall keine Schutzansprüche vorgelegt, welche die Herstellungsaspekte eindeutig *als product-by-process*-Merkmale definieren hätten. Beispielsweise war festgelegt, dass im Inneren des Rohrs der Feldmausköderstation mindestens ein Giftweizenkorn fixiert wird. Ob ein Schutzanspruch, in dem unter ande-

rem definiert worden wäre, dass das Giftweizenkorn fixiert ist, aus dem Schutzverbot geführt hätte, weil es dann besonders auf das Ausbringen der Feldmausköderstation auf die landwirtschaftliche Nutzfläche und damit – wie vom Anmelder argumentiert – auf einen abstrakten Handlungserfolg angekommen wäre, konnte der Bundesgerichtshof somit nicht entscheiden.

Der Anmelder hat gegen diesen Beschluss Verfassungsbeschwerde eingelegt, um den Ausschluss von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. In der Tat ist die Gesetzesbegründung nicht zwangsläufig überzeugend, dass

Gebrauchsmusterschutz bei Verfahrenserfindungen wegen typischerweise fehlender Zeichnungen oder chemischer Formeln zu Marktverwirrung führen würde. Beispielsweise sind Computerprogramm-Produkte dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich, obwohl sie ebenfalls komplex sein können und eine Veranschaulichung durch Zeichnungen im Gebrauchsmustergesetz noch nicht einmal zwingend vorgeschrieben ist. Auch bei Erfindungen im Bereich der Chemie stellt sich die Frage, warum Produkte wegen der Darstellbarkeit durch chemische Formeln schutzfähig sind, dies aber andererseits nicht für

Verfahren gelten soll, bei denen beispielsweise Edukte und Produkte durch chemische Formeln definiert und *zusätzlich* Verfahrensbedingungen angegeben sind. Würde es bei Verfahrenserfindungen nicht ausreichen, die Einreichung von Zeichnungen zu verlangen?

Ein Termin für eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht noch nicht fest. (Wiegeleben)

V. PROZESSUALES

17. Verfügungsverfahren im gewerblichen Rechtsschutz

BVerfG, Beschlüsse vom 30.09.2018, 1 BvR 1783/17 & 2421/17 – Waffengleichheit im Verfügungsverfahren

HINTERGRUND

In der Praxis (insbesondere des Landgerichts Köln) wurden regelmäßig einstweilige Verfügungen auch dann erlassen, wenn der Antragsgegner weder zuvor abgemahnt noch ihm im Verfügungsverfahren selbst Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden war. Zudem wurden im Verfügungsverfahren (insbesondere in der Praxis der Hamburger Gerichte) oftmals dem Antragsteller einseitig telefonische Hinweise erteilt.

Gegen diese Rechtspraxis wandten sich im vergangenen Jahr zwei Verfassungsbeschwerden. Dabei ging es vordergründig nur um Pressesachen, die hierauf ergangenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts strahlen aber auch auf Verfügungsverfahren auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes aus.

ENTSCHEIDUNG

In den beiden Beschlüssen stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die oben dargestellte Praxis grundsätzlich gegen das grundrechtsgleiche Recht auf prozessuale Waffengleichheit verstößt – insbesondere unter dem Aspekt, dass beide Parteien gleichermaßen vortragen können.

Demzufolge ist der Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne vorherige Abmahnung oder ohne Gelegenheit zur Stellungnahme im Verfahren selbst nur im Ausnahmefall zulässig, wenn ein besonderer Sachgrund vorliegt. Die für den Erlass jeder einstweiligen Verfügung ohnehin erforderliche Dringlichkeit selbst stellt jedenfalls keinen solchen Sachgrund dar. In den Fällen, in denen zuvor abgemahnt wurde, ist es für den Erlass einer Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erforderlich, dass die jeweiligen Anspruchsbegründungen in Abmahnung und Verfügungsantrag nicht voneinander abweichen.

Allerdings, so führt das Verfassungsgericht aus, könne dem Eilbedürfnis des Antragstellers, schnell eine Entscheidung zu erlangen, in der Abwägung mit dem Recht des Antragsgegners, gehört zu werden, auch dadurch Genüge getan werden, dass dem Antragsgegner nur Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben werde. Eine mündliche Verhandlung müsse also nicht immer anberaumt werden.

