

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2017



© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

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

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

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

INHALT

| | |
|---|----|
| Überblick..... | 2 |
| I. Patentauslegung/Patentverletzung..... | 3 |
| 1. Äquivalenz..... | 3 |
| <i>OLG München, Urteil vom 18.05.2017, 6 U 3039/16 – Pemetrexed II</i> | 3 |
| <i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.07.2016, I-2 U 5/14 – Partikel-Auffangvorrichtung</i> | 5 |
| 2. Mittelbare Patentverletzung..... | 7 |
| <i>BGH, Urteil vom 24.10.2017, X ZR 55/16 – Trommeleinheit</i> | 7 |
| 3. Handlungen im Ausland..... | 9 |
| <i>BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 120/15 – Abdichtsystem</i> | 9 |
| <i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.03.2017, I-2 U 5/17 – Nicht-invasiver Pränataltest I</i> | 11 |
| II. Rechtsbeständigkeit..... | 13 |
| 4. Offenbarungsgehalt/Unzulässige Erweiterungen/Priorität..... | 13 |
| <i>EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 29.11.2017, G 1/15 – Partial priority</i> | 13 |
| 5. Nicht-offenbarte Disclaimer..... | 15 |
| <i>BGH, Urteil vom 25.07.2017, X ZB 5/16 – Phosphatidylcholin</i> | 15 |
| <i>EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 18.12.2017, G 1/16 – Disclaimer/OLED</i> | 15 |
| 6. Verwendungsansprüche..... | 18 |
| <i>BGH, Urteil vom 23.02.2017, X ZR 99/14 – Cryptosporidium</i> | 18 |
| III. Sonstige materiellrechtliche Fragestellungen..... | 20 |
| 7. Standardessentielle Patente..... | 20 |
| <i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.03.2017, I-15 U 65/15 – Mobiles Kommunikationssystem</i> | 20 |
| <i>LG Mannheim, Urteil vom 10.11.2017, 7 O 28/16 – Sendeleistung</i> | 20 |
| <i>Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten vom 29.11.2017, COM(2017) 712 final</i> | 20 |
| 8. Ausgleichsanspruch in Erfindungsgemeinschaften..... | 23 |
| <i>BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor II</i> | 23 |
| 9. Zwangslizenzen..... | 26 |
| <i>BGH, Urteil vom 11.07.2017, X ZB 2/17 – Raltegravir</i> | 26 |
| 10. Arbeitnehmererfinderrecht..... | 29 |
| <i>BGH, Urteil vom 14.02.2017, X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie</i> | 29 |
| IV. Verfahrensrecht..... | 32 |
| 11. Umfang des Unterlassungsanspruchs..... | 32 |
| <i>BGH, Beschluss vom 11.10.2017, I ZB 96/16 – Quarantäne-Buchung</i> | 32 |
| 12. Torpedoklagen..... | 34 |
| <i>BGH, Beschluss vom 13.09.2016, VI ZB 21/15 – Porsche</i> | 34 |

ÜBERBLICK

Das vergangene Jahr war nicht durch besonders unerwartete oder herausragende Entscheidungen geprägt. Vielmehr scheint sich die höchstrichterliche Rechtsprechung auf vielen Feldern eher kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu konsolidieren. In diesem Sinne sind etwa die von uns berichteten Entscheidungen zur Äquivalenz und zur mittelbaren Patentverletzung zu nennen. Sie bauen insgesamt konsequent auf demjenigen auf, was in der Jurisdiktion zuvor erarbeitet worden war.

Ein Dauerbrenner bei der Rechtsbeständigkeit ist nach wie vor die "Offenbarung". Aber auch hier deutet sich (namentlich bei den nicht-offenbarten Disclaimern) eine Annäherung des deutschen und europäischen Rechts an. Unsere diesjährige Rechtsprechungsübersicht wirft daher auch einen Blick auf die viel beachtete Entscheidung G 1/16 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts.

Zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ragen aber dennoch heraus: In **Raltegravir** wurde zum ersten Mal höchstrichterlich eine Zwangslizenz (für ein HIV-Medikament) zugesprochen. Und in **Sektionator II** hatte der

Bundesgerichtshof endlich Gelegenheit, die Voraussetzungen des finanziellen Ausgleichsanspruchs in Erfindungsgemeinschaften weiter auszudifferenzieren und damit die sehr sperrige Auffassung der Vorinstanz zu korrigieren. Für den Ausgleichsanspruch kommt es eben doch darauf an, wie die Verhältnisse beim Anspruchsberechtigten liegen: Kann dieser die Erfindung ohne Weiteres im eigenen Betrieb verwerten, so muss er das auch vorrangig tun. Es reicht nicht aus, sich an den Mitinhaber zu wenden und selbst auf dem Markt passiv zu bleiben.

Und FRAND? Hier entwickeln die Mannheimer und Düsseldorf Gerichte ihre Rechtsprechung fort. Inzwischen nähern sich die beiden Gerichtsstandorte in wichtigen Fragen aneinander an, wobei namentlich das "Transparenzgebot" (welches die Offenlegung bereits geschlossener Lizenzverträge vorsieht) für Patentinhaber zunehmend zu einem großen Ärgernis wird. Nach wie vor warten wir sehnlich auf eine Berufungsentscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe sowie – vor allem – auf eine Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs.

April 2018

EISENFÜHR SPEISER



Bremen

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



München

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



Berlin

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