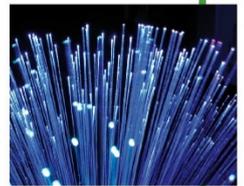


Düsseldorfer Patentrechtstage

2018

Jan Busche und Peter Meier-Beck (Hrsg.)



Düsseldorfer Patentrechtstage 2018

15. und 16. März

Jan Busche und Peter Meier-Beck

(Hrsg.)

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Düsseldorf 2018

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISBN: 978-3-947601-00-4

Vorwort

Im Mittelpunkt der Düsseldorfer Patentrechtstage 2018 standen Rechtsfragen standardessentieller Patente. Diese wurden am ersten Veranstaltungstag bezogen auf den kartellrechtlichen Lizenz- einwand nach FRAND-Grundsätzen und die wettbewerbspolitische Bedeutung dieser Patente dis- kutiert. Das Plenum beschäftigte sich sodann mit neueren Entwicklungen bei ergänzenden Schutzzertifikaten und mit der Behandlung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA. Der anschließende Workshop suchte aus rechtsvergleichender Perspektive nach einer Antwort auf die Frage: Gibt es eine „europäische Äquivalenztheorie“?

Der zweite Veranstaltungstag stand traditionell im Zeichen der deutschen und europäischen Ent- scheidungspraxis. Dazu wurden die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA, die Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sowie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht und diejenige der Instanzgerichte in Patentverletzungs- sachen beleuchtet.

Der vorliegende Tagungsband enthält Beiträge zu den während der Tagung behandelten Themen und zusammenfassende Berichte über den Tagungsverlauf.

Die Herausgeber danken Herrn Lars Wasnick für die umsichtige redaktionelle Betreuung der Ma- nuskrifte.

Düsseldorf, im Dezember 2018

Jan Busche

Peter Meier-Beck

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	3
Rupprecht Podszun	
<i>Standardessentielle Patente und Kartellrecht im Zeitalter von Industrie 4.0</i>	5
Aloys Hüttermann	
<i>Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA – Folgerungen aus den Entscheidungen G1/15 und G1/16</i>	22
Christopher Weber	
<i>Entwicklung der Äquivalenz-Rechtsprechung in UK hin zu Actavis v Eli Lilly</i>	31
Christian W. Appelt	
<i>Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammer des EPA</i>	36
Rainer Engels	
<i>Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts</i>	43
Bericht zu den 17. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2018	62
Benedikt Walesch/Paul Hertelt	
<i>Der kartellrechtliche Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen</i>	63
Paul Hertelt	
<i>Standardessentielle Patente – Wettbewerbsmotor oder Innovationshemmnis?</i>	80
Alexandra Wachtel	
<i>Update: Ergänzende Schutzzertifikate</i>	84
Yannick Schrader-Schilkowsky	
<i>Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA – Folgerungen aus den Entscheidungen G1/15 und G1/16</i>	92
Magdalena Sophie Gayk	
<i>Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts</i>	94
Kornelius Fuchs	
<i>Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht</i>	101

Standardessentielle Patente und Kartellrecht im Zeitalter von Industrie 4.0

Das Verhältnis von Kartellrechtlern und Patentrechtlern ist nicht das einfachste: Die einen zielen auf freien Wettbewerb, der voraussetzt, dass möglichst viele Zugang zu den Ressourcen haben, die für wettbewerbliche Vorstöße von Unternehmen erforderlich sind – etwa Erfindungen. Die anderen verleihen Ausschließlichkeitsrechte, die im Kern andere von der Nutzung genau dieser Erfindungen ausschließen. Beide Disziplinen treffen sich aber im Ziel, eine möglichst innovative Wirtschaft zu ermöglichen. Gerade in Zeiten, in denen Innovationen, wirtschaftliche Dynamik und neue Erfindungen und Technologien das tägliche Geschäft bestimmen – und auch den gesellschaftlichen Diskurs –, sollte es möglich sein, dass beide Disziplinen im Ziel der Innovationsförderung einen gemeinsamen Nenner finden.

Besonders heikel ist das Verhältnis zwischen Kartellrecht und Patentrecht bei standardessentiellen Patenten, die von den einen als Motor für Innovationen angesehen werden, die für die anderen aber ein Hindernis für den freien Wettbewerb sind. In Fällen wie *Orange Book Standard*² und *Huawei*³ hat sich der Konflikt auf harsche Auseinandersetzungen in kleinsten Details zugespitzt. Die Landgerichte in Düsseldorf und andernorts sind derzeit mit der Frage beschäftigt, wie die Anforderungen des Kartellrechts in einem Patentverletzungsverfahren, in dem sich der angebliche Verletzer auf einen kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand beruft, genau auszugestalten sind. Während diese Debatte schon in zahlreichen Veröffentlichungen durchdekliniert wurde,⁴ soll in diesem Beitrag ein Schlaglicht auf eine neuere Entwicklung geworfen werden: Die Debatte um standardessentielle Patente und Kartellrecht, so die These, erhält einen neuen Akzent. Sie verlagert sich erstens sektoriell von dem Pharma- und Telekommunikationssektor weg zur Industrie 4.0. Zweitens hat die *Huawei*-Rechtsprechung eine Abkehr von der klassischen Anwendung des Missbrauchsverbots eingeleitet. Die Kommission reagiert darauf, indem sie Innovation stärker im Bereich der Fusionskontrolle als in Missbrauchsverfahren in den Blick nimmt.

¹ Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und dort Direktor des Instituts für Kartellrecht. Er ist zudem Affiliated Research Fellow am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München.

² BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard.

³ EuGH, 16.7.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei Technologies/ZTE Corp.

⁴ Siehe nur *Block*, GRUR 2017, 121 ff.; *Eckel* NZKart 2017, 408 ff., 469 ff.; *Hauck/Kamlah* GRUR Int. 2016, 420 ff.; *Henke/Müller* MitttdtPatA 2016, 62 ff.; *Palzer* EuZW 2015, 702 ff.; *Picht* WuW 2018, 234 ff., 300 ff.; *Podszun/Franz* ZWeR 2017, 205 ff.

A. Bisherige Reaktion des Kartellrechts auf die patentrechtliche Innovationsdebatte

Eine grundlegende Kritik an der Innovationsförderung durch Patentrecht wurde mit Durchschlagskraft im Jahr 2001 von dem Innovationsökonom *Carl Shapiro* formuliert:

„In short, our patent system, while surely a spur to innovation overall, is in danger of imposing an unnecessary drag on innovation by enabling multiple rights owners to „tax“ new products, processes and even business methods.“⁵

Damit wurde prominent benannt, dass Patentrecht auch Kosten für Innovation produziert, insbesondere dann, wenn innovative Tätigkeiten nur noch möglich sind, wenn Lizenzen von Rechteinhabern erworben werden. Dazu zählt, dass Unternehmen sich ihre „freedom to operate“ sichern müssen und insbesondere bei essentiellen Patenten keine Möglichkeit haben, an diesen vorbeizukommen.

Im Jahr 2015 erreichte Shapiros schon 2001 geäußerte Kritik den Mainstream der politischen Debatte. Der *Economist* forderte auf seiner Titelseite: „Set innovation free!“.⁶ Unter dem Motto „Time to fix the patent system“ rief die einflussreiche Politik-Zeitschrift zu einem Generalangriff aufs Patentrecht auf. Den Auslöser bildeten insbesondere die zunehmenden Schwierigkeiten, noch Räume für Innovation zu finden, da diese zunehmend durch bereits existierende Patente und Patentdickichte belegt waren. In den – etwas polemischen – Worten des *Economist*:

„Patents are supposed to spread knowledge, by obliging holders to lay out their innovation for all to see; they often fail, because patent-lawyers are masters of obfuscation. Instead, the system has created a parasitic ecology of trolls and defensive patent-holders, who aim to block innovation, or at least to stand in its way unless they can grab a share of the spoils.“⁷

Da eine umfassende Reform des Patentrechts nicht zur Diskussion steht, wurde teilweise die Chance gesehen, mit Hilfe des Kartellrechts besonders verkrustete Strukturen aufzubrechen und – in Einzelfällen – Zugang zu einer Erfindung zu erhalten.

I. Kartellrechtliche Eingriffe ins Patentrecht

Für Kartellrechtler ist es nicht ungewöhnlich, wenn sie zur Hilfe gerufen werden, um in einem Rechtsgebiet durchzugreifen, das aus eigener Kraft eine Reform nicht schafft.

⁵ *Shapiro*, „Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting“, NBER Conference on Innovation Policy and the Economy, 2001, S. 3.

⁶ *The Economist*, 8.8.2015.

⁷ *The Economist*, 8.8.2015, abrufbar unter <https://www.economist.com/leaders/2015/08/08/time-to-fix-patents>.

Kartellrecht als Reparaturbetrieb anderer Rechtsgebiete, das ist eine gängige Erscheinung.⁸ Der große Charme des Kartellrechts liegt darin, dass es einerseits ein starkes Durchsetzungsinstrumentarium zur Verfügung stellt, beispielsweise mit schlagkräftigen Behörden wie der Europäischen Kommission und dem Bundeskartellamt, andererseits aber nicht im Verdacht steht, paternalistisch in die freien Marktentscheidungen der Marktteilnehmer zu intervenieren. Die Europäische Kommission hatte selbst das Patentrecht als Problem identifiziert⁹ und hat sich daher insbesondere im Zusammenhang mit den Märkten für Arzneimittel und Telekommunikation in den vergangenen Jahren häufig mit patentrechtlich geprägten Wettbewerbsproblemen beschäftigt.¹⁰ Ausgangspunkt für Lizenzierungsstreitigkeiten ist das *Microsoft*-Verfahren, in dem es um Zugang zu Schnittstellen ging.¹¹ Microsoft hatte Programmierern von Fremdfirmen die Schnittstellen nicht offen gelegt, die diese benötigten, um auf das Betriebssystem Windows aufsetzend zu programmieren. Mit Hilfe seiner Marktmacht bei Betriebssystemen monopolisierte Microsoft so einen weiteren Markt, der eigentlich einem Leistungswettbewerb zugänglich gewesen wäre. Zwar waren die Schnittstellen nicht patentgeschützt (wohl aber geschützt als Geschäftsgeheimnis), die Problematik – Offenlegung für den Wettbewerb – ist aber dieselbe wie bei standardessentiellen Patenten (SEP). Die im *Microsoft*-Verfahren entwickelten Kriterien für die Gewährung von Zugang sind für das Kartellrecht wegweisend.

Einen besonders starken Eingriff ins Patentrecht stellte der Fall *AstraZeneca* dar, in dem die Europäische Kommission missbräuchliche Angaben zur Erlangung ergänzender Schutzzertifikate als Kartellrechtsverstoß feststellte.¹² Ein weiteres Augenmerk richtete die Kommission nach Durchführung der Sektoruntersuchung im Pharmasektor¹³ auf sogenannte Pay-for-Delay-Vereinbarungen, etwa im Fall *Lundbeck*.¹⁴ Die Kommission befasste sich auch mit dem Patenthinterhalt in einem Standardsetzungsprozess, also der Verschleierung, dass ein Patent vorliegt (*Rambus*).¹⁵

⁸ *De Toma/Kreifels* WuW 2016, 586 (587).

⁹ Vgl. etwa *Vestager*, 19th IBA Competition Conference Florence, 11.9.2015, abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/intellectual-property-and-competition_en.

¹⁰ *Vestager*, 19th IBA Competition Conference Florence, 11.9.2015, abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/intellectual-property-and-competition_en; außerdem: *Podszun* Jura 2010, S. 437-443.

¹¹ EuG, 17.9.2007, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289; vorgehend: Europäische Kommission, 24.3.2004, COMP/C-3/37.792 – *Microsoft*. Dazu *Heinemann* GRUR 2006, 705; *Hausmann* MMR 2008, 351; *Surblyte*, *The Refusal to Disclose Trade Secrets as an Abuse of Market Dominance - Microsoft and Beyond*, 2011.

¹² EuGH, 6.12.2012, C-457/10 P, ECLI:EU:C:2012:770 – *AstraZeneca*, vgl. *Podszun* 51 CMLR (2014), 281-294.

¹³ KOM, 28.11.2008, Sektoruntersuchung Pharmasektor Zwischenbericht, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/exec_summary_de.pdf; Europ. Kom., 16.7.2008, Zusammenfassung des Berichts über die Untersuchung des Arzneimittelsektors, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_de.pdf.

¹⁴ KOM, 19.6.2013, COMP/AT.39226 – *Lundbeck*.

¹⁵ KOM, 9.12.2009, COMP/38.636 – *RAMBUS*.

In Verordnungsform ist die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer wegweisend für wettbewerbskonforme Lizenzierungspraktiken.¹⁶ Technologiepools werden ausführlich in den Horizontal-Leitlinien der Kommission behandelt.¹⁷ Die wichtigsten Impulse der jüngeren Zeit für das Patentrecht gingen von *Orange Book Standard* und *Huawei* aus.¹⁸ In diesen Verfahren ging es um den Konflikt zwischen Schutzrechtsinhabern und Unternehmen, die eine Lizenz nachfragten. Der Verweigerung einer Lizenz – legitimes Recht jedes Schutzrechtsinhabers – wurde eine kartellrechtliche Pflicht zur Lizenzierung gegenübergestellt. Durch die Nichtlizenzierung oder eine Lizenzierung zu unangemessenen Bedingungen, so die Argumentation, komme es zu einem Verstoß gegen Art. 102 AEUV, also das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht. Ein entsprechender Verstoß könne demnach in der Erhebung einer Verletzungsklage gesehen werden. Die kartellrechtliche Zwangslizenz und die exakten Voraussetzungen sind in der Folge Thema zahlreicher Prozesse und Vergleichsverhandlungen gewesen. Dabei spielte die Verpflichtung, zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, eine wesentliche Rolle. Eine eindeutige Konturierung, was fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) bedeutet, erfolgte dabei in der bisherigen Entscheidungspraxis nicht.

Kartellrecht definierte über solche Verfahren mehr und mehr die Grenzen des patentrechtlich Zulässigen. Zugleich war aber auch zu bemerken, dass die Auflösung der Spannung zwischen der Setzung von Innovationsanreizen durch Patente einerseits und der Blockade anderer Innovationen durch Patente andererseits bislang nicht gelungen ist. Ein Verfahren gegen den Arzneimittelhersteller *Boehringer*, das das Potenzial gehabt hätte, aktuelle Patentierungspraktiken grundlegend infrage zu stellen, wurde recht sang- und klanglos eingestellt.¹⁹ Die Ermittlungen in *Boehringer* richteten sich gegen das „Evergreening“ von Patenten und „blocking patents“.

II. Ende einer Interventionsgeschichte?

Nach dem Urteil in Sachen *Huawei* sind weitere Initiativen der Kommission im direkten Spannungsfeld von Kartellrecht und Patentrecht zunächst ausgeblieben. Das in Fragen des geistigen Eigentums traditionell sehr zurückhaltende Bundeskartellamt hat gleichfalls keine weiteren Initiativen entwickelt.

¹⁶ Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission, 21.3.2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen; Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, Mitteilung der Kommission (2014/C 89/03).

¹⁷ Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, Mitteilung der Kommission (2011/C 11/01).

¹⁸ BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard; EuGH, 16.7.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei Technologies/ZTE Corp.

¹⁹ KOM, Pressemitteilung, 6.7.2011, IP/11/842. Siehe *Straus* GRUR Int 2009, 93. Vgl. zur Problematik auch EuGH, 12.3.2015, Rs. C-577/13 – Actavis/Boehringer Ingelheim.

In der privaten Kartellrechtsanwendung sind es vor allem Nachfolgeverfahren im Fahrwasser der Huawei-Rechtsprechung, in denen Kartellrecht und Patentrecht zum Ausgleich gebracht werden müssen. Die Kommissarin Margrethe Vestager vermittelte in jüngsten Äußerungen den Eindruck, dass sie für die – aus wettbewerblicher Perspektive gesehenen – Missstände im Recht des geistigen Eigentums eher eine Lösung innerhalb der jeweiligen Fachdisziplin anstrebt als eine externe Lösung mit den Werkzeugen des Kartellrechts:

“Our task in this regard is to find the right balance between the interests of distributors, artists, inventors and creators and the interests of consumers (...) the best way to solve those issues is sometimes to change the regulations, not to apply the competition rules.”²⁰

Vestager setzt damit eher auf Reformen im Recht des geistigen Eigentums, um die verschiedenen Interessen (hier der Stakeholder im Urheberrecht) auszubalancieren. Das ist ein Wandel im Vergleich zu Äußerungen, die ihr Vorgänger Joaquín Almunia noch im Jahr 2013 getätigt hatte. Beim IP Summit in Paris sagte er:

“I am willing to provide clarity to the market through competition enforcement.”²¹

Almunia setzte damit noch auf kartellrechtliche Rechtsdurchsetzung. Vorgegangen war etwa die Pharma-Sektoruntersuchung.²² Die neue Linie der Kommission *post-Huawei* wirkt zurückhaltender gegenüber dem Patentrecht. Ob ein größerer Respekt für das Patentrecht den Ausschlag gab oder eine Desillusionierung über die Möglichkeiten des Kartellrechts im Patentrecht muss dahinstehen. Tatsächlich hat der Ansatz des Gerichtshofs in *Huawei* das Schwert des Kartellrechts stumpfer gemacht.

So hat der EuGH ausdrücklich festgestellt, dass Patente nicht zwingend Marktmacht verleihen – nicht einmal SEP. Marktmacht ist seit je die Triebfeder für den Einsatz des Kartellrechts. Allerdings ist inzwischen herausgearbeitet worden, dass selbst SEP nicht zwingend Marktmacht vermitteln. Der EuGH geht insofern nicht von der Vermutung einer marktbeherrschenden Stellung eines Patentinhabers aus, sondern prüft einzelfallabhängig, ob Marktmacht gegeben ist.²³ Denkbar ist immerhin, dass eine andere Lösung als der Standard ein identisches Ergebnis erreicht und mithin auf dem Markt konkurriert. Die zurückhaltende Auffassung des EuGH, nicht einmal bei

²⁰ Vestager, 19th IBA Competition Conference Florence, 11.9.2015, abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/intellectual-property-and-competition_en.