Ebenfalls als grundsätzlich verfassungswidrig brandmarkt das Verfassungsgericht die Praxis, dem Antragsteller einseitig telefonisch Hinweise zu erteilen, ohne dass der Antragsgegner hiervon unterrichtet wird. Der Inhalt telefonisch erteilter Hinweise müsse vom Gericht schriftlich in der Akte dokumentiert werden. Aktenvermerke wie „Bedenken erörtert“ genügen dem nicht.

BEWERTUNG

Die Entscheidungen bedeuten nicht, dass zwangsläufig vor der Stellung eines Verfügungsantrags immer abgemahnt werden müsste.

Auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes dürften vorherige Abmahnungen weiterhin insbesondere in Produktpirateriesachen entbehrlich sein, bei denen neben Unterlassung auch Sequestration (die Sicherstellung der Verletzungsware) geltend gemacht wird. Durch die vorherige Abmahnung wäre ansonsten der Produktpirat vorgewarnt und es drohte die Anspruchsvereitelung durch Beiseiteschaffen der Verletzungsware. Auch dürfte es in Messesachen aufgrund ihrer besonderen Eilbedürftigkeit weiterhin möglich sein, jedenfalls nur mit Stundenfrist (und gegebenenfalls auch nur mündlich) abzumahnern.

Für sonstige Fälle ist aus den Entscheidungen des Verfassungsgerichts aber vor allem zu lernen, dass sowohl die insoweit erforderliche Abmahnung als auch der Verfügungsantrag sehr sorgfältig auszuarbeiten sind. Nur so

lassen sich Situationen vermeiden, in denen sich das angerufene Gericht im Lichte der Entscheidungen des Verfassungsgerichts dazu veranlasst sieht, dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme geben zu müssen – etwa, weil die Anspruchsbegründungen in der Abmahnung einerseits und in dem Verfügungsantrag andererseits divergieren oder weil das Gericht es für notwendig hält, einen Hinweis auf noch erforderlichen ergänzenden Vortrag zu geben.

Was schließlich Altfälle angeht, in denen eine nach den jetzigen Entscheidungen des Verfassungsgerichts als verfassungswidrig zu bewertende Verfahrensführung stattgefunden hat, ist allerdings keine Anfechtung derartig erwirkter einstweiliger Verfügungen mit dem Argument eines verfassungswidrigen Verfahrens möglich. Denn das Verfassungsgericht stellt auch fest, dass der Verfahrensmangel grundsätzlich durch die Durchführung des Widerspruchsverfahrens gegen die einstweilige Verfügung geheilt ist. (Eberhardt)

18. Patent-eV nach erfolgreicher Einspruchsverhandlung

LG Düsseldorf, Urteil vom 23.10.2018, 4c O 53/18 – Stents

HINTERGRUND

Einstweilige Verfügungsverfahren sind im Patentrecht selten. Das liegt im Wesentlichen daran, dass sich die immanenten technischen Fragen häufig der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung entziehen.

Bisweilen liegt die Schwierigkeit bei der Beurteilung des Verletzungstatbestands. Besonders häufig ist es aber auch der Rechtsbestand, der Probleme bereitet. Die Großzügigkeit, mit der das deutsche duale Patentprozessrecht im Hauptsacheverfahren den Patentinhaber begünstigen kann, wendet sich im Eilverfahren in ihr Gegenteil. Nach der Düsseldorfer Praxis kommt eine einstweilige Verfügung nur in Betracht, wenn auch der Bestand des Verfügungspatents im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Verfügungsklägers zu beantworten ist, dass eine fehlerhafte, in einem nachfolgenden Hauptsacheverfah-

ren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist. Davon kann nach Düsseldorfer Praxis regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches zweiseitiges Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat. Der bloße Verweis auf den Erteilungsbeschluss reicht im Eilverfahren regelmäßig nicht – jedenfalls nicht vor den Düsseldorfer Gerichten.

In dem zu besprechenden Fall konnte das Landgericht Düsseldorf diese Grundsätze erneut anwenden und für den Fall konkretisieren, in dem das Verfügungsverfahren das zweiseitige Rechtsbestandsverfahren zwar nicht ungeschoren, aber doch in eingeschränktem Umfang überstanden hatte.

ENTSCHEIDUNG

Wieder einmal ging es um Medizinprodukte. Beide Parteien des Verfügungsverfahrens waren Hersteller von Herzklappen, die jeweils eine Klappenkomponente und eine Stentkomponente enthielten.

