

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2019

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

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

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

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

# INHALT

Überblick.....	2
I. Patentauslegung	
1. Zitierter Stand der Technik.....	3
<i>BGH, Urteil vom 27.11.2018, X ZR 16/17 – Scheinwerferbelüftungssystem</i>	
II. Patentverletzung / Ansprüche	
2. Schadensersatzansprüche.....	5
<i>BGH, Urteil vom 26.03.2019, X ZR 109/16 – Spannungsversorgungsvorrichtung</i>	
3. Vorbenutzungsrecht.....	7
<i>BGH, Urteil vom 14.05.2019, X ZR 95/18 – Schutzverkleidung</i>	
4. Cross-label-use.....	10
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.01.2019, 2 U 27/18 – Fulvestrant</i>	
5. Derivativer Sachschutz.....	13
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 08.01.2019, 4 c O 12/17 – Codiervverfahren</i>	
III. Rechtsbestand	
6. Unzulässige Schutzbereichserweiterung.....	15
<i>BGH, Urteil vom 20.12.2018, X ZR 56/17 – Schaltungsanordnung III</i>	
7. Angemessene Erfolgserwartung: BGH vs. EPA.....	17
<i>BGH, Urteil vom 16.04.2019, X ZR 59/17 – Fulvestrant</i>	
8. Erfindertätigkeit.....	21
<i>BGH, Urteil vom 07.08.2018, X ZR 110/16 – Rifaximin <math>\alpha</math></i>	
9. Offenbarung im Nichtigkeitsverfahren.....	23
<i>BGH, Urteil vom 19.03.2019, X ZR 11/17 – Bitratenreduktion II</i>	
IV. Sonstige materielle Themen	
10. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze.....	26
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.03.2019, 2 U 31/16 – Improving Handovers</i>	
<i>OLG Karlsruhe, Urteil vom 30.10.2019, 6 U 183/16 – Datenpaketverarbeitung</i>	
<i>LG Mannheim, Urteil vom 04.09.2019, 7 O 115/16 – Vorübergehende Identität</i>	
<i>LG Düsseldorf, Urteil vom 08.01.2019, 4 CO 12/17 – Decodiervorrichtung</i>	
11. Zwangslizenz.....	31
<i>BGH, Urteil vom 04.06.2019, X ZB 2/19 – Alirocumab</i>	
12. Arbeitnehmererfinderrecht.....	33
<i>BGH, Urteil vom 04.09.2018, XZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz</i>	
13. Einschränkung des Unterlassungsanspruchs.....	35
<i>LG München I, Urteil vom 13.06.2019, 7 O 10261/18 – Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Unterlassungsanspruch</i>	
V. Prozessuales	
14. Teilung der Anmeldung.....	37
<i>BGH, Beschluss vom 07.05.2019, X ZB 9/18 – Abstandsberechnungsverfahren</i>	
15. Feststellungsinteresse durch Besichtigungsverfahren.....	39
<i>BGH, Urteil vom 02.10.2018, X ZR 62/16 – Schneckenköder</i>	
16. Aussetzung des Verletzungsverfahrens.....	42
<i>OLG Karlsruhe, Beschluss vom 02.01.2019, 6 W 69/18 – Empfangsanordnung</i>	
17. Einsprechende als notwendige Streitgenossen.....	44
<i>BGH, Beschluss vom 22.10.2019, X ZB 16/17 – Karusselltüranlage</i>	

## ÜBERBLICK

Bei der Patentauslegung konnte der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr seine Rechtsprechung in einem entscheidenden Element besonders anschaulich konkretisieren: Dem im Patent zitierten Stand der Technik kommt für die Patentauslegung besondere Bedeutung zu. Der Fachmann versteht das Patent in aller Regel so, dass es sich über den von ihm selbst zitierten Stand der Technik erhebt. Demnach sind Gegenstände, die bereits im zitierten Stand der Technik beschrieben wurden, in aller Regel nicht vom Schutzbereich des Patents umfasst. Diese Grundsätze sind zwar nicht neu, erfahren aber einmal mehr besondere Beachtung – gerade auch für das Erteilungsverfahren. Allein die Aufnahme eines Dokuments des Standes der Technik in die Erfindungsbeschreibung kann entscheidende Bedeutung für den Schutzbereich des Patents haben.

Seit langem musste sich der Bundesgerichtshof wieder einmal mit dem Vorbenutzungsrecht befassen. Insbesondere zeichnet der Bundesgerichtshof die Grenzen dessen nach, was ein „Vorbenutzer“ an seinem Produkt ändern kann, ohne dass er dabei den sicheren Grund seines Vorbenutzungsrechts verlässt.

Im Bereich der Rechtsbeständigkeit ist zuletzt die Frage der „angemessenen Erfolgserwartung“ zum Dauerbren-

ner geworden. Hier setzt sich der Bundesgerichtshof deutlich vom Europäischen Patentamt und auch von den niederländischen Gerichten ab. Der Blick des deutschen Rechts bleibt auf den „Anreiz“ fokussiert, den Dokumente des Standes der Technik dem Fachmann bieten, um in eine bestimmte Richtung voranzuschreiten.

In Sachen FRAND stabilisiert sich die Düsseldorfer Rechtsprechung weiter. Hinzugekommen ist aber (endlich) das erste Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe, dass die Rechtsprechung des zweiten großen Gerichtsstandorts in wesentlichen Fragen auf die Linie der Düsseldorfer Rechtsprechung bringt: Transparenzgebot und Nachholbarkeit der Huawei-ZTE-Pflichten werden nun auch vom Oberlandesgericht Karlsruhe anerkannt. Weitere Urteile in Düsseldorf und Mannheim machen aber auch deutlich, dass der Unterlassungsanspruch in Deutschland nicht vom Tisch ist. Patentverletzer, die sich lediglich passiv verhalten und die sich nicht dazu bereit erklären, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, laufen Gefahr, zur Unterlassung verurteilt zu werden.

April 2020

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. PATENTAUSLEGUNG

## 1. Zitierter Stand der Technik

**BGH, Urteil vom 27.11.2018, X ZR 16/17 – Scheinwerferbelüftungssystem**

### HINTERGRUND

In der Entscheidung **Scheinwerferbelüftungssystem** befasst sich der Bundesgerichtshof einmal mehr mit der Patentauslegung, die in der Praxis nach wie vor im Zentrum fast aller Patentverletzungsverfahren steht. Während die tatsächliche Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen oftmals unstrittig ist, werden viele Verfahren in der Patentauslegung entschieden.

Wenngleich der Schwerpunkt der Patentauslegung meist auf dem Zusammenspiel von Anspruchswortlaut,

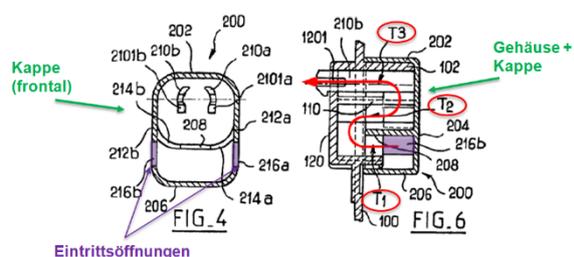
Anspruchssystematik und Erfindungsbeschreibung liegt, ist es ein im deutschen Patentrecht anerkannter Grundsatz, dass auch der im Patent gewürdigte Stand der Technik (aber auch nur dieser) zur Auslegung heranzuziehen ist. Auf diesem Grundsatz setzt die zu besprechende Entscheidung **Scheinwerferbelüftungssystem** auf.

### ENTSCHEIDUNG

Das Urteil des Bundesgerichtshofs erging in einem Nichtigkeitsverfahren gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents, das sich auf einen Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge mit einem Belüftungssystem richtete. Das Belüftungssystem diente einerseits dazu, das Innere des Scheinwerfers zu belüften und dadurch die Entwicklung unerwünscht hoher Temperaturen zu vermeiden, andererseits sollte vermieden werden, dass durch eine Lüftungsöffnung Wasser und Schmutz in das Innere des Scheinwerfers gelangen.

Das in Streit stehende Patent beanspruchte zur Lösung dieser Aufgabe einen Scheinwerfer mit einem Belüftungssystem, bestehend aus einem Gehäuse und einer darauf aufgesetzten Kappe. Die so gebildete Vorrichtung verfügte über einen Luftaustritt und einen zweifachen Lufteintritt, wobei die zwei Lufteintrittsöffnungen einander gegenüberliegen und quer zur Richtung des dazwischen gebildeten Lufteintrittskanals verlaufen. Weiterhin bildeten Gehäuse und Kappe anspruchsgemäß ein Labyrinth beziehungsweise eine Schikane, die die von den Eintrittsöffnungen zum Austritt strömende Luft zu einer zweifachen Richtungsänderung zwingt.

Dies lässt sich anhand der beiden nachfolgenden Abbildungen veranschaulichen:



Figur 4 zeigt eine Frontalansicht der Kappe, wobei mit den Bezugszeichen 214a und 214b die beiden einander gegenüberliegenden Eintrittsöffnungen bezeichnet sind. Dazwischen liegt, rechtwinklig zu beiden Eintrittsöffnungen, der Eintrittskanal. In der Figur 6 ist die Kombination aus Kappe und Gehäuse in seitlicher Ansicht erkennbar. Die Bezugszeichen T1, T2 und T3 zeigen jeweils drei parallele Kanäle des Labyrinths, durch die die Luft von den Eintrittsöffnungen zum Austritt strömt. Durch das Labyrinth beziehungsweise die Schikanen wird der Luftstrom dabei zu mehreren Richtungsänderungen gezwungen.

In seinem Urteil wendet sich der Bundesgerichtshof zunächst dem Begriff der *Richtungsänderung* zu und führt aus, dass dieser nicht zwingend eine Umkehr des Luftstroms um 180 Grad verlange, wie sie in der Figur 6 zu erkennen ist. Die Figur zeige ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, durch das der Anspruch nicht beschränkt werde. Ausreichend sei vielmehr, dass dem Luftstrom durch Begrenzungen eine andere Richtung gegeben werde.

Sodann befasst sich der Bundesgerichtshof mit der Bedeutung der anspruchsgemäßen *zweifachen* Richtungsänderung und insbesondere der Frage, ob nicht die erste der beiden vom Anspruch verlangten Richtungsänderungen durch die Umlenkung des Luftstroms in den Eintrittskanal erfolgen könne. Denn neben einer zweifachen Richtungsänderung verlange der Anspruch auch, dass quer zu (und zwischen) den beiden Eintrittsöffnungen ein Eintrittskanal verläuft. Der Luftstrom werde mithin unmittelbar nach dem Eintritt durch die Eintrittsöffnungen um 90 Grad in den quer verlaufenden Eintrittskanal umgeleitet. Kann darin bereits die erste Richtungsänderung gesehen werden?

Der Bundesgerichtshof räumt ein, dass darin nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eine Richtungsänderung zu sehen ist. Gleichwohl gelangt der Bundesgerichtshof hier zu dem Ergebnis, dass das patentgemäße Labyrinth erst jenseits des Lufteintritts und hinter dem Eintrittskanal gebildet werde und somit zwei weitere Richtungsänderungen notwendig seien. Denn: In dem im Patent genannten Stand der Technik war ein Eintrittskanal, der sich quer zu den Lufteintrittsöffnungen erstreckt, indessen bereits bekannt.

Wenn man in der Umlenkung zwischen Eintrittsöffnung und Eintrittskanal bereits eine Richtungsänderung sehen wollte, dann wären diese Merkmale bereits vorbekannt und das Ziel des Streitpatents, den Sperreffekt gegenüber dem zitierten Stand der Technik zu verbessern, würde nicht erreicht. Nach dem Bundesgerichtshof ist die Lehre eines Patents jedoch dahingehend auszulegen, dass sie sich von dem im Patent zitierten Stand der Technik abgrenzt.

## BEWERTUNG

Das Urteil fügt den vielen von der Rechtsprechung entwickelten Auslegungsgrundsätzen einen weiteren Baustein hinzu und unterstreicht die Bedeutung, den der im Patent gewürdigte Stand der Technik für dessen Schutzbereich hat. Nachdem die Bedeutung des zitierten Standes der Technik in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich der äquivalenten Patentverletzung diskutiert worden war, unterstreicht diese neuere Entscheidung dessen Relevanz auch für die wortsinngemäße Verletzung.

Neu ist dabei die Bewertung, dass der zitierte Stand der Technik auch zu einer vom reinen Wortlaut abweichenden Anspruchsauslegung führen kann. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil dem Wortlaut des Anspruchs bei

dessen Interpretation erhebliche Bedeutung zukommt und eine den Wortlaut einengende oder ausdehnende Auslegung unzulässig ist.

Insoweit ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch durchaus kritisch zu sehen. Denn der Anspruch des Streitpatents sah nicht vor, dass neben dem quer zu den Eintrittsöffnungen verlaufenden Eintrittskanal zwei zusätzliche Richtungsänderungen verlangt werden – und auch nicht, dass sich das Labyrinth erst an den Eintrittskanal anschließt. Unter diesem Blickwinkel bedeutet die Auslegung des Bundesgerichtshofs im Ergebnis wohl eine „Auslegung unter den Wortlaut“. (Müller/Winkelmann)

## II. PATENTVERLETZUNG / ANSPRÜCHE

### 2. Schadensersatzansprüche

**BGH, Urteil vom 26.03.2019, X ZR 109/16 – Spannungsversorgungsvorrichtung**

#### HINTERGRUND

Das Urteil *Spannungsversorgungsvorrichtung* enthält sowohl für den juristischen Dogmatiker als auch für den Praktiker interessante Erkenntnisse. Es geht darum, wie weit der Patentinhaber mit Schadensersatzansprüchen in die Vergangenheit zurückgehen kann, und insbesondere, für welchen Zeitraum er den vollen Schaden einschließlich der Herausgabe des Gewinns fordern kann.

Der patentrechtliche Restschadensersatzanspruch ergibt sich aus § 141 PatG. Diese Vorschrift bestimmt zunächst, dass der patentrechtliche Schadensersatzanspruch nach

drei Jahren verjährt. Darüber hinaus wird hier jedoch – und darauf kommt es vorliegend an – bestimmt, dass der Verletzer das durch die Patentverletzung Erlangte nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben hat. Diese Verweisung ins allgemeine Zivilrecht erlaubt es dem Patentinhaber faktisch, zeitlich über die regelmäßige Verjährung von drei Jahren hinaus Ansprüche geltend zu machen, da die bereicherungsrechtlichen Ansprüche erst nach 10 Jahren verjähren. Die Frage ist nur, in welcher Höhe.

#### ENTSCHEIDUNG

Die Beklagte war vom Landgericht und Oberlandesgericht wegen Verletzung eines europäischen Patents betreffend eine Spannungsversorgungsvorrichtung zur Bereitstellung einer Versorgungsspannung für elektrische Geräte zu Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft verurteilt worden. Dabei hatte das Berufungsgericht festgestellt, dass der Schadensersatzanspruch für den Zeitraum vor 2007 verjährt war, sodass insoweit nur ein sogenannter Restschadensersatzanspruch zuerkannt wurde.

Zur Durchsetzung dieses Restschadensersatzanspruchs war die Beklagte (auch für die Zeit vor 2007) im vollen Umfang zur Auskunftserteilung verurteilt worden. Die Beklagte wandte sich vor dem Bundesgerichtshof nur noch gegen diese Verurteilung zur Auskunft, da nach ihrer Auffassung für den Restschadensersatzanspruch keine Information über den Gewinn, die betriebene Werbung und die Gestehungskosten ausgeurteilt werden durften.

Der Bundesgerichtshof weist die Revision der Beklagten zurück und stellt fest, dass für die Berechnung des Restschadensersatzanspruchs die gleichen Auskünfte verlangt

werden können wie für die Berechnung des „normalen“ Schadensersatzanspruchs.

Die Entscheidung stellt zunächst dar, dass es sich bei der Verweisung in § 141 PatG auf die allgemeinen bereicherungsrechtlichen Vorschriften um eine Rechtsfolgenverweisung handelt. Rechtsdogmatisch handelt es sich daher um einen Schadensersatzanspruch, der lediglich dahingehend eingeschränkt wird, dass die Ersatzpflicht des Patentverletzers auf dasjenige beschränkt wird, was er durch die Verletzung erlangt hat. Daher, so der Bundesgerichtshof, sei zwischen dem *Erlangten* im Sinne des allgemeinen Zivilrechts und dem in der Vorschrift des § 141 PatG selbst genannten *Erlangten* zu differenzieren:

- § 141 PatG beruht als Schadensersatzanspruch auf der schuldhaften Verletzung eines Immaterialgüterrechts. Die Vorschrift dient dazu, auch nach der Verjährung des Schadensersatzanspruchs dem Verletzer den Gewinn zu entziehen, den er durch die Verletzung erlangt hat, und dadurch die Verletzung zu sanktionieren.

- Die allgemeinen bereicherungsrechtlichen Vorschriften, auf die § 141 PatG für die Rechtsfolgen verweist, knüpfen hingegen nicht an eine schuldhaftere Rechtsverletzung an. Sie dienen vielmehr dem Ausgleich einer konkreten Vermögensverschiebung, die ohne rechtlichen Grund erfolgt ist.

Aufgrund dieser Unterschiede, so führt das Urteil weiter aus, könne der Patentinhaber im Wege des Restschadens nicht nur eine hypothetische Lizenzgebühr herausverlangen, die der Verletzer durch die unberechtigte Benutzung des Schutzrechts erspart hat. Entgegen der bisher in der

juristischen Literatur und auch vom Vorsitzenden des Oberlandesgerichts Düsseldorf vertretenen Ansicht könne der Patentinhaber über § 141 PatG vielmehr auch die Herausgabe des Gewinns verlangen, der vom Verletzer durch die Patentverletzung erzielt wurde.

Aus diesem Grund, so der Bundesgerichtshof weiter, könne der Patentinhaber zur Durchsetzung des Restschadensersatzanspruchs und zur Berechnung des Verletzergewinns auch Auskunft über Werbekosten, Gestehungskosten und den erzielten Gewinn verlangen.

## BEWERTUNG

Für die Praxis ist das Urteil schon deshalb von Bedeutung und zu begrüßen, weil es eine zwischen verschiedenen Autoren und Richtern umstrittene Rechtsfrage abschließend klärt und damit zur Rechtssicherheit beiträgt.

Weiterhin stärkt die Entscheidung die Rechte des Patentinhabers. Denn der Bundesgerichtshof stellt nicht nur fest, dass der Patentinhaber für die Durchsetzung des Restschadensersatzanspruchs weitergehende Auskunftsansprüche hat, als bislang von der überwiegenden Meinung angenommen wurde. Die Begründung macht auch deutlich, dass der Schadensersatzanspruch inhaltlich weiter ist, als bislang zumeist angenommen, und dass der Patentinhaber im Rahmen des § 141 PatG seinen Schaden nicht nur im Wege der Lizenzanalogie, sondern auch über die

Abschöpfung des Verletzergewinns berechnen kann. Insbesondere in Fällen, in denen eine Patentverletzung die vollständige Abschöpfung des Gewinns erlaubt, wie etwa bei patentgeschützten Arzneimitteln, hat dies erhebliche praktische Konsequenzen.

Für den juristischen Dogmatiker ist die feine, aber sehr überzeugende Abgrenzung des Bundesgerichtshofs zwischen dem Begriff des *Erlangten* im Sinne des § 141 PatG einerseits und dem allgemeinen Bereicherungsrecht andererseits durchaus lesenswert. Hier können die diesbezüglichen Ausführungen des Urteils nur skizziert werden, für die lesenswerte vollständige Begründung sei auf die Entscheidung selbst verwiesen. (Müller)

### 3. Vorbenutzungsrecht

BGH, Urteil vom 14.05.2019, X ZR 95/18 – Schutzverkleidung

#### HINTERGRUND

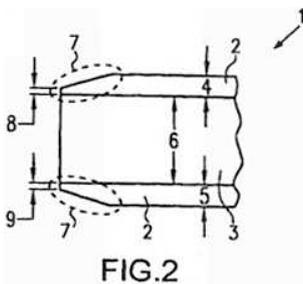
In unserer letztjährigen Ausgabe der Rechtsprechungsübersicht hatten wir über das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf **Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen** und die Frage der Reichweite und Grenzen des Vorbenutzungsrechts berichtet. Da sich der Bundesgerichtshof zu diesen Fragen noch nicht geäußert hatte, hatte das Oberlandesgericht die Revision zugelassen.