²¹ Almunia, IP Summit Paris 2013, 9.12.2013, abrufbar unter http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1042_en.htm.

²² Zusammenfassung des Berichts über die Untersuchung des Arzneimittelsektors, 8.7.2009, abrufbar unter: <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication.de.pdf>.

²³ EuGH, 16.7.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei Technologies/ZTE Corp, Rz. 39.

Standardessentielle Patente und Kartellrecht im Zeitalter von Industrie 4.0

SEP eine Marktmachtvermutung anzusetzen, erhöht die Eingriffsschwelle, da zunächst in jedem Einzelfall eine aufwändige Prüfung der Marktverhältnisse vorzunehmen ist.

Hinzu kommt, dass der EuGH eine Abkehr von der bisherigen Entscheidungspraxis zum Missbrauchs begriff andeutet. Der Gerichtshof differenziert den SEP-Sachverhalt im Streit der beiden Telekommunikationsanbieter Huawei und ZTE ausdrücklich von den kartellrechtlichen IP-Leitentscheidungen *Volvo*, *Magill* und *IMS Health*.²⁴ Der Fall *Microsoft* wird nicht einmal in Abgrenzung referenziert. Stattdessen fordert der EuGH einen „gerechten Ausgleich“²⁵ und tritt in einen Abwägungsvorgang zwischen den beteiligten Interessen ein. Von der Trumpfkarte eines (im AEUV primärrechtlich verankerten) Kartellrechts, das sich gegen Auswüchse des Patentrechts durchsetzt, ist nichts mehr zu spüren.

B. SEP und das Internet der Dinge

Die Diskussion um das Patentrecht ist in der Europäischen Kommission jedoch nicht zum Erliegen gekommen, im Gegenteil. Der Fokus hat sich jedoch von der Einzelfalldurchsetzung mit Leuchtturmverfahren durch die Generaldirektion Wettbewerb und der Bearbeitung der Sektoren Pharma und Telekommunikation wegentwickelt. Im Vordergrund steht nun die Ermöglichung der Zusammenarbeit der Industrie in digitalen Fragen.

Die Europäische Kommission hat sich zunehmend auf das Problem der Digitalisierung der Wirtschaft im Zuge ihrer Digital Single Market Strategy²⁶ kapriziert. In diesem Kontext, also der Digitalisierungsdebatte, wird nun auch die Diskussion um standardessentielle Patente eingebettet. Die Überlegung ist, dass bei zunehmender Vernetzung die Nutzung von Patenten und Standards für die Unternehmen immer wichtiger wird. SEP-Inhaber können eine noch gewichtigere Gatekeeper-Position einnehmen, wenn sie den Zugang zu wesentlichen Schutzrechten monopolisiert haben. Das gefährdet die Industrie 4.0 insgesamt und kann zu einer Bürokratisierung und Verteuerung der Zusammenarbeit führen.

Die Kommission bereitete die aktuelle Diskussion durch drei Studien vor, die durch externe Agenturen erstellt wurden.²⁷

²⁴ EuGH, 16.7.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei Technologies/ZTE Corp, Rz. 48.

²⁵ EuGH, 16.7.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei Technologies/ZTE Corp, Rz. 55.

²⁶ COM (2015) final 192, 6.6.2015, S. 15f.

²⁷ CRA (2016), Report on Transparency, Predictability and Efficiency of SSO-based Standardization and SEP Licensing, abrufbar unter: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20506/attachments/1/translations/en/renditions/native>; IPYLITICS (2016), Landscaping Study Standard Essential Patents (SEPs), abrufbar unter: https://www.iplytics.com/wp-content/uploads/2017/04/Pohlmann_IPlytics_2017_EU-report_landscaping-SEPs.pdf; JRC (2016), Patent Assertion Entities in Europe, abrufbar unter: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/1fna28145enn.pdf>.

Aus den Ergebnissen dieser Studien erstellte die Kommission 2017 ihr Papier „Setting out the EU approach to SEP“. In diesem Papier macht die Kommission sehr deutlich, was sie beim künftigen Umgang mit standardessentiellen Patenten in den Mittelpunkt rückt: Standardessentielle Patente sollen der Durchsetzung des „Internets der Dinge“ (Internet of Things, IoT) nicht im Wege stehen.

„The ability of connected devices and systems to work together is crucial for maximising this economic potential. Without interoperability, enabled by standards, 40 % of the potential benefits of IoT systems would not be reaped. Without formal standardisation and SEPs, there would be, for example, no connected vehicles. Telediagnosis or remote operations with distant hospitals or to exchange patient information would not be possible either.“²⁸

Ohne Zugang zu SEP, so die Botschaft der Kommission, werden automatisiertes Fahren und Telemedizin in Europa nicht funktionieren. SEP könnten zum Innovationshemmnis und zur wirtschaftspolitischen Stolperfalle für den Digital Single Market werden. Die Kommission bettet also SEPs und Standards in die Digitalisierungsdiskussion ein, da sie erkannt hat, dass eine Zusammenführung verschiedener Geräte nur bei offenen Standards und ohne behindernde Ausschussrechte funktionieren kann. Sie sieht darin großes wirtschaftliches Potenzial, wobei sie sich insoweit auf eine Studie von McKinsey aus dem Jahr 2015 beruft.²⁹

War bislang die Beschäftigung mit SEPs also allgemein in die patentrechtliche Innovationsdiskussion eingebettet, wird der Fokus nun verschoben auf die Nutzung dieser Instrumente, um das Internet of Things in Europa voranzutreiben und damit Möglichkeiten für europäische Unternehmen zu generieren. In der Tendenz dürfte dies bedeuten, dass Patente stärker unter Druck geraten als bislang. Die Thematik wird so sowohl aus dem Kartellrecht (typisches Instrument: Zwangslizenzen) als auch aus dem Patentrecht (typische Stellschrauben: Schutzdauer, Nichterklärung) hergeholt.

I. Anreize zur Lizenzerteilung?

Die Europäische Kommission hat in ihrer Kommunikation aus dem Jahr 2017 als Hauptproblem für entsprechende Geschäftsmodelle identifiziert, dass die Lizenzierung noch nicht optimal läuft.³⁰ Wettbewerbs- und Innovationshemmnisse entstünden daher nicht durch SEP per se, sondern durch eine schlechte Anreizsetzung für den Technologietransfer, also den Abschluss von

²⁸ COM (2017) 712 final, 29.11.2017, p. 1.

²⁹ McKinsey (2015), The Internet of things: Mapping the value beyond the hype, S. 4, siehe: https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/Unlocking_the_potential_of_the_Internet_of_Things_Executive_summary.ashx.

³⁰ COM (2017) 712 final, 29.11.2017, p. 2: „Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Lizenzierung und Durchsetzung von SEP nicht reibungslos funktioniert und zu Konflikten führen kann“.

Lizenzvereinbarungen. Das ist einerseits eine Binsenweisheit: Es liegt auf der Hand, dass bei besserer, umfangreicherer und problemloserer Lizenzierung der Zugang zu geschützten Erfindungen unproblematisch wäre. Andererseits liegt in dieser Aussage aber auch ein Bekenntnis dazu, dass die Kommission vorerst von weitgreifenden regulatorischen Eingriffen Abstand nimmt und SEP jedenfalls nicht grundsätzlich „unter Generalverdacht“ stellt. Es wird also stärker auf einen Marktmechanismus vertraut als auf eine Intervention durch Patentrecht oder Kartellrecht. Die Lösung läge demnach primär im Vertragsrecht und der Ermöglichung von Verhandlungssituationen. Das ist auch der Weg, den der EuGH in Huawei vorgezeichnet hat: Verhandlungen der Marktteilnehmer statt Intervention der Behörde.³¹

Die Kommission gibt daher zahlreiche Empfehlungen, wie durch geringfügigere Maßnahmen die Anreize für eine Lizenzierung verbessert werden können. Diese Empfehlungen umfassen folgende Punkte:

- Verbesserte Transparenz durch verbesserte Datenbanken,
- Zertifizierung von Portfolios,
- Erklärungen mit stärkerem Bezug zu Lizenzierungen,
- mehr Kontrollen durch unabhängige Dritte,
- Patent Pools,
- Lizenzplattformen,
- Sammlungen und Auswertungen von erfolgreichen Lizenzierungen
- stärkere Nutzung von alternativen Formen der Streitschlichtung (ADR).

Ein starker Fokus wird also auf Transparenz gelegt, was wiederum den Interessen der Stakeholder teilweise widerspricht (etwa wenn die Offenlegung von erfolgreichen Lizenzverträgen angeregt wird). Auch das Gericht in der wegweisenden Entscheidung *Unwired Planet v Huawei* hat die Geheimhaltungsaspekte bei Lizenzierungen als wesentlichen Faktor anerkannt.³²

Vorstellungen zur Umsetzung der Empfehlungen und eine Analyse der Kosten und Erfolgsaussichten sind bislang ausgeblieben.

Um der Lizenzierungseuphorie der Europäischen Kommission etwas Vorsicht beizumischen, kann auf eine Studie von Feldman und Lemley aus dem Jahr 2015 verwiesen werden. Die Autoren stellten sich die Frage, inwiefern Lizenzierungen überhaupt zu Innovationen beitragen:

„We find that very few patent license demands actually lead to new innovation; most demands simply involve payment for the freedom to keep doing what the licensee was already

³¹ Vgl. *Podszun* 62 Antitrust Bull. 786 ff. (2017).

³² [2017] EWHC 711 (Pat), 5.4.2017, Case No: HP-2014-000005, *Unwired Planet/ Huawei*.

doing. Surprisingly, this is true not only of NPE licenses but even of licenses from product-producing companies and universities.”³³

Feldman/Lemley stellen damit fest, dass Lizenzierungen nur in seltenen Fällen zu Innovationen führen. Die meisten Lizenzerteilungen dienen lediglich dazu, die „freedom to operate“ abzusichern, auch dann wenn die Lizenzgeber keine „non-practising entities“ (NPE) sind. Dieser Befund stellt das Vertrauen auf Lizenzierung als Lösung der patentrechtlichen Innovationsdebatte in Frage.

II. Regulatorische Pflicht zu Interoperabilität und Portabilität?

Die Instrumente, die neben der Anreizsetzung für Lizenzerteilungen aus Sicht der Kommission besonders geeignet scheinen, sind Interoperabilität und Portabilität.³⁴

Interoperabilität bedeutet, dass Schnittstellen zwischen verschiedenen Geräten so ausgerichtet sind, dass ein nahtloser Übergang von einem Gerät zum anderen problemlos für den Datentransfer möglich ist.

Portabilität bedeutet, dass Daten, die bei einem Anbieter gespeichert sind, so aufbereitet werden, dass sie problemlos zu einem anderen Anbieter übertragen werden können. Das Instrument der Interoperabilität wurde insbesondere durch den *Microsoft*-Fall gefördert, als das Unternehmen verpflichtet wurde, seine Schnittstellen für andere Programmierer zu öffnen. Das Modell der Portabilität ist in Art. 20 der Datenschutzgrundverordnung verortet und wird seit Aufnahme dort von der Europäischen Kommission propagiert.³⁵

Offen bleibt, wie Interoperabilität und Portabilität im Patentrecht durchgesetzt werden könnten. Eine kartellrechtliche Durchsetzung – wie in *Microsoft* – kann bestenfalls im Einzelfall erfolgen. Dies würde das flächendeckende Problem für das Internet of Things nicht lösen können: Die Verfahren sind im Kartellrecht äußerst aufwändig und langwierig, konzeptionelle Probleme – etwa der angemessenen Vergütung – sind ungelöst. Das Missbrauchsverbot ist gegen marktbeherrschende Unternehmen gerichtet, gegen die Leuchtturmverfahren angestrengt werden. Dieses Modell eignet sich aber nicht für die Etablierung branchenweiter Standards.

Interoperabilitäts- und Portabilitätsverpflichtungen müssten also regulatorisch durchgesetzt werden, beispielsweise in eigenen Verordnungen. Aus dem oben zitierten Abschnitt der Kommissionsmitteilung geht bereits hervor, dass die Europäische Kommission zwei Sektoren besonders in

³³ Feldman, Robin/Lemley, Mark L., *Do Patent Licensing Demands Mean Innovation?*, Iowa Law Review, Vol. 101: 137 (2015).

³⁴ COM (2017) 712 final, S. 1.

³⁵ COM (2015) 627 final, 9.12.2015.

Standardessentielle Patente und Kartellrecht im Zeitalter von Industrie 4.0

den Blick genommen hat, die die Öffentlichkeit auch besonders interessieren: das vernetzte, automatisierte Fahren und die Gesundheitsbranche. Gut denkbar ist also, dass in diesen Branchen durch regulatorische Maßnahmen den Inhabern von Schutzrechten auferlegt wird, diese für andere Anbieter zu öffnen. Eine sektorspezifische oder themenspezifische Lösung wäre allerdings gerade kein Befreiungsschlag für die Industrie 4.0 insgesamt. Diese ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass zahlreiche Branchen miteinander zusammenarbeiten und die Konvergenz der Märkte immer weiter voranschreitet.

Eine Folgefrage ist, ob bei der Einführung verpflichtender Interoperabilität der Rechteinhaber entschädigt wird. Im Kartellrecht und auch in anderen Rechtsgebieten gibt es keinen Grundsatz, der einen Rechteinhaber zur kostenlosen Bereitstellung verpflichten würde. Dies käme einer Enteignung gleich. Es müssen also Maßnahmen angemessener Kompensation gefunden werden. So ist es etwa auch vorgesehen, wenn der Inhaber einer wesentlichen Einrichtung („essential facility“) Zugang zu seiner Einrichtung gewähren muss.³⁶

Eine sektorspezifische Regelung kennt die Automobilwirtschaft bereits. Beispielhaft sei auf die VO 715/2007 verwiesen, die den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge regelt. In Art. 7 heißt es:

„(1) Der Hersteller kann für den Zugang zu der unter diese Verordnung fallenden Reparatur- und Wartungsinformation eine angemessene und verhältnismäßige Gebühr erheben; eine Gebühr ist nicht angemessen oder verhältnismäßig, wenn sie eine abschreckende Wirkung zeigt, indem der Umfang der Nutzung durch unabhängige Marktteilnehmer nicht berücksichtigt wird.

(2) Der Hersteller bietet Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformation für einen Tag, einen Monat oder ein Jahr an, wobei die Gebühr nach der Dauer des Zugangs gestaffelt ist.“³⁷

In der Verordnung ist also vorgesehen, dass Fahrzeughersteller Zugang zu ihren Reparatur- und Wartungsinformationen bieten müssen, damit unabhängige Werkstätten solche Fahrzeuge reparieren können. Damit wird der Wettbewerb im relevanten sog. „aftermarket“ gesichert.³⁸ Zugleich können die Hersteller aber für die Zurverfügungstellung dieser Informationen eine angemessene Gebühr erheben. Der FRAND-Streit bliebe also aktuell, wenn es zu einer verpflichtenden Bereitstellung von Informationen käme, die anderweitig geschützt sind.

³⁶ EuGH, 27.6.2012, T-167/08, ECLI:EU:T:2012:323 – Microsoft/Kommission.

³⁷ Art. 7 VO 715/2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge.

³⁸ Grundlegend *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, 2007.

In Art. 82 Abs. 1 DSGVO wird demjenigen ein Entschädigungsanspruch gewährt, dem durch einen Verstoß gegen die Verordnung ein immaterieller oder materieller Schaden entstanden ist.

III. Kartellrechtliche Parameter der Zusammenarbeit?

Die Zusammenarbeit von Unternehmen unter dem Schlagwort Industrie 4.0 ist auch Gegenstand kartellrechtlicher Überprüfung. Hier könnten möglicherweise schon bei der Organisation der Zusammenarbeit über das Kartellrecht Weichen gestellt werden, die sich für Schutzrechtsinhaber auswirken. Das Bundeskartellamt hat in mindestens zwei Fällen die Ausgestaltung entsprechender Geschäftsmodelle geprüft, sich aber noch kaum dazu geäußert, ausgearbeitete Entscheidungen sind nicht veröffentlicht worden.

So hat das Bundeskartellamt den Kartendienst HERE geprüft, der als Hub für automatisiertes Fahren gilt.³⁹ Der Kartendienst, der ursprünglich von Nokia betrieben wurde, wurde von einem Konsortium deutscher Automobilhersteller übernommen zu dem Audi, Daimler und BMW gehörten. Es beteiligten sich auch Unternehmen wie Intel und Tencent an der Unternehmung. HERE ist damit als Navigationsplattform für Telematik etabliert und führt zahlreiche Anbieter zusammen, deren Daten selbstverständlich synchronisiert werden müssen. Hier wird es im HERE-Geschäftsmodell auch Fragen zu beantworten geben, wie gegebenenfalls mit Patenten der jeweiligen Beteiligten umzugehen ist. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme nach fusionskontrollrechtlichen Regeln freigegeben, eine ausführlich begründete Entscheidung liegt jedoch nicht vor, so dass nicht ermessen werden kann, welche wettbewerblichen und sonstigen regulatorischen Probleme das Amt gegebenenfalls identifizierte und wie etwa die Frage der Lizenzierung von Patenten gewürdigt wurde. Denkbar wäre etwa, in Anlehnung an die kartellrechtliche Bewertung von Technologiepools,⁴⁰ dass Dritte auf Anfrage Zugang erhalten müssen. Ob sich die Parteien aber zu einer Lösung verpflichtet haben oder ob das Bundeskartellamt den Umgang mit Standards in diesem zentralen Bereich des automatisierten Fahrens überhaupt thematisiert hat, ist bislang nicht erkennbar.

