

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2020

© **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	
1. Zweckangaben	3
<i>BGH, Urteil vom 20.08.2019, X ZR 84/17 – Kommunikationsvorrichtung</i>	
2. Zweck und Mittel.....	6
<i>BGH, Urteil vom 24.09.2019, X ZR 62/17 – Lenkergetriebe</i>	
II. Patentverletzung / Ansprüche	
3. Handlungen im Ausland.....	9
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2020, 4a O 53/19 – Online-Sehtest</i>	
III. Rechtsbestand	
4. Angemessene Erfolgserwartung	11
<i>BGH, Urteil vom 21.01.2020, X ZR 65/18 – Tadalafil</i>	
<i>BGH, Urteil vom 07.07.2020, X ZR 150/18 – Pemetrexed II</i>	
5. Allgemein verfügbares Werkzeug	18
<i>BGH, Urteil vom 17.12.2019, X ZR 115/17 – Autoantikörpernachweis</i>	
6. Technizität.....	21
<i>BGH, Urteil vom 14.01.2020, X ZR 144/17 – Rotierendes Menü</i>	
7. (Un)zulässige Erweiterung	23
<i>BGH, Urteil vom 13.02.2020, X ZR 6/18 – Bausatz</i>	
IV. Sonstige materielle Themen	
8. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze	27
<i>BGH, Urteile vom 05.05.2020 und 24.11.2020, KZR 36/17 / KZR 35/17 –</i>	
<i>FRAND-Einwand I / FRAND-Einwand II</i>	
<i>OLG Karlsruhe, Urteil vom 25.11.2020, 6 U 103/16 – Vorübergehende Identität II</i>	
<i>LG Düsseldorf, Beschluss vom 26.11.2020, 4c O 17/19 – Nokia-SEP</i>	
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 07.05.2020, 4c O 44/18 – Parität</i>	
<i>OLG München, Urteil vom 12.12.2019, 6 U 5042/19 – Anti-Suit-Injunction</i>	
9. Miterfinder	35
<i>BGH, Urteil vom 09.06.2020; X ZR 142/18 – Penetrometer</i>	
V. Rechtspolitische Entwicklungen	
10. Das Einheitspatentgericht (UPC)	38
11. Die Reform des deutschen Patentgesetzes	39

ÜBERBLICK

Bei den klassischen patentrechtlichen Themen ragen in diesem Jahr zwei Komplexe heraus: Zweckangaben in Patentansprüchen haben es (einmal mehr) in bedeutende BGH-Entscheidungen geschafft. Und bei den Chemie- bzw. Biologiepatenten hängt die Rechtsbeständigkeit immer häufiger davon ab, welche Erfolgserwartungen sich der Fachmann machen durfte, wenn er aus dem Stand der Technik bekannte Anregungen aufgreift und Verbesserungsversuche unternimmt. Eine hohe Erfolgserwartung spricht in der Regel gegen die Erfindungshöhe und dies hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr wiederholt ausdifferenziert.

Bei den standardessentiellen Patenten führt das Jahr 2020 zu einer kleinen Zäsur: Zum ersten Mal seit Erlass des Huawei-ZTE-Urteils des Europäischen Gerichtshofs konnte der Bundesgerichtshof seine FRAND-Rechtsprechung fortführen und er nutzt dies dazu, dem deutschen Sonderweg, den die Instanzgerichte in der Rezeption des

Huawei-ZTE-Urteils beschritten hatten, eine Absage zu erteilen: Auch in Deutschland gilt fortan eine eher holistische Sicht auf die Rechte und Pflichten der Parteien. Die zergliedernde Betrachtung der einzelnen Verhandlungsschritte dürfte ein Ende haben.

Besonders hatte sich der Praktiker darauf gefreut zu hören, wie der Bundesgerichtshof zur Lizenzvergabe in Erfindungsgemeinschaften steht – bislang ein weißer Fleck im Recht der Miterfinderschaft. Das Ergebnis ist, wie wir darstellen werden, enttäuschend.

Schließlich berichten wir noch von bedeutenden rechtspolitischen Entwicklungen – von den Vorbereitungen für das Einheitspatent und von der geplanten Reform des deutschen Patentgesetzes.

Mai 2021

EISENFÜHR SPEISER



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

Stralauer Platz 34
10243 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