Der Bundesgerichtshof hat nun das Urteil des Oberlandesgerichts bestätigt und zudem Leitlinien für die Beurteilung der Reichweite und Grenzen des Vorbenutzungsrechts aufgestellt.

#### ENTSCHEIDUNG

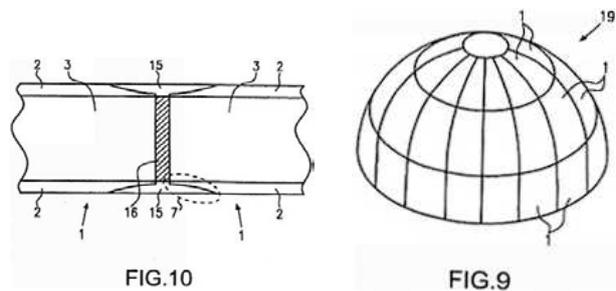
Das Klagepatent schützte eine Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen sowie ein entsprechendes Herstellungsverfahren. Solche Schutzverkleidungen werden auch als Antennen- bzw. Radarkuppeln bezeichnet. Sie müssen für Funkwellen gut durchlässig sein und sind daher oft aus Sandwich-Bauteilen auf Basis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

Die patentgemäße Schutzverkleidung umfasste Sandwich-Bauteile, die in der hier eingeblendeten Figur 2 mit dem Bezugszeichen 1 versehen sind. Diese Sandwich-Bauteile 1 weisen eine Isolationsschicht 3 und zwei Stützelemente 2 auf, welche zum Bauteilende hin verjüngt sind (unterbrochene Ovale 7).



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.

Die Beklagte stellte Schutzverkleidungen her, welche (unstreitig) sowohl den Vorrichtungsanspruch als auch den Verfahrensanspruch des Klagepatents verletzten. Fraglich war, ob die von der Beklagten erfolgreich nachgewiesene Vorbenutzung dazu führt, dass die Wirkungen des Klagepatents ihr gegenüber nicht eintreten.

Wie es bei Vorbenutzungsfällen in der Praxis häufig ist, wich die tatsächliche Vorbenutzung allerdings vom präzise gelesenen Anspruch ab: So lieferte die Beklagte lediglich die *Bestandteile* der erfindungsgemäßen Schutzverkleidung und der *Zusammenbau* zur geschützten Schutzverkleidung gemäß dem geschützten Verfahren erfolgte durch ihre jeweiligen Abnehmer. Ein weiterer Unterschied zwischen tatsächlicher Vorbenutzung und Patentanspruch lag im Anbringen von Gewebestreifen im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen: Anspruchsgemäß sollten diese überlappend angeordnet sein, bei der tatsächlichen Vorbenutzung waren die Bauteile jedoch Kante an Kante aneinandergesetzt.

Der Bundesgerichtshof bestätigt zunächst, dass für den Vorrichtungsanspruch die Grundsätze der unmittelbaren Patentverletzung gelten. Demnach liegt eine unmittelbare Verletzung bereits dann vor, wenn die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens aufweist und es zu ihrer Vervollständigung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher Zutaten bedarf. In Bezug auf den Verfahrensanspruch bestätigt der Bundesgerichtshof ebenfalls die Überlegungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf: Der Verfahrensanspruch beinhalte lediglich die Lehre, die Bauteile gemäß dem Vorrichtungsanspruch zu verbinden. Hinzu komme, dass zwar in der Herstellung und Lieferung der Bauteile für eine patentgeschützte Gesamtvorrichtung nicht schon ohne weiteres eine unmittelbare Benutzung eines Verfahrensanspruchs zur Herstellung der Gesamtvorrichtung gesehen werden könne. Wenn aber die gelieferten Bauteile von einem Dritten technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur gemäß dem patentierten Verfahren zusammengesetzt werden können und sich der Verfahrensanspruch darin erschöpft, diesen Zusammenbau zu lehren, müsse das Vorbenutzungsrecht greifen, da es sonst wirtschaftlich ins Leere laufen würde. Der Bundesgerichtshof betont dabei auch, dass sich die Herstellung nicht ausschließlich auf einen letzten, zur Fertigstellung der geschützten Gesamtvorrichtung führenden Tätigkeitsakt beschränkt. Die Herstellung beginne vielmehr bereits mit der Herstellung wesentlicher Einzelteile und umfasse die gesamte Tätigkeit, durch die die patentierte Vorrichtung hervorgebracht wird. In der Herstellung von Einzelteilen liege somit auch dann eine Herstellung des Erzeugnisses selbst, wenn die Fertigstellung durch einen Dritten mit Sicherheit

zu erwarten und daher dem Hersteller der Einzelteile zurechenbar ist.

Über den konkreten Fall hinaus gibt der Bundesgerichtshof für die Beurteilung der Reichweite und Grenzen des Vorbenutzungsrechts noch weitere Hinweise. Das Vorbenutzungsrecht sei grundsätzlich auf die Nutzung desjenigen Besitzstandes beschränkt, für den der Vorbenutzer vor dem Anmelde- oder Prioritätstag sämtliche Voraussetzungen des Ausnahmetatbestands erfüllt hatte. Weiterentwicklungen seien ihm verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei der als patentverletzend angegriffenen Ausführungsform alle Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind, während dies bei der vorbenutzten Ausführungsform noch nicht gegeben war.

Das Vorbenutzungsrecht stößt auch dann an seine Grenzen, wenn der Benutzer die Erfindung in einem stärkeren Maße oder in einer anderen Weise benutzt als in seiner Vorbenutzung. Hierbei kommt es nach dem Bundesgerichtshof darauf an, ob die Veränderungen einen Einfluss darauf haben, ob und in welcher Weise die technische Lehre verwirklicht wird. Dabei seien in einer Gesamtwürdigung die Interessen des Vorbenutzers und des Patentinhabers in angemessenen Ausgleich zu bringen: Der Vorbenutzer möchte den erworbenen Besitzstand wirtschaftlich sinnvoll nutzen, der Patentinhaber soll die Benutzung seines Schutzrechts jedoch nur dulden müssen, soweit der Vorbenutzer die geschützte Lehre vor dem Prioritätstag auch erkannt und umgesetzt hat.

Die Grenze des Vorbenutzungsrechts werde dann überschritten, wenn mit der Modifikation ein zusätzlicher Vorteil verwirklicht wird, der über die Eigenschaften der vorbenutzten Ausführungsform hinausgeht. Dies sei insbesondere der Fall, wenn die modifizierte Ausführungsform in einem Unteranspruch oder in der Beschreibung des Patents wegen dieses zusätzlichen Vorteils hervorgehoben wird.

Das Vorbenutzungsrecht greife hingegen ein, wenn in einem Patentanspruch für ein Merkmal zwei vollständig gleichwertige Alternativen genannt sind und im Falle einer selbstverständlichen Abwandlung gegenüber dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers zum Prioritätszeitpunkt.

Nach diesen Grundsätzen beurteilt der Bundesgerichtshof auch die von der Revision geltend gemachten technischen Modifikationen und entscheidet im konkreten Fall, dass die Abweichung nicht über den Umfang des entstandenen Vorbenutzungsrechts hinausgeht. In dem Übergang von überlappenden zu bündig aneinander liegenden Kanten sieht der Bundgerichtshof keine Abwandlung, die aus dem Schutzbereich des Patentanspruchs 1 hinausführen würde. Technisch relevante Unterschiede oder Vorteile ergäben sich aus den Abweichungen nicht, weder hinsichtlich

des Verhaltens von Eis und Schnee auf der Oberfläche, noch hinsichtlich der Absorption elektromagnetischer Strahlung.

Die von der Beklagten erfolgreich nachgewiesene Vorbenutzung hat in diesem Fall demnach dazu geführt, dass die Wirkung des Klagepatents gegenüber der Beklagten nicht eingetreten ist. Die Revision wird daher zurückgewiesen.

## BEWERTUNG

Die bereits im Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zentrale wirtschaftliche Abwägung zwischen den Interessen des Vorbenutzers und des Patentinhabers ist auch in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs von Bedeutung. Die hier im Streit stehenden Sonderanlagen in Form von Schutzverkleidungen für funktechnische Anlagen werden nur bei Bedarf ausgeschrieben und pro Auftraggeber fallen meist nur einzelne Aufträge an. Die gelieferten Einzelkomponenten wurden beim Abnehmer daher (vom Hersteller/Beklagten „sicher vorhersehbar“) zur patentierten Gesamtvorrichtung mittels des patentierten Verfahrens zusammengefügt. Diese Besonderheiten waren für die vorliegende Entscheidung bedeutsam. In einem anderen wirtschaftlichen Marktumfeld und insbesondere auch bei anders gelagerten Abweichungen des aktuellen Tatbestands von der Vorbenutzung können die Grenzen des Vorbenutzungsrechts hingegen leicht überschritten werden.

In der Praxis sind Vorbenutzungen (die vor dem Prioritätstag des Klagepatents stattgefunden haben) meist nicht

identisch mit den aktuellen Produkten, um die es im Verletzungsrechtsstreit geht. Für diese Fälle zeigt der Bundesgerichtshof das Bewertungsspektrum zwischen der Schutzwirkung des Vorbenutzungsrechts und dem Durchgriff des Patentschutzes auf Abweichungen, die im Patent explizit als vorteilhaft beschriebene Ausführungsformen betreffen, fallen nicht mehr unter das Vorbenutzungsrecht; gleichwertige Alternativen bzw. für den Fachmann selbstverständliche Abwandlungen hingegen schon.

Für Patentinhaber nimmt somit die Bedeutung der Patentqualität zu: Patente mit Beschreibungen, in denen verschiedene Gestaltungsoptionen nicht nur genannt, sondern auch mit ihren Vorteilen beschrieben sind, können gegenüber sehr knapp gehaltenen Patenten besseren Schutz gegen Vorbenutzer bieten. (Winkelmann)

## 4. Cross-label-use

*OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.01.2019, 2 U 27/18 – Fulvestrant*

### HINTERGRUND

Die zu besprechende Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs **Fulvestrant**, die wir ebenfalls in unserer diesjährigen Rechtsprechungsübersicht besprechen. Sie befasst sich mit dem Komplex der sogenannten sinnfälligen Herrichtung, womit eine spezifische Verletzungshandlung bezeichnet ist, die nur bei Verwendungspatenten auftritt – also bei Patenten, die Schutz für die Verwendung eines vorbekannten Stoffes für einen neuen und erfinderischen Zweck beanspruchen. In der Praxis geht es dabei zumeist um Erfindungen im Bereich von Arzneimitteln sowie sonstiger chemischer Erzeugnisse.

Bei sinnfälliger Herrichtung erstreckt die Rechtsprechung den Schutz des Patents bereits auf das Vorfeld der eigentlichen patentgemäßen Verwendung: Wer einen Stoff für die patentgemäße Verwendung herstellt oder anbietet, haftet als Verletzer ebenso wie derjenige, der die patentgeschützte Verwendung dann tatsächlich vornimmt. Dabei verlangt dieser eigene Verletzungstatbestand in der Regel, dass der Verletzer in der Gebrauchsanwei-

sung, in der Werbung oder in ähnlichen Unterlagen zumindest auch auf die Möglichkeit der patentgemäßen Verwendung hinweist. Dass andere Verwendungen möglich sind und gegebenenfalls neben der patentgemäßen Verwendung ebenfalls empfohlen werden, steht einer sinnfälligen Herrichtung nicht entgegen.

In Ausnahmefällen ist allerdings sogar der Hinweis auf die patentgemäße Verwendung entbehrlich. Danach ist eine Patentverletzung auch ohne Hinweis auf die patentgemäße Verwendung gegeben, wenn (a) das Produkt für den Zweck tauglich ist und (b) der Vertreiber sich Umstände zunutze macht, die ähnlich wie ein Verwendungshinweis dafür sorgen, dass der Stoff in verletzender Weise eingesetzt wird. Dies setzt voraus, dass es nicht nur zur vereinzelt patentgemäßen Verwendung kommt und dass der Lieferant Kenntnis von dieser Verwendung hat oder sich dieser Kenntnis zumindest treuwidrig verschließt.

Mit dieser Ausnahme und ihren Einzelheiten befasst sich die vorliegende Entscheidung.

### ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin machte vorliegend eine Patentverletzung durch sinnfällige Herrichtung geltend. Dabei stützte sie sich auf die oben skizzierte, vom Oberlandesgericht Düsseldorf in einer früheren Entscheidung entwickelte Ausnahme, wonach eine Patentverletzung auch ohne Hinweis auf die patentgemäße Verwendung in Betracht kommen kann.

Im Streit stand die Verletzung eines Patents mit einem auf den ersten Blick einfach gefassten Anspruch: *Verwendung von Fulvestrant bei der Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Brustkrebspatientin, bei der die vorangegangene Behandlung mit einem Aromataseinhibitor und Tamoxifen fehlschlug*. Unstreitig hatte die

Beklagte eine Verwendung des von ihr angebotenen Fulvestrant für diesen Zweck weder in der Gebrauchsanleitung noch in den Fachinformationen erwähnt. Eine sinnfällige Herrichtung im eigentlichen Sinne war somit nicht gegeben, sodass es darauf ankam, ob ausnahmsweise eine sinnfällige Herrichtung ohne eigene Maßnahmen des Vertreibers vorlag.

Bei der Beantwortung dieser Frage befasst sich das Oberlandesgericht zunächst ausführlich mit der Auslegung des Klagepatents. Dabei stellt es zunächst fest, dass der Anspruch auf eine Verwendung von Fulvestrant bei Patientinnen gerichtet sei, die zunächst sowohl mit einem Aromataseinhibitor als auch mit Tamoxifen behandelt wurden.

Dem Anspruch sei auch eine zeitliche Reihenfolge zu entnehmen, sodass beide Behandlungsansätze vor der Verwendung von Fulvestrant nacheinander und nicht zeitlich parallel durchgeführt werden müssten. Weiter legt das Gericht bei seiner Auslegung Wert auf die Beschränkung, wonach die zeitlich aufeinanderfolgende Behandlung mit den genannten Wirkstoffen fehlgeschlagen sein muss. Dadurch werde insbesondere eine adjuvante Behandlung ausgeschlossen, bei der nach einer chirurgischen Entfernung eines Tumors anschließend nur vorsorglich Aromataseinhibitoren und Tamoxifen verschrieben werden. Zwar sei in dieser Situation eine Switch-Therapie durchaus üblich, bei der die beiden Wirkstoffe zeitlich nacheinander verabreicht werden, allerdings lasse ein späteres Auftreten von Krebszellen dann nicht mehr den Rückschluss zu, dass die Therapie mit einem der beiden Wirkstoffe fehlgeschlagen sei. Vielmehr sei es durchaus möglich, dass das zunächst verabreichte Arzneimittel erfolgreich war. Das Patent sei aber auf die Verwendung in einer Situation beschränkt, in der die Therapie mit beiden Stoffen erfolglos war.

Vor diesem Hintergrund wendet sich das Urteil sodann der Frage zu, ob die Beklagte trotz eigener Hinweise auf die patentgemäße Verwendung von Fulvestrant nach den Grundsätzen der sinnfälligen Herrichtung das Klagepatent verletzt hat. Das Gericht führt dabei seine eingangs skizzierte Ausnahmerechtsprechung fort und meint, dass eine Haftung nicht nur dann in Betracht kommt, wenn der angebotene Stoff in der Praxis ausschließlich oder nahezu ausschließlich in patentverletzender Weise verwendet wird. Entscheidend sei vielmehr das sichere Wissen darum, dass es zur patentgemäßen Verwendung kommen wird. Es müsse festgestellt werden, dass es in einem solchen Umfang zur patentgemäßen Verwendung kommt, dass diese dem Anbieter nicht verborgen geblieben sein kann.

In diesem Zusammenhang hebt das Oberlandesgericht Düsseldorf hervor, dass es rechtlich einen erheblichen Unterschied darstellt, ob der Anbieter wegen eigener Herrichtungsmaßnahmen oder nur deshalb haftet, weil er die Verwendungspraxis Dritter kennt und sich zu Nutzen macht. Im Falle eigener Maßnahmen haftet der Anbieter bereits im Falle einer einzigen Handlung. Fehlt es aber an einem eigenen Hinweis auf die Möglichkeit der patentgemäßen Verwendung, komme eine Haftung hingegen nur in Betracht, wenn eine entsprechende Verwendungspraxis noch am Schluss der mündlichen Verhandlung vorliegt. Ändere sich hingegen die Verwendungspraxis, so entfalle damit auch die haftungsbegründende Wiederholungsgefahr.

Bei der Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall gelangt das Oberlandesgericht Düsseldorf zu dem Ergebnis, dass eine Verletzung nicht vorliegt. Denn die oben dargestellte Auslegung, wonach das Patent die Verwendung von Fulvestrant nur schützt, wenn zuvor und zeitlich nacheinander eine palliative Behandlung sowohl mit Aromataseinhibitoren als auch mit Tamoxifen fehlgeschlagen ist, führe dazu, dass eine patentgemäße Verwendung nach den von der Klägerin vorgelegten Daten nur für einen relativ geringen Anteil der Patientinnen festgestellt werden konnte. Nach diesen Zahlen wurden in der Vergangenheit maximal 7 % der Patientinnen patentgemäß behandelt, was nach Ansicht des Gerichts eine vereinzelte Verschreibungspraxis darstellt, die der Beklagten durchaus verborgen geblieben sein konnte. Zudem war für die letzten vier Jahre vor der mündlichen Verhandlung kein einziger Fall der patentgemäßen Verwendung nachweisbar, sodass sich keine in den Schutzbereich fallende Verwendung von Fulvestrant belegen ließ. Nach Ansicht des Gerichts fehlte daher – ganz unabhängig von der Kenntnis der Beklagten – sogar die Wiederholungsgefahr.

Das vorliegende Urteil befasst sich mit einer Nische der Patentverletzung, die jedoch in der Praxis schon deshalb nicht zu unterschätzen ist, weil sich hier eine Haftung auf der Grundlage des Handelns Dritter geben kann. Der Vertrieb eines (für sich genommen) patentfreien Stoffes kann sich über die Jahre hinweg zu einer Patentverletzung entwickeln, wenn die Abnehmer in erheblichem Umfang zu einer patentverletzenden Verwendung übergehen.

In der Sache konkretisiert die Entscheidung den von dem gleichen Gericht entworfenen Ausnahmetatbestand. Es wird deutlich, dass es einerseits nicht erforderlich ist, dass der Stoff nahezu ausschließlich patentgemäß verwendet wird. Umgekehrt reicht es allerdings auch nicht

aus, dass es in weniger als 10 % aller Fälle zur geschützten Verwendung kommt. Hinzu kommt, dies ist nicht zu unterschätzen, dass im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung eine entsprechende Verwendungspraxis feststellbar sein muss: Die Lage kann sich mithin am Ende des Verfahrens durchaus anders darstellen als bei Klageerhebung.

Dem Patentinhaber obliegt daher eine Darlegungs- und Beweislast, die oftmals nur schwer zu erfüllen sein wird. Schon deshalb wird diese Rechtsprechung immer auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Wenn eine solche Ausnahme einmal greift, kann dies den Verletzer jedoch empfindlich und überraschend treffen. (Müller)

## 5. Derivativer Sachschutz

*LG Düsseldorf, Urteil vom 08.01.2019, 4 c O 12/17 – Codierverfahren*

### HINTERGRUND

Heute ist es aus guten Gründen allgemein üblich geworden, bei Erfindungen im Bereich der Mobilfunk- und Codierungstechnologie unterschiedliche Anspruchskategorien in das Patent aufzunehmen. Typischerweise wird etwa ein Codierungs-Verfahren und eine Codierungs-Vorrichtung beansprucht. Dabei bleibt es dann aber nicht, sondern der Anmelder kann meistens auch noch die dazu passenden Decodierungs-Verfahren und -Vorrichtungen beanspruchen. Hinzu tritt bisweilen noch ein Systemanspruch.