Die Klägerin hatte im Mai 2016 das Verfügungspatent erteilt bekommen, die Beklagte hatte dagegen Einspruch eingelegt und in dem anschließenden Einspruchsverfahren war das Verfügungspatent in der Verhandlung am 5./6. Juli 2018 in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten worden. Daraufhin hatte die Klägerin die Beklagte vier Tage später abgemahnt und noch innerhalb eines Monats den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt.

Zwar war die Beklagte mit dem angegriffenen Produkt noch nicht auf dem Markt, die Klägerin konnte den Verletzungstatbestand allerdings anhand einer Präsentation aus dem Jahr 2017 darlegen und ihr war es offenbar auch schon gelungen, ein Muster dieser Herzklappe zu untersuchen. Von Bedeutung für den Fall war weiter, dass sich die angegriffenen Herzklappen zum Entscheidungszeitpunkt noch im CE-Zulassungsverfahren befanden. Unklar

und streitig war, wie lange das Zulassungsverfahren noch dauern würde.

Das Landgericht Düsseldorf erlässt in dieser Situation eine einstweilige (Unterlassungs-)Verfügung. Die Patentverletzung war anhand der vorgelegten Dokumentation ausreichend glaubhaft gemacht und in der Entscheidung geht es dann im Kern um zwei Fragen:

Das Landgericht Düsseldorf bejaht zunächst die sogenannte **Erstbegehungsgefahr**. Ein Unterlassungsanspruch bestehe auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmals drohe. Der Patentinhaber müsse nicht abwarten, bis tatsächlich eine Patentverletzung eingetreten sei. Eine derartige Erstbegehungsgefahr hänge von einer umfassenden Würdigung der jeweiligen tatsächlichen Umstände des konkreten Einzelfalls ab. Die Erstbegehungsgefahr setze konkrete Tatsachen voraus, aus denen sich greifbar ergibt, dass ein Eingriff in das Klageschutzrecht drohend bevorstehe. Neben einer objektiv möglichen zukünftigen Patentverletzung müssten also konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Verletzung ernsthaft

und greifbar zu besorgen ist. Im vorliegenden Fall waren solche konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, wobei insbesondere die anstehende CE-Zertifizierung sowie verschiedene öffentliche Äußerungen der Beklagten, dass die neuen Herzklappen nach Erhalt der CE-Zertifizierung unmittelbar auf dem deutschen Markt vertrieben würden, eine Rolle spielten. Mit ihrem Gegenargument, dass die Markteinführung zum jetzigen Zeitpunkt terminlich noch überhaupt nicht feststehe, wurde die Beklagte gehört. Denn der Patentinhaber sei berechtigt, einer solchen Rechtsverletzung im Wege effektiven Rechtsschutzes bereits im Vorfeld zu begegnen, wenn die Zuwiderhandlung mit hinreichend sicherer Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Der vermeintliche Verletzer hätte die Erstbegehungsgefahr ja auch leicht ausräumen können, indem er beispielsweise durch einen einfachen „*actus contrarius*“ die Berühmung aufgegeben hätte.

Kurz gesagt: Da noch keine Patentverletzung eingetreten war, hätte die Beklagte die Erstbegehungsgefahr durch eine uneingeschränkte und eindeutige (nicht notwendigerweise strafbewehrte) Erklärung beseitigen können, dass die beanstandete Handlung in der Zukunft nicht vorgenommen werde. Daran fehlte es vorliegend.

Des Weiteren sei der **Rechtsbestand** des Verfügungsverfahrens in der nunmehr im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung **gesichert**. Das Verletzungsgericht habe grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger

Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen. Falls nicht im Einzelfall besondere Umstände vorliegen, habe das Verletzungsgericht die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen, indem es zum Schutze des Patentinhabers die erforderlichen Unterlassungsanordnungen treffe. Jedenfalls für den Regelfall dürfe der Verfügungsantrag nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil das Verletzungsgericht seine eigene, technisch (laienhafte) Bewertung des technischen Sachverhalts an die Stelle der Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setze. Mit der hier vorliegenden Einspruchsentscheidung waren also die Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung hinsichtlich des Rechtsbestands gegeben. Dass das Einspruchsverfahren mit einer beschränkten Fassung des Patents geendet hatte, spielt für die Entscheidung keine Rolle.