Dies gilt auch für die Entscheidung des Bundeskartellamts in einem vergleichbaren Fall, der die Stahlbranche betrifft. Das Stahlunternehmen Klöckner hat eine Stahlhandelsplattform mit dem Namen XOM Metals gegründet, die das B2B Geschäft im Stahlsektor synchronisieren soll. Auch hier stellen sich Fragen der Interoperabilität und Portabilität. Aus dem Bericht des Amtes geht

³⁹ Meldung des Bundeskartellamts, 6.10.2015, BMW, Daimler und Audi dürfen Kartendienst HERE von Nokia übernehmen; Pressemitteilung des Bundeskartellamts, 24.1.2017, Bundeskartellamt / Automobilwirtschaft – Software.

⁴⁰ Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen (2014/C 89/03), zur kartellrechtlichen Bewertung der Technologiepools vgl. Abschnitt 4.4. der TT-Leitlinien.

hervor, dass die mit dem Betrieb einer Plattform einhergehende Erhöhung der Transparenz grundsätzlich als wettbewerbsschädlich schädlich erachtet wird, insbesondere, wenn derartige Plattformen einen Informationsaustausch über wettbewerbsrelevante Parameter ermöglichen. Die Plattformbetreiber sind daher angehalten, ihre Plattform so zu konzipieren, dass dieser Effekt vermieden wird. Im Fall der XOM Metals GmbH, den das BKartA zu entscheiden hatte, wurde diese Vorgabe eingehalten, sodass das BKartA keine Einwände gegen den Aufbau und Bestand der Internet-Plattform geltend machte. Eine ausführlich begründete Entscheidung ist gleichfalls nicht veröffentlicht.⁴¹

Die Fälle, in denen es zu einer umfassenden Zusammenarbeit, die über den Austausch von Informationen hinausgeht, kommt, machen deutlich, wie Märkte konvergieren. Zugleich lässt sich leicht ermesen, welches Potenzial SEP haben, um dieser wirtschaftspolitisch erwünschten Konvergenz einen Riegel vorzuschieben.

C. Zentrale Themen der Patentrechtskritik

Wie gewichtig die Probleme mit SEP tatsächlich für die Zusammenarbeit bei der Kreation des Internet of Things sind, soll im Folgenden knapp an den drei Themen untersucht werden, die traditionell im Fokus der wettbewerblichen Kritik stehen: Patenthinterhalt, Patent hold-up und Patentedickichte. Bei diesen drei Aspekten handelt es sich um Exzesse des Patentrechts, die offensichtlich problematisch sind. Die Bedeutung von Standardisierung und Patentierung für die Innovationstätigkeit im Allgemeinen ist hingegen immer noch nicht ausreichend erforscht, um hierzu grundlegende Aussagen treffen zu können.

I. Patenthinterhalt (patent ambush)

Der Patenthinterhalt kennzeichnet die Situation, dass bei einem Standardisierungsprozess ein Teilnehmer dieses Prozesses nicht offenlegt, dass er Inhaber eines standardrelevanten Patents ist.⁴² Ist der Standard festgelegt, kann der Inhaber dieses Patents sodann von den Nutzern des Standards Lizenzgebühren verlangen, die angesichts der Standardrelevanz besonders hoch ausfallen können.

Dieses treuwidrige Verhalten wird als kartellrechtswidrig gemäß Art. 102 AEUV eingestuft. Grundlegend hierfür ist *die Rambus*-Entscheidung der Europäischen Kommission.⁴³

⁴¹ Fallbericht des BKartA vom 27.3.2018, „Aufbau einer elektronischen Handelsplattform für Stahlprodukte (XOM Metals GmbH)“, B5-1/18-001, abrufbar unter https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2018/B5-1-18-01.pdf?__blob=publicationFile&v=4.

⁴² MüKoEuWettbR/*Kerber/Schwalbe*, Einleitung Rn. 556.

⁴³ KOM, 9.12.2009, COMP/38.636 – RAMBUS.

Die Zusammenarbeit in der Industrie 4.0 ist massiv auf Standardisierung angewiesen. Das Problem bleibt also aktuell. Zugleich ist aber die rechtliche Bewertung eindeutig. Möglicherweise ist wegen der Dimension der Zusammenarbeit eine einseitige Ausnutzung von Machtpositionen in der Industrie 4.0 seltener zu erwarten als bei bisherigen Anwendungen: Der Inhaber des SEP wird im Gegenzug auf Zugang zu anderen Informationen häufiger angewiesen sein als bei Einigung auf einen einzelnen Industriestandard. Das gilt allerdings nicht für Patentreolle bzw. Unternehmen, die nicht selbst am Markt auftreten, aber Schutzrechte innehaben. Die Frage, wie für solche Unternehmen Anreize zur FRAND-Lizenzierung gesetzt werden können, bleibt aktuell.

II. Patent hold-up

Schwieriger ist die Gefahr des Patent hold-ups zu beurteilen. Mit hold-up wird das ineffiziente Aufhalten von Investitionen benannt, also eine Auswirkung, die den Investitions- und Konsumtionszyklus negativ beeinflussen kann. Ein hold-up kann entstehen, wenn der Zutritt zu einem Markt für neue Marktteilnehmer verschlossen wird („market foreclosure“), oder wenn exzessive Lizenzgebühren gefordert werden, die zu ineffizienten Verteilungen führen, weil notwendige Investitionen aufgrund der hohen Kosten für Lizenzgebühren nicht mehr angegangen werden können. Die Gefahr des Hold-ups wird auch in den Fällen des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands regelmäßig als ökonomische Rechtfertigung herangezogen.

Hierbei ist jedoch eine Merkwürdigkeit zu verzeichnen, die die Zwangslizenzverfahren kennzeichnet: Im Kartellrecht ist es seit Beginn der 2000er Jahre üblich geworden, Auswirkungen konkret nachzuweisen. Diese Vorgehensweise wird als sogenannter „effects-based approach“ bezeichnet, also als ein auswirkungsorientierter Ansatz. Er hat dazu geführt, dass die Einbeziehung ökonomischer Expertise in Kartellverfahren erheblich an Bedeutung gewonnen hat.

Zuletzt hatte auch der EuGH in der *Intel*-Entscheidung wohl anerkannt, dass in Missbrauchsfällen die ökonomische Evidenz eine erhebliche Rolle spielen muss.⁴⁴ Im Gegensatz zu dieser Tendenz des europäischen Kartellrechts steht das Vorgehen in den Patentverletzungsverfahren, in denen auf den Nachweis konkreter hold-up-Effekte regelmäßig verzichtet wird. Die bloß theoretische Annahme, dass es durch die Lizenzverweigerung zu einer Wettbewerbsschädigung auf dem Markt kommt, würde eigentlich für die Annahme eines Verstoßes gegen Art. 102 AEUV nicht genügen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es im Kartellrecht nicht allein um den jeweiligen Lizenzsucher geht, sondern eine Marktbetrachtung anzustellen ist, um die ökonomischen Auswirkungen des Verhaltens für den Wettbewerb zu überprüfen. Es müsste also gezeigt werden, dass aufgrund des Verhaltens des Patentinhabers eine Wettbewerbsschädigung im Markt eintritt. Das würde bedeuten, dass im Gerichtssaal ökonomische Gutachten geprüft werden müssten.

⁴⁴ EuGH, 6.9.2017, C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632 – Intel/ Kommission.

Man mag aus guten Gründen kritisieren, dass das Beweismaß im Kartellrecht überzogene Ansprüche erreicht hat, die vor allem dazu führen, dass es seltener zu Interventionen kommt. Die zunehmende Heranziehung ökonomischer Expertise zur Ausfüllung von Tatbestandsmerkmalen stößt bisweilen an rechtsstaatliche Grenzen.⁴⁵ Auch ist zweifelhaft, ob die Ökonomie das zu leisten vermag, was juristisch dann von ihr erwartet wird. Diese Einwände werden aber in anderen Missbrauchsverfahren nach Art. 102 AEUV nicht durchschlagend gehört, sodass es zu einer gewissen Diskrepanz zwischen der Anwendung von Art. 102 AEUV in klassisch kartellrechtlichen Verfahren und in patentrechtlichen Verfahren kommt.

Folglich lässt sich aus den bisherigen Verfahren nicht herleiten, wie konkret die hold-up-Probleme sind und welche Innovationswirkungen tatsächlich davon ausgehen.

Das ist umso erstaunlicher, als es bislang keine echte empirische Evidenz dafür gibt, dass durch Patentierungen tatsächlich im großen Maße hold-up-Situationen entstehen. Contreras hat in einer vergleichenden Studie 2018 festgehalten:

“(...) the ongoing hunt for empirical evidence of systemic patent hold-up in standardized product markets, or a lack thereof, seems a fruitless academic exercise. The absence of systemic hold-up actually tells us little about individual firm behavior that can and should be sanctioned by the law.”⁴⁶

Angesichts der gering ausfallenden empirischen Nachweise spricht sich Contreras also für einen stärkeren Rückbezug auf die individuelle Verantwortung der beteiligten Parteien aus und damit für einen stärker normativen Maßstab. In den kartellrechtlichen Zwangslizenzverfahren und in allen Verfahren, in denen standardessentielle Patente wettbewerblich geprüft werden, müssen sich die Rechtsanwender also zwischen einem stärker ökonomisch geprägten, auswirkungsorientierten Ansatz und einem normativ geprägten, auf allgemeineren Annahmen und Rechtsgrundsätzen fußenden Ansatz entscheiden. Das wird sich in den Fällen der Industrie 4.0 nicht vermeiden lassen, solange nicht eine Generalausnahme (von der aus wettbewerblicher Sicht abzuraten ist) vorgesehen würde.

III. Patendickichte

Für Patendickichte liegen empirische Erkenntnisse vor. Als Patendickicht wird die Situation bezeichnet, wenn wegen einer Vielzahl von Patenten, die sich teilweise überlagern, gar nicht mehr erkennbar ist, wie auf einfache Weise der Marktzutritt möglich sein soll. Im Auftrag des britischen

⁴⁵ Vgl. Podszun, EuCML 2018, 57 ff.

⁴⁶ Contreras, Jorge L., Much Ado about Hold-up, University of Illinois Law Review, Forthcoming, February 13, 2018.

Amts für geistiges Eigentum haben Ökonomen den Einfluss von Patentdickichten, die gerade für die Telekommunikationsbranche typisch sind, untersucht. Sie kommen zu dem Schluss:

„Our evidence indicates that patent thickets raise entry costs, which leads to less entry into technologies.”⁴⁷

Die empirische Untersuchung, die mit großem Aufwand durchgeführt wurde, bestätigt also die intuitive Vermutung, dass die Patentdickichte die Kosten für neue Marktzutritte erhöhen, möglicherweise sogar verunmöglichen, sodass es zu einer Einschränkung des Wettbewerbs kommt. Ebenfalls untersucht wurde, welchen Einfluss die sogenannten Patenttrolle auf die Innovationsfähigkeit haben. Patenttroll ist dabei ein abwertender Ausdruck für solche Einheiten, die Patente lediglich zu Vermarktungszwecken halten oder erwerben, aber nicht selbst als Unternehmer in der Produktion des vom patentabhängigen Gutes tätig sind (sogenannte Non-Practicing Entities, NPEs, oder Patent Assertion Entities, PAEs). Ihnen wird in der Diskussion gelegentlich die Rolle des schwarzen Peters zugeschoben. Dies lässt sich allerdings empirisch nicht bestätigen. Thumm/Gabison haben in einer Studie festgestellt:

“Overall, the impact of PAEs on innovation depends crucially on the extent to which their assertion activities strike the right balance between providing innovators with appropriate rewards whilst ensuring that practicing firms (and ultimately consumers) are not faced with excessively high costs.”⁴⁸

Eine Grundregel, dass sogenannte Patenttrolle Innovationen stärker behindern als Unternehmen, die Patente halten, aber im relevanten Markt selbst tätig sind, lässt sich nicht aufstellen. Jedenfalls gibt es dafür keine empirische Evidenz.

Für die Industrie 4.0 wäre die Beseitigung von Patentdickichten wesentlich. Durch umfangreiche Vereinbarungen zwischen den Unternehmen, von denen viele einen erhöhten Anreiz zur Zusammenarbeit haben werden, kommt es hier aber möglicherweise sogar seltener zu Konflikten als in anderen Branchen, wo die Verhandlungsschips einseitig verteilt sind.

D. Regulierung, Fusionskontrolle, Forschung

Die Befassung der Kartellrechtler mit Patenten wird künftig stärker mit Blick auf die Zusammenarbeit der Industrie bei der Digitalisierung stattfinden. Die Europäische Kommission hat erste, wenn auch zahnlose Empfehlungen dazu vorgelegt. In Einzelfällen ist zu erwarten, dass schon

⁴⁷ Hall/Helmers/von Graevenitz, Patent thickets and first-time patenting: New evidence, 23 April 2016.

⁴⁸ Thumm/Gabison, Patent Assertion Entities in Europe, JRC Science for policy report 2016, p. 36.

bei der Organisation von Plattformen darauf zu achten ist, wie der Zugang zu essentiellen Informationen geregelt wird. Insbesondere die Horizontalleitlinien bieten dafür erste Ansatzpunkte – sie müssten aber in einigen Aspekten angepasst werden. Womöglich können die Effizienzen der Kooperationen erst gehoben werden, wenn der Informationsaustausch einfacher wird als bislang und zugleich Wettbewerber nicht zwingend zu jedem „Club“ Zugang erhalten müssen.

Eine Entwicklung, die im Kartellrecht stärker beachtet werden muss, ist die anhaltende Konzentration.⁴⁹ Offenbar spiegelt sich diese Entwicklung auch im Patentrecht, wo neu etablierte Unternehmen offenbar einfacheren Zugang zum Patentsystem haben und in der Folge mehr patentieren als neue Unternehmen.⁵⁰ Die bloße Zahl angemeldeter Patente gibt zwar noch keine Auskunft über deren Stellung im Wettbewerb. Ein erstes Indiz für eine neue Machtballung durch Schutzrechte liegt darin aber schon. Das gilt es zu verfolgen: Hat das Patentrechtssystem einen eingebauten „bias“ zugunsten der Großen, eine Art Mechanismus, der einige wenige starke Unternehmen zu Lasten kleinerer und mittlerer Unternehmen bevorteilt? In der grundlegenden innovationsökonomischen Vorstellung, dass eine Innovation nicht zwingend von der Unternehmensgröße abhängig ist,⁵¹ wäre eine entsprechende Konzentration von Patenten in immer weniger Händen eine besorgniserregende Entwicklung. Hinzu kommt, dass auch unabhängig von Schutzrechten die Konzentration der Wirtschaft in den vergangenen Jahren massiv zugenommen hat. Wenn Patente der Absicherung solcher Konzentrationstendenzen dienen, werden sie möglicherweise zu Machtinstrumenten, die kartellrechtlich kritisch zu sehen sind.

So überrascht es nicht, dass im Rahmen der Konzentrationskontrolle, der Fusionskontrolle, der Schutz von Innovationen eine immer wichtigere Rolle spielt. Die Europäische Kommission hat im Fall Dow/DuPont 2017, einem Zusammenschlussvorhaben von zwei Agro-Chemie-Unternehmen, erstmals die Innovationsaktivitäten der Zusammenschlussbeteiligten ganz in den Mittelpunkt ihrer Entscheidung gestellt.⁵² Sie geht davon aus, dass Innovation nur bei Rivalität zum Zuge kommt. Um festzustellen, ob der Zusammenschluss der beiden Pestizidhersteller Dow und DuPont die Innovationskraft in dieser Branche senken würde, hat sie eine Patentanalyse durchgeführt. Da sie diese Frage bejaht hat, gab die Europäische Kommission die Fusionen erst nach der Abspaltung der kompletten Forschungs- und Entwicklungsabteilung von DuPont frei. In der um-

⁴⁹ Council of Economic Advisers, Economic Report of the President together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers, Transmitted to the Congress February 2016, S. 42, 207 ff., 217; für die EU vgl. *Valletti*, 'Concentration Trends in Europe', 2017, Folien 23 ff., abrufbar unter https://ecp.crai.com/wp-content/uploads/2017/12/Valletti-Concentration_Trends_TV_CRA-002.pdf.

⁵⁰ Council of Economic Advisers, Economic Report of the President together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers, Transmitted to the Congress February 2016, S. 209.

⁵¹ Vgl. grundlegend die Schumpeter-Arrow-Kontroverse und die Neo-Schumpeter-Hypothese; dazu *Shapiro*, Competition and Innovation, in: Lerner/Stern, The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited, 2012, S. 361 ff.

⁵² KOM, 27.3.2017, COMP/M.7932 – Dow/Dupont; *Horstkotte/Wingarter* IWRZ 2018, 3.

fangreichen Patentanalyse wurden Wert und Qualität der Patente anhand von Zitierungen bestimmt, ebenso wurde die Nähe der Wettbewerber zueinander bestimmt.⁵³ Diese Art des Vorgehens wurde im Zusammenschlussfall Bayer/Monsanto noch einmal bestätigt.⁵⁴ Die Wettbewerbs-hüter nehmen Patentportfolios also in der sehr formalisierten und im Vergleich zu Missbrauchs-verfahren einfacheren und schnelleren Fusionskontrolle detailliert in die Prüfung auf. Die Inno-vationsdebatte, die in den Missbrauchsverfahren von Microsoft bis Huawei an ein Ende gelangt scheint, lebt im Rahmen der Fusionskontrolle wieder auf.

Für diese Debatte jedoch fehlen immer noch wichtige empirische Erkenntnisse. Die Auswirkung von Standardisierungsprozessen und essentiellen Patenten bleibt noch immer etwas im Dunkeln. Dies hat nicht nur für die gesellschaftliche Debatte Rückwirkungen, sondern stellt auch infrage, inwieweit Kartellrecht mit seinem effects-based approach auf patentrechtliche Konstellationen angewendet werden kann. Verfolgt man, wie es teilweise im europäischen Kartellrecht der Fall ist, einen streng auswirkungsorientierten, ökonomisch geprägten Ansatz, müsste jeweils im Ein-zelfall nachgewiesen werden, dass eine bestimmte Praxis zu Effizienzeinbußen und einer Wett-bewerbschädigung führt. Nach einem eher traditionellen deutschen Verständnis ist eine solche starke ökonomische Evidenzbasierung in der Kartellrechtsanwendung jedoch zurückzuweisen, da sie mit Rechtssicherheit und rechtsstaatlichen Grundsätzen schwer zu vereinbaren ist. Demgemäß wäre es weiterhin denkbar, sich auf allgemeinere Annahmen zu stützen.