In diesem Umfang „moderner“ Patente ist es für den Patentinhaber ein leichtes, den richtigen Anspruch für ein Verletzungsverfahren auszuwählen – nämlich danach, woge-

gen sich sein Anspruch richtet. Häufig steht ja eine Lizenzierung der jeweiligen Endgeräte im Vordergrund seines Interesses, weshalb dann zumeist die Ansprüche auf Decodierungs-Vorrichtungen (unmittelbare Verletzung) und Decodierungs-Verfahren (mittelbare Verletzung) zum Gegenstand des Verletzungsverfahrens gemacht werden.

Der vorliegende Fall zeigt exemplarisch (und sehr überzeugend) auf, wie sich der Patentinhaber helfen kann, wenn ihm dieser Strauß unterschiedlicher Anspruchskategorien nicht zur Verfügung steht. Unter Umständen kann er ein Endgerät auch mit einem Codiereranspruch angreifen, obwohl doch in dem Endgerät letztlich nur das reziproke Decodierverfahren zum Einsatz kommt.

### ENTSCHEIDUNG

Das Streitpatent war bereits im Jahre 1998 angemeldet worden und enthielt nur einen Codiereranspruch. Dieser Anspruch stellte ein Codierverfahren unter Schutz, das später für den AVC-Videocode essentiell wurde. Die Beklagte stellte Smartphones, Tablets und Notebooks her, die heute üblicherweise AVC-Videodaten decodieren können, damit die entsprechenden Filme auf den Endgeräten angezeigt werden können. Das Patent war zwischenzeitlich durch den Zeitablauf erloschen, sodass es in der Hauptsache nur noch um Schadenersatz- und Auskunftsansprüche ging.

Diese Ansprüche spricht das Landgericht Düsseldorf zu. Und argumentiert dabei dreistufig:

Erstens dekliniert das Gericht schulmäßig die einzelnen Anspruchsmerkmale durch und kommt zu dem Ergebnis, dass der AVC-Standard (auf der Codierseite) von den Merkmalen des genannten Patentanspruchs Gebrauch macht.

Zweitens, argumentiert das Gericht, handele es sich bei der durch die patentgemäße Codierung gewonnenen Signalfolge um ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne von § 9 Satz 2 Ziff. 3 PatG. Demnach genießen Erzeugnisse, die aufgrund eines patentierten Verfahrens unmittelbar hergestellt sind, in dem gleichen Umfang Schutz, wie dies bei Vorrichtungen der Fall ist, die unmittelbar im Patentanspruch erwähnt sind. Der Hintergrund dieses zusätzlichen Schutzes für das unmittelbare Verfahrenserzeugnis sei die Vorstellung des deutschen Gesetzgebers, dass der Inhaber eines Verfahrenspatents den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in angemessener Weise ausschöpfen kann, wenn ihm neben dem Angebot und der Anwendung des Verfahrens nicht auch der Handel mit den durch das Verfahren unmittelbar hervorgebrachten Erzeugnissen vorbehalten bleibt. Dabei sei in der Praxis immer wieder die Abgrenzung zwischen reinem Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren zu unterscheiden. Erstere erschöpften sich in ihrem wirtschaftlichen Wert lediglich in der Durch-

führung des Verfahrens, letztere bringen eben unmittelbare Verfahrenserzeugnisse hervor, die dann den Schutz des § 9 Satz 2 Ziff. 3 PatG genießen.

Für den vorliegenden Fall erkennt das Landgericht Düsseldorf, dass die codierte Signalfolge ein solches Verfahrenserzeugnis (eines Herstellungsverfahrens) sei, und verweist dabei namentlich auf die Entscheidung **MPEG-2-Videoencoding** des Bundesgerichtshofs. Eine Datenfolge sei wie ein körperlicher Gegenstand beliebig oft nutzbar, insbesondere indem sie etwa mehrfach abgespielt werden kann. In ihrer Verwendung gleiche sie daher einem körperlichen Gegenstand. Dass dieses Verfahrenserzeugnis im patentrechtlichen Sinne auch ein unmittelbares sei, ergebe sich daraus, dass das Ergebnis des anspruchsgemäßen Codiervorgangs eine Signalfolge sei, die so vor der Codierung noch nicht vorgelegen habe, mithin erst durch das Verfahren hergestellt worden sei. Damit war (in einem Zwischenschritt) gezeigt, dass die gewerblichen Endkunden der Beklagten das nach dem Klagepatent hergestellte unmittelbare Verfahrenserzeugnis (die Signalfolge) entgegen dem Patentgesetz gebrauchen.

Ausgehend von diesem Zwischenergebnis musste das Landgericht Düsseldorf dann allerdings, drittens, noch einen weiteren argumentativen Schritt gehen. Denn es waren ja nicht die Endkunden selbst beklagt, sondern die Beklagte. Eine mittelbare Patentverletzung kam hier nicht in Betracht, sondern das Gericht löst den Fall mittels

der allgemeinen Störerhaftung: Für eine Patentverletzung habe auch derjenige einzustehen, der eine Benutzung des geschützten Gegenstands durch einen Dritten durch eigenes pflichtwidriges Verhalten ermögliche. Dies gelte nicht nur im Falle einer vorsätzlichen Beteiligung an Verletzungshandlungen Dritter, sondern auch dann, wenn solche Verletzungshandlungen durch eine fahrlässige Pflichtverletzung ermöglicht oder gefördert werden. Das entspricht insoweit der inzwischen anerkannten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und das Landgericht Düsseldorf überträgt diese Rechtsprechung nun auch auf den zu beurteilenden Fall: Unter Berücksichtigung der genannten Rechtsprechung habe die Beklagte für die Benutzung durch ihre gewerblichen Kunden einzustehen, da sie die Möglichkeit des Abspielens der standardgemäßen Signalfolgen explizit bewerbe und damit ein Gebrauchen im Sinne von § 9 Satz 2 Ziff. 3 PatG jedenfalls billigend in Kauf nehme, mithin vorsätzlich ermögliche.

Im Rahmen der allgemeinen Störerhaftung war sodann noch festzustellen, welche Abwehrmaßnahmen dem Verpflichteten zumutbar sind, um Patentverletzungen durch seine Abnehmer zu vermeiden. Auch diese Abwägung fällt letztlich zugunsten der Klägerin aus, sodass vollumfänglich zum Schadensersatz und Rechnungslegung verurteilt wurde. (Dass die Verurteilung sogar zur Herausgabe der Entstehungskosten und Gewinne erfolgte, ist ein weiterer Aspekt dieser Entscheidung, den wir im FRAND-Kapitel dieser Rechtsprechungsübersicht darstellen.)

## BEWERTUNG

Die vorgestellte Entscheidung ist äußerst gelungen. Sie füllt eine Gerechtigkeitslücke, die entstehen kann, wenn beim Anspruchsdrafting nicht alle Aspekte der Erfindung berücksichtigt werden. Das Landgericht Düsseldorf sah sich vor die Aufgabe gestellt, der Ratio des gesetzlichen Schutzes unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse auch bei fehlenden Decoder-Ansprüchen zur Geltung zu verhelfen.

Über die Kombination mit der Störerhaftung ist dem Gericht das gelungen.

Wie gesagt: Bei modernen, gut gemachten Patenten dürfte das genannte Problem seltener auftreten. Nun wissen die Patentinhaber aber, was in diesen Fällen zu tun ist. (Henke)

### III. RECHTSBESTAND

#### 6. Unzulässige Schutzbereichserweiterung

*BGH, Urteil vom 20.12.2018, X ZR 56/17 – Schaltungsanordnung III*

##### HINTERGRUND

Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren kann ein Patent in abgeänderter Fassung verteidigt werden – allerdings nur dergestalt, dass sein Schutzbereich nicht erweitert wird. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn eine Handlung nach dem geänderten Anspruch eine Patentverletzung wäre, die nach dem erteilten Anspruch keine Verletzung war. Bei einem Erzeugnisanspruch tritt dieser Fall ein, wenn der geänderte Patentanspruch Ausführungs-

formen umfasst, die nicht unter den erteilten Anspruch fielen.

Der Bundesgerichtshof hat sich in dem zu besprechenden Urteil nochmals mit einer weiteren Fallgruppe der unzulässigen Schutzbereichserweiterung befasst und seine frühere Rechtsprechung hierzu bestätigt.

##### ENTSCHEIDUNG

Das zu besprechende Urteil ist in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren ergangen, in dem sich die Patentinhaberin gegen die erstinstanzliche Nichtigserklärung des Streitpatents wendete. Das Streitpatent betraf eine sogenannte Treiberschaltung für eine LED-Lichtquelle. Solche Schaltungen wandeln den vom Stromnetz bereitgestellten Strom so um, dass er zum Betreiben der LED-Lichtquelle verwendet werden kann.

Anspruch 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung war gerichtet auf eine *Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle* mit Eingangsklemmen zur Verbindung mit einer Spannungsversorgung, einem Eingangsfiler, einem Stromwandler und Ausgangsklemmen zur Verbindung mit der Halbleiterlichtquelle. Weiterhin umfasste die Schaltungsanordnung Spannungsdetektionsmittel zur Detektion der Spannung an den Ausgangsklemmen. Gemäß den Ausführungsbeispielen des Streitpatents sollten diese es ermöglichen, Überspannungen zu detektieren. Die Halbleiterlichtquelle selbst wurde im Streitpatent ebenfalls beschrieben, war aber nicht Bestandteil der beanspruchten Schaltungsanordnung.

Im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht hatte die Patentinhaberin das Patent unter anderem mit

mehreren Hilfsanträgen verteidigt. Gemäß einigen dieser Anträge sollte die *Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle* nach Anspruch 1 zusätzlich besagte *Halbleiterlichtquelle* umfassen, wobei die *Halbleiterlichtquelle mit den Ausgangsklemmen verbunden ist*. Damit wurde die Halbleiterlichtquelle selbst in den Anspruch einbezogen.

Diese Änderung war vom Bundespatentgericht als unzulässig angesehen worden, da sie zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führe. Durch die Hinzufügung eines Gegenstands (hier: der *Halbleiterlichtquelle*), der nicht vom Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (hier: der *Schaltungsanordnung*) umfasst war, sei der daraus resultierende Gegenstand weiter als der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1.

In der Berufungsinstanz bestätigt der Bundesgerichtshof nun diese Auffassung.

Zur Begründung verweist er auf seine frühere Entscheidung **Elektronisches Modul** aus dem Jahr 2004. Darin hatte er festgestellt, dass ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das

Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden kann. Hierzu hatte der Bundesgerichtshof seinerzeit ausgeführt, dass das Nichtigkeitsverfahren dem Patentinhaber zwar die in der Sache veranlassenden Verteidigungsmöglichkeiten eröffne, zu denen auch eine eingeschränkte Verteidigung des Patents gehöre. Das Nichtigkeitsverfahren diene darüber hinaus aber nicht der Gestaltung des Patents; diese Funktion sei einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen. Die Einbeziehung vom Patent nicht umfasster Gegenstände durch eine Änderung des Patents im Nichtigkeitsverfahren bedeutet jedoch keine Einschränkung, sondern ein zu Gunsten des Patentinhabers korrigierendes Wiederaufgreifen des Erteilungsverfahrens. Ein solches komme selbst dann nicht in Betracht, wenn im Einzelfall feststellbar sein sollte, dass eine Erweiterung des Schutzbereichs ausgeschlossen werden könne.

Der Bundesgerichtshof differenziert also bei Änderungen der Patentansprüche im Nichtigkeitsverfahren zwischen einer zulässigen „Beschränkung“ des beanspruchten Ge-

genstands und einer unzulässigen „Gestaltung“ des Patents. Eine solche Gestaltung liegt dann vor, wenn vom Patent nicht umfasste Gegenstände in den Patentanspruch einbezogen werden.

In seiner neuen Entscheidung setzt sich der Bundesgerichtshof zudem mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auseinander, wonach die Einführung eines weiteren Merkmals in den erteilten Anspruch nicht zu einer Schutzbereichserweiterung führt, wenn dieses in einer funktionalen Wechselwirkung mit dem Gegenstand des erteilten Anspruchs steht (vgl. die Entscheidung **T 57/12** der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06 des EPA). Hierzu stehe die Entscheidung nicht in Widerspruch. Denn im Streitfall bestehe keine funktionale Wechselwirkung zwischen der Schaltungsanordnung und der Halbleiterlichtquelle. Diese diene der Lichterzeugung und sei damit selbst nicht auf die Schaltungsanordnung bezogen.

## BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof erinnert in der Entscheidung an sein früheres Urteil *Elektronisches Modul*, das vielen Praktikern nicht unbedingt geläufig sein dürfte. Dabei bestätigt er den Grundsatz des früheren Urteils, wonach ein Patent im Nichtigkeitsverfahren unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Schutzbereichserweiterung nicht so geändert werden darf, dass ein Gegenstand, der vom Patent nicht geschützt ist, in das Patent einbezogen wird.

Eine solche Änderung des Patents ist auch dann ausgeschlossen, wenn keine Schutzbereichserweiterung im eigentlichen Sinne vorliegt, die dazu führt, dass eine Handlung nach dem geänderten Anspruch eine Patentverletzung wäre, die nach dem erteilten Anspruch keine Verletzung war. So bezog sich der Schutz des erteilten Anspruchs in dem entschiedenen Fall sowohl auf *Schaltungsanordnungen*, die mit einer Halbleiterlichtquelle verbunden sind, als auch auf *Schaltungsanordnungen*, die nicht mit der Lichtquelle verbunden sind. Vom Schutzbereich des geänderten Anspruchs waren jedoch nur letztere umfasst, sodass der Schutzbereich im vorliegenden Fall tatsächlich verringert wurde.

Der in der Entscheidung nunmehr bestätigte Grundsatz führt somit im Ergebnis – zusätzlich zu der Frage, ob eine Schutzbereichserweiterung im eigentlichen Sinne vorliegt – zu einem weiteren Kriterium, nach dem Änderungen des erteilten Patents zu beurteilen sind. Dieses weitere Kriterium muss bei der Abfassung geänderter Patentansprüche im Nichtigkeitsverfahren und im Einspruchsverfahren ebenfalls berücksichtigt werden.

Die Einbeziehung zusätzlicher Gegenstände in einen Patentanspruch im Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren ist nach der Entscheidung aber wohl nicht schlechthin ausgeschlossen. Sie dürfte weiterhin dann möglich sein, wenn der zusätzliche Gegenstand in funktionaler Wechselwirkung zum Gegenstand des erteilten Anspruchs steht. Der Bundesgerichtshof hat die Zulässigkeit solcher Änderungen in seiner Entscheidung nicht weiter diskutiert. Es dürfte jedoch davon auszugehen sein, dass solche Änderungen als zulässige beschränkte Verteidigung des Patents anzusehen sind. (Wiethoff)

## 7. Angemessene Erfolgserwartung: BGH vs. EPA

*BGH, Urteil vom 16.04.2019, X ZR 59/17 – Fulvestrant*

### HINTERGRUND

Es liegt in der Natur des europäischen Bündelpatents, dass es nach der Erteilung durch das Europäische Patentamt hinsichtlich seines Rechtsbestands nach nationalem Recht im Validierungsstaat beurteilt wird. Damit droht inhärent die Gefahr, dass die Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts einerseits und die (nachgelagert involvierten) nationalen Gerichte andererseits jeweils eine andere Position einnehmen. Das ist nicht nur mit Blick auf die Rechtssicherheit unglücklich, sondern auch Gift für ein „vereinheitlichtes Patentsystem“ in Europa: Die jeweils individuell angerufenen mitgliedstaatlichen Gerichte können unterschiedlich über den Rechtsbestand nationaler Patente urteilen, die doch aus einem einzigen Erteilungsakt hervorgegangen sind.

Im Falle der vorliegenden Entscheidung ergab sich für unterschiedliche Spruchkörper die Gelegenheit, gleichzeitig den deutschen Teil eines EP-Patents (Bundesgerichtshof) und eine Teilanmeldung des gleichen EP-Patents (Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts) zu beurteilen. Eindrucksvoll zeigt sich, wie unterschiedlich Vorgehensweise und Bewertung nach europäischer und deutscher Praxis ausfallen können, und zwar selbst vor dem Hintergrund ein und desselben maßgeblichen Stands der Technik.

### ENTSCHEIDUNG

Dem Nichtigkeitsberufungsverfahren zum deutschen (DE) Teil des EP-Streitpatents war ein Einspruchs-/Beschwerdeverfahren vor dem EPA vorausgegangen. Im Rahmen dieses Einspruchsverfahrens hatte die zuständige Beschwerdekammer des EPA in ihrer Entscheidung **T 0336/09** den Fall unter Anordnung der Berücksichtigung weiteren Standes der Technik an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen – ohne selbst abschließend über die Patentierbarkeit zu befinden. Im Nachgang wurde das Patent von der Einspruchsabteilung basierend mit Ansprüchen im zweckgebundenen „Swiss-type“ Format (gerichtet auf eine medizinische Indikation) aufrechterhalten, und nicht mehr, wie ursprünglich beantragt, mit Produktansprüchen.

Derart geändert betraf das Streitpatent die medizinische Verwendung von Fulvestrant (internationaler Freiname; Handelsname Faslodex), einem Östrogenrezeptor-Antagonisten, bei der Herstellung einer pharmazeutischen Formulierung zur Behandlung von gut- und bösartigen Erkrankungen der Brust oder des Reproduktionstrakts.

Beachtlich ist, dass genau derjenige Stand der Technik, den die Beschwerdekammer der Einspruchsabteilung zu berücksichtigen aufgegeben hatte (nämlich die im vorliegenden Verfahren als NiK10 und NiK16 bezeichneten Druckschriften) später vor dem Bundespatentgericht wie auch vor dem Bundesgerichtshof entscheidend das Verfahren zum deutschen Teil des EP-Patents beeinflussen sollte.

Das Bundespatentgericht war in erster Instanz im Nichtigkeitsverfahren zu dem Urteil gelangt, der deutsche Teil des EP-Streitpatents beruhe ausgehend auf der Offenbarung der NiK16 und zudem gestützt auf NiK10 in keiner der verteidigten Fassungen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In dem anschließenden Nichtigkeitsberufungsverfahren setzt sich der Bundesgerichtshof nun nicht nur sehr gründlich mit der erstinstanzlichen Entscheidung und dem Stand der Technik auseinander. Parallel dazu würdigt der Bundesgerichtshof aber auch die Ergebnisse anderer

internationaler Spruchkörper – namentlich des Gerichtshof Den Haag (**200.237.828/01**), des schweizerischen Bundespatentgerichts (**O2018\_009**) wie auch einer EPA-Beschwerdekammer (**T 1680/17**) – letztere beide betreffend eine EP-Teil anmeldung zum Streitpatent, deren Anspruchsgegenstand hinsichtlich aller wesentlicher Merkmale mit dem des Streitpatents übereinstimmte. Allen Verfahren gemeinsam ist die zentrale Stellung der hiesigen Dokumente NiK16 und NiK10.

NiK16 beschreibt die Daten einer erfolgreichen klinischen Studie zur Langzeitwirksamkeit und Toxizität von intramuskulär verabreichtem Fulvestrant zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs. NiK10 beschreibt ausschließlich Ergebnisse in Tierversuchen, offenbart jedoch eine Fulvestrant-Formulierung ähnlich derjenigen, die das Streitpatent beansprucht.

Der Bundesgerichtshof erkennt zunächst an, dass die NiK16 für den Fachmann einen plausiblen Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstelle und auch einen starken Anreiz für den Fachmann zur weiteren Befassung mit der klinischen Studie NiK16 geboten habe. Auch enthalte die NiK16 keine unüberwindlichen Vorbehalte, die den Fachmann davon abhalten würden, die Ergebnisse weiter in klinischem Kontext zu analysieren. In diesen Punkten sind sich der Bundesgerichtshof und sämtliche vorgenannten Spruchkörper noch weitestgehend einig. Bei der Bewertung, ob der Gegenstand des Streitpatents bzw. der EP-Teil anmeldung in der Zusammenschau der NiK16 und der NiK10 nahegelegt sei, hinterfragen sowohl Bundesgerichtshof als auch EPA-Beschwerdekammer, ob der Fachmann die Lehre der NiK10 (Fulvestrant in Tierversuchen) mit angemessener Erfolgserwartung herangezogen hätte.

