

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2016



© **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/Patentverletzung .....	3
1. Abgrenzung mittelbarer und unmittelbarer Verletzung .....	3
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.02.2015, I-15 U 39/14 – Primäre Verschlüsselungslogik</i> .....	3
2. Äquivalenz.....	5
<i>BGH, Urteil vom 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed</i> .....	5
<i>BGH, Urteil vom 23.08.2016, X ZR 76/14 – V-förmige Führungsanordnung</i> .....	7
3. Bedeutung der Unteransprüche und Aufbrauchfrist .....	9
<i>BGH, Urteil vom 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wärmetauscher</i> .....	9
II. Rechtsbeständigkeit.....	12
4. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität .....	12
<i>BGH, Urteil vom 15.09.2015, X ZR 112/13 – Teilreflektierende Folie</i> .....	12
<i>BGH, Urteil vom 19.07.2016, X ZR 36/14 – Funkrufsystem mit Standortbekanntgabefunktion</i> .....	14
5. Nicht-offenbarte Disclaimer .....	16
<i>BPatG, Beschluss vom 11.09.2015, 14 W (pat) 30/13 – Kosmetische Zubereitung</i> .....	16
<i>EPA, Entscheidung vom 17.10.2016, T0437/14 – Complexes of form L2Irx</i> .....	16
III. Sonstige materiell-rechtliche Fragestellungen .....	18
6. Standardessenzielle Patente .....	18
<i>OLG und LG Düsseldorf, OLG Karlsruhe, LG Mannheim: diverse Urteile</i> .....	18
7. Widerrechtliche Entnahme .....	22
<i>BGH, Urteil vom 20.10.2015, X ZR 149/12 – Kfz-Stahlbauteil</i> .....	22
8. Lizenzrecht.....	24
<i>EuGH, Urteil vom 07.07.2016, C-567/14 – Genentech/Hoechst</i> .....	24
9. Haftung des Geschäftsführers .....	26
<i>BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 - Glasfasern II</i> .....	26
10. Verwertungsbefugnisse in Erfindungsgemeinschaften .....	28
<i>BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren</i> .....	28
IV. Verfahrensrecht .....	31
11. Verspätung im Nichtigkeitsverfahren.....	31
<i>BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 111/13 – Telekommunikationsverbindung</i> .....	31
<i>BGH, Urteil vom 21.06.2016, X ZR 41/14 – Fahrzeugscheibe II</i> .....	31
<i>BGH, Beschluss vom 23.08.2016, X ZR 81/14 – Photokatalytische Titandioxidschicht</i> .....	31
12. Antragsauslegung im Nichtigkeitsverfahren.....	34
<i>BGH, Urteil vom 13.09.2016, X ZR 64/14 – Datengenerator</i> .....	34
13. Einführung neuer Widerrufsgründe im Einspruchsbeschwerdeverfahren.....	36
<i>BGH, Beschluss vom 08.11.2016, X ZB 1/16 – Ventileinrichtung</i> .....	36
14. Konzentrationsmaxime .....	38
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.12. 2015, I-2 U 29/10 – Analytisches Testgerät</i> .....	38

## ÜBERBLICK

Die diesjährige Rechtsprechungsübersicht bietet wieder einen bunten Strauß materiell-rechtlicher und prozessrechtlicher Fragestellungen, die von der deutschen Patentgerichtsbarkeit beantwortet wurden.

Die mittelbare Verletzung und die Bestimmung des äquivalenten Schutzbereichs sind Dauerbrenner. So darf es nicht verwundern, dass sich die Rechtsprechung hier auch in diesem Jahr weiterentwickelt hat.

Bei der Rechtsbeständigkeit steht nach wie vor die „Offenbarung“ im Vordergrund. Dort hat sich der Disput zwischen den beiden Gerichten des Rechtsbestandsverfahrens (Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht) etwas beruhigt und wir sehen immer häufiger Urteile des Bundespatentgerichts, die eine eigenständige Patentauslegungsargumentation enthalten. Dennoch gibt es immer wieder Detailfragen, die zu klären sind. Im vergangenen Jahr richtete sich der Fokus insbesondere auf die nicht-offenbaren Disclaimer.

