

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2021

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

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

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

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

# INHALT

Überblick.....	2
<b>I. Patentauslegung</b>	
1. Konkrete Funktionen von Merkmalen und deren Auslegungsrelevanz.....	3
<i>BGH, Urteil vom 02.02.2021, X ZR 170/18 – Anhängerkupplung II</i>	
2. Bedeutung des im Patent selbst zitierten Stands der Technik für die Auslegung.....	7
<i>BGH, Urteil vom 02.03.2021, X ZR 17/19 – Schnellwechsellern</i>	
<b>II. Patentverletzung / Äquivalenz</b>	
3. Zur Gleichwirkung .....	9
<i>BGH, Urteil vom 17.11.2020, X ZR 132/18 – Kranarm</i>	
4. Zur Gleichwertigkeit / Orientierung am Sinngehalt des Patentanspruchs .....	12
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.04.2021, 2 U 42/20 – Abstreifeinheit</i>	
5. Haftung bei Handlungen im Ausland.....	15
<i>BGH, Urteil vom 08.06.2021, X ZR 47/19 – Ultraschallwandler</i>	
6. Haftung bei nur im Ausland vorgenommenen Handlungen .....	18
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.09.2021, I-2 U 52/20 – CE-Kennzeichnung</i>	
<b>III. Rechtsbestand</b>	
7. Zur unzulässigen Änderung.....	20
<i>BGH, Urteil vom 20.10.2020, X ZR 158/18 – Zigarettenpackung</i>	
8. Zur wirksamen Inanspruchnahme des Prioritätsrechts – „dieselbe Erfindung“ .....	25
<i>BGH, Urteil vom 20.05.2021, X ZR 62/19 – Bodenbelag</i>	
<b>IV. Sonstige materielle Themen</b>	
9. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze .....	27
<i>OLG Karlsruhe, Beschluss vom 12.02.2021, 6 U 130/20 – Wurzelsequenzen</i>	
<i>LG Mannheim, Urteil vom 02.03.2021, 2 O 131/19 – (Uplink)-Synchronisation</i>	
<i>LG München, Urteil vom 09.09.2021, 7 O 15350/19 – Sprachsignalcodierer</i>	
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.02.2022, I-2 U 27/21 – AASI</i>	
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 11.05.2021, 4b O 83/19 – Matrixvorgang</i>	
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 21.12.2021, 4c O 42/20 – Entropiedecodierer</i>	
10. Kann eine künstliche Intelligenz Erfinder sein?.....	31
<i>BPatG, Urteil vom 11.11.2021, 11 W (pat) 5/21 – DABUS</i>	
11. Anforderungen an die Mitteilung der Aufgabeabsicht durch den Arbeitgeber.....	34
<i>BGH, Urteil vom 27.07.2021, X ZR 61/20 – Zündlanze</i>	
<b>V. Prozessuales</b>	
12. Zur Anwendbarkeit und Reichweite von § 145 PatG .....	37
<i>BGH, Urteil vom 03.11.2020, X ZR 85/19 – Fensterflügel</i>	
13. Geheimnisschutz.....	39
<i>LG München, Beschluss vom 21.01.2022 – Inhouse-Mitarbeiter</i>	

## ÜBERBLICK

Unser diesjähriger Überblick beginnt erneut mit zwei höchstrichterlichen Urteilen zu dem klassischen patentrechtlichen Thema der Anspruchsauslegung. Wie erwartet können die bloßen Obersätze der Urteile für sich genommen nicht überraschen. Aber der interessierte Leser, der sich mit der Argumentation des Bundesgerichts im Einzelnen befasst, erkennt einmal mehr, dass die Patentauslegung nach deutschem Recht sehr systematischen Grundgedanken folgt, die es „nur“ – in jedem konkreten Fall aufs Neue – anzuwenden gilt.

Ein Schwerpunkt der (Verletzungs-)Rechtsprechung liegt in diesem Jahr auf Handlungen, die zumindest teilweise im Ausland begangen wurden. Vorsichtig, aber mit klarer Tendenz beginnen die deutschen Verletzungsgerichte, den Kreis der Haftung für Patentverletzungen in Deutschland zu erweitern. Wer weiß, dass seine Handlung auch Auswirkungen auf den Markt in Deutschland hat, der muss sich – so lässt sich die Haltung der deutschen Gerichte zusammenfassen – auch mit dem deutschen Patentrecht befassen.

In dem Abschnitt zu den „sonstigen materiellrechtlichen Themen“ befindet sich sodann ein Novum unserer Übersicht: Ein Urteil (des Bundespatentgerichts) zur künstlichen Intelligenz und dazu, wer bei Erfindungen, an deren Zustandekommen neuronale Netze beteiligt waren, Erfinder ist und sein kann. Diese Frage wird uns und unsere Gerichte sicherlich über die nächsten Jahre hinweg beschäftigen.

Nach den wegweisenden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs im Jahre 2020 konnte man hoffen, dass sich die Instanzrechtsprechung zu FRAND konsolidiert. Leider sind aber immer noch deutliche Interpretationsdifferenzen zwischen den Münchner und Mannheim/Karlsruher Gerichtsstandorten einerseits und Düsseldorf andererseits festzustellen – gerade was die Verhandlungspflichten der Parteien betrifft. Anders ist es aber bei den Anti-Anti-Suit-Injunctions, bei denen Düsseldorf die Münchener Praxis (zumindest im materiellen Kern) übernimmt.

Mai 2022

**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