Schließlich war dann auch die **Dringlichkeit im engeren Sinne** (Eilbedürftigkeit) gegeben. Die Klägerin hatte nach Ansicht des Gerichts alles getan, um ihre Rechte hinsichtlich eines unmittelbar bevorstehenden Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform zügig durchzusetzen. Zwar waren der Klägerin die Eigenschaften der angegriffenen Herzklappen schon seit längerem bekannt. Sie durfte allerdings eine Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren abwarten. Dies folge unweigerlich aus der vorstehend genannten Rechtsprechung zu den Anforderungen an einen hinreichend gesicherten Rechtsbestand im einstweiligen Verfügungsverfahren.

BEWERTUNG

Die Düsseldorfer Gerichte haben bei der Behandlung patentrechtlicher Verfügungsanträge zu einer geradezu schematischen Linie gefunden:

Grundsätzlich ergehen einstweilige Verfügungen nur dann, wenn der Rechtsbestand in einem zweiseitigen Verfahren bestätigt ist. Ist das allerdings der Fall, darf das Verletzungsgericht seine eigene Sicht auf den Rechtsbestand nicht an die Stelle der zuständigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzen. Und dann – das ist besonders wichtig – eröffnet sich für den Patentinhaber auch ein neues „Dringlichkeitsfenster“. Der Patentinhaber kann mit dem Verfügungsantrag so lange warten, bis ihm die zweiseitige Rechtsbestandsentscheidung zur Verfügung steht. Erst dann läuft für ihn die Dringlichkeitsfrist, die

ihrerseits nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessen ist und regelmäßig etwa einen Monat beträgt.

Der hier besprochene Fall verdeutlicht einmal mehr, dass man die einstweilige Verfügung im Patentrecht – trotz ihrer immanenten Probleme – nicht unterschätzen darf. Insbesondere im Zusammenspiel mit Rechtsbestandsverfahren sind patentrechtliche Verfügungsverfahren möglich. Wenn sie ergehen, sind sie ein scharfes Schwert.

Das sollten Patentinhaber im Blick behalten, wenn sie ihr strategisches Instrumentarium abstecken. Und auch Verletzer müssen sich darauf einstellen, auf diesem (für sie besonders schmerzhaften) Weg angegriffen zu werden. (Henke)

19. Zur Aussetzung bei anhängigem Einspruchsverfahren

LG München I, Beschluss vom 21.09.2017, 7 O 15820/16 – Maskensystem

HINTERGRUND

In dem deutschen „dualen“ Patentverfahrensrecht werden bekanntlich Verletzungs- und Rechtsbestandsaspekte in gesonderten Verfahren behandelt. Für die meisten Fälle ist dieses System vorteilhaft für den Patentinhaber: Er kann unter Umständen ein positives Verletzungsurteil erwirken, ohne dass gleichzeitig über die Rechtsbeständigkeit des Patents entschieden wird. Dabei stellt sich für die Verletzungsgerichte allerdings regelmäßig die Frage, ob das Verletzungsverfahren im Hinblick auf ein anhängiges Rechtsbestandsverfahren auszusetzen ist.

In der Praxis ist für die Aussetzung des Verletzungsverfahrens eine hohe Hürde gefordert: Grundsätzlich kommt eine Aussetzung nur dann in Betracht, wenn der Verletzungsbeklagte ein Dokument des Standes der Technik anführen kann, das (i) dem Klagepatent neuheitsschädlich entgegensteht und das (ii) im Prüfungsverfahren noch nicht berücksichtigt worden ist. Hintergrund dieser Praxis ist ein gewisser „guter Glauben“ in die Richtigkeit des Erteilungsbeschlusses, der nur unter den genannten engen Bedingungen erschüttert werden kann. (Aus dieser Ratio folgt übrigens auch, dass der strenge Aussetzungsmaßstab nicht auf das Gebrauchsmuster zu übertragen ist. Denn der Gebrauchsmustererteilung liegt ja keine sachliche Prüfung der Schutzfähigkeit zugrunde.)