Im Weiteren baut der Bundesgerichtshof seine Argumentation gezielt auf seiner früheren Rechtsprechung auf und entwickelt diese für das Kriterium der „angemessenen Erfolgserwartung“ fort. Dabei betont der Bundesgerichtshof, dass die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung stets unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls erfolgen müsse. Neben dem Fachgebiet (Humanarzneimittel) müssten daher der Anreiz für den Fachmann, der zu erwartende Aufwand für das Be-

schreiten und Verfolgen des Ansatzes und gegebenenfalls in Betracht kommende Alternativen gebührend berücksichtigt werden, bevor eine angemessene Erfolgserwartung bejaht oder verneint werden kann.

Diesen Prinzipien folgend lässt der Bundesgerichtshof etwaige Bedenken dahinstehen, dass die NiK10 eine für klinische Zwecke unübliche Formulierung offenbare. Zu groß war für den Bundesgerichtshof bereits der Anlass, sich tiefer mit der NiK16 zu befassen. Zudem hätte der Fachmann auch mit angemessener Erfolgserwartung die Lehre der NiK10 herangezogen (insbesondere die darin beschriebene Fulvestrant-Formulierung), um zur Lösung des Streitpatents zu gelangen.

Für den Bundesgerichtshof steht dabei im Vordergrund, dass beide Dokumente die zentrale Wirkung von Fulvestrant als Anti-Östrogen und damit dessen grundsätzliche Zweckeignung zur Behandlung von östrogenabhängigem Tumorwachstum beschreiben. Anders gesagt überwiegt für den Fachmann die angemessene Erfolgserwartung, die in NiK10 beschriebene unübliche Formulierung im Kontext der Lehre der NiK16 anzuwenden, gegenüber etwaigen Bedenken dies zu tun.

Anders hingegen hatte die EPA-Beschwerdekammer geurteilt und ausgeführt, dass der Fachmann die NiK10 gerade nicht mit einer angemessenen Erfolgserwartung berücksichtigt hätte. Zu gering sei der Anreiz gewesen – und zu hoch die Vorbehalte gegenüber der Verwendung der zumindest im klinischen Kontext unüblichen Formulierung.

Anders als der Gerichtshof Den Haag, die EPA-Beschwerdekammer und im Nachgang auch das schweizerische Bundespatentgericht kommt der Bundesgerichtshof schließlich zu dem Urteil, das Streitpatent beruhe in keiner der verteidigten Fassungen auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann im konkreten Fall mit angemessener Erfolgserwartung, ausgehend von der NiK16 und in Verbindung mit der NiK10 zum Gegenstand des Streitpatents gelangt wäre. Damit war die Berufung zurückzuweisen und das Streitpatent war – im deutschen Verfahren nun rechtskräftig – vollumfänglich zu widerrufen.

Sehr anschaulich zeigt die vorliegende Entscheidung auf, dass ein und derselbe Stand der Technik wegen der unterschiedlichen Prüfungspraxis vor den deutschen Gerichten einerseits und vor dem Europäischen Patentamt andererseits bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu abweichenden Urteilen führen kann.

Dies liegt aber nicht erst an der Frage, ob man im Einzelfall eine angemessene Erfolgserwartung annimmt oder nicht. Diese Feststellung steht beim Bundesgerichtshof – nicht anders als vor dem Europäischen Patentamt – am Ende der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, wenn es das Naheliegen zu beurteilen gilt. Die wesentlichen Unterschiede bei der Beurteilung sind jedoch bereits in den vorgelagerten Prüfungsschritten auszumachen. Bei genauerer Betrachtung der konkurrierenden Entscheidungen wird der maßgebliche Grund für die abweichende Beurteilung der Fälle deutlicher: Das Europäische Patentamt folgt sehr starr, aber konform, den Regeln des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, der in der Praxis des Europäischen Patentamts inzwischen geradezu standardisiert ist und insbesondere dazu dienen soll, eine ex-post-Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu vermeiden. Sind Fachmann, nächstliegender Stand der Technik und die objektiv zu lösende Aufgabe erst einmal definiert, ist der Fachmann in der Logik des Europäischen Patentamts bei der Berücksichtigung weiterer Dokumente des Stands der Technik, bildlich gesprochen, bereits mit bestimmten Scheuklappen ausgestattet. So berücksichtigt das Europäische Patentamt insbesondere bei der Prüfung des Kriteriums einer angemessenen Erfolgserwartung etwaige Vorbehalte bei der Hinzuziehung einer Druckschrift kritisch.

Anders der Bundesgerichtshof: Dieser wählt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einen zwar ebenso in seinen Einzelschritten formalen, aber eben viel weniger dogmatischen Ansatz. Im Detail findet sich ein Unterschied der Prüfpraxis darin, dass der Bundesgerichtshof sehr konsequent die Aufgabe eines Streitpatents ausgehend von dessen technischer Lehre als klar gegebenen Ausgangspunkt definiert. Dies resultiert – wie auch im vorliegenden Fall – in einer oft signifikant breiteren Formulierung der zu lösenden Aufgabe, was im Umkehrschluss dem Fachmann deutlich höhere Freiheitsgrade

bei der Heranziehung und Würdigung des Standes der Technik überlässt. Hinzu kommt, dass der Bundesgerichtshof, seiner ständigen Rechtsprechung folgend (siehe nur das **Gurtstraffer**-Urteil), annimmt, dass der Fachmann auch eine mit etwaigen Nachteilen verknüpfte Lösung nicht sofort verwirft, wenn diese mit Vorteilen verknüpft sein kann, die wiederum die negativen Aspekte kompensieren. Diese beiden Aspekte erlauben dann insgesamt einen größeren Spielraum bei der abschließenden Beurteilung, ob der Fachmann mit angemessener Erfolgserwartung einen Lösungsweg beschritten hätte oder nicht.

Schließlich formuliert der Bundesgerichtshof in seinem ersten Leitsatz zur vorliegenden Entscheidung, dass der Fachmann bei der Beurteilung einer angemessenen Erfolgserwartung umfassend in alle Richtungen blicken darf – und sogar blicken muss. Geradeso, wie es die Umstände des Einzelfalls rechtfertigen. Damit gibt der Bundesgerichtshof im Leitsatz seiner Entscheidung die im Einzelfall stets individuell zu berücksichtigenden Kriterien für das Vorliegen einer angemessenen Erfolgserwartung vor. Dies macht die Entscheidungsfindung des Bundesgerichtshofs nachvollziehbar.

Im Ergebnis ist der Ansatz des Bundesgerichtshofs damit nicht weniger objektiv und er ist vielleicht sogar in vielen Fällen deutlich näher an der Realität des Wissens des fiktiven Fachmanns im Prioritätszeitpunkt. Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz des Europäischen Patentamts erlaubt zwar ein hohes Maß an Vereinheitlichung, sein stark unidirektionaler Ansatz lässt jedoch im Einzelfall den Anreiz, den ein Dokument dem Fachmann tatsächlich geboten haben mag, teils nicht gebührend bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durchgreifen.

Schlussendlich handelt es sich bei der vorliegenden Entscheidung aber trotz der im Ergebnis abweichenden Urteilsfindung eben um einen Einzelfall. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, die Entscheidung einer Technischen Beschwerdekammer zum Rechtsbestand habe stets einen unerfreulich geringen prädiktiven Gehalt für ein sich anschließendes Nichtigkeitsverfahren vor deutschen Gerichten ist nicht angebracht.

Für den konkreten Fall gilt, dass der Fachmann zumindest auf dem Gebiet der Humanarzneimittelentwicklung auch bereits Ergebnisse in Tiermodellen bei der Etablierung eines neuen Arzneimittels berücksichtigt hätte. Folglich kann sich auf diesem speziellen Gebiet bereits aus der schieren Möglichkeit des Auffindens einer wirksamen

Verbindung im Tierversuch eine angemessene Erfolgserwartung dafür ergeben, dass diese Verbindung auch zur Therapie beim Menschen geeignet ist. Dies erweitert den potentiellen Stand der Technik, den es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines Patents betreffend ein Humanarzneimittel zu berücksichtigen gilt. (Cirl)

## 8. Erfinderische Tätigkeit

*BGH, Urteil vom 07.08.2018, X ZR 110/16 – Rifaximin  $\alpha$*

### HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hat sich in den letzten Jahren in einer Vielzahl von Entscheidungen mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit auseinandergesetzt und seine diesbezügliche Praxis stetig weiter präzisiert. Dabei lagen die Entscheidungen (wohl zufälligerweise) auf den technischen Gebieten der Mechanik und Elektrotechnik (**Farbversorgungssystem**, **Airbag-Auslösesteuerung**, **Kinderbett**, **Spinfrequenz**).

Im Bereich der Chemie und Pharmazie hatte sich der Bundesgerichtshof zur Frage des Naheliegens von neuartigen Erzeugnissen/Verfahrensergebnissen durch im Prinzip bekannte oder aus dem Stand der Technik nahegelegte Maßnahmen zuletzt 2012 in seiner Entscheidung **Le-flunomid** geäußert. Damals war der Bundesgerichtshof zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kombination

zweier Wirkstoffe dann durch den Stand der Technik zumindest nahelegt sei, wenn der Fachmann auf Basis eines bekannten Verfahrens ein Monopräparat erhalten hätte, welches sodann durch eine chemische Reaktion, die zwangsläufig während einer verkehrsüblichen Lagerungszeit auftritt, in die Kombination der beiden Wirkstoffe umgewandelt wird. Für das Naheliegen komme es nicht darauf an, ob der Fachmann auch tatsächlich die Intention hatte, diese Kombination zu erhalten – entscheidend sei vielmehr die zwangsläufige Entstehung des beanspruchten Erzeugnisses aufgrund verkehrsüblicher Vorgänge.

In der hier zu besprechenden Entscheidung **Rifaximin  $\alpha$**  setzt der Bundesgerichtshof diese Entscheidungspraxis nun fort.

### ENTSCHEIDUNG

Der Entscheidung zugrunde lag der deutsche Teil des europäischen Patents EP 1 557 421, welches eine Kristallform des Antibiotikums Rifaximin (Rifaximin  $\alpha$ ) sowie ein entsprechendes Verfahren zur Herstellung dieser Kristallform und diese Kristallform enthaltende Zusammensetzungen zum Gegenstand hatte.

Die Nichtigkeitsklägerin hatte im Nichtigkeitsverfahren insbesondere eine Entgegenhaltung vorgelegt, aus welcher die chemische Zusammensetzung sowie die Herstellung von Rifaximin und dessen Verwendung als Arzneimittelstoff bekannt waren. Weiterhin hatte die Nichtigkeitsklägerin entsprechende Versuchsberichte über die Nacharbeitungen des in der Entgegenhaltung offenbarten Verfahrens vorgelegt und in diesen aufgezeigt, dass die Nacharbeitungen zu der beanspruchten Kristallform Rifaximin  $\alpha$  geführt hatten. Hierbei wiesen diese Nacharbeitungen Schritte auf, die in der Entgegenhaltung nicht offenbart waren.

Der Bundesgerichtshof erachtet nun den Gegenstand des Streitpatents als durch diese Entgegenhaltung in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt. Dies begründet der Bundesgerichtshof damit, dass sich aus den im Verfahren befindlichen Versuchsberichten ergebe, dass die in der fraglichen Entgegenhaltung nicht im Detail aufgeführten Schritte der Nacharbeitung standardmäßige Schritte üblicher Kristallisationsverfahren darstellten. Daher seien diese Schritte auch ohne explizite Erwähnung in der Entgegenhaltung für den Fachmann nahegelegt.

Zu den spezifischen Varianten dieser Schritte, die zu dem beanspruchten Rifaximin  $\alpha$  als Verfahrenserzeugnis führen, führt der Bundesgerichtshof weiter aus, diese Varianten seien Teil des zu erwartenden fachmännischen Vorgehens bei Nacharbeitung des durch die Entgegenhaltung offenbarten Verfahrens. Damit stelle der Gegenstand des Streitpatents ein Erzeugnis dar, welches der

Fachmann zwangsläufig bei Nacharbeitung dieses Verfahrens erhält.

Auf die Frage, ob der durch das Verfahren erhaltene beanspruchte Gegenstand auch tatsächlich als solcher erkannt wird, käme es hierbei nicht an. Entscheidend für die Frage des Naheliegens sei lediglich, ob das aus dem Stand der Technik bekannte Herstellungsverfahren zuver-

lässig dazu führt, dass der beanspruchte Gegenstand erhalten wird, wenn der Fachmann sich bei der Durchführung des Verfahrens im Rahmen des fachmännischen Handelns bewegt.

Damit beruhe der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Streitpatent sei daher vollumfänglich zu widerrufen.

## BEWERTUNG

Mit der vorliegenden Entscheidung bestätigt der Bundesgerichtshof noch einmal seine bereits mit *Leflunomid* etablierte Rechtsprechung, nach der ein Erzeugnis, welches ein zwangsläufiges Herstellungsergebnis zumindest einer im fachmännischen Handeln liegenden Variation eines bereits bekannten Verfahrens darstellt, als aus dem Stand der Technik naheliegend anzusehen ist, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob dieses Erzeugnis auch durch den Fachmann tatsächlich identifiziert wird.

Dies überzeugt: Die Anforderung der erfinderischen Tätigkeit für die Patentierbarkeit von Erfindungen dient dem Zweck, dem Ausschließlichkeitsrecht, welches durch ein

Patent entsteht, eine bestimmte Mindestanforderung zu verleihen, die dafür sorgt, dass eben nicht jede noch so geringe Weiterentwicklung monopolisiert werden kann.

Gäbe es diese Mindestanforderung nicht, sondern wäre jede noch unbekannte Entwicklung, die lediglich das (Zufalls-)Ergebnis fachmännisch üblichen Arbeitens ist, als Erfindung patentierbar, könnte der Zweck der Patenterteilung – die Förderung des technischen Fortschritts – nicht länger erfüllt werden. In so einem Fall bestünde für einen Fachmann keine Motivation mehr, „über den Tellerrand“ hinauszublicken, um so weitergehende Entwicklungen zu tätigen. (Heintz)

## 9. Offenbarung im Nichtigkeitsverfahren

*BGH, Urteil vom 19.03.2019, X ZR 11/17 – Bitratenreduktion II*

### HINTERGRUND

In aller Regel kann die Berufung im Nichtigkeitsverfahren nur darauf gestützt werden, dass Rechtsfehler im erstinstanzlichen Urteil (des Bundespatentgerichts) dingfest gemacht werden. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Fragen der Patentauslegung, die insgesamt eine Rechtsfrage und damit vollständig der Berufung zugänglich ist. Einen weiteren Schwerpunkt der Berufungs-Rechtsprechung bildeten in der Vergangenheit auch Fragen nach dem Umfang des Prioritätsrechts sowie die Argumentationsstruktur bei der Frage der Erfindungshöhe.

In diesem Zusammenhang ist das zu besprechende Urteil bemerkenswert, an dessen Zustandekommen wir als Vertreter der erfolgreichen Patentinhaberin beteiligt waren. Der Bundesgerichtshof hat den zugrundeliegenden Fall zum Anlass genommen darzulegen, dass auch ein falsches Verständnis von einzelnen Dokumenten des entgegengehaltenen Standes der Technik ein Rechtsfehler ist, der mit der Berufung gerügt werden kann.

### ENTSCHEIDUNG

Der Streit um das Streitpatent war inzwischen in die Jahre gekommen. Es handelt sich vermutlich um das älteste Streitpatent, das jemals noch in seiner Rechtsbeständigkeit beurteilt werden musste: Angemeldet im Jahre 1987, essenziell für den jpeg-Bildcodierungs-Standard und durch Zeitablauf erloschen im Jahre 2007. Dennoch stritten die Parteien noch im Jahre 2019 darum, ob das Streitpatent seinerzeit rechtsbeständig war. Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent zunächst wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof sodann in dem Urteil *Bitratenreduktion I* aufgehoben und den Fall zur weiteren Behandlung an das Bundespatentgericht zurückgewiesen. Nun, gewissermaßen im zweiten Durchgang, ging es um die übrigen Kriterien des Rechtsbestands – namentlich um die Erfindungshöhe. Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent erstinstanzlich erneut für nichtig erklärt und der Bundesgerichtshof korrigiert nun sein Untergericht zum zweiten Mal und hält das Streitpatent – nunmehr endgültig – für die Vergangenheit aufrecht.

Im Kern des Streits stand diesmal nicht die richtige Patentauslegung (denn diese war weitgehend bereits im ersten Verfahrenszug vom Bundesgerichtshof geklärt

worden) – sondern es ging letztlich nur um ein einziges Dokument des Standes der Technik. Genauer gesagt um dessen Offenbarungsgehalt.

In aller Kürze lässt sich der technische Sachverhalt wie folgt darstellen: Das Streitpatent schützte ein Verfahren zur Bitratenreduktion bei der Codierung eines Signals und verwendete dabei insbesondere die sogenannte Huffman-Codierung. Dabei werden Signale, die besonders häufig vorkommen, in besonders kurze Codewörter umgesetzt und jedes Codewort beginnt mit einer anderen Bitfolge. Im Vergleich mit herkömmlichen Codierungsverfahren kann man dadurch mit unterschiedlich langen Codewörtern arbeiten. Der besondere Kniff des Streitpatents bestand nun darin, dass man diese vorbekannte Huffman-Codierung mit einer Lauflängen-Codierung kombinierte: Statt 5-mal die „0“ zu codieren wird dabei ein einzelnes Codewort für „5x0“ verwendet. Auch eine solche Lauflängen-Codierung für sich genommen war vorbekannt, das Streitpatent schützte nun aber die spezifische Idee, als zu codierendes „Ereignis“ jeweils einen Lauf von Nullen zusammen mit dem vorangehenden oder nachfolgenden Signalwert zu einem einzelnen Huffman-Codewort zu codieren.

Das entgegengehaltene Dokument K14 lehrte ebenfalls eine Lauflängen-Codierung von Signalen, allerdings in anderer Weise: In diesem Dokument wurden zwei Typen von Läufen definiert: Läufe des häufigst vorkommenden Werts wurden von jenen unterschieden, die aus allen anderen (möglichen) Werten bestehen. Das wäre für sich genommen dem Streitpatent noch nicht gefährlich geworden, denn die (für das Streitpatent spezifische) Kombination von Läufen mit jeweils einem „anderen“ Wert war dort nicht gezeigt. Nun fand sich allerdings in den letzten Absätzen des Dokuments K14 eine gewisse Öffnungsklausel. Dort offenbarte die Beschreibung, dass die Definition eines Laufs (als einer Serie von aufeinanderfolgenden Eingangswerten mit gleichem Wert) auch modifiziert werden könne, ohne die Vorteile der Erfindung zu schmälern. Eine solche Modifikation könne insbesondere darin liegen, dass ein Lauf als eine Serie aufeinanderfolgender Wörter mit dem gleichen Wert und des nächsten (nachfolgenden) Worts mit einem anderen Wert definiert wird.

Auf diesen Absatz war nun in erster Instanz das Bundespatentgericht aufgesprungen und meinte, dass hierin (in der bloßen Möglichkeit einer modifizierten Lauflängen-Definition) bereits eine Anregung zur Entwicklung der Lehre des Streitpatents gesehen werden könne.

Dem erteilt der Bundesgerichtshof eine Absage. Der Bundesgerichtshof setzt sich sehr ausführlich mit dem Offenbarungsgehalt der entgegengehaltenen Schrift K14 auseinander und analysiert im Einzelnen, was der Fachmann tatsächlich unter dieser generalklauselartigen öffnenden Definition der Lauflänge verstanden habe. Diese sei eben nur eine Definition des Laufs – nicht aber eine Definition eines zu codierenden Ereignisses. Die entscheidende Erkenntnis des Streitpatents, dass man Lauf und nachfolgenden Signalwert als gemeinsames Ereignis in die Huffman-Tabelle einführen könne, werde dort gerade nicht gelehrt und dem Fachmann auch nicht offenbart.

