

Neueste Rechtsprechung im deutschen Patentrecht



2023

© **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 enthaltenen Informationen.

INHALT

Überblick.....	3
I. Patentauslegung	
1. Bedeutung der Auslegung im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen .. 4 <i>BGH, Urteil vom 13.12.2022, X ZR 115/20 – „Gurtstraffer II“</i>	
II. Patentverletzung und Schadensersatz	
2. Schadensersatz bei Vollstreckung..... 6 <i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.10.2023, 2 U 124/22 - Glatiramacetat</i>	
3. Zum (Mit-)Verschulden an der unterlassenen Klagekonzentration..... 9 <i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.7.2023, 2 U 79/22 – Infusionsvorrichtung II</i>	
4. Rechtsschutz gegen eine Entscheidung über die Herausgabe eines Gutachtens im Besichtigungsverfahren 11 <i>BGH, Beschluss vom 01.08.2023, X ZB 09/21 – Ästhetische Behandlung</i>	
III. Zum Rechtsbestand	
5. Zur unzulässigen Erweiterung bei Verallgemeinerungen..... 13 <i>BGH, Urteil vom 26.09.2023, X ZR 76/21– Farb- und Helligkeitseinstellung</i>	
6. Beurteilung der Erfindungshöhe bei nicht offenbarten Vorteilen 15 <i>BGH, Urteil vom 13.06.2023, X ZR 51/21 – Schlossgehäuse</i>	
7. Berechtigung zur Inanspruchnahme einer Priorität und Offenbarung von Merkmalskombinationen 19 <i>BGH, Urteil vom 28.11.2023, X ZR 83/51 – Sorafenib-Tosylat</i>	
IV. Weitere Themen zum formellen und materiellen Recht	
8. Erschöpfung von Rechten aus einem Patent durch Inverkehrbringen von Erzeugnissen 22 <i>BGH, Urteil vom 24.01.2023, X ZR 123/30 – CQI-Bericht II</i>	
9. Geheimhaltungsanordnung im Patentverletzungsverfahren bei bestehendem NDA..... 25 <i>LG Mannheim, Beschluss vom 14.4.2023, 7 O 91/22 – Geheimnisschutzanordnung II</i>	
10. Zum gerichtlichen Geheimnisschutz bei vertraglicher Geheimhaltungsvereinbarung 28 <i>OLG Karlsruhe, Beschluss vom 04.10.2023, 6 U 122/22 – Gerichtlicher Geheimnisschutz auch bei vertraglicher Geheimhaltungsvereinbarung</i>	
11. Vertretungsbefugnis des Patentassessors für konzernverbundene Unternehmen nach konzerninternem Schutzrechtsübergang..... 30 <i>BPatG, Beschluss vom 19.12.2022, 1 W(pat) 30/22 – Umschreibung im Patentregister</i>	
12. Zum Wegfall des Klagehindernisses für eine Patentnichtigkeitsklage bei parallelem Einspruchsverfahren..... 32 <i>BGH, Urteil vom 06.12.2022, X ZR 47/22 – Aminopyridin</i>	
13. Zur Reichweite und zu Grenzen des Vorbenutzungsrechts 35 <i>BGH, Urteil vom 20.06.2023, X ZR 61/21 – Faserstoffbahn</i>	
V. Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts	
14. Opt-Out mit Lock-Out-Folge: Zum zeitlichen Anwendungsbereich von Art. 83(4) EPGÜ und Regel 5.8 VerFOEPG 38 <i>UPC, Lokalkammer Helsinki, Entscheidung vom 20.10.2023 – UPC_CFI_214/2023</i>	
15. UPC – File Wrapper Estoppel? 41 <i>UPC, Lokalkammer München, Entscheidung vom 20.12.2023 – UPC_CFI_292/2023</i>	
16. Verhängung von Zwangsgeldern durch Kammern des UPC..... 45 <i>UPC, Lokalkammer Düsseldorf, Entscheidung vom 22.06.2023 – UPC_CFI_177/2023</i>	

UPC, Lokalkammer München, Entscheidung vom 19.09.2023 – UPC_CFI_2/2023

17. Aussetzung der Nichtigkeitsklage vor dem UPC bei anhängigem Einspruchsverfahren?.... 49

UPC, Zentralkammer München, Beschluss vom 20.11.2023 – UPC_CFI_80/2023

UPC, Zentralkammer Paris, Beschluss vom 08.01.2024 – UPC_CFI_263/2023

VI. Arbeitnehmererfinderrecht

18. Verjährungseinrede bei Auskunft- und Rechnungslegungsansprüchen eines Arbeitnehmererfinders 52

OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.05.2023, 15 U 78/22 – Sanitärarmatur