Bei der Anwendung dieses allgemein anerkannten Grundsatzes zeigen sich allerdings Unterschiede zwischen den Gerichtsstandorten. Kann der Verletzungsbeklagte in Mannheim die oben genannte Hürde zur Substantiierung seines Aussetzungsantrags nehmen (also neuheitsschädlichen, noch nicht berücksichtigten Stand der Technik anführen), so setzen die Mannheimer Patentstreitkammern das Verletzungsverfahren beinahe regelmäßig aus. Eine weitere Prüfung dahingehend, ob der Patentinhaber sein Patent nicht möglicherweise in eingeschränktem Umfang verteidigen kann und ob diese eingeschränkte Fassung des Patents dann auch noch verletzt wird, findet in Mannheim praktisch nie statt. Anders aber in Düsseldorf. Hier sind wiederholt Fälle bekannt geworden, in denen das Landgericht Düsseldorf auch dann verurteilt hat, wenn der Erteilungsbeschluss offensichtlich unrichtig war – wenn der Patentinhaber aber zur Überzeugung des Gerichts darlegen konnte, dass es eine rechtsbeständige und verletzte eingeschränkte Fassung des Patents gibt, auf die er sich im parallelen Rechtsbestandsverfahren zurückziehen können.

Nun hatte auch das Landgericht München Gelegenheit, sich hinsichtlich der Aussetzungspraxis zu positionieren.

ENTSCHEIDUNG

In dem zugrundeliegenden Fall standen sich zwei Medizinprodukte-Hersteller gegenüber. Die Klägerin war Inhaberin eines europäischen Patents, das ein Maskensystem für die Behandlung von schlafbezogenen Atmungsstörungen betraf. Das Patent war erst im Sommer 2016 veröffentlicht worden und die Beklagte hatte gegen das Klagepatent Einspruch vor dem Europäischen Patentamt erhoben.

Die beanspruchte Atemmaske hatte einen Rahmen, der mit einem Polster auf das Gesicht des Patienten aufgelegt

werden konnte, und weiter ein Abdeckelement, das an diesem Rahmen befestigt werden konnte und mit dessen Hilfe die Maske am Kopf des Patienten zu befestigen war. Zwischen Rahmen und Abdeckelement sollte ein Haltemechanismus vorgesehen sein, der einen oder mehrere *Schnappfinger* aufwies.

Diesem Patent waren nun im Einspruchsverfahren mehrere Dokumente entgegeng gehalten worden. Insbesondere eine sogenannte Entgegenhaltung D1, die zwar (kurz

zusammengefasst) keine *Schnappfinger* im wörtlichen Sinne vorsehen würde, wohl aber bestimmte Vorsprünge, die mit Aussparungen am entgegengesetzten Part zusammenwirkten. Bereits in einer ersten Schriftsatzrunde hatte die Patentinhaberin daraufhin signalisiert, dass sie das Patent nur eingeschränkt verteidigen wolle.

In dieser Situation setzt das Landgericht München das Verletzungsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Einspruch aus.

Dabei zieht das Gericht zunächst den rechtlichen Rahmen nach, in dem die Aussetzungsfrage zu beantworten ist. Im Ausgangspunkt folgt das Gericht der üblichen Praxis (Aussetzung im Grundsatz nur dann, wenn neuheitsschädlicher, nicht berücksichtigter Stand der Technik vorliegt). So dann differenziert das Urteil allerdings in zwei entscheidenden Punkten weiter: Beschränke der Patentinhaber sein Patent im Einspruchsverfahren selbst oder verteidige er es im Nichtigkeitsverfahren nur noch in beschränktem Umfang und mache er diese eingeschränkte Anspruchskombination im Verletzungsprozess geltend (wie hier), so sei dies zwar zulässig, könne aber dazu führen, dass eine Aussetzung als eher geboten erscheine. Zweitens sei die Lage

bei erhobener Nichtigkeitsklage oder bei laufendem Einspruchsverfahren nicht notwendigerweise gleich zu behandeln. Bei einem erfolgversprechenden Einspruchsverfahren sei die Aussetzung nämlich eher geboten als bei einer Nichtigkeitsklage. Denn im Einspruchsverfahren sei es immer noch der Patentanmelder, der darlegen und gegebenenfalls beweisen müsse, dass der Gegenstand der Anmeldung die Patentierungsvoraussetzungen erfülle. Im Nichtigkeitsverfahren sei die Darlegungs- und Beweislast hingegen beim Nichtigkeitskläger – was dann im Zweifel gegen die Aussetzung sprechen könne.