So oder so wird die Debatte um eine bestmögliche Förderung von Innovationsaktivitäten anhalten – jetzt eingebettet in Regulierungsversuche, Fusionskontrolle oder wenigstens die Forschung.

⁵³ KOM, 27.3.2017, COMP/M.7932 – Dow/Dupont, Annex 1.

⁵⁴ KOM, 11.4.2018, COMP/M.8084 – Bayer/Monsanto.

Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA – Folgerungen aus den Entscheidungen G1/15 und G1/16

A. Einleitung: Gibt es eine Systematik in den Entscheidungen des Europäischen Patentamts

Im Folgenden wird die Bedeutung der Entscheidungen G1/15¹ und G1/16² für die Beurteilung der Offenbarung vor dem Europäischen Patentamt untersucht, allerdings vor dem Hintergrund der bestehenden Systematik. Dies erfordert zunächst die Diskussion, ob es eine Systematik der Entscheidungspraxis vor dem Europäischen Patentamt überhaupt gibt.

Um es vorwegzunehmen: Die These dieses Aufsatzes besagt: Ja es gibt eine derartige Systematik, im Gegenteil, es gibt sogar den Versuch einer „Über-Systematik“ im Sinne einer Axiomatik. Dies wird in Abschnitt B vorgestellt.³ Die Vorstellung der beiden letzten Entscheidungen G1/15 und G1/16 der Großen Beschwerdekammer und ihre Einordnung in das hilbertianische System findet sich Abschnitt C.⁴ Die Auswirkungen dieser Entscheidungen werden in Abschnitt D besprochen.

B. „Patenterteilung als Hilbertprogramm“

I. Einführung

In den verschiedensten Jurisdiktionen des gewerblichen Rechtsschutzes, sei es Marken- Design, oder Patentrecht finden sich die unterschiedlichsten Ansätze, wie ein gegebener Fall, sei es die Frage einer Gewährung eines Schutzrechtes, sei es die Verletzung, zu beurteilen ist.

Oft findet sich jedoch die Vorstellung, dass jeder Fall grundsätzlich als Einzelfall zu untersuchen sei, so z.B. im europäischen Markenrecht⁵ oder im US-amerikanischen Patentrecht, wo mehrmals zaghafte Versuche des CAFC, wenigstens so etwas wie Regeln zu schaffen, vom Supreme Court

¹ G 1/15 vom 29. 11. 2016.

² G 1/16 vom 18. 12. 2017.

³ Die Grundidee dieses Abschnitts findet sich bereits in *Exner/Hüttermann/Michalski*, Mitt. 2017, 104; dieser Artikel liegt den Tagungsunterlagen bei. Der Autor bedankt sich nochmals ausdrücklich beim Heymanns Verlag und den „Mitteilungen“ für die Freigabe.

⁴ Die Grundidee dieses Abschnitts findet sich bereits bei *Hüttermann*, Mitt. 2018, 53, dieser Artikel liegt den Tagungsunterlagen bei. Der Autor bedankt sich auch hier nochmals ausdrücklich beim Heymanns Verlag und den „Mitteilungen“ für die Freigabe.

⁵ Siehe z.B. EuGH, C-120/04 - Thomson Life, GRUR 2005, 1042, Randnr. 27; BGH I ZB 77 / 13 - ZOOM/ZOOM, Randnr. 5.

der Riegel vorgeschoben wurde mit dem Hinweis, ein „flexible approach“, also eine flexible Herangehensweise sei notwendig⁶ und die Herangehensweise des CAFC „unduly rigid“⁷

In vielen Bereichen finden sich zumindest Regeln oder Grundsätze, wie z.B. bei der Beurteilung der Äquivalenz in der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.⁸ Derartige Regeln gelten aber jeweils nur für den betrachteten Bereich. Im konkreten Beispiel ist dies die Frage, ob ein Verletzungsgegenstand ein Patent äquivalent verletzt. Es werden aber üblicherweise keine weitergehenden Anstrengungen unternommen, diese Regeln auch auf andere Bereiche, wie z.B. Patentverletzung generell oder sogar die Frage der erfinderischen Tätigkeit, auszudehnen.

II. Der „Hilbertianische Ansatz“ des Europäischen Patentamts

Das Europäische Patentamt geht über eine bloße Regelsetzung jedoch weit hinaus, wie das folgende Zitat aus der G1/03⁹ belegt:

„Es trifft zu, dass das europäische Patentsystem in sich geschlossen sein muss und für die Zwecke der Artikel 54, 87 und 123 EPÜ dasselbe Offenbarungskonzept zugrunde zu legen ist.“

Während es jeweils für sich genommen vollkommen ausreichen wäre, für die Bereiche der Neuheit (Artikel 54 EPÜ), Priorität (Artikel 87 EPÜ) und Änderungen der Anmeldung (Artikel 123 EPÜ) eigene Regeln zu schaffen, wird hier ein ganzheitlicher Ansatz unternommen.

Nichts anderes hatte *David Hilbert* im Sinn, als er in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts das sogenannte „Hilbert-Programm“¹⁰ ins Leben rief, mit dem Ziel, die gesamte Mathematik auf eine solide axiomatische Basis zu stellen. Der Ansatz des Europäischen Patentamts kann somit in Analogie als „Patenterteilung als Hilbertprogramm“ bezeichnet werden. Er findet sich besonders in zwei Bereichen der Patentprüfung wieder, einmal in der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, einmal – und das ist für diesen Artikel wichtiger – in der Frage der Offenbarung.

1. Axiome der erfinderischen Tätigkeit

Der axiomatische Ansatz hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit ist wohl der erfolgreichste Versuch des Europäischen Patentamts, diesen Bereich auf eine solide regelbasierte Basis zu stellen. Als Grundaxiome können hier formuliert werden, dass:

⁶ So etwa in der KSR-Entscheidung: US Supreme Court, KSR INT’L CO. v. TELEFLEX INC. (No. 04-1350) 119 Fed. Appx. 282, 30. 4. 2007.

⁷ So in der „Halo“-Entscheidung, US Supreme Court No. HALO ELECTRONICS INC. v. PULSAR ELECTRONICS INC. (14-1513), 13. 6. 2016.

⁸ S. hierzu ausführlich *Meier-Beck*, GRUR 2018, 241.

⁹ G1/03 vom 8. 4. 2004, Rdn. 2.2.2.

¹⁰ Für einen Überblick vgl. de.wikipedia.org/wiki/Hilbertprogramm bzw. <http://plato.stanford.edu/entries/hilbert-program>.

Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA

- mangelnde Neuheit aus einem Dokument herleitbar ist, mangelnde erfinderische Tätigkeit notwendigerweise immer aufgrund einer Kombination zweier Dokumente; sowie,
- diese Kombination zweier Dokumente nicht immer gegeben ist, sondern nur unter bestimmten Umständen.

Dies hat sich als erfolgreich erwiesen und strahlt nicht nur auf die nationale europäische Rechtsprechung aus, sondern auch international. Die für diesen Artikel wichtigeren Grundaxiome hinsichtlich der Beurteilung der Offenbarung können wie folgt definiert werden:

- Die Prüfung der ausreichenden Stützung durch die Beschreibung erfolgt textbasiert auf Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen; und
- die Auswählerfindung wird erlaubt.

Diese beiden Axiome seien kurz erläutert:

a) Textbasiertheit

Die Offenbarung wird beim Europäischen Patentamt wie auch in der (kontinental-) europäischen Tradition textbasiert gesehen, d.h. es zählt nicht die Intention des Anmelders beim Schreiben einer Anmeldung, sondern nur was im Text geschrieben ist und was nicht.¹¹

b) Auswählerfindung

Wichtig für das Verständnis des Offenbarungsbegriffs des Europäischen Patentamts ist, dass die Auswählerfindung zugelassen wird. Darunter wird vor allem verstanden, dass es möglich ist:

- trotz Offenbarung eines breiten Bereichs im Stand der Technik für einen kleineren Bereich innerhalb dieses ersten breiten Bereichs eine Erfindung zu erlangen (T 12/81¹²); sowie
- bei einem Anspruch, der mehrere Komponenten umfasst, auch dann eine Erfindung zu erhalten, wenn alle Komponenten im Stand der Technik aufgeführt sind, allerdings als Bestandteil mehrere Listen („Zwei-Listen-Prinzip“ - T 279/89¹³).

2. Schlußfolgerungen

Die Grundannahme der Möglichkeit der Auswählerfindung ist von besonderer Bedeutung, denn sie muss notwendigerweise das Recht des Anmelders, seine eigene Anmeldung zu ändern, insbesondere die Ansprüche einzuschränken, begrenzen. Wenn es nämlich eine Auswählerfindung gibt, dann kann gleichzeitig nicht der Anmelder seine Ansprüche beliebig ändern. Dies

¹¹ Eine ausführliche Diskussion dieses Grundgedankens findet sich bei *Hüttermann*, Mitt. 2013, 113; dieser Artikel liegt den Tagungsunterlagen bei. Der Autor bedankt sich nochmals ausdrücklich beim Heymanns Verlag und den „Mitteilungen“ für die Freigabe.

¹² Abl EPA 1982, 296, Leitsatz.

¹³ Nicht veröffentlicht, s. Entscheidungsdatenbank des EPA.

würde nämlich bedeuten, dass der Anmelder im Nachhinein ständig neue Erfindungen machen und sich dann auf angebliche Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung berufen könnte. Dies kann nicht erlaubt sein, will man ein in sich widerspruchsfreies System schaffen.

Ein Pendant zur amerikanischen Lösung dieses Problems, nämlich das „Written Description Requirement“, ist im EPÜ nicht vorgesehen – wobei anzumerken ist, dass dies seitens der Beschwerdekammern eventuell gerade durch die sogenannte „Plausibilität“ für Spezialbereiche eingeführt wird.¹⁴ Somit ist es nachvollziehbar, dass die in sich konsistente Anwendung des Offenbarungskonzeptes diese Aufgabe bewältigen muss. Das EPA hält sich daher bei der Beurteilung, was der Inhalt der Anmeldung ist und was nicht strikt an die obigen Grundsätze für die Definition, was Offenbarung ist. Somit ist es anhand dieser Überlegungen zwangsläufig, dass z.B.

- es nicht erlaubt ist, Merkmale aus Beispielen zu isolieren oder einzelne Beispiele miteinander zu kombinieren – dies stellt bereits eine Auswahl dar. Beispielhaft sei hier nur die T 305/87 zitiert.¹⁵
- Sowie eine Bereichsangabe in der Beschreibung nicht automatisch alle Zahlenwerte des Bereichs offenbart – dies wurde bereits in der sehr alten Entscheidung T 2/81¹⁶ entschieden und seitdem immer wieder bestätigt.

Es überrascht somit nicht, dass der „Goldstandard“ entwickelt wurde. Etwas anderes würde dem Hilbertschen Geist völlig widersprechen. Das Wort entstammt der T 1363/12, die eine Antwort auf abweichende Bestrebungen darstellt.

Als es tatsächlich gewagt wurde, nach einem Vorstoß des SACEPO 2014 in einer Neufassung der Richtlinien für die Prüfung auf die simple Tatsache hinzuweisen, dass sich Art 123 an den Fachmann richtet und eine wortwörtliche Offenbarung nicht immer notwendig (H-IV, 2.3), folgte mehr oder minder sofort genau diese T 1363/12 vom 12. 12. 2014, die darauf hinwies, dass diese Richtlinien unmaßgeblich seien, maßgeblich sei der in der G2/10 definierte „Goldstandard“.

3. Die G1/03 als *bête noire*

Vor diesem obengenannten Hintergrund ist es umso bemerkenswerter, dass die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts einmal in einer wichtigen Entscheidung vom Grundsatz der axiomatischen Patenterteilung abgewichen ist und zwar in der bereits oben zitierten G1/03-Entscheidung, der ersten „Disclaimer“-Entscheidung. In dieser Entscheidung wurde es grundsätzlich erlaubt, auch Merkmale, die nicht ursprünglich offenbart waren, zur Abgrenzung zum Stand der Technik einzusetzen – zwar nur unter bestimmten, eng definierten Bedingungen und nicht zur Herbeiführung der erfinderischen Tätigkeit, aber immerhin.

¹⁴ Siehe hierzu *Exner/Hüttermann*, GRUR INT 2018, 97.

¹⁵ T 305/87 vom 1. 9. 1989.

¹⁶ T 2/81 vom 1. 7. 1982.

Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA

Dies ist ein offensichtlicher Regelbruch und widerspricht *in toto* den oben vorgebrachten Grundsätzen. Auf der anderen Seite sind Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer fundamental und können, zumindest von den Beschwerdekammern, nicht geändert werden. Das einzige, was die Beschwerdekammern - quasi als „Lordsiegelbewahrer des hilbertianischen Geistes“ - tun konnten, war in der Praxis dem Patentinhaber die Einführung von Disclaimern so schwer wie möglich zu machen und an einer geeigneten Stelle eine zweite Entscheidung der Großen Beschwerdekammer herbeizuführen, die die G 1/03 quasi „neutralisiert“. Beides war in den Jahren, die auf die G1/03 folgten geschehen,¹⁷ und als die G2/10¹⁸ entschieden wurde, kann angenommen werden, dass sich die „Hilbertianer“ schon im Ziel wähnten. Die G1/16 sollte nun den formellen Abschluss bilden, in der die G1/03 endgültig *ad acta* gelegt wird.

Auf die G1/16 wird noch eingegangen – an dieser Stelle sei jedoch der Hinweis erlaubt, dass, wenn man die Offenbarungstheorie einmal verlässt, die G1/03 eigentlich sinniger erscheint als die G2/10. Warum sollte es nicht erlaubt sein, unter bestimmten Bedingungen und nur zur Herstellung der Neuheit oder Patentfähigkeit, Merkmale auszuklammern – und zwar insbesondere Merkmale, von denen der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung nichts wissen konnte, weil entweder das entgegenstehende Dokument noch nicht veröffentlicht war oder es nur zufällig Ähnlichkeit mit dem betreffenden Anspruch aufweist? Hier gravierende Einschränkungen oder sogar die Zurückweisung einer Anmeldung zu fordern, ist das nicht Schikane?

Auf der anderen Seite: Warum sollte es einem Anmelder erlaubt sein, ein Merkmal, welches er in seinem Text explizit als positiv zur Erfindung gehörig deklariert hat nun mehr – quasi „*zurück marsch marsch*“¹⁹ – als negativ aus seinem Anspruch zu entfernen?

Vom ganzheitlichen hilbertianischen Ansatz her gedacht ist natürlich die G1/03 systemkonform, die G2/10 nicht. In der G1/03 wird erlaubt, neue Information hinzuzufügen, in der G2/10 wird nur erlaubt, bei einem bereits offenbarten Merkmal gedanklich „das Vorzeichen zu ändern“ – das Merkmal als solches verändert sich nicht und neue Information wird auch nicht hinzugefügt.

C. Die G1/15 und G1/16

Seit 11. 2016 sind nun zwei Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ergangen, die zumindest die sehr strikte hilbertianische Linie etwas aufgeweicht haben.

¹⁷ Für Nachweise s. *Exner/Hüttermann/Michalski* a.a.O.

¹⁸ G 2/10, Abl EPA 2012, 376.

¹⁹ *Kästner*, Der 35. Mai, Cecile Dressler 1931.

III. G1/15

Da die Entscheidung G1/15 bereits in der Literatur ausführlich besprochen wurde,²⁰ sei auf eine ausführliche Darstellung verzichtet. Im Grundsatz ging es um die Frage, wie mit der Priorität umzugehen ist, wenn in einer Prioritätsnachanmeldung eine Bereichsangabe erweitert wird.

Im konkreten Sachverhalt²¹ war im Prioritätsdokument ein Bereich von 0,01% bis 1% eines bestimmten Mittels offenbart gewesen, in der Nachanmeldung war dieser Bereich hinsichtlich der unteren Grenze auf 0,001% bis 1% aufgeweitet worden. Die Zahl 0,001% war jedoch im Prioritätsdokument nicht zu finden. Der klassische hilbertianische Ansatz, der seitens der Einspruchsabteilung verfolgt worden war, ist klar: Die Priorität ist nicht anzuerkennen. Das Axiom der Textbasiertheit, d.h. das allein vom jeweiligen Anmeldetext auszugehen ist, führt dazu, dass Prioritätsdokumente nicht anders behandelt werden, als andere Anmeldetexte auch. Die Aufweitung auf 0,001% statt zuvor 0,01% ist eine Verletzung des zweiten Axioms; sie führt zu einer neuen technischen Information, die nicht geduldet werden kann, da ansonsten der Anmelder eine Art „Erfindung in der Erfindung“ macht und zukünftige Auswählerfindungen unmöglich.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung im Sinne des hilbertianischen Ansatzes vollkommen logisch und in sich stimmig ist. Die praktischen Konsequenzen, wäre die Große Beschwerdekammer dieser Ansicht gefolgt, wären jedoch kaum überschaubar gewesen und hätten zu zum Teil irrsinnigen Konstellationen geführt. So war es nicht überraschend, dass die Große Beschwerdekammer anders entschied und hier eine implizit offenbarte Teilpriorität erlaubte. Dies bedeutet aber, dass nunmehr nicht mehr alle Texte gleich sind, offensichtlich sind – in Anlehnung an *George Orwells* „Farm der Tiere“ - einige Texte gleicher als andere.²²

IV. G1/16

Wie bereits erwähnt, kann die G1/16 als Versuch gesehen werden, eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer herbeizuführen, in der die G1/03 endgültig überwunden und die Hilbertianische Linie wiederhergestellt wird. Dies ist jedoch nicht erfolgt – im Gegenteil, wenn gemäß der G1/15 festgestellt wurde, dass nicht alle Texte gleich sind, wurde in der G1/16 zementiert, dass nicht alle Merkmale gleich sind.