Damit liest der Bundesgerichtshof den betreffenden Absatz des Dokuments K14 in seinem Kontext, er vermeidet eine sezierende Lektüre des Standes der Technik und macht gerade das, was jedes Gericht bei der Bestimmung des Offenbarungsgehalts von Dokumenten tun muss: Es geht darum zu bestimmen, welche technische Lehre der Fachmann dem Dokument (klar und unmittelbar) entnehmen kann. Der Fachmann liest aber nicht die letzten drei Absätze der Erfindungsbeschreibung isoliert – sondern er rezipiert sie im Kontext des gesamten Dokuments.

So urteilt der Bundesgerichtshof schließlich, dass das Bundespatentgericht ohne ausreichende Stütze in der herangezogenen Beschreibungspassage die Grundlagen der in der Entgegenhaltung K14 offenbarten technischen Lösung verlasse. Dabei vernachlässige das Bundespatentgericht gerade das Charakteristikum der technischen Lehre der K14, ein Hybridverfahren bereitzustellen, dass es erlaubt, nur bei den relativ wenigen sinntragenden Nicht-Null-Wörtern den Signalwert zu codieren und sich im Übrigen mit dem bloßen Zählen von Lauflängen zu begnügen. Werde im Patentnichtigkeitsverfahren die Vorwegnahme der Erfindung oder ein Hinweis auf die technische Lehre des Streitpatents aus einem einzelnen technischen Gesichtspunkt hergeleitet, der in einer Entgegenhaltung dargestellt ist, dürfe bei der Prüfung des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltung zur Vermeidung einer rückschauenden Betrachtungsweise grundsätzlich nicht dieser einzelne technische Gesichtspunkt isoliert in den Blick genommen werden. Auch bei der Prüfung des Offenbarungsgehalts sei vielmehr der technische Sinngehalt maßgeblich, der ihm im Zusammenhang mit dem gesamten Inhalt der Entgegenhaltung zukommt.

Ein höchst erfreuliches Urteil!

Immer wieder musste der Bundesgerichtshof in den letzten Jahren sein Untergericht davor bewahren, in eine rückschauende Betrachtungsweise zu verfallen, die von der Kenntnis der Lehre des Streitpatents geprägt ist. Diese „Belehrung“ (man muss es so deutlich nennen) trägt inzwischen Früchte. So ist es inzwischen auch in Urteilen des Bundespatentgerichts die Regel, dass der eigentlichen Auseinandersetzung über Neuheit und erfinderische Tätigkeit ein eigenständiges Kapitel vorangestellt wird, in dem ausschließlich das Streitpatent selbst gewürdigt wird und in dem die Ansprüche ausgelegt werden.

Eine vergleichbare Frage wie bei der Auslegung des Streitpatents ergibt sich aber auch bei der Bestimmung des Offenbarungsgehalts entgegengehaltener Dokumente. Hier geht es um die fachmännische Sicht auf das

Dokument zum Prioritätszeitpunkt. Wer auch an dieser Stelle vermeiden will, dass er in eine rückschauende Betrachtung verfällt, der muss darauf achten, das entgegengehaltene Dokument ernst zu nehmen – und zwar so, wie es für die Fachwelt zum Prioritätsdatum geschrieben wurde. Ein sezierendes Herauspicken einzelner Passagen verbietet sich. Nicht nur, weil das nicht der fachmännischen Sicht entspricht, sondern auch, weil man damit leicht der Gefahr unterliegt, in eine rückschauende Betrachtung zu verfallen.

Nach einem langen Gang durch die Gerichte ist das Streitpatent nun also in seinem Rechtsbestand bestätigt worden – zwölf Jahre nach seinem Zeitablauf und mit den allerbesten Gründen. Dass sich die Ratio des Bundesgerichtshofs auch bei der Neuheitsprüfung und bei der Frage der unzulässigen Erweiterung wird anwenden lassen, versteht sich für den Fachmann von selbst. (Henke)

## IV. SONSTIGE MATERIELLE THEMEN

### 10. Standardessentielle Patente / FRAND-Grundsätze

*OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.03.2019, 2 U 31/16 – Improving Handovers*

*OLG Karlsruhe, Urteil vom 30.10.2019, 6 U 183/16 – Datenpaketverarbeitung*

*LG Mannheim, Urteil vom 04.09.2019, 7 O 115/16 – Vorübergehende Identität*

*LG Düsseldorf, Urteil vom 08.01.2019, 4 CO 12/17 – Decodiervorrichtung*

#### HINTERGRUND

Das wichtigste Ergebnis unseres diesjährigen FRAND-Updates vorweg: Die deutsche Instanzrechtsprechung bleibt auf ihrer Linie. Die Fragen, die in der Rezeption des Huawei-ZTE-Urteils gestellt werden, sind inzwischen kleinteiliger geworden: Im Grundsatz bleibt es bei dem Transparenzgebot, dessen Grenzen im vergangenen Jahr allerdings weiter ausdifferenziert werden konnten. Und im Ergebnis sind Unterlassungsurteile immer noch an der Tagesordnung.

Als besonderer Höhepunkt des vergangenen Jahres können wir von einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe berichten, in dem dieses wichtige Berufungsgericht zum ersten Mal über die Auslegung der Huawei-ZTE-Kriterien zu entscheiden hatte.

An den beiden Urteilen am Mannheimer/Karlsruher Standort waren wir beteiligt.

#### ENTSCHEIDUNG

In der Entscheidung *Improving Handovers* des Oberlandesgerichts Düsseldorf ging es um die **Bindungswirkung der FRAND-Verpflichtung** und darum, ob sich (anschaulich gesprochen) ein Patent der FRAND-Verpflichtung dadurch entledigen kann, dass es vom ursprünglichen Patentanmelder auf einen Käufer übertragen wird. Die Konstellation ist ja häufig: Die Entwickler der Technologie sind vielfach nicht diejenigen, die die Patente letztlich auch in die Praxis umsetzen, geschweige denn lizenzieren oder durchsetzen wollen. Sei es, weil sie einen ganzen Geschäftsbereich mitsamt der zugehörigen Patente verkaufen, oder auch deshalb, weil sie die Mühen der Patentverletzung scheuen und weil sie das Patent lieber im Wege einer Einmalvergütung (des Kaufpreises) verwerten wollen.

So lagen auch die Dinge in dem hier zugrundeliegenden Fall: Die ursprüngliche Patentinhaberin hatte gegenüber

der Standardisierungsorganisation ETSI eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben, das Patent später veräußert und die Erwerberin, offenbar ein Patentverwertungsunternehmen, hatte nach der Übertragung des Klagepatents auch noch eine eigene FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben.

Die Frage war nun, ob eine solche Patentübertragung kartellrechtlich bedenklich sein kann und inwieweit die ursprüngliche FRAND-Erklärung der ursprünglichen Patentinhaberin fortwirkt.

Die Antwort des Oberlandesgerichts ist zweigeteilt: Zwar seien die Patentübertragungen selbst unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten unbedenklich – allerdings bleibe der Erwerber unmittelbar und unabdingbar an die FRAND-Zusage seines Rechtsvorgängers gebunden. Aus Sicht des standardessentiellen Patents limitiere die Lizenzusage die

von Hause aus umfassenden Monopol- und Verbotungsrechte des Patentinhabers. Dieser opfere die Freiheit zur Nichtlizenzierung, um die Aufnahme der technischen Lehre seines Patents in den technischen Standard zu ermöglichen. Weil die FRAND-Verpflichtungserklärung also gleichsam die Rechte aus dem Patent unwiderruflich und somit gleichsam „dinglich“ beschränke und definiere, könne das Patent notwendigerweise nur noch in eben dieser beschränkten, durch die FRAND-Zusage inhaltlich modifizierten Form auf den Erwerber übergehen. Damit sei das standardessentielle Patent auch unter dem Gesichtspunkt des Kartellrechts übertragbar – aber der Erwerber sei durch die ursprüngliche FRAND-Erklärung des früheren Inhabers genauso gebunden wie dieser selbst.

Insbesondere dürfe das FRAND-Lizenzangebot des Erwerbers heutige Lizenzsucher nicht gegenüber Lizenznehmern des früheren Inhabers diskriminieren und im Laufe der Huawei-ZTE-Verhandlungen müsse der Erwerber daher auch zu diesen Altverträgen vortragen. Daher müsse sich der Erwerber im Rahmen des Kaufvertrages über diejenigen Lizenzverträge in Kenntnis setzen lassen, die der Veräußerer während seiner Inhaberschaft abgeschlossen hat. Er kann sich also nicht hinter seinem vermeintlichen Nichtwissen verschanzen.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte in der Entscheidung **Datenpaketverarbeitung** zwei streitentscheidende Fragen zu beurteilen, die wir nachfolgend gesondert darstellen.

Zunächst ging es um die „**Nachholbarkeit**“ der FRAND-Pflichten: Im konkreten Fall ging es um die Pflicht des Patentverletzers, seine Lizenzwilligkeit anzuzeigen und eine Lizenzierungsbitte an den Patentinhaber zu richten. Die Ratio des Urteils lässt sich wohl aber auch auf alle anderen Pflichten – des Patentinhabers wie des Patentverletzers – übertragen.

Im vorliegenden Fall hatte die Patentinhaberin einen ordnungsgemäßen Patenthinweis mit ausreichenden technischen Erläuterungen an die Patentverletzerin gerichtet. Diese hatte allerdings (wie bereits die Vorinstanz entschieden hatte) darauf zu spät reagiert und erst nach Ablauf von drei Monaten in allgemeiner Form um eine Lizenz gebeten. In der Zwischenzeit hatte die Patentinhaberin

freilich bereits Klage erhoben und allein schon aus diesem Umstand hatte das Landgericht Mannheim in erster Instanz zur Unterlassung verurteilt und sinngemäß ausgeführt: Für die Erfüllung der Huawei-ZTE-Obligationen komme es nicht (wie nach dem deutschen Prozessrecht üblich) auf den letzten Tag der mündlichen Verhandlung an, vielmehr statuiere der Pflichtenkatalog des Europäischen Gerichtshofs ein System, das unabhängig vom deutschen Prozessrecht zu sehen sei. Aus der Ratio des Gerichtshofes ergebe sich, dass dieser einen Verhandlungsimpetus vorsehen wollte, der die Parteien zu bilateralen Verhandlungen anhalte und damit das Verletzungsgericht auch von der Frage entlasten solle, welche Angebote denn nun tatsächlich FRAND sind. Die Beklagte durfte ihr früheres Versäumnis also nicht nachholen und war erstinstanzlich zur Unterlassung verurteilt worden.

Diesem Verbot der Nachholbarkeit erteilt das Oberlandesgericht Karlsruhe nun eine Absage. Vorprozessual versäumte Obliegenheiten des Verletzenden könnten während eines anhängigen Rechtsstreits nachgeholt werden. Zwar spreche der Gerichtshof in seinem Urteil nur von der „Klageerhebung“ als solcher. Dies schließe aber nicht aus, dass die „Fortführung des Rechtsstreits“ im Einzelfall missbräuchlich sein – etwa dann, wenn Unterlassungsklageanträge aufrechterhalten werden, obgleich sich die maßgeblichen Umstände nachträglich (durch Nachholung der Huawei-ZTE-Pflichten) geändert haben. Die Nachholbarkeit von Pflichten und Obliegenheiten anzuerkennen, füge sich zudem in das nationale (deutsche) Prozessrecht und korrespondiere auch mit der Rechtslage bei der patentrechtlichen Zwangslizenz. Unter Verweis auf das **Alirocumab**-Urteil des Bundesgerichtshofs (vgl. unsere ausführliche Besprechung an anderer Stelle dieses Hefts) meint das Oberlandesgericht Karlsruhe damit wohl, dass die Pflicht zur Verhandlung zwar noch nachgeholt werden könne – aber gleichwohl nicht erst in letzter Minute vor der Verhandlung erfolgen dürfe.

Vor allem aber widerspreche es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wenn die kartellrechtlichen Pflichten und Obliegenheiten nicht nachgeholt werden dürften. Insgesamt sollten die Lizenzverhandlungen für standardessentielle Patente frei von einem unmittelbaren Druck des anhängigen gerichtlichen Verfahrens ermöglicht werden. Daher sei die klagende Partei im Patentverletzungsstreit

regelmäßig gehalten, auf eine solche Prozesslage hinzuwirken, beispielsweise indem sie das Ruhen des Verletzungsverfahrens beantrage. Erlaube man die Nachholbarkeit der Pflichten, werde dem Verletzer auch nicht die Möglichkeit eröffnet, die redliche Anspruchsdurchsetzung zu verhindern oder das Verletzungsverfahren zu verzögern. Käme er nämlich mit seiner Erfüllung der Obliegenheiten zu spät, so müsse der SEP-Inhaber nicht ohne weiteres einer etwaig von der beklagten Partei vorgeschlagenen Ruhestellung des Verletzungsstreits zustimmen.

Von daher weitete sich nun der Blick des Urteils und es galt zu entscheiden, ob die Patentinhaberin ihrerseits den kartellrechtlichen Huawei-ZTE-Obliegenheiten nachgekommen war. Diese Frage nutzt das Oberlandesgericht Karlsruhe, seine Sicht auf das **Transparenzgebot** zu erläutern.

Grundsätzlich stellt sich das Gericht dabei auf die Seite der Düsseldorfer Gerichte. Der SEP-Inhaber sei im Rahmen seiner Verhandlungspflichten zur Erläuterung und Information in Bezug auf das von ihm unterbreitete FRAND-Lizenzangebot verpflichtet. Diese Pflichten seien unmittelbarer Ausdruck des Fairness-Kriteriums der Verpflichtungszusage. Dabei hänge der Umfang und das Maß der Substantiierung der Erläuterungen von der Lizenzierungssituation im Einzelfall ab. Soweit der SEP-Inhaber bereits Lizenzen an Dritte erteilt hat, seien Darlegungen zur Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers und der mit dritten geschlossenen Lizenzvereinbarungen geboten.

Entspricht das Lizenzangebot einem in der Vertragspraxis ausschließlich gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramms, werde es aber insoweit regelmäßig genügen, zur Durchsetzung des Lizenzprogramms auszuführen und auf die Übereinstimmung des Lizenzangebots mit dem Standardlizenzvertrag zu verweisen. Sollte sich der SEP-Inhaber an solchen inhaltlichen Darlegungen aus berechtigten Geheimhaltungsinteressen gehindert sehen, werde er derzeitige Interessen mit Substanz aufzeigen müssen und (wie in der Verhandlungspraxis nicht unüblich) den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zu ermöglichen haben, in deren Folge dann weitergehende Informationen erteilt werden könnten.

Eine für die Praxis möglicherweise entscheidende Modifikation der Düsseldorfer Rechtsprechung findet das Diktum

des Oberlandesgerichts Karlsruhe allerdings in der folgenden Erwägung: Wenn dort (in Düsseldorf) gefordert wird, dass sich der SEP-Inhaber unter Vorlage der Lizenzvereinbarung über den vollständigen Inhalt aller erfolgten Lizenzierungen erklären muss, vermag das Oberlandesgericht Karlsruhe hierfür keine hinreichende Grundlage zu erkennen. Das aus dem FRAND-Kriterium der „Fairness“ ableitbare Mindestmaß an Transparenz des Lizenzangebots durch Erläuterung und Information diene dazu, FRAND-Lizenzverhandlungen in gutem Glauben zu gewährleisten. Die vollständige Offenlegung von Drittverträgen sei in der Verhandlungspraxis von FRAND-Lizenzverträgen aber schon nicht allgemein üblich (und dann auch im Streitverfahren nicht zu fordern).

Für den vorliegenden Fall erkennt das Oberlandesgericht Karlsruhe dann aber, dass die Erläuterungspflichten von der Klägerin nicht erfüllt waren. Diese hatte zwar zu Lizenzverträgen mit laufenden Lizenzgebühren vorgetragen, nicht aber zu Verträgen mit pauschaler Abgeltung der Nutzungshandlungen. Die Klägerin habe weder erklärt, ob es sich bei den konkreten Einmalzahlungen lediglich um eine abweichende Zahlungsweise handele, die wirtschaftlich gleichwertig zur sonst üblichen fortlaufenden Stücklizenz sei, noch habe sie erläutert, dass die Pauschalabgeltung zwar einem erheblich günstigeren Vergleichslizenzsatz entspreche, für den allerdings objektiv-rechtfertigende Umstände bestehen.

In diesen Kontext passt schließlich auch das Urteil **Vorübergehende Identität** des Landgerichts Mannheim, welches die Grenzen des Transparenzgebots deutlich macht und insbesondere darlegt, dass der Patentinhaber zur Erfüllung seiner Transparenzpflichten auf einer **Vertraulichkeitsvereinbarung** bestehen kann.

In dem zugrundeliegenden Fall hatte die Klägerin ein Lizenzangebot gemacht und dabei auf ein existierendes Lizenzprogramm verwiesen. Zur Erfüllung der Huawei-ZTE-Pflichten hatte man angeboten, geschwärzte Lizenzverträge mit Dritten vorzulegen, sofern sich die Beklagte ihrerseits zur Verschwiegenheit über den Inhalt der Verträge verpflichten wolle. Auf dieses Angebot war die Beklagte freilich nicht eingegangen, sie hatte die Verschwiegenheitsverpflichtung nicht unterzeichnet und stattdessen im Verfahren nur darauf gepocht, dass die Klägerin

ihrerseits ihren Informationspflichten nicht nachgekommen sei.

Das Landgericht Mannheim akzeptiert dieses widersprüchliche Verhalten der Beklagten nicht. Insgesamt habe die Beklagte damit nicht in der Art eines grundsätzlich lizenzwilligen Verhandlungspartners binnen angemessener Zeit auf das Lizenzangebot der Klägerin reagiert. Vielmehr habe sie lediglich eine Verzögerungstaktik verfolgt. Dabei sind zwei unabhängige Überlegungen des Gerichts von tragender Bedeutung.

Erstens: Auch wenn die kartellrechtliche Gebundenheit des SEP-Inhabers ihn bei der Bestimmung der Lizenzhöhe einschränke, verbleibe ihm doch eine bestimmte Bandbreite kartellrechtlich beanstandungsfreier Ausgestaltungsmöglichkeiten, weshalb ihm nach den Umständen des Einzelfalls auch ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse zustehe. Ein kartellrechtlich bedingtes Nichtigkeitsverdikt treffe entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen daher nicht ohne weiteres und in allen Fällen, sondern erst und nur dann, wenn keine legitimen Geheimhaltungsinteressen zu erkennen sind.

Zweitens löse bereits das Lizenzangebot des Patentinhabers auf der Verletzerseite gewisse Reaktionspflichten aus. Indem die Beklagte (wie vorliegend) auf das Angebot der Vertraulichkeitsvereinbarung nicht eingegangen war und darüber nicht einmal verhandelt hatte, hatte sie dieser Verpflichtung nicht genügt. Im Gegenzug war damit die Darlegungslast der Klägerin erniedrigt und konnte allein schon vermittels Überblickslisten bereits abgeschlossener Verträge erfüllt werden.

Im Ergebnis wurde die Beklagte daher zur Unterlassung verurteilt.

In der letzten Ausgabe unserer Rechtsprechungsübersicht hatten wir bereits über die Sicht der Düsseldorfer Gerichte auf die Ausformungen der FRAND-Verpflichtung in **Patentpool-Kampagnen** berichtet. Die Serie dieser Entscheidungen ist im Zusammenhang mit dem MPEG-LA Patentpool zum AVC-Videostandard ergangen und diese Rechtsprechung hat nun mit der Entscheidung **Decodiervorrichtung** der Kammer 4c eine weitere Konkretisierung erfahren.

Die Poolverwalterin hatte bereits eine vierstellige Zahl von Lizenzverträgen weltweit abgeschlossen und nun auch der Beklagten ein (standardisiertes) Lizenzangebot gemacht. Diesem Poolangebot hatte sich die Beklagte freilich verweigert, ihrerseits aber bilateral – gegenüber der Klägerin des spezifischen Falls – ein auf Erteilung einer individuellen Portfoliolizenz gerichtetes Angebot gemacht.