Mehr als zehn Jahre nach *Gummielastische Masse II* konnte sich der Bundesgerichtshof endlich wieder zu den Verwertungsbefugnissen in Erfindungsgemeinschaften äußern. Und im neuen Verfahrensrecht der Nichtigkeitsklage ragt ein Fall besonders heraus: Wohl zum ersten Mal wurden die verspätet eingereichten Hilfsanträge eines Patentinhabers zurückgewiesen.

Insgesamt aber war das Jahr (auch aus unserer persönlichen Sicht) geprägt durch eine ganze Serie von Urteilen, in denen die Mannheimer/Karlsruher und Düsseldorfer Verletzungsgerichte das Huawei-ZTE-Urteil des Europäischen Gerichtshofs rezipieren. Lesen Sie hierzu unsere Zusammenfassung unter Ziffer 6 dieser Rechtsprechungsübersicht. Dass wir hier nur ein kurzes Schlaglicht auf die gegenwärtige Situation werfen können, versteht sich von selbst. Die Diskussion ist dermaßen „im Fluss“, dass man die weiteren Entwicklungen nur mit allergrößter Spannung erwarten kann.

April 2017

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. PATENT AUSLEGUNG/PATENTVERLETZUNG

## 1. Abgrenzung mittelbarer und unmittelbarer Verletzung

**OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.02.2015, I-15 U 39/14 – Primäre Verschlüsselungslogik**

### HINTERGRUND

Zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patentverletzung gibt es immer wieder schwierige Abgrenzungsfragen. Grundsätzlich müssen für eine unmittelbare Verletzung sämtliche Merkmale des Patentanspruchs benutzt werden. Fehlt es an der Benutzung eines oder mehrerer Merkmale, so kommt allenfalls eine mittelbare Verletzung in Betracht.

Zu diesen klaren Grundsätzen sind in der Rechtsprechung aber immer wieder Ausnahmen und Ergänzungen entwickelt worden, die die Unterscheidung im Einzelfall erheblich erschweren können. So ist anerkannt, dass eine unmittelbare Verletzung auch dann vorliegt, wenn ein Gegenstand nicht alle Merkmale eines Patentanspruchs benutzt, derjenige, der diesen Gegenstand vertreibt aber weiß, dass seine Abnehmer die fehlenden Merkmale hinzufügen werden. Dem Anbieter können mithin Handlungen seiner Abnehmer als eigene Handlungen zugerechnet werden, die dann mit den tatsächlich eigenen Handlungen des Anbieters eine unmittelbare Patentverletzung ergeben.

In einer schon 2015 ergangenen, aber erst jetzt veröffentlichten Entscheidung musste sich das Oberlandesgericht Düsseldorf insbesondere mit der Frage

befassen, wann eine solche Zurechnung fremder Handlungen möglich ist und wann nicht.

Im Mittelpunkt der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf standen sogenannte Set-Top-Boxen, die zum Empfang und Decodieren von Fernsehsignalen verwendet werden. Die Beklagte vertrieb solche Geräte, die (zum Zeitpunkt der Auslieferung) neben der üblichen Betriebssoftware auch eine spezielle Programmbibliothek enthielten, mit deren Hilfe sich (illegal) besonders verschlüsselte Fernsehsignale, beispielsweise von kostenpflichtigen Sendern, entschlüsseln ließen. Diese Programmbibliothek war bei der Auslieferung jedoch nicht aktiv, vielmehr musste der Endkunde sie erst aktivieren, was zumindest rudimentäre Kenntnisse der Informatik erforderte.

Für die Verletzung des Klagepatents war diese Programmbibliothek entscheidend, da nur durch sie eine Reihe von Merkmalen des patentierten Verfahrensanspruchs zum Decodieren von Fernsehsignalen benutzt wurde. Im Mittelpunkt stand damit die Frage, ob es sich die Beklagte zurechnen lassen muss, wenn ihre Endkunden die auf den Set-Top-Boxen vorgespeicherte Software zur Ausführung bringen.

### ENTSCHEIDUNG

Nachdem das Landgericht Düsseldorf der Klage weitgehend stattgegeben hatte, hat das Oberlandesgericht dieses Urteil aufgehoben und die Klage vollständig abgewiesen.

Eine unmittelbare Patentverletzung sieht das Oberlandesgericht nicht als gegeben an. Zwar sei eine solche anzunehmen, wenn die angegriffene Ausführungsform aufgrund ihrer objektiven Konstruktion in der Lage ist,

die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Dies sei aber nach Ansicht des Senats (anders noch das Landgericht) hier nicht der Fall. Im Auslieferungszustand würden die Geräte nämlich die für die Benutzung des Patents entscheidende Programmbibliothek nicht ausführen.