Wie kam es zu der G1/16?

Im vorangegangenen Verfahren vor der Beschwerdekammer (T 437/14) hatte die Patentinhaberin einen klassischen Disclaimer gemäß der G1/03 eingeführt und ein Beispiel aus einem Dokument

²⁰ Z.B. Mitt. 2017, 113, s.a. *Teschemacher*, Mitt. 2017, 319.

²¹ T 557/13.

²² *Orwell*, *Farm der Tiere*, Diogenes 1945.

Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA

des Standes der Technik ausgeklammert. Dies nutzte die Beschwerdekammer, um der Großen Beschwerdekammer nunmehr eine Klarstellung zu vorzulegen, ob und wieweit tatsächlich die G1/03 noch Relevanz besäße, wie die zweite Vorlagefrage in aller Deutlichkeit zeigt – die Vorlagefragen seien im englischen Original aufgeführt und es kann angenommen werden, dass die gewünschte Antwort zumindest auf die Fragen 1 und 2 „ja“ lauten sollte:

- Is the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers?
- If the answer to the first question is yes, is G 1/03 set aside as regards the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in its answer 2.1?
- If the answer to the second question is no, i.e. if the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in answer 2.1 of G 1/03 apply in addition to the gold standard, may this standard be modified in view of these exceptions?

Die Entscheidung selbst ist außergewöhnlich umfangreich und behandelt neben der bisherigen Rechtsprechung, darunter eine längere Exegese sowohl der Entscheidungen G1/03 wie G2/10, auch eine ausführliche Würdigung der nationalen Rechtsprechung in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz.

Im Ergebnis lässt sie sich jedoch sehr kurz zusammenfassen:

- Die Große Beschwerdekammer führt richtigerweise aus, dass wenn für nicht offenbarte Disclaimer sowohl die G1/03 wie auch die G2/10 Anwendung fände, „*praktisch keine Chance mehr verbleibt, dass ein nicht offener Disclaimer erlaubt ist*“.²³
- Die G1/03 soll jedoch nicht aufgegeben werden; interessanterweise wird hierfür keine Begründung gegeben.
- Aus diesem Grund seien die G1/03 und die G2/10 unabhängig voneinander anzuwenden, die erstere auf nicht offenbarte Disclaimer, die letztere auf positiv offenbarte Merkmale.²⁴
- Die Antwort auf die erste Frage lautet also: Nein – worauf sich die beiden übrigen Fragen erübrigen.

²³ Punkt 42 der Entscheidung, im Original: „[...] leaves virtually no chance of an undisclosed disclaimer being allowable“, s. hierzu bereits Rieck, Mitt 2014, 529.

²⁴ Punkt 43 der Entscheidung.

Diese Entscheidung ist natürlich ein schwerer Schlag für die hilbertianische Linie. Nicht nur, dass die G1/03 weiterhin anwendbar ist – es ist auch klargestellt, dass die G2/10 für die Fälle der G1/03 keine Rolle mehr spielt und somit nicht mehr als Zurückweisungsgrund vorgebracht werden kann.²⁵

D. Auswirkungen

V. Direkte Auswirkungen

Die direkten Auswirkungen der Entscheidungen G1/15 und G1/16 werden in der Praxis eher gering sein. Die G1/15 hat zur Folge, dass Anmelder ihre eigenen Prioritätsvoranmeldungen nicht mehr entgegeng gehalten werden können. Dies ist natürlich ein Vorteil, ist aber in der Praxis nur selten vorgekommen. Die G1/16 bedeutet, dass Disclaimer gemäß der G1/03 weiterhin möglich sind und auch nicht unter Bezugnahme auf die G2/10 zurückgewiesen werden können. Trotzdem kommen derartige Disclaimer, wie der Autor aus seiner eigenen Praxis bestätigen kann, eher selten vor – was ja auch die Intention der G1/03 war, die nur für Ausnahmefälle gelten soll.

Weiterhin existiert natürlich die erwähnte Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die Disclaimer schon nach der Veröffentlichung der G1/03 in der Praxis erschwerte – diese gilt weiterhin. Nur die T 1443/05,²⁶ der zufolge ein eingefügter Disclaimer den Verlust der Priorität als Folge hat, ist wohl obsolet – dies aber aufgrund der G1/15 und nicht der G1/16.

VI. Abschied von Hilbert (?)

Spannender ist natürlich die Frage, ob durch die G1/15 und G1/16 die hilbertianische Linie der Patentprüfung aufgegeben wird. Hier erscheinen zwei Möglichkeiten denkbar, nämlich:

- Die Große Beschwerdekammer hat den „Abschied von Hilbert“ eingeleitet; oder
- Die Große Beschwerdekammer versucht „Hilbert vor sich selbst zu retten“.

Wenn die erste Alternative gilt, so bleibt festzuhalten, dass keine Anzeichen seitens der Beschwerdekammern bestehen, vom Hilbertianischen Ideal festzuhalten. Im Gegenteil, die bereits erwähnte T 1363/12 – als Reaktion auf eine relativ harmlose Änderung der Richtlinien – besagt, dass dieses Ideal bei den Beschwerdekammern hochgehalten wird. Es würde somit weiterer Entscheidungen bedürfen, um hier eine Umkehr einzuleiten.

Spannender, und wohl vielleicht auch realistischer, ist die zweite Alternative, nämlich, dass versucht wird „Hilbert vor sich selbst zu retten“.

²⁵ Zu Beispielen, wo dies erfolgt ist, s. *Exner/Michalski/Hüttermann*, a.a.O.

²⁶ Nicht veröffentlicht, s. Entscheidungsdatenbank des EPA.

Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA

Was ist damit gemeint? Man muss sich vergegenwärtigen, dass am Ende eine Patenterteilung keine reine und theoretische Mathematik ist, wie Hilbert sie mit dem Hilbertprogramm betrieb.²⁷ Patente beziehen sich auf die reale Welt, schützen reale Dinge, mit denen – zumindest manchmal - reales Geld verdient wird und in der realen Welt treffen reale Anmelder Entscheidungen und schreiben reale Patentanmeldungen – und wenn z.B. in der G1/15 die Große Beschwerdekammer der hilbertianischen Linie gefolgt wäre, hätte dies dazu geführt, dass unnötig Patente vernichtet worden und am Ende eventuell deutlich weniger europäische Patente angemeldet worden wären. Die Disclaimerlösung gemäß G1/03 – die ja enge Grenzen kennt – hilft, den Schutzbereich von Patenten nicht übermäßig zu vermindern, als es notwendig ist.

Wie die Große Beschwerdekammer, interessanterweise gerade in den „Nicht-Hilbert“-Entscheidungen G1/03 und G1/15, klargestellt hat, wird von ihr ein in sich stimmiges System, was die Offenbarung angeht, befürwortet. Es kann somit sehr gut sein, dass sie den Versuch unternimmt, die grundsätzliche hilbertianische Linie beizubehalten, jedoch nur die „Spitzen zu glätten“ und offensichtliche Unsinnigkeiten und unnötige Schikane zu vermeiden. Dies, um die grundsätzliche Akzeptanz der Patenterteilung zu bewahren, *Lampedusas*²⁸ Ausspruch „*Alles muss sich ändern, damit alles bleiben kann wie es ist*“ folgend. Welche der beiden Alternativen am Ende die richtige ist, wird eine der spannendsten Fragen im Hinblick auf die Praxis des Europäischen Patentamts in den kommenden Jahren sein.

²⁷ Anmerkung: *Hilbert* selbst war aber nicht nur reiner Mathematiker. Die Tatsache, dass *Hilbert* entscheidend bei der Entstehung der allgemeinen Relativitätstheorie beteiligt war, spricht Bände, vgl. die Biographie von *Wallwitz*, *Meine Herren*, dies ist keine Badeanstalt: Wie ein Mathematiker die Welt veränderte, Berenberg 2017.

²⁸ *Lampedusa*, *Der Leopard* (neu: *der Gattopardo*), Piper, 1958.

Entwicklung der Äquivalenz-Rechtsprechung in UK hin zu *Actavis v Eli Lilly*

Die Äquivalenz ist seit jeher eines der unsichersten Konstrukte des Patentrechts. Dabei ist sie doch zu Recht anerkannt. Die Ausdehnung des Schutzbereichs auf äquivalente Ausführungsformen wird nicht nur von Art. 2 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ vorgeschrieben. Auch die Beweggründe dafür, den Schutzbereich eines Patents auszudehnen überzeugen: Auch der sorgfältigste Patentanmelder vermag nicht alle denkbaren, künftigen Ausführungsformen mit dem Anspruchswortlaut zu umfassen. Deshalb müssen auch solche Benutzungshandlungen vom Schutzbereich erfasst sein, die zwar im Anspruch nicht genannt sind, aber trotzdem von dem Erfindungsgedanken Gebrauch machen.¹

Dies ändert jedoch nichts daran, dass stets Unsicherheit darüber verbleibt, ob eine Ausführungsform tatsächlich als Äquivalent vom Schutzbereich des Patents erfasst wird. Auch wenn die Rechtsprechung die Voraussetzungen der Äquivalenz schon maßgeblich ausgeformt und mit Leben gefüllt hat, ist die Prüfung doch von Einzelfall zu Einzelfall eine Gradwanderung.

Entsprechend haben sich auch innerhalb der Europäischen Union verschiedene Verständnisse zur Äquivalenz entwickelt. Die nationale Rechtsprechung hat die vagen Vorgaben des Auslegungsprotokolls unterschiedlich konkretisiert und umgesetzt. Insbesondere die Rechtsprechung des United Kingdom hat hierbei die Voraussetzungen und die Interpretation der Äquivalenz stets anders verstanden als die deutschen Gerichte. Hier zeichnet sich nun eine Kehrtwende ab. Diese Entwicklung der Rechtsprechung wird im Folgenden dargestellt.

A. Ausgangspunkt und Entwicklung der Äquivalenz-Rechtsprechung in UK

In UK gibt es im Wesentlichen vier Entscheidungen, die die Äquivalenz-Rechtsprechung geprägt haben. Diese sind bekannt unter den Schlagworten *Catnic*², *Improver*³, *Kirin-Amgen*⁴ und *Actavis*⁵. Dabei fällt auf, dass dies für die Zeitspanne von 1982 bis 2017 relativ wenige Leitentscheidungen sind.

¹ Schulte/*Rinken*, PatG, § 14 Rn. 72.

² *Catnic v Hill & Smith* [1982] RPC 183.

³ *Improver v Remington* [1990] FSR 181.

⁴ *Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel* [2005] RPC 9.

⁵ *Actavis v Eli Lilly* [2017] UKSC 48.

Entwicklung der Äquivalenz-Rechtsprechung in UK hin zu Actavis v. Eli Lilly

Zudem liegen nur zwei der Leitentscheidungen aus UK zeitlich hinter der Klarstellung des Art. 69 EPÜ durch das Protokoll zu seiner Auslegung. Mögen auch mehrere Jahre seit der *Catnic* Entscheidung vergangen sein, so ändert dies doch nichts an der Brisanz der Entwicklung.

Die Entwicklung der Äquivalenz-Rechtsprechung in UK wird anhand dieser vier Leitentscheidungen nachgezeichnet.

I. Catnic v Hill & Smith

Mit der Entscheidung *Catnic v Hill & Smith* wurde im Wesentlichen die „purposive construction“ eingeführt. Dies wird maßgeblich für die weitere Entwicklung sein. Vor *Catnic* hielten die englischen Gerichte an der „strict literal interpretation“ fest. Hiernach wurde der Patentanspruch rein wörtlich interpretiert. Die Entscheidung des House of Lords öffnete durch die Einführung der zweckgerichteten Auslegung entscheidend den Schutzbereich von Patenten. Allerdings wurde die wortsinngemäße noch nicht von der äquivalenten Benutzung unterschieden.

II. Improver v. Remington

Mit der Entscheidung *Improver v. Remington* wurde die *Catnic* Entscheidung aufgegriffen und weiterentwickelt. Dabei wurde zwar noch immer nicht zwischen einer wortsinngemäßen und äquivalenten Benutzung entschieden, allerdings entwickelte das Gericht die sogenannten *Improver-Fragen*. Diese sollten es ermöglichen, festzustellen, ob eine Ausführungsform nach der zweckgerichteten Auslegung in den Schutzbereich des Patentanspruchs fällt. Die *Improver-Fragen* lauteten wie folgt:⁶

- Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim. *If no* –
- Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. *If yes* –
- Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.

Damit schuf das Gericht einen ersten Fahrplan für die Prüfung, ob Äquivalente (auch wenn diese systematisch noch nicht von einer wortsinngemäßen Verletzung unterschieden wurden) in den Schutzbereich des Patents fallen.

⁶ Die *Improver-Fragen* werden in englischer Sprache wiedergegeben. Dies verhindert Übersetzungsungenauigkeiten und hilft dem weiteren Verständnis im Rahmen von *Actavis v Eli Lilly*. Hier werden eben diese Fragen verändert und weiterentwickelt.

III. Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel

Im Fall *Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel* beschäftigte sich das House of Lords noch einmal mit der Äquivalenz. Nachdem eine Äquivalenzlehre in Unterscheidung zur wortsinngemäßen Benutzungshandlung bisher nie angenommen wurde, lehnte das House of Lords eine solche Lehre zum ersten Mal ausdrücklich ab. So wurde festgestellt, dass Ausführungsformen, die sich nach der zweckgerichteten Auslegung außerhalb des Schutzbereichs bewegen, final nicht von diesem erfasst sein können. Dabei wurde insbesondere damit argumentiert, dass der Patentinhaber nicht überbelohnt werden solle.

Lord Hoffmann führte aus, dass die zweckgerichtete Auslegung dem Protokoll Wirkung verleihe und das Fundament der Patentauslegung darstelle. Die *Improver-Fragen* könnten hingegen lediglich als Leitlinie dienen und mal mehr oder eben weniger hilfreich sein.

Nach dieser Entscheidung lag durchaus die Annahme nahe, UK habe sich gänzlich von einer eigenständigen Äquivalenzlehre abgewendet. Zwar hatte man die reine Orientierung am Wortlaut hinter sich gelassen und richtete sich nun nach der zweckgerichteten Auslegung. Allerdings war der Schutzbereich immer auf die eine Auslegung des Wortlauts begrenzt. Fiel eine Benutzungshandlung nicht in den so bestimmten Schutzbereich, so war sie final nicht patentverletzend. Eine darüberhinausgehende Einbeziehung in den Schutzbereich war mithin nicht möglich.

IV. Actavis v Eli Lilly

Nach dieser Entwicklung der Rechtsprechung entsprach es nun also der gefestigten Ansicht, dass es keine eigenständige Äquivalenzlehre gebe. Entsprechend überraschend kam die neueste Entscheidung *Actavis* aus dem Jahr 2017. Der Supreme Court kritisierte hierin offen die ältere Rechtsprechung und bezeichnete diese als prinzipienwidrige Vermischung. Was der Supreme Court im Wesentlichen entschied:

Erstmals trennte er die beiden Fragen von wortsinngemäßer und äquivalenter Verletzung. Dementsprechend setzte das Gericht mit einer zweistufigen Prüfung an. Es bestimmte, dass zunächst zu prüfen sei, ob die angegriffene Ausführungsform nach der gewöhnlichen – zweckgerichteten – Auslegung das Patent verletze. Sei dies nicht der Fall, so bestehe eine zweite Prüfungsstufe. Auf der zweiten Prüfungsstufe, überprüft das Gericht, ob die angegriffene Ausführungsform möglicherweise trotzdem das Patent verletzt, weil sie nur unwesentlich von der Erfindung abweicht. Mit dieser zweistufigen Prüfung vollzieht der Supreme Court eine Kehrtwende der englischen Rechtsprechung. Er nähert sich hierdurch jedenfalls der deutschen Rechtsprechung erheblich an. Hiermit begnügte sich der Supreme Court jedoch nicht. Er beschäftigt sich weiter mit der Beantwortung der zweiten Frage. Um beantworten zu können, ob die angegriffene Ausführungsform möglicherweise trotzdem das Patent verletzt, weil sie nur unwesentlich von der Erfindung abweicht, bedürfe es weiterer drei Fragen.

Entwicklung der Äquivalenz-Rechtsprechung in UK hin zu Actavis v. Eli Lilly

Hier lehnt er sich an die ursprünglich geschaffenen *Imrover-Fragen* an, entwickelt diese jedoch weiter. Folglich seien diese drei Fragen zu stellen:

- Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent, does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, i.e. the inventive concept revealed by the patent?
- Would it be obvious to the person skilled in the art at priority date, knowing that the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in substantially the same way as the invention?
- Would such a reader have concluded that the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent was an essential requirement of the invention?

Entscheidend ist hierbei, dass bei der Beantwortung der zweiten Frage unterstellt wird, dass der Fachmann die Gleichwirkung nach Frage eins kennt. Dies öffnet die Anwendung der englischen Äquivalenzlehre massiv im Hinblick auf zukünftige Technologien:

Kennt der Fachmann für die Beantwortung der zweiten Frage die Gleichwirkung – kommt es also nur noch auf die Wirkweise an – können Ausführungsformen patentverletzend sein, die eine Technologie nutzen, die zum Anmeldezeitpunkt noch gar nicht denkbar war. Übertrieben kann man sich diese Situation vor Augen führen, indem man das Fördern eines Guts mit einem Förderband durch Beamen ersetzt. Schließlich führt die dritte Frage zu einem Negativtest. Für die Beantwortung der dritten Frage ist es entscheidend, ob es dem Patentinhaber – für den Leser erkennbar – auf die wörtliche Bedeutung des Patentanspruchs ankam.

Der Supreme Court hat mit der Entscheidung *Actavis* erstmals eine echte englische Äquivalenzlehre anerkannt und sie in Annäherung an die deutsche Rechtsprechung ausgeformt. In Abkehr von der langjährigen bisherigen Rechtsprechung hat er ein „neues Zeitalter“ der Äquivalenz in UK eingeläutet.

