

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2024

INHALT

Überblick.....	3
I. Patentauslegung	
1. Funktions- und Zweckangaben in Sachanspruch	4
<i>BGH, Urteil vom 12.12.2023, X ZR 127/21 – Trägerelement</i>	
2. Unterschiedliche Auslegung desselben Begriffs in einem Patentanspruch	6
<i>BGH, Urteil vom 12.03.2024, X ZR 12/22 – Variationsnut</i>	
3. Zur Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs	8
<i>BGH, Urteil vom 09.07.2024, X ZR 72/22 – Waage</i>	
II. Zum Rechtsbestand: Entscheidungen zur Beurteilung der Neuheit	
4. Neuheit eines Produkts vor dem Hintergrund eines im Stand der Technik beschriebenen Verfahrens	10
<i>BGH, Urteil vom 30.01.2024, X ZR 15/22 – Organogelmaterial</i>	
5. Kriterien für die Neuheitsprüfung	12
<i>BGH, Urteil vom 06.02.2024, X ZR 8/22– Aufbaupfosten</i>	
III. Zum Rechtsbestand: Entscheidungen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	
6. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Falle von Merkmalen, die eine beliebige, von einem konkreten technischen Zweck losgelöste Auswahl aus mehreren Möglichkeiten darstellen	14
<i>BGH, Urteil vom 23.01.2024, X ZR 6/22 – Authentifizierte Abstandsmessung</i>	
7. Aufgabenstellung bei Prüfung auf erfinderische Tätigkeit und Motivation des Fachmanns	17
<i>BGH, Urteil vom 25.06.2024, X ZR 92/23 – Mirabegron</i>	
8. Naheliegen eines bestimmten Mittels bei fehlender Anregung.....	20
<i>BGH, Urteil vom 03.09.2024, X ZR 106/22 – Scheibenbremse III</i>	
9. Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung	24
<i>BGH, Urteil vom 08.10.2024, X ZR 77/23 – Testosteronester</i>	
IV. Arbeitnehmererfinderrecht	
10. (Un)Wirksamkeit von Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber..	26
<i>BGH, Urteil vom 12.11.2024, X ZR 37/22 – Chemische Verbrauchsmaterialien</i>	
11. Zu den Kriterien einer wirksamen Inanspruchnahmeerklärung	29
<i>BGH, Urteil vom 14.11.2023, X ZR 75/21 - Kunststoffsock</i>	
V. Weitere Themen zur deutschen Rechtsprechung	
12. Eine KI als Erfinder? Der DABUS-Fall vor dem Bundesgerichtshof	31
<i>BGH, Urteil vom 11.06.2024, X ZB 5/22 – DABUS</i>	
13. Die Verjährung von Patentvindikationsansprüchen im Lichte von Artikel II § 5 Absatz 1 IntPatÜG.....	33
<i>BGH, Urteil vom 19.03.2024, X ZR 9/23 – Automatisierte Wärmebehandlung</i>	
14. Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung: Verjährung und zusammengesetzte Vorrichtungen.....	35
<i>BGH, Urteil vom 8.10.2024, X ZR 145/23 – Aufschlussgerät</i>	
15. Zum Umfang des patentrechtlichen Schadensersatzanspruches	38
<i>BGH, Urteil vom 14.11.2023, X ZR 30/21 – Polsterumarbeitungsmaschine</i>	
<i>BGH, Urteil vom 07.05.2024, X ZR 104/22 –Verdampfungstrockneranlage</i>	
16. Klagebefugnis des eingetragenen Patentinhabers und seines einfachen Lizenznehmers ...	42
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 04.07.2024, I-2 U 30/20, 2 U 30/20 – Solarzelle</i>	

VI. Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts: Gerichte der ersten Instanz

17. Anforderungen an die äquivalente Patentverletzung beim UPC..... 44
UPC Lokalkammer Den Haag, Urteil vom 22.11.2024 – UPC_CFI_239/2023
18. Erkenntnisse aus der ersten Entscheidung des UPC in einem Nichtigkeitsverfahren 48
UPC Zentralkammer München, Urteil vom 16.07.2024 – UPC_CFI_1/2023
19. FRAND-Einwand und FRAND-Widerklage vor dem UPC: Entscheidung im Fall Panasonic vs. Oppo..... 52
UPC Lokalkammer Mannheim, Urteil vom 27.06.2024, UPC_CFI_210/2023
20. Die hohe Beweislast nach einstweiligen Verfügungen vor dem UPC 54
UPC Lokalkammer Düsseldorf, Urteil vom 06.09.2024 – UPC_CFI_166/2024
21. Schutz vor geheimhaltungsbedürftigen Informationen vor dem UPC und Möglichkeiten des Zugangs dazu 57
UPC Lokalkammer Hamburg, Anordnung vom 11.10.2024 – UPC_CFI_169/2024
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Anordnung vom 12.02.2025 – UPC_CoA_621/2024