Das Landgericht Düsseldorf urteilt nun, dass die Beklagte keinen Anspruch auf Erteilung einer bilateralen Lizenz habe. Eine Einschränkung auf Poollizenzen sei nicht allein schon dadurch gerechtfertigt, dass von der Vergabe von Individuallizenzen bislang (in dem jeweiligen Technikfeld) nie Gebrauch gemacht worden sei. Daher sei die Wahl (der hiesigen Beklagten), sich nur das klägerische Portfolio lizenzieren zu lassen, für sich genommen kartellrechtlich neutral. Allerdings bestehe die Möglichkeit, eine andere als die angebotene Poollizenz zu nehmen, auch nicht uneingeschränkt: Vielmehr müsse das Verhalten des Lizenzsuchers seinerseits an kartellrechtlichen Maßstäben gemessen werden. Sofern ein Lizenznehmer für sich eine Abweichung von der bisher praktizierten Gleichbehandlung aller Lizenznehmer begehre, müsse er dafür zwingende, sachlich nachvollziehbare Gründe vortragen. Solche Gründe für das Begehren einer Individuallizenz könnten beispielsweise darin liegen, dass der Lizenzsucher lediglich von den standardessentiellen Schutzrechten dieses einen Patentinhabers Gebrauch mache. Oder auch darin, dass der Lizenzsucher, sofern er weitere Patente benutzt, außerdem die Absicht habe, auch von den anderen SEP-Inhabern jeweils Individuallizenzen nehmen zu wollen. Hinsichtlich eines Lizenzsuchers, der um die Verwirklichung fremder Schutzrechte weiß, sei ohne das Vorliegen eines sachlichen Grundes jedenfalls nicht hinzunehmen, dass er nur vereinzelte und ausgewählte Individualportfoliolizenzen nimmt.

Ein solcher Fall war hier gegeben: Die Beklagte verletzte sämtliche Patente, die im Patentpool vertreten waren und konnte auch nicht aufzeigen, dass sie mit den anderen Patentinhabern in Kontakt getreten war. Daher wurde sie zur Unterlassung verurteilt.

## BEWERTUNG

Die Abwägung der widerstreitenden Interessen von SEP-Inhaber und Verletzer fällt in letzter Zeit wieder häufiger zugunsten der Patentinhaber aus. Insbesondere zwei Umstände dürften dem Pateninhaber auch in Zukunft das Leben vor den deutschen Gerichten erleichtern.

Zum einen ist auch der Patentverletzer nicht frei von kartellrechtlichen Zwängen. Insbesondere muss er sich intensiv mit den ihm vorliegenden Lizenzangeboten auseinandersetzen und er muss sich insbesondere darauf einlassen, dass der Patentinhaber nur dann in großer Detailliertheit zu seiner Lizenzpraxis vorträgt (und die bereits abgeschlossenen Lizenzverträge offenbart), wenn er seinerseits einer Vertraulichkeitsvereinbarung zustimmt. Das dürfte auch angemessen sein, weil der Patentverletzer in solchen Fällen in aller Regel nicht besonders

schutzbedürftig ist: Sich im Zuge von Lizenzverhandlungen zur Vertraulichkeit zu verpflichten, ist „business as usual“.

Zum anderen haben gerade die Mannheimer und Karlsruher Gerichte erneut klargestellt, dass das Nichtdiskriminierungs-Gebot alles andere ist als ein Gleichbehandlungsgebot. FRAND ist und bleibt eine Bandbreite, in der der Patentinhaber sich bewegen kann.

Nach wie vor warten wir aber auf die erste Äußerung des Bundesgerichtshofs. Die für Ende März 2020 angesetzte Verhandlung über den ersten post-Huawei-ZTE-Fall ist wegen der Corona-Krise verlegt worden. Wir werden wohl in unserer nächsten Rechtsprechungsübersicht berichten können. (Henke)

## 11. Zwangslizenz

*BGH, Urteil vom 04.06.2019, X ZB 2/19 – Alirocumab*

### HINTERGRUND

In seinen vielbeachteten Entscheidungen **Raltegravir** und **Isentress** hatte sich der Bundesgerichtshof im Detail mit den Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz auseinandergesetzt. Dabei ging es insbesondere um Ausmaß, Qualität und Zeitpunkt der Verhandlungen, die zwischen den Parteien stattgefunden haben müssen, bevor eine Zwangslizenz gerichtlich beantragt beziehungsweise zugesprochen werden kann. § 24 PatG sieht nämlich vor, dass sich der Lizenzsucher innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos um eine Lizenz bemüht haben muss, bevor er sich an die Gerichte wenden darf. Worin ein solches „ausreichendes Bemühen“ be-

steht, sei stets anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen, hatte der Bundesgerichtshof damals geurteilt. Insbesondere gebe es dafür keine festen Fristen oder Zeiträume.

Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof nun weiter konkretisiert und er setzt sich in der zu besprechenden Entscheidung auch mit der Frage auseinander, unter welchen Voraussetzungen ein öffentliches Interesse besteht, welches die Erteilung einer Zwangslizenz begründen kann. Ein solches öffentliches Interesse ist die zweite Voraussetzung des § 24 PatG.

### ENTSCHEIDUNG

Die Zwangslizenzklägerin war von der Patentinhaberin im Wege einer Verletzungsklage unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen worden. Dabei ging es um das Arzneimittel Praluent, das den Wirkstoff Alirocumab enthält, welcher zur Senkung des Cholesterin-Spiegels eingesetzt werden kann. Die Patentinhaberin selbst stellte ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Evolocumab her, das über einen vergleichbaren Mechanismus zu einer Senkung des Cholesterin-Spiegels führt. Beide Arzneimittel waren für dieselben Indikationen zugelassen. Das Verletzungsverfahren war mit Blick auf ein vor dem Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren zwischenzeitlich ausgesetzt worden.

Noch vor Abschluss des Einspruchsverfahrens und Wiederaufnahme des Verletzungsverfahrens hatte die Zwangslizenzklägerin nun Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz am Streitpatent erhoben und beantragt, ihr die Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfügung vorläufig zu gestatten. Das Bundespatentgericht hatte den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen, weil beide Voraussetzungen des § 24 PatG nicht vorlägen.

Der Bundesgerichtshof bestätigt die Entscheidung des Bundespatentgerichts und nutzt die Gelegenheit, sich noch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu den Anforderungen für eine Zwangslizenzerteilung zu äußern.

Erstens habe sich die Zwangslizenzklägerin innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht darum bemüht, von der Streitpatentinhaberin die Zustimmung zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen, geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten. Bei dieser Frage kollidiert das materielle Recht mit dem allgemeinen deutschen Prozessrecht: Das Lizenzbemühen ist materielle Voraussetzung für die Erteilung einer Zwangslizenz und es fragt sich, wann das „Bemühen“ vorliegen muss: Zum Zeitpunkt der Klageerhebung oder (wie nach deutschem Prozessrecht üblich) zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung?

Der Bundesgerichtshof entscheidet nun auf sibyllinische Weise: Zwar reiche es grundsätzlich aus, dass diese erste Voraussetzung des § 24 PatG zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung erfüllt sei. Aus dem gesetzlichen Erfordernis, dass sich das Bemühen über einen angemessenen Zeitraum hinweg erstreckt haben muss, folge aber,

dass es nicht ausreichte, wenn sich der Lizenzsucher während der Verfahrens gewissermaßen „in letzter Minute“ zur Zahlung einer Lizenzgebühr bereiterklärt habe. Vielmehr müsse er über einen gewissen Zeitraum hinweg in einer der jeweiligen Situation angemessenen Weise versucht haben, sich mit dem Patentinhaber über die Erteilung einer Lizenz zu einigen.

Im konkreten Fall war ein solches dauerhaftes Bemühen für den Bundesgerichtshof nicht zu erkennen. Die Lizenzsucherin (Patentverletzerin) hatte ungefähr drei Monate vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung erstmals den Abschluss eines Lizenzvertrags angeboten und dann (auch unter dem steigenden Zeitdruck) auf ein

Antwortschreiben der Patentinhaberin nicht mehr geantwortet.

Zweitens habe die Zwangslizenzklägerin nicht glaubhaft gemacht, dass das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet. Im Gegensatz zu den Fällen, die den Entscheidungen *Raltegravir* und *Isentress* zugrunde lagen, konnte das öffentliche Interesse (an einer guten Behandlung der Patienten) vorliegend mit anderen, im Wesentlichen gleichwertigen Ausweichpräparaten befriedigt werden. Insbesondere hatte das Medikament Praluent gegenüber dem Konkurrenz-Medikament Repatha keine überlegenen Eigenschaften, die das notwendige öffentliche Interesse begründet hätten.

## BEWERTUNG

Über lange Jahre hinweg hatten wir das Instrument der Zwangslizenz kaum wahrgenommen, aber in den letzten Jahren scheint sich das Bild zu ändern. Anträge auf Erteilung einer Zwangslizenz können im Bereich der Humanmedizin durchaus mit Aussicht auf Erfolg gestellt werden. *Isentress* und *Raltegravir* waren Fälle, bei denen das Patent einen Wirkstoff monopolisierte, der für ernste Krankheiten und für bestimmte Patientengruppen gegenüber Konkurrenzprodukten nach wissenschaftlichen Erkenntnissen einen deutlichen Vorteil versprach. Zwangslizenzen wurden hier erteilt.

*Alirocumab* ist nun ein Fall, der deutlich macht, dass dieser Trend zur Zwangslizenz keine Einbahnstraße ist. Das von § 24 PatG geforderte öffentliche Interesse ist nach wie vor eine hohe Schwelle. Bereits im Ansatz kann es nur dann vorliegen, wenn es für die Behandlung mit dem geschützten Wirkstoff keine gleichwirksame Alternative gibt.

Darüber hinaus könnte die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Zwangslizenzeinwand aber auch auf einem ganz anderen Gebiet Bedeutung erlangen – nämlich bei den standardessentiellen Patenten. Es wird diskutiert, ob der Verhandlungsimpetus, den der Bundesgerichtshof dem Lizenzsucher in *Alirocumab* vorgibt, auch auf die Verhandlungen um FRAND-Lizenzen übertragbar ist. Das würde bedeuten, dass der Lizenzsucher seine Lizenzierungsbitte (und gegebenenfalls sein FRAND-Lizenzangebot) auch noch nach der Klageerhebung nachholen kann – dass er sich damit aber sachgerecht beeilen muss. Lizenzierungsbitte und Angebote, die erst so kurzfristig vor der mündlichen Verhandlung gemacht werden, dass der Patentinhaber darauf nicht mehr sachgerecht reagieren kann, dürften verspätet sein und dazu führen, dass der Patentverletzer zur Unterlassung verurteilt wird. (Heintz/Henke)

## 12. Arbeitnehmererfinderrecht

*BGH, Urteil vom 04.09.2018, XZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz*

### HINTERGRUND

In dem vorliegenden Fall ging es (soweit berichtenswert) um zwei voneinander getrennte Aspekte: Um die Übertragung des Prioritätsrechts, insbesondere im Verhältnis Arbeitgeber – Arbeitnehmer. Sowie darum, ob und in welchen Fällen die bestimmte Tageszeit (also nicht nur das Datum) für eine Veröffentlichung maßgeblich sein kann.

Wir besprechen diese beiden Aspekte jeweils gesondert und lassen dabei alle Details des Sachverhalts weg: Was man sich für die Praxis merken muss, lässt sich relativ schnell zusammenfassen.

### ENTSCHEIDUNG

#### 1. Zum Prioritätsrecht in Arbeitsverhältnissen

Die dem Fall zugrundeliegende Erfindung war im Rahmen eines deutschen Arbeitsverhältnisses entstanden. Arbeitgeber war eine deutsche GmbH, die die Erfindung nach deutschem Recht in Anspruch genommen und sodann auf ihre internationale Muttergesellschaft übertragen hatte. Im Nichtigkeitsverfahren ging es nun darum, ob und inwieweit die Muttergesellschaft auch das zugrundeliegende Prioritätsrecht in Anspruch nehmen konnte. Je nachdem wären diverse Dokumente patenthindernder Stand der Technik geworden.

Problematisch war, dass die prioritätsbegründende US-Anmeldung auf den Namen des Erfinders lautete (das ist nach US-Recht üblich: Dort erfolgt die Erfindung zunächst im Namen des Erfinders, der die Anmeldung dann rechtsgeschäftlich auf seinen Arbeitgeber überträgt). Zwar hatte die deutsche Arbeitgeberin des Erfinders die Erfindung in Anspruch genommen und nach deutschem Recht gilt auch, dass mit Zugang der unbeschränkten Inanspruchnahmeerklärung beim Arbeitnehmer alle Rechte an der Erfindung von Gesetzes wegen auf den Arbeitgeber übergehen. (Der Fall spielt im alten Recht. Im neuen Arbeitnehmererfinderrecht gilt das mutatis mutandis). Dies gilt jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht für auf der Erfindung beruhende Schutzrechte oder Schutzrechtsanmeldungen, deren Inhaber der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme ist.

Allein schon hieraus folgt, was Patentanwälte in der täglichen Praxis stets berücksichtigen müssen: Das Prioritätsrecht an einer US-Voranmeldung muss (wie diese) eigenständig durch rechtsgeschäftlichen Akt übertragen werden. Auf die Wirkung der Inanspruchnahme nach deutschem Recht kann man nicht automatisch bauen.

Auch der vorliegende Fall konnte dementsprechend (und befriedigend) gelöst werden. Der Erfinder hatte seinem Arbeitgeber die Nummer der US-Voranmeldung mitgeteilt und diese Mitteilung konnte dann unter Berücksichtigung der Gesamtumstände nicht nur als bloße „Wissensmitteilung“ verstanden werden, sondern auch als (rechtsgeschäftliche) Erklärung des Arbeitnehmers, die Übertragung des Prioritätsrechts der Voranmeldung anzubieten.

Allerdings nutzt der Bundesgerichtshof die Gelegenheit zu weiteren Überlegungen zum internationalen Zivilprozessrecht: Die Wirksamkeit der gesetzlichen Überleitung der Rechte an einer Erfindung durch die Inanspruchnahme als Diensterfindung richtet sich nach dem Arbeitsstatut – hier also nach deutschem Recht. Welche Rechte und Pflichten sich aus einer rechtsgeschäftlichen Vereinbarung über die Übertragung eines Prioritätsrechts ergeben, sei hingegen nicht nach dem für die Erstanmeldung maßgeblichen Recht zu beurteilen, sondern nach dem Vertragsstatut. In Fällen wie dem vorliegenden entspreche das Vertragsstatut aber regelmäßig dem Arbeitsstatut – auch in diesem Aspekt war also deutsches Recht anzuwenden, weshalb

der Bundesgerichtshof letztlich entscheiden konnte, ohne ausländisches Recht anzuwenden.

## 2. Tageszeit maßgeblich?

Eine besondere Volte des Falls ergab sich daraus, dass ein kritisches Dokument des Standes der Technik just am Prioritätstag veröffentlicht worden war. (Eine solche Fallkonstellation ist gerade bei Tagungsbeiträgen der Standardisierungsorganisationen nicht selten: Wir sehen öfter, dass die Erfindungen erst in den letzten Tagen gemacht und eingereicht werden, bevor die Entwickler zu den Standardisierungsgremien reisen. Den Prioritätsanmeldungen sieht man dann bisweilen an, dass sie aus eiliger Feder stammen.)

Nun kam es also darauf an: Nach Art. 54(2) in Verbindung mit Art. 89 EPÜ bildet den Stand der Technik, was vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Damit gilt für den maßgeblichen Zeitvergleich das folgende: Für die Patentanmeldung ihrerseits kann es nicht auf die präzise Stunde der Einreichung ankommen. Dort zählt nach der ausdrücklichen Gesetzeslage lediglich der Tag – nämlich dessen Datum. Anders könnte es jedoch für

die Entgegenhaltung sein: Die Klägerin hatte herausgefunden, zu welcher Uhrzeit der Tagungsbeitrag auf den Server der 3GPP-Standardisierungsgruppe hochgeladen worden war, und die Klägerin hatte dann weiter argumentiert, dass zu diesem präzisen Zeitpunkt an anderer Stelle der Welt der nämliche Prioritätstag des Streitpatents noch nicht angebrochen war. Dort war es etwa 22:36 Uhr (Yukon-Zeit) in Alaska beziehungsweise 21:36 in Hawaii.

Dieser Rechtsauffassung der Klägerin erteilt der Bundesgerichtshof (entgegen einer Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts) eine Absage und stellt sich damit auf die Seite des Londoner High Court: Als Referenz für die Bestimmung des Zeitpunkts einer öffentlichen Zugänglichmachung sei entweder auf die am Ort des Amtes der Patent- oder Prioritätsanmeldung geltende Zeitzone abzustellen oder alternativ auch auf die Zeitzone, die an dem Ort gilt, an dem die Handlung erfolgt ist, mit der die technische Lehre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Das künstliche Abstellen auf Hawaii/Alaska erweitere hingegen den Referenzrahmen von der Zeitzone, an der die Veröffentlichungshandlung erfolgt ist, auf alle Zeitzonen, ohne dass dafür ein Bezug zur Veröffentlichungshandlung und damit ein die Erweiterung rechtfertigender Grund vorliege.

## BEWERTUNG

Beide Elemente der Begründung sind sinnvoll und bemerkenswert.

Für das Arbeitnehmererfinderrecht sei erneut gemahnt, dass das Prioritätsrecht nicht automatisch von der gesetzlichen Wirkung der Inanspruchnahme erfasst ist und dass man sich gegebenenfalls darum gesondert kümmern muss.

Und mit dem Abstellen auf die „tatsächliche“ Zeit verhindert der Bundesgerichtshof großes Chaos in der Patentpraxis. Patentinhaber, Patent-Angreifer und Anwälte dürfen nach wie vor schlicht auf das Datum vertrauen, das sich aus den entgegengehaltenen Dokumenten ergibt. Sie müssen nicht noch weitere Nachforschungen über die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung anstellen. (Henke)

## 13. Einschränkung des Unterlassungsanspruchs

*LG München I, Urteil vom 13.06.2019, 7 O 10261/18 – Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Unterlassungsanspruch*

### HINTERGRUND

Aus Sicht des internationalen Patentrechts ist Deutschland das Land des Unterlassungsanspruchs. Während sich beispielsweise in Jurisdiktionen wie dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika für Patentverletzungen hohe Schadensersatzsummen erstreiten lassen, verweist das deutsche Rechtsverständnis für die Sanktionierung der Patentverletzung in erster Linie auf das von dem Patent verliehene (zeitlich und inhaltlich begrenzte) Monopol. In internationalen Kampagnen machen sich die Patentinhaber diese Eigenschaften der einzelnen Jurisdiktionen durchaus zu Nutze, indem je nach Gerichtsstandort jeweils anders gelagerter Druck auf den Patentverletzer ausgeübt wird. Der „deutsche“ Unterlassungsanspruch ist auch hier häufig einer Einigung förderlich.

Dieser Unterlassungsanspruch ist nun seit einiger Zeit in die Kritik geraten und Gegenstand einer Lobby-Kampagne der Automobilindustrie. Der Unterlassungsanspruch, so argumentieren seine Kritiker, sei nicht gerechtfertigt gegenüber besonders komplexen Produkten (wie Autos), wenn die Verletzung nur in einer der vielen Komponenten stattfinde. Zudem sei an dieser Stelle auch das

duale System (das Nebeneinander von Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen) besonders spürbar: Nach Erlass des Verletzungsurteils ergebe sich häufig eine sogenannte „Injunction Gap“ von anderthalb Jahren, bis auch nur erstinstanzlich über die Rechtsbeständigkeit des Patents entschieden sei. Jedenfalls in dieser Zeit sei die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs kaum zu rechtfertigen.

Inzwischen liegt ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor, der die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unter einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt stellt.

Diese Gesetzesnovelle dürfte aber möglicherweise nicht notwendig sein. Die zu besprechende Entscheidung ist ein Beispiel dafür, dass der Verletzungsanspruch auch in Deutschland nicht immer und automatisch die Folge der Patentverletzung ist. Auch lege lata gibt es bereits einen gewissen Angemessenheitsvorbehalt, der freilich enger ist als in anderen Jurisdiktionen.