B. Fazit und Ausblick

Die englische Rechtsprechung hat in Sachen Äquivalenz eine Kehrtwende vollzogen. Sie nähert sich somit dem deutschen Verständnis erheblich an. Gleichzeitig bleibt die Umsetzung durch die Instanzgerichte abzuwarten. Diese haben nun die Aufgabe, die Fragen zur Äquivalenz im Einzelfall zu beantworten. In diesem Zusammenhang bleibt auch abzuwarten, ob die Instanzgerichte die ausufernde Fiktion der zweiten Frage wieder einfangen. Hier besteht jedenfalls die Möglichkeit, dass diese Frage eine Korrektur beziehungsweise Konkretisierung erfahren wird.

Letztlich ist die englische Entwicklung zur Äquivalenz erfreulich. Die gute Stimmung müssen wir uns auch nicht trüben lassen, denn es gibt weitere gute Nachrichten: Die Entwicklung der englischen Äquivalenz-Rechtsprechung auf Basis des EPÜ ist im Gegensatz zu einer Teilnahme am Einheitlichen Patentgericht nicht durch den Brexit gefährdet.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammer des EPA

A. Einleitende Bemerkungen

Die auf den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2018 vorgestellten Entscheidungen der Beschwerdekammern betreffen insbesondere Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der Technischen Beschwerdekammern, die in einem Zeitraum zwischen den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2017 und den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2018 ergangen sind, oder etwas frühere Entscheidungen, die thematisch mit diesen in Zusammenhang zu sehen sind.

Die Auswahl aus der Vielzahl der Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern beruht auf einer persönlichen Entscheidung des Vortragenden/des Autors, wobei insbesondere solche Entscheidungen ausgewählt worden sind, die aus Sicht des Autors für die tägliche Praxis besonders relevant sind. Nachdem allein im Jahr 2017 etwa 2300 Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern ergangen sind, kann es sich bei der Auswahl der vorgestellten Entscheidungen natürlich nur um einen kleinen Teilbereich handeln, der keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit im Hinblick auf die relevanten Themenbereiche erheben kann.

Für einen weiteren Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA wird insbesondere auf die Veröffentlichung „Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA“ verwiesen, deren letzte Auflage (8. Auflage) jedoch bereits im Juli 2016 veröffentlicht worden war. Im Hinblick auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und die allgemeinen Statistiken wird ferner auf die regelmäßig erscheinenden Sonderausgaben des Amtsblatts des Europäischen Patentamts und den Jahresbericht 2017 der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, der allerdings in diesem Jahr ausschließlich statistische und organisatorische Aspekte der Tätigkeit der Beschwerdekammern behandelt.

Ein nach Ansicht des Vortragenden/des Autors insbesondere die zukünftigen Entscheidungen der Beschwerdekammern wichtiger Aspekt ist die Überarbeitung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. Es wurden wesentliche Aspekte des Entwurfs und Änderungen im Vergleich zur gültigen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sowie ihre möglichen Folgen aufgezeigt, zumal zum Zeitpunkt der Düsseldorfer Patentrechtstage 2008 eine „Online-Nutzerkonsultation“ lief, die Nutzer dazu aufgefordert hat, Kommentare und Stellungnahmen zu dem Entwurf bis Ende April 2018 einzureichen.

Die Ausführungen zu den einzelnen Entscheidungen und zu dem Entwurf der geänderten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geben ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder.

B. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

Im relevanten Zeitpunkt zwischen den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2017 und 2018 gab es, im Gegensatz zu früheren Jahren, nur eine einzige Entscheidung der Großen Beschwerdekammer.¹

Die Vorlage für die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erfolgte bereits im Oktober 2016 und war daher bereits Thema bei den Patentrechtstagen 2017, allerdings war die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht ergangen. Die Vorlage-Entscheidung T 437/14 vom 17.10.2016 bezog sich auf zwei frühere Entscheidungen der großen Beschwerdekammern zum Thema „Disclaimer“, nämlich auf die Entscheidung G 1/03 vom 8.4.2004 zum Thema „Nicht-offenbarter Disclaimer“ und auf die Entscheidung G 2/10 vom 30.8.2011 zum Thema „Offenbarter Disclaimer“.

Der der Technischen Beschwerdekammer vorliegende unabhängige Anspruch 1, über den sie zu entscheiden hatte, enthielt zwei Disclaimer, wobei es unstrittig war, dass es sich um sogenannte „undisclosed disclaimer“ handelt, für deren Zulässigkeit bereits die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/03 (und G 2/03) die folgenden Kriterien entwickelt hat:

2.1. A disclaimer may be allowable in order to:

- restore novelty by delimiting a claim against a state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;*
- restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Art. 54(2) EPC;*
- disclaim subject matter which, under Article 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons.*

2.2. A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

2.3 A disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC.

2.4. A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC.

Im Gegensatz dazu bezieht sich die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/10 auf offenbarte Disclaimer, einen Unterschied, den die Technische Beschwerdekammer anerkennt, dennoch verweist sie auf Ausführungen, die aus ihrer Sicht auf beide Arten von Disclaimer anwendbar sind, sodass mögliche Diskrepanzen zwischen den beiden Entscheidungen der Großen

¹ G 1/16, 18.12.2017 („Disclaimer“).

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

Beschwerdekammern vorliegen. Die Technische Beschwerdekammer hat daher der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorgelegt:

- 1. Is the standard referred to in G 2/10 for allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers.*
- 2. If the answer to the first question is yes, is G 1/03 set aside as regards the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in its answer 2.1?²*
- 3. If the answer to the second question is no, i.e. if the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in answer 2.1. of G 1/03 apply in addition to the **gold-standard**, may this standard be modified in view of these exceptions?³*

Entgegen der Stellungnahme des Präsidenten des Europäischen Patentamts, gemäß der die Vorlage unzulässig sei, weil die vorgelegten Fragen bereits durch die oben genannten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/03 und G 2/10 beantwortet seien, nämlich im Hinblick auf Frage 1 positiv und im Hinblick auf die Fragen 2 und 3 negativ, kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass zumindest die erste der gestellten Fragen notwendig ist, um im vorliegenden Fall zu entscheiden, ob die Einführung eines nicht-offenbarten Disclaimers in dem Anspruch in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Artikel 123(2) EPC steht. Ferner ist die Große Beschwerdekammer auch zu der Überzeugung gekommen, dass die vorgelegten Fragen nicht nur für den der TBK zu entscheidenden vorliegenden Fall relevant ist, sodass diese Fragen fundamentale Bedeutung gemäß Artikel 112(1) EPÜ haben.

Darüber hinaus ist die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beantwortung der Fragen eine gleichmäßige Anwendung des Gesetzes im Sinne des Artikels 112(1) EPÜ sicherstellt, sodass die Vorlage zulässig ist, insbesondere, weil die Vorlage über die Aspekte hinausgeht, die in der Entscheidung G 1/03 und G 2/10 behandelt worden sind.

Die Große Beschwerdekammer hält in ihrer Entscheidung dabei fest, dass sie zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sie die Entscheidung G 1/03 bestätigt und ferner der Ansicht ist, dass der „gold standard disclosure test“, auf den in der Entscheidung G 2/10 Bezug genommen wird, kein relevanter Test für die Prüfung ist, ob eine Änderung eines Anspruchs durch einen „undisclosed

² Unterstreichungen hinzugefügt.

³ Unterstreichungen hinzugefügt.

disclaimer“ mit den Anforderungen des Artikels 123(2) EPC vereinbart ist. Die Große Beschwerdekammer erachtet es jedoch für sinnvoll, die gestellte Frage nicht einfach negativ zu bescheiden, sondern eine zusätzliche Klarstellung zur Verfügung zu stellen.

Die Große Beschwerdekammer kommt daher zu dem in der nachfolgenden „Headnote“ festgehaltenem Ergebnis:

For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1. of the order of decision G 1/03.

The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the questions of sufficiency of disclosure.⁴ The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for nontechnical reasons.

C. Überarbeitung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

Die derzeit gültige Verfahrensordnung der Beschwerdekammern beruht auf einem Entschluss des Verwaltungsrates aus dem Jahre 2007, und der momentan in der Diskussion befindliche Entwurf einer überarbeiteten Verfahrensordnung enthält eine Vielzahl von Änderungen, die aus Sicht des Vortragenden/des Autors zwar auf der einen Seite eine konsequente Entwicklung der Entscheidungen der Beschwerdekammern in den letzten Jahren widerspiegeln bzw. diese in geänderten Regeln festhalten, insbesondere zu der häufig relevanten Frage des „verspäteten Vorbringens“, aber im Vergleich zur derzeit geltenden Verfahrensordnung zeigen die vorgeschlagenen Änderungen auch die Relevanz der Entwicklungen der Entscheidungen insbesondere der Technischen Beschwerdekammern in den letzten Jahren, die auch vom Autor/Vortragenden bei den Düsseldorfer Patentrechtstagen vorgestellt worden sind.

Die Entscheidung der letzten Jahre und auch die Änderung der Verfahrensordnung, auch wenn die letztendliche Version noch nicht feststeht, wird nach Ansicht des Autors auch das Verhalten der Nutzer des Systems, der Patentanmelder einerseits und der Einsprechenden andererseits, merklich verändern, nicht nur in den Beschwerdeverfahren sondern auch in den vorhergehenden erstinstanzlichen Verfahren.

Die Zielsetzung des Europäischen Patentamts („to improve efficiency and predictability of appeal proceedings“) ist sicherlich auch in engen Zusammenhang mit der „early certainty initiative“ des

⁴ Unterstreichungen hinzugefügt.

Europäischen Patentamts zu sehen, und sie stellt natürlich auch eine hehre und notwendige Zielsetzung dar. Insbesondere die sehr strengen Anforderungen im Hinblick auf ein frühzeitiges Vorbringen von Sachvorträgen, das natürlich grundsätzlich in jedem Falle auch aus Sicht des Autors zu bevorzugen ist, wird aber möglicherweise auch dazu führen, dass bereits im erstinstanzlichen Verfahren deutlich mehr Sachvortrag und Anträge vorgebracht werden als in der Vergangenheit, sodass die Gesamtmenge der zu beachtenden Fakten, Anträge und Argumente bereits zu einem früheren Zeitpunkt steigen wird, was natürlich auch den Aufwand für alle Parteien und das Europäische Patentamt zu diesem Zeitpunkt bereits erhöhen wird.

In diesem Zusammenhang verweist der Vortragende insbesondere auf relevante Änderungen in Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer, wie in den Präsentationsunterlagen dargelegt.

D. Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

I. Zulassung von Anträgen („late filed requests“)

Neuere Entscheidungen aus dem Jahr 2017 schreiben die Entwicklung der letzten Jahre fort und erhöhen tendenziell die Anforderungen an ein frühzeitiges Einreichen von Anträgen und insbesondere die Konzentration der Beschwerdekammer auf den Bereich des „judicial review“, wodurch natürlich der Umfang der sachlichen Entscheidungen der Beschwerdekammern beschränkt wird.

In der Entscheidung T 1903/13 vom 27.4.2017 sieht die Beschwerdekammer einen Hilfsantrag als unzulässig an, da dieser von einem höherrangigen Antrag divergiert, obwohl dieser Hilfsantrag bereits im erstinstanzlichen Verfahren gestellt, allerdings nicht entschieden worden war. Die Beschwerdekammer hält hierzu fest:

It is within the board's discretion not to admit auxiliary requests which define subject-matter „diverging“ from subject matter of higher ranking requests, including those requests which, in essence, were filed during first-instance proceedings and re-filed with the respondent's reply, but were not examined by the first instance department.⁵

In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass der als unzulässig angesehene Hilfsantrag nur deshalb in der ersten Instanz nicht entschieden worden war, so dass es für die Entscheidung gar nicht notwendig (oder möglich) war, den niederrangigen Antrag zu entscheiden. In der Entscheidung T 734/14 vom 14.12.2017 entschied die Kammer in einem Einspruchs-Beschwerdeverfahren, weitere Hilfsanträge der Patentinhaberin, die nach der Ladung zur

⁵ Unterstreichungen hinzugefügt.

mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind und die ursprünglichen Hilfsanträge ersetzen sollten, im Hinblick auf die Komplexität und die Prozessökonomie nicht mehr zuzulassen.

Besonders beachtenswert ist hier die Begründung der Kammer, in der ausgeführt wird, dass die neuen Hilfsanträge entweder irrelevant für die Beurteilung des erfinderischen Schritts wären oder aber alternativ neue Aspekte einführen würden, die noch nicht vorab diskutiert wurden.

Im Rahmen des der Entscheidung T 621/16 vom 11.10.2017 zugrundeliegenden Einspruchsverfahren wurden von der Einsprechenden nach der Einspruchsfrist zusätzliche Beanstandungen unter Artikel 123(2) vorgebracht, die von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassen sind. Zusätzliche Artikel 123(2) Beanstandungen wurden von einer Beitretenden eingeführt, dies allerdings auch nach dem Ablauf der Frist für den Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ.

In diesem Falle hat die Beschwerdekammer die zusätzlichen Einwände eingelassen, weil sie nach ihrer Ansicht prima facie relevant und nicht übermäßig komplex gewesen seien. Zusätzlich könnten sie ohne Verfahrensverzögerung behandelt werden. Insbesondere da das verspätete Vorbringen von der Patentinhaberin nicht beanstandet worden ist, wurden die Einwände im Beschwerdeverfahren zugelassen.

II. Weitere Themenkomplexe

Die Beschwerdekammern haben sich im Jahr 2017 mit einer Vielzahl von Themen beschäftigt, sehr viele Entscheidungen betreffen natürlich insbesondere die Beurteilung des Standes der Technik und die Anwendung der Regeln für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Ein Aspekt, mit dem sich auch im Jahr 2017 die Beschwerdekammern immer wieder befasst haben, ist die Überprüfung von Ermessensentscheidungen einer ersten Instanz im Beschwerdeverfahren. In der Entscheidung T 1816/11 stellt die Kammer fest, dass sie zwar die Befugnis habe, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind.

Die Kammer hält aber ferner explizit fest, dass die Befugnisse, solche Anträge nicht zuzulassen, im Umkehrschluss auch bestätigt, dass sie eine Berechtigung zur Zulassung, entgegen der Entscheidung der ersten Instanz habe. Die Beschwerdekammer stellt fest, dass dies nicht der ständigen Rechtsprechung entgegenstehe, gemäß dem die Kammern in ihrer Kompetenz zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz unter bestimmten Umständen beschränkt sind. Diese Grundsätze hält die Kammer auch in dem nachfolgenden Orientierungssatz fest:

Falls eine Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung, einen Antrag nicht zuzulassen, aus materiellrechtlichen Gründen und nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen getroffen wurde, können die in der Entscheidung G 7/93 aufgestellten Grundsätze nicht zur Anwendung kommen. Zur Überprüfung steht vielmehr die in die Ermessensentscheidung eingeflossene materiellrechtliche Wertung (Klarheit; erfinderische Tätigkeit u.s.w.), die den Kern der Überprüfungscompetenz der

Beschwerdekammern betrifft. Auch das Thema der wirksamen Inanspruchnahme von Prioritäten und das dafür anwendbare Recht betreffen ein weiteres Thema, das von den Beschwerdekammern momentan in vielen Entscheidungen behandelt wird.

Bereits im Vortrag zu den Düsseldorfern Patentrechtstagen 2017 wurde auf die Entscheidung T 205/14, T 577/11 und T 1201/14 verwiesen. Diese Thematik betrifft auch viele erstinstanzliche Entscheidungen und wird die Beschwerdekammern auch in den nächsten Jahren noch weiter befassen. Von Interesse sind hier insbesondere auch die Entscheidungen J 0003/17 vom 27.9.2017 und T 557/13 vom 28.7.2017. Von besonderer Bedeutung für die Verfahrensökonomie sind ferner insbesondere die Entscheidungen der Beschwerdekammern, die zu einer möglichen Rückverweisung in die erste Instanz führen:

In der Entscheidung T 1647/15 vom 14.6.2016 stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Besorgnis der Befangenheit im erstinstanzlichen Verfahren gegeben war, verwies aber in diesem Sonderfall das Verfahren nicht in die erste Instanz zurück, da es nach Ansicht der Beschwerdekammer im Interesse aller Parteien gewesen sei, das Verfahren abschließend zu entscheiden, nachdem der Fall an sich bereits sachlich umfassend diskutiert worden war.

In der Entscheidung T 2536/16 vom 16.1.2018 wurde jedoch aufgrund einer fehlerhaften Zusammensetzung der Einspruchsabteilung, die erst sehr spät im Verfahren aufgefallen ist, die Angelegenheit zurück in die erste Instanz verwiesen.

III. Schlussbemerkungen

Für die Zukunft und die weitere Entwicklung der Rechtsprechung, insbesondere im Hinblick auf die Beurteilung der Zulässigkeit von erst im Laufe des Verfahrens vorgebrachten Anträgen, wird insbesondere von Interesse sein, wann und in welcher Form die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geändert und verabschiedet wird und ob und welche Auswirkungen dies auf die Entscheidungen in den Beschwerdeverfahren und, wie oben auch erwähnt, das Verhalten der Parteien bereits in erstinstanzlichen Verfahren haben wird.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts¹

Die nachfolgende Zusammenstellung von Entscheidungen des Bundespatentgerichts umfasst nur eine kleine Auswahl der umfangreichen Rechtsprechung aus dem Jahr 2017² und spricht solche Entscheidungen an, welche in der Praxis von besonderer Bedeutung sind oder aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerde- und Nichtigkeitsenate betreffen.