Bei Anwendung dieser rechtlichen Grundlage sei vorliegend die Aussetzung geboten. Das Gericht legt den Terminus *Schnappfinger* im Sinne des Klagepatents funktional aus. Eine Schnappverbindung werde durch Funktionselemente zum lösbaren (oder auch unlösbaren) formschlüssigen Fügen von Bauteilen realisiert. Bei einer Schnappverbindung verforme sich ein Fügeteil elastisch und verhake sich anschließend (lösbar oder unlösbar) mit einem Gegenstück. Ein solcher Formschluss unter Verwendung der Elastizität der eingesetzten Werkstoffe sei hier auch bei dem entgegengehaltenen Dokument D1 offenbart. Dies rechtfertige die Aussetzung.

BEWERTUNG

Hinsichtlich der Frage, wie zu verfahren ist, wenn der Patentinhaber selbst (beispielsweise durch eine eingeschränkte Verteidigung des Klagepatents im Rechtsbestandsverfahren) zu erkennen gibt, dass der Erteilungsbeschluss möglicherweise unrichtig ist, positioniert sich das Landgericht München auf der Mannheimer Linie. Jedenfalls im Grundsatz führe diese Sachverhaltskonstellation dazu, dass eine Aussetzung als eher geboten erscheine.

Wie so oft bei solchen Schwellen ist allerdings nicht ganz klar, ob es im vorliegenden Fall überhaupt auf sie ankam. Denn das Landgericht München argumentiert (mit guten Gründen) auch, dass sich die Neuheit des beschränkten Anspruchs mit Blick auf die Entgegenhaltung D1 nicht vertretbar begründen lasse. (Wenn sich das Landgericht bei der Rechtsbestandsfrage so sicher ist, dann sollte eigentlich ohnehin ausgesetzt werden, einerlei, bei

welchem Gerichtsstandort man sich befindet.) Das bloße Faktum, dass der Patentinhaber sein Patent offenbar einschränken musste, dürfte die Entscheidung jedoch zumindest im Hintergrund beeinflusst haben

Neu ist die Unterscheidung zwischen Nichtigkeitsklage und Einspruchsverfahren. Die Überlegung, dass sich die jeweils unterschiedlich verteilte Darlegungs- und Beweislast auch in unterschiedlichen Aussetzungsschwellen äußern müsse, überzeugt. Wir werden sehen, ob diese Überlegung auch Eingang in die Mannheimer und Düsseldorf Rechtsprechung findet. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Festlegung bestimmter Regel-Ausnahme-Verhältnisse unter der Ägide des deutschen Darlegungsgrundsatzes über Erfolg und Misserfolg der Parteien entscheidet. (Henke)

20. Streitwert im Anmelderbeschwerde- und Einspruchsverfahren

BGH, Beschluss vom 27.03.2018, X ZB 3/15 – Ratschenschlüssel II

HINTERGRUND

In Verfahren, die ein gewerbliches Schutzrecht zum Gegenstand haben und bei denen die Gebühren des Anwalts auf Basis eines Gegenstandswerts (Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit) zu ermitteln sind, ist der Gegenstandswert grundsätzlich nach billigem Ermessen zu bestimmen.

In Patentnichtigkeitssachen basiert der Gegenstandswert im Allgemeinen auf dem gemeinen Wert des Patents zum Zeitpunkt der Klageerhebung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen. Für letztere wird (wenn möglich) auf den Streitwert eines anhängigen oder anhängig gewesenen Verletzungsverfahrens abgestellt, wobei der gemeine Wert eines Patents typischerweise mit einem pauschalen Zuschlag von einem Viertel des Streitwerts des Verletzungsverfahrens berücksichtigt wird.

Diese Grundsätze werden in regelmäßiger Praxis auch im Anmelderbeschwerde- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren angewendet. In Anmelderbeschwerdeverfahren ist

das insofern bedenklich, als für Patentanmeldungen (im Gegensatz zum Patent) überhaupt keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können, an denen man sich für den Gegenstandswert orientieren könnte. In diesen Verfahren ist ja erst darüber zu entscheiden, ob ein Patent erteilt wird.

Falls für ein Schutzrecht aufgrund fehlender tatsächlicher Anhaltspunkte der Gegenstandswert nicht festgestellt werden kann, wird regelmäßig auf den Regelgegenstandswert zurückgegriffen, der für Markensachen EUR 50.000 und für patentrechtliche Einspruchsbeschwerdeverfahren EUR 60.000 beträgt. Für Anmelderbeschwerdeverfahren fehlten bisher klare höchstrichterliche Vorgaben für den Regelgegenstandswert.