### ENTSCHEIDUNG

Soweit hier von Interesse, ist der Sachverhalt schnell zusammengefasst: Das Streitpatent schützte ein bestimmtes Steuerventil, welches in Nockenwellenverstellern von Automobilen zum Einsatz kommen konnte. Die Beklagte war Zulieferer und bot die Steuerventile namhaften Automobilherstellern an, die freilich nicht mitverklagt waren. (Der Sachverhalt war also nicht so weit auf die Spitze getrieben, dass die Klägerin das gesamte Auto („komplexes Produkt“) angegriffen hätte. Wäre das der Fall gewesen, wäre das Urteil noch spannender gewesen.)

Im Zuge des Verfahrens hatte die Klägerin erklärt, dass sie den Unterlassungsanspruch nicht vorläufig, also nicht vor einem finalen Berufungsurteil, vollstrecken würde. Damit wollte sie wohl (nur so lässt sich eine solche Erklärung verstehen) einem Einwand der Beklagten entgegentreten, die ihrerseits die Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs gerügt hatte. In einem gesonderten Element der Urteilsbegründung stellt das Landgericht München zunächst fest, dass eine solche Vollstreckungsverzichtserklärung keine Auswirkungen auf das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin habe. In den

Grenzen des Schikaneverbots verpflichte ein Titel ohnehin nicht zur sofortigen Vollstreckung. Die Klägerin könne zudem auf die Vollstreckung schon deswegen verzichten, weil sie ihr eigenes Risiko vermindern wolle (sollte sich ein vorläufig vollstrecktes Urteil im Nachhinein, in der Berufungsinstanz, als falsch erweisen, so haftet der Kläger für den entstandenen Vollstreckungsschaden.) Schließlich könne schon der Titel allein die Beklagtenseite zur Rechtswahrung anhalten.

In der Hauptsache ging es in dem Verfahren vor dem Landgericht München sodann darum, ob der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unverhältnismäßig ist und ob gegebenenfalls eine Aufbrauchfrist auszusprechen war. Beide Punkte waren bereits in der (beinahe schon „berühmten“) Entscheidung **Wärmetauscher** vom Bundesgerichtshof diskutiert worden und das Landgericht München übernimmt die dort gemachten Vorgaben nun für den konkreten Fall. Im Ergebnis wurden beide Fragen aber mit „nein“ beantwortet.

Die Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs könne sich aus § 242 BGB ergeben, wenn die Gewährung eines Unterlassungsgebots eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig sei. Hierbei sei allerdings ein hoher Maßstab anzulegen, denn das Unterlassungsgebot sei letztlich das einzige effektive Mittel ge-

gen eine Patentverletzung. Würde der Patentinhaber lediglich auf einen Schadensersatzanspruch verwiesen, käme das einer Zwangslizenz gleich. Das Ausschließlichkeitsrecht würde faktisch ausgehebelt, ohne dass das Gesetz insoweit eine kodifizierte Kompensation anordnen würde.

Ein Sachverhalt, der über diese hohe Schwelle tragen würde, war vorliegend aber nicht gegeben und die genannten „besonderen Härten“ waren von der Beklagten nicht dargelegt worden. Insbesondere sei irrelevant, dass die Automobilhersteller ebenfalls das Klagepatent verletzen: Ob und gegen wen die Klägerin vorgehe, stehe in ihrem Ermessen. Auch dass die Beklagte als Mitbewerberin der Klägerin ein Interesse an der Geschäftsbeziehung zu ihren gemeinsamen Kunden habe, stehe der Verhältnismäßigkeit nicht entgegen.

Aus vergleichbaren Gründen lehnt das Landgericht München auch eine Aufbrauchfrist ab. Auch eine solche komme nur unter sehr engen Voraussetzungen in Betracht, die vorliegend nicht erfüllt seien. Insbesondere wisse die Beklagte schon seit über einem Jahr von der geltend gemachten Patentverletzung, sodass sie bereits eine Umgehungslösung hätte entwickeln können.

Im Ergebnis spricht das Landgericht München den Unterlassungsanspruch also vollumfänglich zu.

## BEWERTUNG

Nach geltendem deutschen Recht konnte die Entscheidung nicht anders ausfallen. Die Beklagte hatte an keiner Stelle irgendein Element einer „besonderen Härte“ vorbringen können, das von den normalen Nachteilen abweichen würde, die typischerweise mit dem Unterlassungsanspruch verbunden sind. Natürlich: Ein Unterlassungsgebot kann auch Kundenbeziehungen beeinträchtigen, aber das deutsche Recht erachtet das eben als gerechtfertigt. Immerhin handelt es sich hier um verfassungsrechtlich geschützte Immaterialgüterrechte, in die ungerechtfertigt eingegriffen wird. Gleichwohl ist es gut, dass das Gericht die Gelegenheit genutzt hat, der interessierten Öffentlichkeit aufzuzeigen, dass es bereits im geltenden Recht eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 242 BGB geben kann.

Nach unserer Auffassung ist die genannte Gesetzesnovelle daher nicht nötig: Soweit aus der Begründung der Bundesregierung ersichtlich, soll die Anwendung der zukünftig geplanten Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht über das hinausgehen, was bereits heute geltendes Recht ist. Die Bundesregierung beabsichtigt mit ihrem gegenwärtigen Entwurf lediglich, die herrschende Rechtsprechung ins codierte Recht umzusetzen. Das könnte die Befürworter des starken deutschen Unterlassungsanspruchs beruhigen: Selbst wenn die Gesetzesinitiative umgesetzt wird, dürfte sich vermutlich in der Praxis nicht viel ändern. Patentverletzer in der Bundesrepublik Deutschland müssten sich nach wie vor auf einen wirkungsvollen Unterlassungsanspruch einstellen. (Henke).

## V. PROZESSUALES

### 14. Teilung der Anmeldung

*BGH, Beschluss vom 07.05.2019, X ZB 9/18 – Abstandsberechnungsverfahren*

#### HINTERGRUND

Gemäß § 39 Abs. 1 PatG kann eine Patentanmeldung jederzeit geteilt werden – also solange die Stammanmeldung rechtlich noch als „Anmeldung“ existiert. Bisher konnte der Anmelder seine Anmeldung teilen, bis die Beschwerdeinstanz rechtskräftig abgeschlossen war.

Dabei galt bislang im Einzelnen das Folgende: Solange die Anmeldung beim Patentamt anhängig ist, kann die Anmeldung durch eine Teilungserklärung gegenüber dem Patentamt geteilt werden. Sobald die Anmeldebeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, ist dieses zuständig. Und mit der Verkündung der Entscheidung des Patentgerichts endete bisher das Recht, die Anmeldung zu teilen – selbst dann, wenn eine Rechtsbeschwerde anhängig war. Denn der Bundesgerichtshof hatte in der Entscheidung *Kupplungsgewinde* bisher darauf abgestellt, dass im Rahmen einer nicht zugelassenen

Rechtsbeschwerde nur der jeweils gerügte Mangel geprüft werden könne. Der Bundesgerichtshof selbst sah sich also als für das Prüfen einer Teilanmeldung als unzuständig an.

In dem zu besprechenden Fall musste der Bundesgerichtshof darüber entscheiden, ob eine Anmeldung geteilt werden kann, nachdem das Patentgericht die Anmeldung zurückgewiesen hat. Ferner hatte der Bundesgerichtshof darüber zu entscheiden, wer dann für die Teilanmeldung zuständig ist. Der Bundesgerichtshof greift also erneut die Frage auf, wann über die Stammanmeldung rechtskräftig entschieden ist. Könnte es sein, dass der Anmelder doch noch während der Rechtsbeschwerdefrist oder gar darüber hinaus eine Anmeldung teilen kann? Und falls ja: Wer könnte in diesem Fall für das Prüfen der Teilungserklärung zuständig sein?

#### ENTSCHEIDUNG

Das Bundespatentgericht hatte eine Anmeldebeschwerde zurückgewiesen. Innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist hatte die Anmelderin die Teilung der Patentanmeldung gegenüber dem Patentamt erklärt. Allerdings hatte das Patentamt die Teilungserklärung und die zugehörigen Unterlagen erst nach Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist an das Patentgericht übermittelt. Das Patentgericht hatte daraufhin die Teilungserklärung als unwirksam zurückgewiesen, da die Erklärung ihm gegenüber (als vermeintlich zuständige Instanz) erst zugegangen sei, als die Stammanmeldung nicht mehr anhängig gewesen sei. Hiergegen wendete sich die Anmelderin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

Diese hält der Bundesgerichtshof für begründet.

Der Bundesgerichtshof führt aus, dass die Patentanmeldung während der Rechtsbeschwerdefrist noch teilbar gewesen sei, da die Stammanmeldung rechtlich noch existierte. Denn bis zur Rechtskraft der Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren bleibe die Stammanmeldung anhängig. Daher behalte der Anmelder das Teilungsrecht.

Auch hatte die Patentanmelderin alles richtig gemacht, als sie die Teilungserklärung beim Patentamt einreichte. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist das Patentgericht mit dem Verkünden der Beschwerdeentscheidung an diese gebunden und kann daher auch nicht mehr für die Prüfung einer danach entstandenen Teilanmeldung zuständig sein. Daher müsse die Teilung auch nicht mehr (jedenfalls nicht mehr zwingend) gegenüber dem

Patentgericht erklärt werden. Andererseits sei aber auch der Bundesgerichtshof nicht zuständig, da er nur die Beschwerdeentscheidung überprüfe. Daher sei das Patentamt zuständig und die Teilung könne gegenüber diesem erklärt werden.

Die Teilungserklärung gegenüber dem Patentamt war also jedenfalls wirksam erklärt. Ob die Teilung alternativ auch gegenüber dem Patentgericht hätte erklärt werden können, bleibt nach dem Diktum des Bundesgerichtshofs offen.

## BEWERTUNG

Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist im Wesentlichen zuzustimmen.

Die frühere Argumentation des Bundesgerichtshofs, dass mit dem Ende der Tatsacheninstanzen eine Anmeldung nicht mehr gestaltet werden könnte und somit auch keine Teilanmeldung mehr möglich sei, war nicht überzeugend. Insofern ist es zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof nunmehr richtiggestellt hat, dass die Anmeldung geteilt werden kann, bis über sie endgültig rechtskräftig entschieden worden ist – also auch noch während der Rechtsbeschwerdefrist und während der Rechtsbeschwerde.

Allerdings ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage nicht ganz konsequent. Der Bundesgerichtshof meint, dass es nicht verfahrenswirtschaftlich sei, wenn das Patentamt für Teilanmeldungen zuständig wäre, während die Anmeldung beim Patentgericht anhängig ist. Denn das Patentgericht habe sich mit der Anmeldung bereits befasst und könnte daher auch die Teilanmeldung prüfen. Allerdings soll dann die Zuständigkeit für Teilanmeldungen vom Patentgericht zurück auf das Patentamt fallen, sobald das Patentgericht

seine Entscheidung verkündet hat. Das scheint das Argument der Verfahrenswirtschaft zu konterkarieren: Inhaltlich hat sich mit der Verkündung der Entscheidung des Gerichts ja nichts geändert.

Problematisch an der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist, dass nunmehr das Patentgericht für einen Zeitraum für Teilanmeldungen zuständig ist, in dem die Stammanmeldung dort anhängig ist. Wohingegen für alle anderen Zeiträume das Patentamt für die Teilanmeldung zuständig ist. Es wird somit ein Zwischenzeitraum geschaffen in dem das Teilen der Anmeldung dazu führt, dass die Teilanmeldung von nur einer Tatsacheninstanz geprüft wird. Somit kann der Anmelder durch den Zeitpunkt der Teilung entscheiden, ob die Anmeldung in zwei oder nur einer Tatsacheninstanz geprüft werden soll.

Es wäre daher sinnvoll gewesen, wenn der Bundesgerichtshof noch weitergegangen wäre und festgestellt hätte, dass für Teilanmeldungen erstinstanzlich immer das Patentamt zuständig sei. Dann wären alle Abgrenzungsprobleme vermieden und das deutsche Verfahren wäre noch weiter mit dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt harmonisiert. (Dumlich)

## 15. Feststellungsinteresse durch Besichtigungsverfahren

*BGH, Urteil vom 02.10.2018, X ZR 62/16 – Schneckenköder*

### HINTERGRUND

In dieser Entscheidung befasst sich der Bundesgerichtshof mit dem Verhältnis zwischen selbstständigem Beweisverfahren und negativer Feststellungsklage.

Selbstständige Beweisverfahren in Schutzrechtsangelegenheiten haben sich zu einem etablierten Instrument entwickelt. Insbesondere bei Verfahrenserfindungen hat der Inhaber eines Schutzrechts häufig keine andere Möglichkeit, die Verletzungsklage vorzubereiten und Informationen über die in materiell-rechtlicher Hinsicht anspruchsbegründenden Tatsachen beim vermeintlichen Verletzer in Erfahrung zu bringen. Dadurch hat der Patent-

schutz für Verfahrenserfindungen in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen.

Die vorliegende Entscheidung ist zu einer negativen Feststellungsklage (des Patentverletzers) ergangen. In ihr beantwortet der Bundesgerichtshof die Frage, ab welchem Zeitpunkt und unter welchen Umständen sich ein Schutzrechtsinhaber dem Risiko aussetzt, vom vermeintlichen Verletzer auf Feststellung der Nichtverletzung in Anspruch genommen zu werden, wenn er ein selbstständiges Beweisverfahren betreibt oder betrieben hat.

### ENTSCHEIDUNG

Die Beklagte war Inhaberin eines Patents für ein Herstellungsverfahren. Zu einer schriftlichen Kommunikation (insbesondere einer Berechtigungsanfrage, Schutzrechtsverwarnung oder Geltendmachung eines Anspruchs) war es vorgerichtlich nicht gekommen. Auf Antrag der Patentinhaberin war ein selbstständiges Beweisverfahren zum Zwecke der Besichtigung und Begutachtung der Produktionsstätte einer vermeintlichen Patentverletzerin angeordnet worden und dieser war – wie üblich – durch einstweilige Verfügung auferlegt worden, diese Maßnahmen zu dulden. Nun war der gerichtliche Sachverständige allerdings zu dem Ergebnis gekommen, dass das Produktionsverfahren der vermeintlichen Verletzerin nicht zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens geeignet sei und dass also keine Patentverletzung vorliege. Daraufhin hatte die Patentinhaberin im Beweisverfahren – erfolglos – die Herausgabe des Gutachtens gefordert. Erst aufgrund einer Beschwerde der Patentinhaberin hatte das Beschwerdegericht dann die Herausgabe des Gutachtens mit Schwärzungen angeordnet.

Noch vor Abschluss des selbstständigen Beweisverfahrens hatte die vermeintliche Patentverletzerin nun negative Feststellungsklage erhoben und beantragt festzustellen, dass sie von einzelnen Merkmalen des geschützten Verfahrens nicht Gebrauch mache.

Nach zwischenzeitlicher Aussetzung des Verfahrens (bis zur Beendigung des selbstständigen Beweisverfahrens) hatte das Landgericht die von der Klägerin begehrte Feststellung ausgesprochen. Auf die Berufung der Beklagten hatte das Berufungsgericht (Oberlandesgericht Dresden) dann die Klage aber als unzulässig abgewiesen, weil es nach seiner Auffassung an dem gemäß § 256 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresse fehlte. Entscheidend war für das Berufungsgericht zunächst, dass sich die Patentinhaberin vorgerichtlich nicht eines Anspruchs gegen die Klägerin berührt hatte. Der Antrag auf Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens sei keine Berührung. Ein solches gerichtliches Verfahren solle es dem Patentinhaber ermöglichen, die anspruchsbegründenden Tatsachen in Erfahrung zu bringen, ohne sich automatisch

dem Risiko auszusetzen, bereits dadurch Anlass für eine negative Feststellungsklage zu bieten. Auch die im laufenden Verfahren von der Patentinhaberin vorgebrachte Argumentation, ihr stände – ungeachtet des Ergebnisses des Besichtigungsverfahrens – ein Anspruch wegen Patentverletzung zu, ließ das Berufungsgericht nicht gelten, weil dies von der beklagten Patentinhaberin ausdrücklich nur hilfsweise und zur Rechtsverteidigung vorgebracht worden sei.

Die gegen dieses Urteil gerichtete Revision der Klägerin hat nun Erfolg. Eine Schutzrechtsberühmung liegt nach Ansicht des Bundesgerichtshofs auch dann vor, wenn die Behauptung der Schutzrechtsinhaberin, ihr stünden Ansprüche wegen Verletzung zu, nur hilfsweise als Rechtsverteidigung gegen eine bereits erhobene negative Feststellungsklage erfolgt.

Allerdings stimmt der Bundesgerichtshof dem Berufungsgericht darin zu, dass die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens allein nicht als Berühmung anzusehen sei, und erläutert die Grundsätze: So ist nach Auffassung des Bundesgerichtshofs für die Anspruchsberühmung zwischen zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden. In Fällen, in denen geltend gemacht wird, dass unter bestimmten Voraussetzungen in eine Prüfung eingetreten wird, ob ein Anspruch besteht, ist nicht von einer Anspruchsberühmung auszugehen. Demgegenüber liegt eine Berühmung vor, wenn der Anspruch unbedingt geltend gemacht wird oder wenn vorgebracht wird, dass sich unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch ergibt.

Das selbstständige Beweisverfahren diene gerade dazu, den Anspruch begründende Beweismittel zu erlangen oder zu sichern. Zwar will der Bundesgerichtshof Einzelfälle nicht ausschließen, bei denen sich der Antragsteller ungeachtet des selbstständigen Beweisverfahrens eines Anspruchs berühmt. Jedenfalls in dem zu entscheidenden Fall erkennt der Bundesgerichtshof aber keinen solchen Einzelfall, und zwar obwohl die Patentinhaberin im selbstständigen Beweisverfahren schriftsätzlich Ansprüche wegen Patentverletzung vorgetragen hatte. Dabei berücksichtigt der Bundesgerichtshof (wie auch bereits das Berufungsgericht) den Verfahrenshintergrund, und

zwar insbesondere, dass die Patentinhaberin im selbstständigen Beweisverfahren versucht habe, das Sachverständigengutachten in vollständiger Form zu erlangen. Letzteres spreche nach Ansicht des Bundesgerichtshofs dafür, dass die Patentinhaberin eben erst in eine Prüfung eintreten wolle, ob eine Patentverletzung vorliegt.

Nach Abschluss des selbstständigen Beweisverfahrens gelten dann andere Grundsätze.

Für die Beurteilung der Frage, ob eine Anspruchsberühmung vorliegt, ist aus Sicht des Bundesgerichtshofs erstens die Rechtsprechung zu solchen Fällen nicht einschlägig, in denen es um die Erstbegehungsfahr geht. Nach Meinung des Bundesgerichtshofs kann in solchen Fällen dann nicht von einer Erstbegehungsfahr ausgegangen werden, wenn das Bestehen des Anspruchs lediglich hilfsweise und zur Rechtsverteidigung vorgetragen wird. Nicht einschlägig ist auch die Rechtsprechung zu den Fällen, in denen es bereits zu einer Berühmung gekommen ist. In diesen Fällen muss laut Bundesgerichtshof der Verzicht auf die Ansprüche erklärt werden, um das rechtliche Interesse an einer negativen Feststellungsklage wegfällen zu lassen. Unbeachtlich ist nach Auffassung des Senats auch, dass die hilfsweise Geltendmachung des Anspruchs wegen angeblicher Verletzung des Patents erst im Laufe des Prozesses erfolgt ist, weil für Zulässigkeit und Begründetheit einer Klage bekanntlich die Verhältnisse zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgeblich sind.

In dem zu entscheidenden Fall stellt der Bundesgerichtshof dann den Grundsatz auf, dass nach Abschluss des selbstständigen Beweisverfahrens von einer Anspruchsberühmung auszugehen ist, wenn sich der Patentinhaber mit materiell-rechtlichen Argumenten verteidigt – und zwar auch dann, wenn dies nur hilfsweise und zur Rechtsverteidigung erfolgt.