A. Statistik, Bewertung der Geschäftszahlen und Verfahrensdauer

Die nachfolgend abgebildete Darstellung der Geschäftszahlen für das Jahr 2017 (das Jahr 2016 wird zum Vergleich in Klammern dargestellt) gibt Überblick über die Bestands- und Erledigungszahlen der Nichtigkeits- und Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts. Deutlich wird ein weiterhin hohes Arbeits- und Erledigungsaufkommen der Nichtigkeitsverfahren mit leicht fallender Tendenz bei zunehmenden Bestandszahlen, während die Beschwerdeverfahren eher eine eher stagnierende bis fallende Tendenz niedriger Eingangszahlen zeigen:

	Bestand 1.1.2017	Neu- einträge	Erledigungen	Bestand 31.12.17
Nichtigkeitsenate	403 (325)	243 (284)	206 (206) – davon 95 (111) <i>Klagerücknahmen</i> 57 (71) <i>vor ZB</i> 38 (40) <i>nach ZB</i> 38 (29) <i>Nichtigkeitsklärungen</i> 32 (26) <i>(Teil-) Nichtigkeitsklärungen</i> 13 (16) <i>Klagsabweisungen</i> 3 (6) <i>Vergleiche</i> 9 (13) <i>sonst. Erl.</i> 1 (0) <i>Zwangslizenz</i> 8 (7) <i>Rechtspflegeentscheidungen</i>	441 (403)
62 (47) <i>Berufungen bei</i> 84 (71) <i>Urteilen = 74%</i> 12 <i>Erledigungen ohne</i> <i>Urteil</i> 15 <i>Bestätigungen</i> 17 <i>Abänderungen</i> 1 <i>Zurückverweisung</i>				
Gebrauchsmuster- senat	82 (74)	44 (41)	44 (41)	82 (74)
Technischen Beschwerdesenate				
Beschwerdeverfahren	1108 (1242)	380 (459)	544 (593)	948 (1108)
Einspruchsverfahren	1 (6)	1 (1)	1 (6)	1 (1)

Engels - VorsRichter am BPatG

¹ Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des Verfassers. Die über die Wiedergabe der jeweiligen Entscheidungen hinausgehenden Ausführungen beruhen auf der persönlichen Auffassung des Verfassers.

² Hierzu Jahresbericht des BPatG, abrufbar unter https://www.bundespatentgericht.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=18&lang=de.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Es wurde bereits an anderer Stelle³ darauf hingewiesen, dass die relativ hohe Zahl von Klagerücknahmen, insbesondere auch nach Erlass des qualifizierten Hinweises, der in der Praxis auch tatsächlich eine entscheidende Zäsur im Verfahren bildet und regelmäßig eine „zweite Runde“ mit wesentlichen Änderungen des Sach- und Streitstands hervorruft, nicht zwangsläufig für einen wenig erfolgversprechenden Angriff und Ausgang des Nichtigkeitsverfahren sprechen muss, sondern die Klagerücknahme ganz überwiegend das Ergebnis einer außergerichtlichen Einigung der Parteien ist.

Dass andererseits eine relativ hohe Zahl von ausgeurteilten Klagen keinen Erfolg oder nur teilweise Erfolg hat, ist eine zwangsläufige Folge der intensiven Überprüfung des erteilten Patents und weiterer Kriterien, wie einer Vorauswahl durch die Kläger, einer erweiterten Recherchemöglichkeit mit neuem Stand der Technik usw.

Der Prüfungsaufwand ist danach mit dem Erteilungsverfahren nicht vergleichbar. Folgerichtig muss dies sich in der Erfolgsquote des Nichtigkeitsangriffs niederschlagen. Dieses Ergebnis wird auch durch die annähernd vergleichbaren Quoten im nationalen wie europäischen Einspruchsverfahren bestätigt, bedarf aber einer bisher noch ausstehenden Analyse der Daten im Einzelnen.⁴

Nicht erfasst sind insoweit die nach § 83 Abs. 1 PatG obligatorischen qualifizierten Hinweise, denen in der Praxis als eine für die Verletzungsstreitkammern hilfreiche Expertise eine erhebliche Bedeutung zukommt, sofern sie rechtzeitig erfolgen, zumal die aufgrund mündlicher Verhandlung zu treffenden Endentscheidungen der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts häufig für die Beurteilung der Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage im Rahmen einer im Verletzungsstreit beantragten Aussetzung nach § 148 ZPO zu spät kommen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den nahezu unveränderten Bearbeitungszeitraum von durchschnittlich ca. 26 Monaten bis zum Erlass des Urteils.

³ Vortrag Düsseldorfer Patentrechtstage 23.-24. März 2017.

⁴ Siehe auch BPatG Jahresbericht 2014, S. 62ff: Die Nichtigkeitsquoten des Bundespatentgerichts oder „Sind Patente nur Papiertiger?“, abrufbar unter https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht_2014.pdf.

Verfahrensdauer BPatG 2013 – 2017

Verfahrensdauer in Monaten:	2013	2014	2015	2016	2017
Nichtigkeitsenate	23,56	25,25	24,80	24,59	25,7
Technische Beschwerdesenate	51,66	46,56	40,84	38,71	36,7
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	25,35	23,50	22,91	22,38	33,2
Markenbeschwerdesenat	17,48	19,44	21,60	24,20	21,9
Juristischer Beschwerdesenat	16,30	12,69	10,69	12,73	13,2

Quelle: Jahresbericht BPatG

Engels - VorsRichter am BPatG

Da tendenziell die Anzahl der anfallenden Verfahren in etwa gleich hoch geblieben ist mit wohl gleichbleibender Tendenz für das aktuelle Jahr, der Umfang der jeweiligen Verfahren in den letzten Jahren zugenommen hat, eine personelle Aufstockung jedoch ausgeblieben ist, kann hinsichtlich der Verfahrensdauer keine günstigere Prognose abgegeben werden; die Verfahrensdauer dürfte sich eher nochmals verlängern. Die für das Funktionieren des dualen Systems von Verletzung und Nichtigkeit erforderliche Zielsetzung eines zeitlichen Gleichklanges, jedenfalls einer Verkürzung der Bearbeitungszeiten im Nichtigkeitsverfahren, wird deshalb derzeit deshalb nach wie vor nicht hinreichend erreicht.

Die Zusammenarbeit der Senate des Bundespatentgerichts mit den Verletzungsstreitkammern hat sich nach Einschätzung des Verfassers in den letzten Jahren intensiviert. Ziel der bereits 2015 gestarteten Kooperation ist es, wichtige Informationen auszutauschen und auch eine annähernde Abstimmung der Termins- und Bearbeitungszeiträume zu erreichen, wobei die angestrebte Realisierung der qualifizierten Hinweise innerhalb des Zeitraums von weniger als einem Jahr nach Erhebung der Nichtigkeitsklage bis heute nicht hinreichend realisiert werden konnte. Auch findet nach wie vor der Austausch und die Zusammenarbeit auf reiner privater Initiative statt. Eine offizielle Umsetzung wäre wünschenswert und erforderlich.

B. Anforderungen an die Fassung von Anmeldeunterlagen

Nach §§ 42, 44 PatG sind die Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 PatG und der Patentverordnung (PatV) im Erteilungsverfahren im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung und auch des Prüfungsverfahrens zu prüfen, so auch § 34 III Nr. 4 PatG und § 34 VI PatG i.V.m. § 10 III PatV. Nach § 10 III PatV sind in die für die Patentanmeldung nach § 34 III Nr. 4 PatG einzureichende Beschrei-

bung keine Angaben aufzunehmen, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind. Der 17. Senat⁵ des BPatG stellte fest: Kommt die Anmelderin im Prüfungsverfahren der berechtigten Aufforderung des Prüfers nicht nach, im Hinblick auf § 10 III PatV die Beschreibung der Stammanmeldung den nach Ausscheidung verbleibenden Patentansprüchen anzupassen und bestimmte Textteile zu entfernen, ist eine Patenterteilung mit diesen Unterlagen nicht möglich und die Anmeldung zurückzuweisen. Hierbei ist ein Mangel offensichtlich i.S.v. § 42 PatG, wenn er dem Fachprüfer bei der Durchsicht der Unterlagen in Kenntnis der Erfindung, die durch die zur Erteilung vorgesehenen Patentansprüche gekennzeichnet ist, deutlich ins Auge springt. Eine flüchtige Prüfung genügt somit nicht. Die Vorschriften der §§ 42, 44 PatG sind hierbei so auszulegen, dass nur die Verletzung solcher Vorschriften eine Zurückweisung aus formellen Gründen tragen können⁶ die im Gesetz ausdrücklich bestimmt sind oder zu deren Normierung durch die PatV das Gesetz ausdrücklich ermächtigt oder die für die Sachprüfung und die Patenterteilung unumgänglich sind.⁷

C. Beteiligung am Einspruchsbeschwerdeverfahren bei Beschwerde einzelner Einsprechender

Im Einspruchsverfahren vor dem DPMA war das Patent aufgrund der zulässigen Einsprüche der Einsprechenden E1 und E2 geprüft und durch Beschluss beschränkt aufrechterhalten worden. Hiergegen hatte nur die E2 Beschwerde eingelegt. Nach Ablauf der Beschwerdefrist machte die E1 geltend, dass sie, auch ohne selbst Beschwerde eingelegt zu haben, Beteiligte des Beschwerdeverfahrens sei. Argumente waren:

- ein Rechtsschutzinteresse zur Sicherung der Verfahrensstellung bestehe vor allem im Hinblick auf mögliche Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin und Rückkehr zur erteilten Fassung;
- die Nichtbeteiligung laufe der prozessualen und inhaltlichen Natur des Beschwerdeverfahrens zuwider und widerspreche § 73 II Satz 3 PatG, wonach die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen seien.

⁵ Beschl. v. 03.05.2017, 17 W (pat) 39/14; zu Änderungen im Anmeldebeschwerdeverfahren bei Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung bereits BPatG Beschl. v. 25.11.2014, 21 W (pat) 12/11, hierzu auch der Vortrag des Verfassers vom Vorjahr.

⁶ So bereits BPatG Beschl. v.19.11.2007, 9 W (pat) 8/05).

⁷ Verneinend BPatG Beschl. v. 17.3.2010, 7 W (pat) 33/04 bei fehlenden Zeichnungen wegen § 35 II 2.HS; verneinend BPatG Beschl. v. 28.5.2015, 21 W (pat) 50/12 zu § 15 III Satz 1 PatV für die Angabe der Offenbarungsstelle von neuen Merkmalen bei nachgereichten Unterlagen; verneinend BPatG Beschl. v. 28.4.2016 – 15 W (pat) 3/16 bei Zeichnungen mit nicht ausreichendem Kontrast.

Der 19. Senat⁸ wies die Beschwerde der E2 zurück, verwies die E1 aus dem Beschwerdeverfahren und ließ die Rechtsbeschwerde zu.

Nach einhelliger Auffassung in Rechtsprechung⁹ und Literatur¹⁰ sind Beteiligte im Einspruchsbeschwerdeverfahren nur diejenigen Beteiligten des Einspruchsverfahrens vor dem DPMA, die Beschwerde eingelegt haben (§ 74 I PatG), sowie die ihnen gegenüberstehenden Beteiligten.

Anders als dies in Art. 107 Satz 2 EPÜ vorgesehen ist, enthält das PatG keine Bestimmung, wonach Beteiligte des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens, auch ohne selbst Beschwerdeführer oder -gegner zu sein, am Beschwerdeverfahren beteiligt sind. Die Verfahrensstellung eines Einsprechenden ist von der eines anderen Einsprechenden unabhängig; diese sind nach überkommener Auffassung keine notwendigen Streitgenossen i.S.d. § 62 ZPO, auch wenn dies in der Literatur kritisch gesehen wird¹¹ und in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ungeklärt ist, während anerkannt ist, dass aus materiell-rechtlichen Gründen mehrere Anmelder oder Patentinhaber durchaus notwendige Streitgenossen sind.¹² Der Senat setzte sich auch eingehend mit den insbesondere in der Literatur erwähnten Argumenten einer möglichen Beteiligungspflicht des bzw. der weiteren Einsprechenden auseinander und kam zu dem Ergebnis, dass auch das einheitliche Einspruchsverfahren insoweit keine Einheit für das sich in seiner prozessualen Ausgestaltung als auch Verfahrensgegenstandes unterscheidende Beschwerdeverfahren herstelle und hob folgende Aspekte hervor:

- Trotz gewisser Ähnlichkeiten erachtet der Senat auch die Rechtsprechung zum Nichtigkeitsverfahren und der notwendigen Streitgenossenschaft der mehreren Nichtigkeitskläger nicht übertragbar.
- Letztlich kann auch das aus der Literatur¹³ aufgegriffene Argument einer möglichen Verschlechterung der Rechtsposition des nicht beschwerdeführenden Einsprechenden bei seiner Nichtbeteiligung am Beschwerdeverfahren im Falle der Anschlussbeschwerde des Patentinhabers kein anderes Ergebnis rechtfertigen.
- Auch eine Zulassung der Einsprechende E1 als Nebenintervenientin entsprechend §§ 99 I PatG, 66 ff. ZPO zur Unterstützung der E2 kommt mangels Beitrittserklärung gem. § 70 I Nr. 3 ZPO und Angabe eines rechtlichen Interesses nicht in Betracht. Das allgemeine Interesse am Widerruf des Patents genügt nicht, anzugeben wäre ein eigenes rechtliches Interesse am Erfolg der Beschwerde der E2.

⁸ Beschl. v. 27.9.2017 – 19 W (pat) 16/17, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt: X ZB 16/17.

⁹ Vgl. BPatGE 12, 153.

¹⁰ Vgl. Busse/*Engels* PatG, 8. Auflage, § 74 Rn 8 ff.

¹¹ Busse/*Engels* PatG, § 59 Rn. 214; § 74 Rn. 36.

¹² Busse/*Engels* PatG, § 59 Rn. 212; § 74 Rn. 33.

¹³ Busse/*Engels* PatG, § 59 Rn. 214; *Braitmayer/van Hees* Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Auflage, Rn. 557.

Insoweit ist zu erwägen, ob nicht insoweit Handlungsbedarf des Gesetzgebers besteht und eine Regelung, wie sie Art 107 Satz 2 EPÜ mit der Beteiligung der übrigen Verfahrensbeteiligten vorsieht, notwendig, jedenfalls aber angemessener wäre, auch wenn den nicht beteiligten Einsprechenden letztlich noch die Nichtigkeitsklage bleibt, um das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens zu korrigieren, und ihr Verzicht auf eine eigene Beschwerde risikobehaftet ist.¹⁴

D. Einspruchsbeschwerde bei Teilwiderruf und unzulässiger Fassung in erster Instanz

Im Einspruchsverfahren war ein Teilwiderruf des Patents auf Basis einer nach Hilfsantrag (HI) 2 erfolgten beschränkt verteidigten Fassung des Patents. Die Einsprechende hatte Beschwerde eingelegt mit dem Antrag auf Aufhebung des Beschlusses des DPMA und vollständigen Widerruf, da PA 1 nach HI2 eine Schutzbereichserweiterung aufweise und unklar sei, mithin unzulässig sei, und zudem nicht patentfähig sei. Der Patentinhaber beantragte unter Bezugnahme auf die bisher gestellten Anträge, die Beschwerde zurückzuweisen.

Der 11. Senat¹⁵ hob den Beschluss des DPMA auf und widerrief das Patent, da die Fassung von PA 1 nach Hi 2 ein Aliud darstelle und mangels Anschlussbeschwerde nur der Hi 2 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei.

Die Entscheidung wirft einige Fragen bei einer in erster Instanz unzulässig geänderten Fassung des Streitpatents als Gegenstand des Beschwerdeverfahrens auf, welche bisher in der nationalen Rechtsprechung nicht hinreichend geklärt sind. Denn die Grundsatzentscheidung BGH GRUR 1998, 901 – Polymermasse zur erweiterten Zulässigkeitsprüfung von geänderten Patentansprüchen betrifft nur die Änderung von Ansprüchen in der Beschwerdeinstanz. So stellen sich folgende Fragen:

- umfasst der Prüfungsumfang des Beschwerdesenats die Zulässigkeit der erstinstanzlich geänderten Fassung oder verbleibt ihm die Sachprüfung der angefallenen Widerrufsgründe?¹⁶
- ist Gegenstand der Anfallwirkung der Beschwerde bei unzulässig geänderter Fassung auch ohne Anschlussbeschwerde auf die erteilte Fassung richten, unabhängig davon, wer Beschwerdeführer ist?
- besteht bei einer Beschwerde der Einsprechenden insoweit ein Konflikt mit dem Verbot der reformatio in peius?

¹⁴ Busse/*Engels* PatG, § 74 Rn. 38.

¹⁵ BPatG Beschl. v. 4.5.2017 – 11 W (pat) 10/13.

¹⁶ Schulte/*Moufang* PatG, 10. Auflage, § 21 Rn. 62, wonach Änderungen immer zu überprüfen sind, gleichgültig, ob sie in erster oder zweiter Instanz vorgenommen werden.

Insoweit sind für mögliche Lösungsansätze folgende Unterscheidung zu beachten:

- ist der Patentinhaber Beschwerdeführer oder legt dieser Anschlussbeschwerde ein, so lösen sich die Probleme leicht auf, da nunmehr jede andere zulässige Fassung des Patents verteidigt werden kann; es gilt insoweit iÜ der Grundsatz der wohlwollenden Auslegung einer insoweit gewollten Anschlussbeschwerde;
- ist der Einsprechende Beschwerdeführer und ist keine Anschlussbeschwerde eingelegt, so wie vorliegend angenommen, scheint ein Konflikt mit der Anfallwirkung und dem Verbot der *reformatio in peius* zu entstehen, wenn der Senat die Prüfung nicht ausschließlich auf die unzulässig geänderte Fassung beschränkt und das Patent nicht widerruft.