Auch könne eine spätere Aktivierung der Programmbibliothek der Beklagten nicht zugerechnet werden. Zwar

könne bei einem Kombinationspatent eine unmittelbare Verletzung ausnahmsweise angenommen werden, wenn erst ein Dritter eine Zutat hinzufügt, die dann die geschützte Kombination ergibt – allerdings nur dann, wenn es sich bei dieser Zutat um einen selbstverständlichen Bestandteil handelt, der für die patentierte Lehre unbedeutend ist.

Das Oberlandesgericht bezweifelt schon, dass die Programmbibliothek als „unbedeutende Zutat“ eingestuft werden kann, da von ihr Merkmale verkörpert werden, die für den Erfindungsgedanken wesentlich sind. Vor allem aber, so das Gericht weiter, lasse sich nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass die Endnutzer diese Programmbibliothek überhaupt aktivieren und damit die patentierte Erfindung ins Werk setzen, denn diese Aktivierung erfordere „rudimentäre Grundkenntnisse“ der Informatik, die bei einem

Durchschnittsverbraucher nicht vorliegen. Zudem könnten die Geräte auch ohne die fragliche Bibliothek problemlos verwendet werden, so dass es für die Endnutzer grundsätzlich keinen Anlass gebe, diese zu aktivieren.

Darüber hinaus sieht das Oberlandesgericht auch eine mittelbare Verletzung nicht als gegeben an. Eine solche komme bei Gegenständen, die auch „patentfrei“, also in nicht verletzender Weise benutzt werden können, nur in Betracht, wenn objektiv die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass die Abnehmer des Produktes dieses tatsächlich in verletzender Weise benutzen. Der Senat sieht diese Umstände hier als nicht gegeben an: Die Klägerin habe nicht ausreichend dargelegt, dass den Endkunden die Möglichkeit zur Aktivierung der Programmbibliothek und damit zur Durchführung des patentgemäßen Entschlüsselungsverfahrens bekannt waren.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts verdient Zustimmung, auch wenn sie „aus dem Bauch heraus“ zunächst fragwürdig scheinen mag. Immerhin hatte die Beklagte Software auf ihren Geräten gespeichert, die sich für die Entschlüsselung besonders verschlüsselter Fernsehsignale nutzen lässt. Dies legt auf den ersten Blick nahe, dass die Beklagte davon ausging, dass die Endkunden diese Möglichkeit auch nutzen würden.

Eine unmittelbare Patentverletzung kann dies jedoch nicht begründen, selbst wenn die Beklagte in dieser Erwartung gehandelt haben sollte. Denn der für die Aktivierung der in Rede stehenden Bibliothek notwendige Eingriff in die Software kann schon nicht als „selbstverständliche Zutat“ angesehen werden. Auch wenn die entsprechenden technischen Voraussetzungen auf den Geräten vorhanden waren und streng genommen nicht mehr „hinzugefügt“ werden mussten, war doch eine vergleichsweise aufwendige Aktivierung erforderlich. Damit unterscheidet sich der vorliegende Fall deutlich von Konstellationen, in denen die Hinzufügung der fehlenden Merkmale selbstverständlich ist –

wie beispielsweise bei dem Verkauf eines Kfz-Seiten spiegels und dessen Kombination mit dem (fehlenden) Fahrzeug.

Die mittelbare Verletzung scheiterte dann letztlich weniger an rechtlichen Erwägungen, sondern daran, dass die Klägerin nicht nachweisen konnte, dass die Erwerber der Geräte die Software tatsächlich aktivieren. In Ermangelung entsprechenden Vortrags der Klägerin konnte das Gericht nicht feststellen, dass es überhaupt eine unmittelbare Verletzung gab und dass diese für die Beklagte mit einiger Sicherheit vorhersehbar war.

Weiterer Vortrag der Klägerin hätte also durchaus zu einer entsprechenden Verurteilung führen können. Hierin mag auch der Trost für diejenigen liegen, der sich in seinem Rechtsempfinden enttäuscht sieht und befürchtet, dass der eigentliche Veranlasser der (späteren) Patentverletzung ungeschoren davonkommt. Einmal mehr wird deutlich, dass der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung komplex ist und dem Kläger einiges an Substantiierung abverlangt. (Müller)



### **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