Damit war die negative Feststellungsklage zulässig und der Bundesgerichtshof verweist den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurück, damit dieses über das Bestehen oder Nichtbestehen von Ansprüchen aus der Verletzung des Patents erkennen kann.

Der Auffassung des Bundesgerichtshofs ist zuzustimmen.

Aus dem Verfahrenszweck des selbstständigen Beweisverfahrens ergibt sich, dass der Patentinhaber gerade erst die anspruchsbegründenden Tatsachen in Erfahrung bringen möchte. Zwar hatte die Patentinhaberin in dem zu entscheidenden Fall im selbstständigen Beweisverfahren mehrfach dargelegt, ihr stünden Ansprüche wegen Patentverletzung zu. Jedenfalls die Tatsache, dass die Patentinhaberin im selbstständigen Beweisverfahren die Herausgabe des Gutachtens gefordert hatte, reichte aber für die Annahme aus, dass sie erst in eine Prüfung eintreten wollte, ob ein Anspruch wegen Patentverletzung vorliegt. Entscheidend war demnach, dass die negative Feststellungsklage bis zum Abschluss des selbstständigen Beweisverfahrens ausgesetzt worden war.

Allerdings kann man sich gut eine Situation vorstellen, in der beispielsweise ein hartnäckiger Patentinhaber – während eines laufenden selbstständigen Beweisverfahrens – gegenüber dem vermeintlichen Patentverletzer (z. B. außergerichtlich) auf sein Patent verweist und den Anschein erweckt, einen Anspruch wegen Patentverletzung zu haben. Dann wird man den vermeintlichen Patentverletzer nicht in allen Fällen auf den Ausgang des selbstständigen Beweisverfahrens verweisen können und er darf von sich aus durch Einlegen einer negativen Feststellungsklage Rechtssicherheit schaffen. Einzelfälle, in denen dann von einer Berühmung auszugehen ist, will auch der Bundesgerichtshof nicht ausschließen. Entsprechend ist Patentinhabern dringend zu empfehlen, während eines laufenden selbstständigen Beweisverfahrens keine Ansprüche wegen Patentverletzung zu behaupten. Jedenfalls bei

der gerichtlichen Geltendmachung des Besichtigungsanspruchs gemäß § 140c Abs. 1 Satz 1 PatG reicht es aus, eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ dafür glaubhaft zu machen, dass das Patent verletzt wird. Dabei sollte es ein Patentinhaber belassen.

Ebenfalls zuzustimmen ist dem Bundesgerichtshof in seiner Auffassung, dass ein Patentinhaber nach Abschluss des selbstständigen Beweisverfahrens Ansprüche wegen Patentverletzung grundsätzlich auch nicht hilfsweise und zur Rechtsverteidigung vortragen darf, ohne Anlass für eine negative Feststellungsklage zu bieten. Entweder – oder. Der Patentinhaber muss sich schon selbst die Karten legen und hat gegebenenfalls die Folgen seines Argumentierens zu tragen.

Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich offengelassen (weil dies im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden war), ob ein Patentinhaber nach Abschluss des Beweisverfahrens (bei der Patentverletzung verneinendem Gutachten) ausdrücklich zu erklären hat, dass er an seinem dort geäußerten Rechtsstandpunkt nicht mehr festhält. Es spricht einiges dafür, dass eine solche ausdrückliche Erklärung des Patentinhabers nicht erforderlich ist. Jedenfalls sollte dies gelten, wenn Äußerungen der Patentinhaberin im selbstständigen Beweisverfahren – nach den genannten Grundsätzen – nicht als Anspruchsberühmung anzusehen sind und wenn sich die Patentinhaberin auch nicht außergerichtlich oder nach Abschluss des selbstständigen Beweisverfahrens eines Anspruchs berührt hat. (Wiegeleben)

## 16. Aussetzung des Verletzungsverfahrens

*OLG Karlsruhe, Beschluss vom 02.01.2019, 6 W 69/18 – Empfangsanordnung*

### HINTERGRUND

Zeigt sich im Verletzungsprozess oder bereits bei dessen Vorbereitung, dass der Rechtsbestand des geltend gemachten Patentanspruchs nicht gänzlich frei von Zweifeln ist, kann es sich anbieten, den Anspruch beschränkt geltend zu machen. Zumeist wird der Patentinhaber dann eine Kombination des Hauptanspruchs mit einem oder mehreren Unteransprüchen verfolgen. Es ist aber auch möglich, dem Hauptanspruch aus der Beschreibung entnommene Merkmale hinzuzufügen.

Wählt der Patentinhaber diesen Weg, wird der Beklagte im Verletzungsprozess regelmäßig auf eine Aussetzung im Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren drängen. Normalerweise setzen die deutschen Instanzgerichte ein Verletzungsverfahren nur dann aus, wenn sie eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür erkennen, dass das

Patent in einem parallelen Rechtsbestandsverfahren vernichtet werden wird. Im Falle der eingangs skizzierten beschränkten Geltendmachung des Patents wird der Verletzer jedoch regelmäßig argumentieren, dass durch die eigene Beschränkung des Patentinhabers das Vertrauen in den Erteilungsakt des Patentamts erschüttert sei und dass daher ein geringer Maßstab an den voraussichtlichen Rechtsbestand anzulegen sei. In der praktischen Erfahrung kann man sagen, dass in den Fällen der Selbstbeschränkung des Patentinhabers gerade vor dem Landgericht Mannheim die Aussetzung fast schon automatisch erfolgte.

Die vorliegende Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe befasst sich mit der Frage, ob und wie der Aussetzungsmaßstab in dieser Situation zu lockern ist.

### ENTSCHEIDUNG

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte über die Beschwerde gegen einen Aussetzungsbeschluss des Landgerichts Mannheim zu entscheiden. Vor dem Landgericht Mannheim war das Klagepatent dahingehend beschränkt geltend gemacht worden, dass dem erteilten unabhängigen Anspruch ein Merkmal aus der Beschreibung hinzugefügt wurde. Das Landgericht hatte daraufhin das Verletzungsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens ausgesetzt – insoweit also der üblichen Praxis vor diesem Gericht folgend.

Mit der Beschwerde rügte die Klägerin die Aussetzung und beanstandete, dass das Landgericht aufgrund der Beschränkung pauschal den gleichen Aussetzungsmaßstab angelegt hatte wie bei der Prüfung des Rechtsbestands eines ungeprüft eingetragenen Gebrauchsmusters. Das Oberlandesgericht Karlsruhe, das prozessual nur überprüfen konnte, ob die Entscheidung des Land-

gerichts Mannheim frei von Ermessensfehlern war, weist die die Beschwerde nun zurück.

Zur Begründung führt das Gericht aus, dass das Landgericht nicht pauschal den bei einem ungeprüften Schutzrecht anzulegenden Aussetzungsmaßstab verwendet habe. Vielmehr habe das Landgericht zutreffend in einem ersten Schritt geprüft, ob der erteilte Anspruch voraussichtlich einem Nichtigkeitsverfahren standhalten würde und dies jedenfalls nicht ermessensfehlerhaft verneint. In einem zweiten Schritt sei dann, so das Oberlandesgericht weiter, nur noch zu prüfen gewesen, ob vernünftige Zweifel daran bestehen, dass der Anspruch in der eingeschränkten Fassung im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhalten wird. In diesem zweiten Schritt habe das Landgericht zu Recht den Maßstab angewandt, der an die Prognose des Rechtsbestands eines ungeprüften Gebrauchsmusters anzulegen sei.

Diese zweistufige Prüfung könne nicht gleichgesetzt werden mit der pauschalen Anwendung des Aussetzungsmaßstabs, der für Gebrauchsmuster anzuwenden ist, und sie entspreche im Übrigen auch der Praxis der

Düsseldorfer Gerichte. Im Ergebnis weist das Oberlandesgericht Karlsruhe daher die Beschwerde ab und hält den Aussetzungsbeschluss aufrecht.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe kommt nicht unerwartet, aber sie ist durchaus kritisch zu sehen.

Rechtsdogmatisch ist es, insoweit ist dem Senat zuzustimmen, tatsächlich ein Unterschied, ob der für Gebrauchsmuster geltende niedrige Aussetzungsmaßstab pauschal auf jedes beschränkt geltend gemachte Patent angewandt wird oder aber nur dann, wenn eine vorherige Prüfung ergeben hat, dass der erteilte Anspruch voraussichtlich nicht rechtsbeständig sein wird. Denn in einer Konstellation, in der der erteilte Anspruch selbst rechtsbeständig ist, wäre auch für das beschränkt geltend gemachte Patent der strengere Maßstab anzulegen.

Damit zeigt sich aber zugleich die praktische Schwäche der Auffassung des Oberlandesgerichts. Denn nur dann, wenn die Beschränkung nicht notwendig war, weil der Rechtsbestand des unbeschränkten Anspruchs hinreichend gesichert war, kommt dieser Ansatz zu anderen Ergebnissen als bei einer pauschalen Anwendung des für ungeprüfte Schutzrechte geltenden Maßstabs. In der Praxis wird der Patentinhaber aber nur sehr selten eine beschränkte Anspruchsfassung geltend machen, wenn der Rechtsbestand der erteilten Fassung hinreichend gesi-

chert ist. Praktisch führt der Ansatz der Mannheimer/Karlsruher Rechtsprechung fast immer zu den gleichen Ergebnissen wie die pauschale Anwendung eines niedrigeren Aussetzungsmaßstabs.

Vor allem aber irrt das Oberlandesgericht Karlsruhe, wenn es meint, dass die Düsseldorfer Gerichte einen ähnlichen Ansatz verfolgen würden. Richtig ist vielmehr, dass dort, sofern durch die Beschränkung des erteilten Anspruchs dessen technische Lehre nicht völlig neu gewichtet wird (indem beispielsweise der kennzeichnende Teil des erteilten Anspruchs in den Oberbegriff des beschränkten Anspruchs umgestellt wird), grundsätzlich an der Vermutung der Richtigkeit des Erteilungsakts festgehalten wird. Dies führt im Ergebnis dazu, dass im Falle der beschränkten Geltendmachung von Patenten in Düsseldorf wesentlich seltener ausgesetzt wird als in Mannheim.

Sofern sich vor Klageerhebung abzeichnet, dass eine beschränkte Geltendmachung des Patents notwendig werden könnte, ist Düsseldorf als Gerichtsstandort vorzuziehen. In dem hier besprochenen Fall, in dem wir die Klägerin vertreten haben, war dies leider im Vorfeld nicht abzusehen. (Müller)

## 17. Einsprechende als notwendige Streitgenossen

*BGH, Beschluss vom 22.10.2019, X ZB 16/17 – Karusselltüranlage*

### HINTERGRUND

Bislang war die Frage, in welchem Verhältnis mehrere Einsprechende zueinander stehen, insbesondere, wenn nur einer von ihnen Beschwerde eingelegt hat, höchst-richterlich ungeklärt. Das Bundespatentgericht hatte früher entschieden, dass ein Einsprechender, der nicht selbst Beschwerde einlegt, an einem von einem anderen Einsprechenden angestregten Beschwerdeverfahren nicht beteiligt ist. Auch im vorliegenden Fall war das Bundespatentgericht bei dieser Auffassung geblieben und hatte eine nicht beschwerdeführende Einsprechende aus dem Verfahren verwiesen.

Was zunächst nur wie ein prozessuales Glasperlenspiel aussieht, kann erhebliche Folgen für die Taktik der Parteien haben. Insbesondere steht die Frage im Raum, ob mehrere Einsprechende notwendige Streitgenossen im Sinne des § 62 ZPO sind. Sind sie es, so können sie sich darauf verlassen, dass das Handeln des einen auch für den anderen wirkt. Die Streitgenossen müssen dann also nicht immer alles alleine machen und sie müssen nicht jeweils gesonderte Rechtsmittel einlegen, um ihre Rechte wahrnehmen zu können.

### ENTSCHEIDUNG

Zwei Einsprechende hatten unabhängig voneinander Einspruch gegen das Streitpatent eingelegt, welches eine automatische (auch als Drehtür bezeichnete) Karusselltüranlage betraf. Das DPMA hatte das Streitpatent in beschränkter Fassung aufrechterhalten und innerhalb der Beschwerdefrist hatte nur eine der beiden Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Die andere Einsprechende hatte dann vor dem Bundespatentgericht geltend gemacht, am Beschwerdeverfahren beteiligt zu sein und ihre Zulassung als Partei begehrt.

Das Bundespatentgericht hat die nicht beschwerdeführende Einsprechende aus dem Beschwerdeverfahren verwiesen und die Beschwerde der anderen Einsprechenden zurückgewiesen. Im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof ging es sodann um die Frage der Beteiligung gerade dieser nicht beschwerdeführenden Einsprechenden.

Bereits früher hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass über den Verweis nach § 99 PatG, der die ergänzende Anwendung der Zivilprozessordnung auf das Verfahren vor dem Patentgericht vorsieht, § 62 ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechende Anwendung fin-

det. Demnach sind die Kläger notwendige Streitgenossen, wenn Nichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder mehrere Klageverfahren gegen dasselbe Patent verbunden worden sind.

Den vorliegenden Fall nimmt der Bundesgerichtshof nun zum Anlass für die Klarstellung, dass § 62 ZPO auch auf die Einsprechendenstellung im Einspruchsbeschwerdeverfahren anzuwenden ist. Mehrere Einsprechende sind im Einspruchsbeschwerdeverfahren notwendige Streitgenossen im Sinne des § 62 ZPO. Grund hierfür ist, dass die für diese Frage relevanten Aspekte im Einspruchsbeschwerdeverfahren und dem Nichtigkeitsverfahren weitgehend übereinstimmen.

Dabei stellt der Bundesgerichtshof im Wesentlichen auf vier Problemkreise ab:

Erstens habe in beiden Verfahren der Patentinhaber, der jeweils notwendiger Verfahrensbeteiligter ist, die Möglichkeit, durch beschränkte Verteidigung des Patents einen vollständigen Widerruf bzw. eine vollständige Nichtigklärung zu vermeiden. Die Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren, mit der das Patent ganz oder teilweise

widerrufen wird, könne – nicht anders als eine klagestattgebende Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren – wegen ihrer Gestaltungswirkung nur einheitlich ergehen.

Ein zweiter Problemkreis beschäftigt sich mit der Folge einer Anschlussbeschwerde durch den Patentinhaber. Ein Einsprechender, der im Einspruchsverfahren einen Teilerfolg in Form einer nur beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents erzielt hat, würde bei Beschwerde eines anderen Einsprechenden und Anschlussbeschwerde des Patentinhabers eventuell schlechter gestellt, ohne dass er auf das Verfahren Einfluss nehmen könnte. Im Nichtigkeitsberufungsverfahren führt eine entsprechende Situation sogar dazu, dass es dem Nichtigkeitskläger durch die Rechtskraft der (für ihn ungünstigen) Entscheidung verwehrt ist, das Streitpatent (erneut) anzugreifen. Zwar wäre der nicht beschwerdeführende Einsprechende in so einem Fall nicht daran gehindert, mit denselben Gründen, auf die er seinen Einspruch gestützt hat, Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent zu erheben. Hier sieht der Bundesgerichtshof jedoch einen Widerspruch zur Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens als einfaches Verfahren zur raschen Klärung des Rechtsbestands eines Patents, wenn ihm bei Erfolg einer Anschlussbeschwerde des Patentinhabers nur die Nichtigkeitsklage bliebe.

Drittens stehe die Anwendung von § 62 ZPO im Einspruchsbeschwerdeverfahren auch im Einklang mit den Regelungen im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt: Nach Art. 107 Satz 2 EPÜ ist ein Beschwerdeberechtigter, der selbst keine Beschwerde einlegt, an einem durch die Beschwerde eines anderen Beschwerdeberechtigten eingeleiteten Beschwerdeverfahren beteiligt.

Und schließlich, viertens, stehe die entsprechende Anwendung von § 62 ZPO im Einspruchsbeschwerdeverfahren auch nicht in Widerspruch zu den Besonderheiten des Einspruchsverfahrens. Das Einspruchsverfahren habe zwar verwaltungsrechtlichen Charakter, jedoch entspreche die Stellung der Beteiligten im Einspruchsverfahren im Wesentlichen derjenigen notwendiger Streitgenossen in einem gerichtlichen Verfahren.

Da die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Beschwerde anders hätte ausfallen können, wenn die nicht beschwerdeführende Einsprechende am Beschwerdeverfahren beteiligt gewesen wäre, hebt der Bundesgerichtshof den Beschluss über die Abweisung der Beschwerde auf und verweist die Sache zur weiteren Verhandlung zurück.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist zu begrüßen, da sie dazu beiträgt, lediglich taktisch motivierte Beschwerdeverfahren zu vermeiden. Bei einer anderslautenden Entscheidung wäre sonst bei mehreren Einsprechenden zu erwarten, dass diese bei beschränkter Aufrechterhaltung des Patents grundsätzlich Beschwerde einlegen, auch wenn das Patent im aufrechterhaltenen Umfang gar nicht mehr stört. Es könnte dann nämlich der oben beschriebene Fall eintreten, dass bei Beschwerde eines anderen Einsprechenden und einer Anschlussbeschwerde des Patentinhabers die beschränkt aufrechterhaltene (und nur in dieser Form nicht mehr störende) Fassung des Streitpatents wieder aufgeweitet wird. Um diesem Risiko zu begegnen, müssten in Verfahren mit mehreren Einsprechenden allein schon aus taktischen Grün-

den alle Einsprechenden Beschwerde einlegen. Mit der hier vorliegenden Entscheidung verhindert der Bundesgerichtshof eine solche *reformatio in peius*, gegen die die in erster Instanz Einsprechenden machtlos wären, falls sie sich nicht zu einer eigenen Beschwerde durchringen wollten.

In wichtigen Fällen dürfte dennoch eine eigenständige Beschwerde angezeigt sein, da ein nicht beschwerdeführender Einsprechender von der Beschwerde der Miteinsprechenden abhängig ist und er eine vorzeitige Beendigung des Beschwerdeverfahrens, beispielsweise durch Einigung der übrigen Parteien und Rücknahme der Beschwerde(n), nicht verhindern kann. Auch nicht als notwendiger Streitgenosse. (Winkelmann)



## **BEARBEITUNG**

Dipl.-Biol. Dr. rer. nat. Christine Cirl, LL.M.

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

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

Dipl.-Phys. Dr. jur. Volkmar Henke

Dr. jur. Tilman Müller

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

Dipl.-Phys. Stefan Wiethoff

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/Creativeye99,  
Dateinr. 19746849

chess pieces,  
©istockphoto.com/MarsBars,  
Dateinr. 6747959

justitia with blue sky,  
©istockphoto.com/liveostockimages,  
Dateinr. 13731921

# Eisenführ Speiser

Die 1966 in Bremen gegründete Kanzlei Eisenführ Speiser ist spezialisiert auf den Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual Property, kurz: IP) und gehört zu den „Top Ten“ der IP-Kanzleien in Deutschland. Neben dem Patent-, Marken- und Designrecht umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenführ Speiser beschäftigt sowohl Patent- als auch Rechtsanwälte, deren enge Zusammenarbeit zu einer hohen Kompetenz insbesondere in den Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und Vertragsrecht, IP-Portfolio-Analyse sowie IP Due Diligence führt.

Im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten steht dabei stets das unternehmerische Mitdenken. Auf Grundlage sorgfältiger Recherchen und Analysen gibt Eisenführ Speiser den Mandanten Handlungsempfehlungen für den strategischen Einsatz gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Designs).

Wenn es zum Streitfall kommt, vertreten die Anwälte von Eisenführ Speiser gleichermaßen vor den Ämtern und Gerichten, die über die Rechtsbeständigkeit der Schutzrechte zu entscheiden haben, wie auch vor den nationalen Patentstreitkammern und -senaten. Darüber hinaus waren die Anwälte von Eisenführ Speiser in den vergangenen Jahren wiederholt in umfangreichen internationalen Streitverfahren tätig und haben die Arbeit großer Teams ausländischer Kollegen koordiniert.

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, München, Berlin und Hamburg sind über 250 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

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



### **Bremen**

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



### **München**

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



### **Berlin**

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



### **Hamburg**

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