VII. Sortenschutz

19. Zu den Prüfkriterien für die Sortenzulassung 55

BPatG, Beschluss vom 26.09.2023, 36 W(pat) 1/22 – Erteilung des Sortenschutzes für die Sorte „Burgred“

ÜBERBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser,

nach langem Warten fiel am 1. Juni 2023 endlich der Startschuss für das einheitliche Patentsystem und damit für eine neue Ära der Rechtsprechung durch die Instanzen des Einheitlichen Patentgerichts (UPC). Das UPC ist das weltweit erste internationale Gericht, das für alle teilnehmenden Staaten hinsichtlich der Fragen der Verletzung sowie der Rechtsgültigkeit sowohl von Einheitspatenten (UPs) als auch von nicht ausoptierten, europäischen Patenten (EPs) zuständig ist.

Wir freuen uns daher besonders, dass wir Ihnen mit unserem diesjährigen Rechtsprechungsüberblick nun erstmalig auch über die ersten Anordnungen und Entscheidungen des UPC in erster und zweiter Instanz berichten können, welche bereits jetzt, nach nur wenigen Monaten, die Rechtsprechung gegenüber dem deutschen Patentrecht bereichern und erweitern.

Gerade die frühe Phase des UPC wurde – zu Recht – mit Spannung erwartet, da diese entscheidend für die Herausbildung einer einheitlichen Rechtsprechungspraxis dieses neuen Gerichts sein wird. Bereits nach wenigen Monaten zeichnet sich ab, dass das UPC in der Tat dem Anspruch eines extrem schnellen („rocket-docket“) und hochqualifizierten Gerichts gerecht wird. Dies macht das UPC zum spannenden Forum für Kläger aus der ganzen Welt, die – gestützt auf ein UP oder EP – einen Titel erhalten möchten. Die Verfahrensordnung des UPC trägt bekanntlich Züge aller teilnehmenden Mitgliedstaaten und stellt damit ein Novum einer multinationalen Prozessordnung dar, die ob ihrer Historie Wurzeln nicht nur im kontinentaleuropäischen und römischen Recht, sondern auch im angloamerikanischen Recht hat. Gerade für diejenigen Normen und Abläufe der Verfahrensordnung des UPC, die unserem deutschen Prozessrecht bis dato nicht geläufig waren, ist es besonders interessant zu beobachten, welche neuen Chancen und Risiken das neue Gerichtssystem bietet.

Auch, wenn die Fallzahlen der beim UPC anhängigen Klagen stetig steigt, so sind nach wie vor die deutschen Zivilgerichte für die überwiegende Zahl an relevanten Entscheidungen mit Bezug zum deutschen Patentrecht verantwortlich gewesen. In Sachen der Auslegung, der Patentverletzung, in Fragen des Rechtsbestands und in diversen Fragen des formellen und materiellen Rechts stellen unverändert die Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte und letztlich des Bundesgerichtshofs (BGH) eine in der Praxis wertvolle Richtschnur dar. Interessant zu beobachten ist auch hier eine fortschreitende und in Summe aus Sicht der Rechtssicherheit zu begrüßende Harmonisierung der deutschen Rechtsprechung und der Praxis der (Großen) Beschwerdekammer(n) des Europäischen Patentamts.

Schließlich können wir mit der vorliegenden Ausgabe unserer Rechtsprechungsübersicht auch zwei Themenkomplexe abbilden, die unverändert in der Sphäre der deutschen Gerichte liegen und dort verbleiben werden, nämlich die Fälle betreffend das Arbeitnehmererfinderrecht ebenso wie eine seltene Entscheidung des Bundespatentgerichts zum Sortenschutz.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, Ihnen auch dieses Jahr wieder eine breit gefächerte Auswahl an Entscheidungen zum deutschen Patentrecht im Folgenden kommentiert durch unsere Fachexperten bei Eisenführ Speiser vorstellen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme und für ihre Praxis wertvolle Lektüre!

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

Juni 2024

EISENFÜHR SPEISER



Bremen

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



München

Gollierstraße 4
80339 München
Tel. +49 89 549075-0
Fax +49 89 55027555
mailmuc@eisenfuhr.com



Berlin

Stralauer Platz 34
10243 Berlin
Tel. +49 30 841887-0
Fax +49 30 841887-77
mailbln@eisenfuhr.com



Hamburg

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