VII. Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts: UPC Berufungsgericht

22. Opt-Out und Rückkehr zum UPC: Zu den Auswirkungen von „Klagen“ im Sinne von Artikel 83 EPGÜ auf die Wirksamkeit der Rücknahme eines Opt-Outs und damit der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) 60
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Urteil vom 12.11.2024 – UPC_CoA_489/2023
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Urteil vom 26.04.2024 – UPC_CoA_500/2023
23. Änderung der Verfahrenssprache in Verfahren vor dem UPC unter Berücksichtigung relevanter Verfahrensgrundsätze nach Artikel 49(5) EPGÜ 65
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Anordnung vom 17.04.2024 – UPC_CoA_101/2024
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Anordnung vom 20.12.2023 – UPC_CoA_478/2023
24. Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bei anhängiger nationaler Nichtigkeitsklage 70
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Anordnung vom 17.09.2024 – UPC_CoA_227/2024
25. Anspruchsauslegung vor dem UPC Berufungsgericht 73
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Anordnung vom 26.02.2024 – UPC_CoA_335/2023
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Anordnung vom 13.05.2024 – UPC_CoA_1/2024, u.a.
26. Leitlinien zur Aussetzung von Patentstreitigkeiten bei parallelen Einspruchsverfahren vor dem EPA 75
UPC Berufungsgericht Luxemburg, Entscheidung vom 28.05.2024 – UPC_CoA_22/2024

ÜBERBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser,

im vergangenen Jahr konnten wir Ihnen erstmals über Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts (Unified Patent Court, im Folgenden kurz UPC) berichten. Inzwischen hat sich das UPC in der Tat als fester Bestandteil der europäischen Patentlandschaft etabliert. Besonders erfreulich ist, dass wir Ihnen in diesem Jahr nunmehr auch erste Entscheidungen der Berufungsinstanz des UPC vorstellen können. Für Praktikerinnen und Praktiker ist es äußerst spannend, die sich herausbildende Spruchpraxis dieses neuen Gerichts in Echtzeit zu beobachten, einzuordnen – und natürlich anzuwenden.

Seit Aufnahme seiner Tätigkeit am 1. Juni 2023 und bis zum 1. April 2025 hat das UPC bereits 798 Verfahren registriert. Diese Zahl unterstreicht die zunehmende Relevanz des UPC als attraktives Forum für Patentstreitigkeiten in Europa – sowohl für Einheitspatente als auch für nicht ausoptimierte europäische Patente. Dies gilt nicht nur für Parteien aus den teilnehmenden Mitgliedstaaten, sondern insbesondere auch für solche aus den USA und Asien, was die globale Attraktivität des UPC als Forum unterstreicht. Besonders interessant ist zu beobachten, wie die Spruchpraxis des UPC neben der etablierten Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und der geübten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) einen eigenen Pfad einschlägt – teils Harmonisierung suchend, teils neue Wege wagend, etwa bei der materiell-rechtlich bedeutsamen Bewertung unzulässiger Änderungen oder dem Vorliegen erfinderischer Tätigkeit.

Allerdings kommen die Instanzrechtsprechung der deutschen Gerichte sowie die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in unserer Übersicht nicht zu kurz – bildet doch erst die Zusammenschau mit der UPC-Spruchpraxis das Bild der aktuellen Rechtsprechung im deutschen Patentrecht in seiner ganzen Breite. Neben interessanten Entscheidungen zu verfahrensrechtlichen Aspekten gibt es etwa eine bedeutsame Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Verjährung von Patentvindikationsansprüchen zu berichten, ebenso wie neue Impulse des X. Zivilsenats zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Arzneimittelpatenten. Und vieles mehr.

Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr eine umfassende Auswahl an aktuellen Entscheidungen präsentieren zu dürfen – sorgfältig ausgewählt und kommentiert von unseren Expertinnen und Experten bei Eisenführ Speiser.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche und für Ihre Praxis wertvolle Lektüre!

Dipl. Biol. Dr. rer. nat. Christine Cirl, LL.M. im Namen der Autorenschaft

Mai 2025

EISENFÜHR SPEISER