ENTSCHEIDUNG

In dem nun entschiedenen Fall hatte der Bundesgerichtshof Gelegenheit, diese Lücke zu schließen.

Zunächst bleibt der Bundesgerichtshof bei seiner Linie: Der Gegenstandswert im Rechtsbeschwerdeverfahren sei nach billigem Ermessen zu bestimmen. Dabei sei das Interesse des Beschwerdeführers zu berücksichtigen und die in Patentnichtigkeitssachen maßgeblichen Grundsätze seien anzuwenden.

Neu setzt der Bundesgerichtshof Regelgegenstandswerte für patentrechtliche Beschwerdeverfahren fest: Falls nicht genügend Anhaltspunkte für eine Schätzung des Werts vorliegen, sei der Gegenstandswert in Anmelderbeschwerdeverfahren regelmäßig mit EUR 50.000

anzusetzen. Dieser Wert sei dann im Einspruchsbeschwerdeverfahren um EUR 25.000 je Einsprechendem zu erhöhen – im Gegensatz zu dem bisherigen fixen Wert von EUR 60.000, den das Bundespatengericht angesetzt hatte.

Zur Begründung geht der Bundesgerichtshof für den Gegenstandswert von einem Zehnfachen des in § 23 Abs. 3 S. 2 RVG genannten Auffangwerts von EUR 5.000 aus. Dies berücksichtige die Mühe des Anmelders mit dem Patenterteilungsverfahren und die anfallenden Gebühren. Wenn ein Patent bereits erteilt und ein Einspruch dagegen eingereicht worden ist, spreche dies für einen höheren Wert des Patents. Wurden sogar mehrere Einsprüche eingereicht, spreche dies für eine zusätzliche Werterhöhung.

Der Bundesgerichtshof hat richtigerweise klargestellt, dass die in Patentnichtigkeitssachen maßgeblichen Grundsätze für das Bestimmen des Gegenstandswerts nicht nur in Nichtigkeitsverfahren, sondern auch in Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren in Einspruchs- sowie Erteilungssachen anzuwenden sind. Hierdurch werden unterschiedliche Gegenstandswerte bei identischem Sachverhalt vermieden.

Es ist zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof nunmehr für die Praxis einen Regelgegenstandswert für Anmelderbeschwerdeverfahren und eine Formel zum Bestimmen des Regelgegenstandswerts für Einspruchsverfahren vorgegeben hat. Dies vermindert den Aufwand für das Bestimmen des Gegenstandswerts in Verfahren, bei denen das Schätzen des Gegenstandswerts aufgrund von mangelnden tatsächlichen Anhaltspunkten nicht möglich ist.

Auch die Staffelung der Gegenstandswerte überzeugt: Im Gegensatz zu Patentanmeldungen gewähren Patente unterschiedliche Ansprüche, nämlich Schadensersatz im Gegensatz zu angemessener Entschädigung nach der Veröffentlichung. Zudem besteht ein höheres Allgemeininteresse am Widerruf eines Patents. Diesen Unterschieden trägt der Bundesgerichtshof durch den höheren Regelgegenstandswert im Einspruchsbeschwerdeverfahren im Vergleich zum Anmelderbeschwerdeverfahren ausreichend Rechnung.

Die vom Bundesgerichtshof vorgegebene Formel wird in Einspruchsbeschwerdeverfahren zu etwas höheren Gegenstandswerten als bisher führen. Konkret ist nunmehr ein Regelgegenstandswert von mindestens EUR 75.000 in Einspruchsbeschwerdeverfahren anzunehmen, was im Ergebnis aber keinen großen Einfluss auf die zu erwartenden anwaltlichen Kosten haben wird. (Dumlich)

BEARBEITUNG

Dipl.-Biol. Dr. rer. nat. Christine Cirl

Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Heiko Dumlich

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Fabian Fegers

Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Désirée Heintz

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dipl.-Ing. Katrin Klein

Dr. jur. Tilman Müller

Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Peter Wiegeleben

Dr.-Ing. Katrin Winkelmann

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Hellmann

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Peter Wiegeleben

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter
<https://www.eisenfuhr.com/de/anwaelte>

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

www.eisenfuhr.com



Bremen

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



München

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



Berlin

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



Hamburg

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