Berücksichtigt man bzw. geht man mit der Auffassung des Verfassers davon aus, dass die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung eine unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung darstellt,¹⁷ so folgt hieraus bereits dass

- die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung nicht nur in jeder Lage des Verfahrens und damit auch noch in der Beschwerdeinstanz zu überprüfen ist, sondern auch,
- dass die begrenzte Anfallwirkung der Beschwerde bei einer unzulässig in 1. Instanz geänderten Anspruchsfassung nicht entgegenstehen muss und der Prüfungsgegenstand sich auf die erteilte Fassung richtet (insb. wenn man der Auffassung folgt, eine Sachprüfung der erteilten Fassung sei in diesem Falle sogar unverzichtbar);¹⁸
- dass nach traditioneller Auffassung das *reformatio in peius* Verbot für unverzichtbare Verfahrensvoraussetzungen nicht gilt.¹⁹

Das Fazit für den Ausgangsfall dürfte also in der Diskussion liegen, ob trotz fehlender Anschlussbeschwerde die Beschwerde der Einsprechenden zum Widerruf des Patents führen dürfte und welche Rechtsfolge sich aus der Nichtgeltung einer begrenzten Anfallwirkung sowie der Nichtgeltung des Verbots der *reformatio in peius* ergibt. Es spricht vieles dafür, von dieser Annahme auszugehen,²⁰ was in der Konsequenz bedeutet:

- ein Wiederaufleben der erteilten Fassung mit zwingender Zurückverweisung an die erste Instanz wegen Verfahrensfehlerhaftigkeit oder eine
- fakultative Zurückverweisung bzw. Sachprüfung der erteilten Fassung
- wobei der Patentinhaber selbstverständlich auch das Patent nach allgemeinen Grundsätzen einschränkend verteidigen kann.

¹⁷ Hierzu eingehend Busse/*Engels* PatG, § 79 Rn. 42-48.

¹⁸ So Busse/*Keukenschrijver* PatG, § 82 Rn. 84; offengelassen in BGH GRUR 2011, 129 – Fentanyl TTS; aA BPatG GRUR 2009, 145 – Fentanylpflaster; Schulte/*Moufang* PatG, § 21 Rn. 91.

¹⁹ Zum PatG zB Schulte/*Püschel* PatG, § 73 Rn 75; dagegen BGH NJW 2008, 153; NJW 1986, 1494; Busse/*Engels* PatG, § 79 Rn. 46 -47.

²⁰ Busse/*Engels* PatG, § 79 Rn. 46.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass auch die Entscheidung BGH *Sortiergerät*²¹ kein echter Beleg für die überkommene Auffassung ist, für unverzichtbare Verfahrensvoraussetzungen gelte das Verbot der *reformatio in peius* nicht, da dort die insoweit angesprochene verpflichtende Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs als unverzichtbare Verfahrensvoraussetzungen auch erstmalig in der Beschwerdeinstanz zwar gefordert wurde, dies aber nur Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden unter Erhalt des status quo und nicht zur Aufhebung des Beschlusses des DPMA über den Teilwiderruf des Patents führte.²²

Gleicht man das Ergebnis mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ab,²³ so ist festzustellen, dass auch diese eine Prüfungspflicht erstinstanzlicher Änderungen durch die Beschwerdekammern annehmen und die Lösung in der Annahme einer Ausnahme (die einzig anerkannte) zum Verbot einer *reformatio in peius* unter der Prämisse suchen, dass andernfalls dem Patent unausweichlich der Widerruf droht, zumal im dortigen Verfahren keine Möglichkeit einer Anschlussbeschwerde durch den Patentinhaber besteht und die Prüfung der erteilten Fassung eine insoweit gewollte Verteidigung erfordert. Allerdings eröffnet sich die damit eingeräumte Möglichkeit der Verteidigung der erteilten Fassung nur als *ultima ratio*, wenn nämlich die vorrangige, weitere beschränkende Aufnahme bzw. der Austausch von Merkmalen und auch deren Streichung in den Grenzen des Art. 123 III EPÜ scheitert. Die Konsequenz einer generell erweiterten Anfallwirkung und der Ansatz die Prüfung der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung als unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung zu sehen und damit bereits im Ansatz nicht dem Verbot der *reformatio in peius* zu unterstellen, wird nicht angesprochen.

E. Nicht-technische Anweisungen nach § 1 III Nr. 1-4 PatG

Bei der Prüfung des Patentgegenstands auf erfinderischer Tätigkeit sind wegen § 1 III Nr. 1 - 4 PatG nach st. Rspr. nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.²⁴

Mathematische Methoden sind deshalb ebenso wie Verfahren der elektronischen Datenverarbeitung oder die Wiedergabe von Informationen nur dann patentierbar, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.²⁵

²¹ GRUR 1972, 592.

²² Hierzu Busse/Engels PatG, § 79 Rn. 41-42.

²³ EPA G 1/99 = GRUR Int 2001, 868 - *reformatio in peius*; Singer/Stauder EPÜ, 7. Auflage, Art 107 Rn. 46.

²⁴ BGH GRUR 2013, 275 – Routenplanung.

²⁵ BGH GRUR 2015, 983 – Flugzeugzustand.

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet²⁶, was durch Auslegung zu ermitteln ist.²⁷

Verschiedene Senate hatten sich mit dieser Problematik zu befassen. So der 17. Senat²⁸ in einem Fall, in dem erfindungsgemäß beansprucht war ein Verfahren

- zum Betreiben einer Vorrichtung (12), bei welchem wenigstens eine vorgebbare Geste eines Nutzers (10) mittels einer Gestenerfassungseinrichtung (30) erfasst und in Abhängigkeit von der erfassten Geste eine Spracheingabefunktion aktiviert wird, dadurch gekennzeichnet, dass
- als die vorgebbare Geste eine solche erfasst wird, bei welcher der Nutzer (10) wenigstens einen von seiner Hand (34) abgespreizten Finger (36) in zumindest teilweise Überdeckung mit zumindest einer Lippe (28) des Mundes (24) des Nutzers (10) bewegt.

Aus dem Stand der Technik war bekannt, eine Spracheingabefunktion zu aktivieren, wenn mittels einer entsprechenden Gestenerfassungseinrichtung eine vorgebbare Geste eines Nutzers erfasst wird. Aufgabengemäß sollte sich durch das Verfahren mittels Gestensteuerung und Spracheingabe eine besonders intuitive und einfache Bedienung der Vorrichtung, z.B. für einen Kraftwagen realisieren lassen. Der 17. Senat berücksichtigte das Merkmal (b) bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht (§ 1 III Nr. 4, IV PatG) und führte aus:

Auch wenn die Geste in der Anmeldung als „besonders intuitiv“ bezeichnet werde, weil der Mund mit der Tätigkeit des Sprechens assoziiert sei und diese Geste genutzt werden solle, um durch Spracheingabe System-Funktionen zu aktivieren oder zu beenden, so seien irgendwelche technischen Überlegungen für die Wahl gerade dieser Geste nicht ersichtlich. Die besondere Form der Geste betreffe allenfalls ein Optimierungsproblem bezüglich der Benutzerakzeptanz und löse kein technisches Problem. Entsprechend entschieden weitere Senate in vergleichbaren Fällen.²⁹

F. Präklusion nach § 83 IV Nr. 4 PatG – Rechtsprechung des BPatG zur Notwendigkeit einer Vertagung

Für das Eingreifen der Präklusionsregel des § 83 IV PatG und der Erforderlichkeit einer Vertagung ist § 227 ZPO heranzuziehen. Danach müssen erheblicher Gründe vorliegen, insbesondere

²⁶ BGH GRUR 2015, 352 – Quetiapin.

²⁷ BGH GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung.

²⁸ Beschl. v. 6.12.2016, 17 W (pat) 11/15.

²⁹ Beschl. v. 11.1.2017, 18 W (pat) 130/14 zur Bestimmung einer optimalen Partitionsgröße zur Bereitstellung weiterer Software; Beschl. v. 10.4.2017, 19 W (pat) 25/17 zur reinen Softwaremaßnahme.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

wenn andernfalls der beantragenden Partei die Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Instanz sachgemäß und erschöpfend über alle Tatsachen, Beweisergebnisse oder sonstige verhandelte Fragen zu erklären. Das gilt auch im Nichtigkeitsverfahren

- so wenn die Vertagung beantragende Partei mit einer Tatsachen- oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, zu der sie sachlich fundiert nur dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemessene Zeit für Überlegung und Vorbereitung hat³⁰
- oder wenn wegen der Fülle und Komplexität des neuen Vorbringens eine sachgerechte Terminvorbereitung nicht möglich war.³¹

Bei einer verspäteten Klageänderung gilt dies nach der Rechtsprechung der Senate des BPatG

- wenn wegen erstmaliger Geltendmachung einer unzulässigen Erweiterung die bis dahin erarbeiteten vorläufigen Prozessergebnisse nicht mehr verwertbar wären, wobei auch Schriftsatznachlass nach § 283 ZPO die gebotene Erörterung der geänderten rechtlichen Bewertung in einer weiteren mündlichen Verhandlung nicht hätte ersetzen können,³²
- oder ein Anspruch wegen erstmaliger Geltendmachung einer unzulässigen uneigentlichen Erweiterung ohne dieses Merkmal auf seine Patentfähigkeit zu prüfen und es für die Beklagte nicht zumutbar war, sich aus dem Stand zum neuen Nichtigkeitsgrund zu äußern wie auch wegen der dadurch hervorgerufenen Verzögerungen das Verfahren nicht mehr an dem vorgesehenen Sitzungstag hätte zu Ende gebracht werden können.³³

Bei der verspäteten Einreichung eines Hilfsantrags gilt dies nach dem Urteil des 4. Senats³⁴ auch

- wenn die Beklagte diesen erst am zweiten Verhandlungstag als Reaktion auf eine bereits am ersten Verhandlungstag neu eingeführte Schrift und abgeschlossene Diskussion einreicht und der Klägerin ansonsten die beantragte Möglichkeit einer weiteren Recherche zum StdT zuzugestehen wäre,

wie auch der 5. Senat³⁵ in einer aktuellen Entscheidung ausgeführt hat, dass eine Zurückweisung als verspätet gerechtfertigt sei, wenn

³⁰ BPatG Urt. v. 28.4.2015, 4 Ni 23/13 (EP) unter Hinweis auf BGH GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug I.

³¹ BPatG Urt. v. 16.10.2012, 3 Ni 11/11; Urt. v. 13.11.2014, 2 Ni 19/13 (EP).

³² BPatG BIPMZ 2014, 323 – Abdeckung.

³³ BPatG 14.4.2016, 7 Ni 2/15 (EP).

³⁴ Urt. v. 9.12.2016, 4 Ni 31/14 (EP).

³⁵ Urt. v. 17.5.2017, 5 Ni 41/15.

- die beanspruchte Merkmalskombination bisher nicht Gegenstand der Erörterung zwischen den Parteien war und die Klägerin auch nicht ansatzweise mit einer solchen Verteidigung rechnen musste, obwohl die Bekl. aufgrund des ZB Veranlassung zu einer rechtzeitigen Reaktion hatte;

oder, so der 5. Senat in einer weiteren Entscheidung,³⁶

- wenn die Verspätung nur mit einem Wechsel des patentanwaltlichen Vertreters begründet wird, ohne dass ein solcher Wechsel angezeigt worden war und ungeklärt bleibt, weshalb dieser ausgerechnet mit Ablauf der Frist zur Äußerung auf den ZB erfolgte.

G. Unzulässige Umgestaltung bei Aliud; Erweiterung des Schutzzumfangs eines Verfahrensanspruchs

Der 5. Senat³⁷ hatte sich mit der Zulässigkeit einer beschränkenden Verteidigung eines Patentanspruchs zu beschäftigen, welche bekanntlich keine Umgestaltung der Lehre erlaubt und deshalb kein Aliud. Die angegriffenen Patentansprüche stellten jeweils nur „Fensterrollos“ als solche unter Schutz, während der Gegenstand der geänderten Verteidigung auf eine „Anordnung aus einem Heckfensterrollo und einer unterhalb eines Heckfensters vorhandenen Hutablage“ gerichtet war. Ein solcher Gegenstand war jedoch in der erteilten Fassung des Patents nicht unter Schutz gestellt. Der 5. Senat befand:

Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden. Denn der Patentinhaber darf weder den Gegenstand noch den Schutzbereich des Patents erweitern noch dessen Gegenstand durch einen anderen (aliud) ersetzen³⁸ mithin ein Aliud.

Der 4. Senat³⁹ hatte sich mit der Frage der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung und vermeintlichen Beschränkung eines Verfahrensanspruchs durch Aufnahme eines weiteren Merkmals zu beschäftigen. Es handelte sich um einen Verfahrensanspruch zur Erstellung einer Vorrichtung (hier Bohrschablone für ein Zahnimplantat), dessen Gegenstand sich auf die der abschließenden Fertigung der Vorrichtung vorausgehenden Verfahrensschritte beschränkt.

³⁶ Urt. v. 26.7.2017, 5 Ni 26/14 (EP).

³⁷ Urt. v. 21.07.2016 – 5 Ni 41/13 (EP).

³⁸ BGH GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II; BGH GRUR 2008, 56 - Injizierbarer Mikroschaum; BGH GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul.

³⁹ Urt. v. 10.3.2016, 4 Ni 12/13 (EP) – Bohrhilfe.

Der Senat führte aus: So schließt das geschützte Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 keine Fertigung der Bohrschablone im Sinne einer die Vollendung des Erzeugnisses unmittelbar herbeiführenden Tätigkeit ein, sondern es werden lediglich digitale Daten zur Verfügung gestellt, die als Vorstufe und vorgeschalteter Verfahrensschritt der bezweckten Fertigung der Bohrschablone dienen. Der Patentgegenstand des geänderten Anspruchs wird jedoch nicht nur durch Verfahrensschritte gebildet, die der abschließenden Fertigung der Vorrichtung vorausgehen, sondern dieser umfasst auch die Fertigung der Bohrschablone und stellt damit die so hergestellte Schablone als Ergebnis des Herstellungsverfahrens erstmals als so unmittelbar geschaffenes Erzeugnis nunmehr nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG unter den Schutzbereich des erteilten Anspruchs.⁴⁰

Der Senat befand deshalb, dass der geänderte Patentanspruch keine Beschränkung des Patentgegenstands darstelle, sondern diese begründe eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ, da erstmals auch das so gefertigte Erzeugnis nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG unter den Schutzbereich des Patents gestellt werde.

Eine derartige Änderung werde auch nicht deshalb zulässig, weil das erteilte Patent abhängige Verfahrensansprüche aufweist, die auch die Fertigung des Gegenstands umfassen, sofern diese Ansprüche nur speziellere Ausführungsformen der im geänderten Anspruch in allgemeiner Form beanspruchten Fertigung des Gegenstands beinhalten.

H. Internetveröffentlichung als Stand der Technik

Der 3. Senat⁴¹ entschied, dass eine **redaktionelle Internetveröffentlichung**, bei der oberhalb der zitierten Überschrift das Erstellungsdatum “May 01, 2007” abgedruckt war, einen widerlegbaren Anscheinsbeweis dafür auslöst, noch im Laufe des Monats Mai 2007 und damit vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht wurde. Dies gelte, jedenfalls sofern weitere Hinweise vorliegen, die für die Plausibilität des Inhalts und des Datums der Internetveröffentlichung sprechen;⁴² denn ebenso wie Druckschriften hinsichtlich Herstellung und Verteilung im unmittelbarem Anschluss liege ein Sachverhalt vor, bei dem nach der Lebenserfahrung aus einem typischen Geschehensablauf auf ein bestimmtes Ergebnis geschlossen werden könne.

Es sei auch sachgerecht, auf redaktionelle und mit Datum versehene Internetveröffentlichungen auch die bereits zum Anscheinsbeweis der öffentlichen Zugänglichkeit von Druckschriften entwickelten Grundsätze anzuwenden. Da Druckschriften nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach der Herstellung auch verteilt zu werden pflegen, könne grundsätzlich davon

⁴⁰ Benkard/*Bacher* PatG, 11. Auflage, § 1 Rn. 34.

⁴¹ Urt. v. 13.12.2016, 3 Ni 5/16 (EP).

⁴² Abw. von BPatG GRUR 2003, 323 – Computernetzwerk-Information.

ausgegangen werde, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt („copyright notice“) mit der öffentlichen Zugänglichkeit identisch ist, es sei denn, dass konkrete Umstände des Einzelfalls zu Zweifeln Anlass geben.

Ein solcher Anscheinsbeweis könne im Einzelfall entkräftet werden. Der bloße Vortrag unsubstanziierter Bedenken reiche jedoch nicht aus.

I. Neuheitsschädliche Offenbarung bei Bezugnahme im Text

Der 5. Senat⁴³ hatte zu klären, ob eine Druckschrift mit älterem Zeitrang neuheitsschädlich war, welche die eine Bezugnahme auf eine deutsche Offenlegungsschrift enthielt. Der Senat führte unter Hinweis auf BGH BIPMZ 1985, 373 aus, dass i.d.R. die Bezugnahme auf den Inhalt einer anderen Schrift, wenn sie nur deren vollständigen Abdruck ersetzt, den in Bezug genommenen Text nicht verändert.

Der Senat stellte fest: Bei einem (Einzel-) Vergleich einer vorveröffentlichten Druckschrift mit dem Gegenstand einer Patentanmeldung zur Prüfung der Neuheit, ist der Inhalt einer in der Vorveröffentlichung in Bezug genommenen weiteren Druckschrift, die zur Grundlage der Vorveröffentlichung und damit zu deren Inhalt gemacht ist, zu berücksichtigen.

Da der Inhalt der in Bezug genommenen weiteren Druckschrift allerdings in einen konkreten – ggf. veränderten – Zusammenhang gestellt sein könne, sei zu würdigen, ob der in Bezug genommene Text nur insoweit als offenbart anzusehen sei, wie dies dem Sinngehalt der Bezugnehmenden Ausführungen entspricht.⁴⁴

J. Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre

Der 14. Senat⁴⁵ hatte den Widerrufsgrund wegen fehlender Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre nach § 21 I Nr. 2 PatG zu prüfen. Nach Anspruch 1 war geschützt:

- ein Verfahren zum Herstellen von langnachleuchtenden Sicherheitsschildern wobei die aufzutragende Leuchtfarbschicht aus 6 Teilen Grundfarbe und 1 bis 6 Teilen langnachleuchtender Pigmente besteht und die Grundfarbe 50 bis 97 % Acrylat und 3 bis 5 % Härter enthält.

Der Senat widerrief das Patent, da die Zusammensetzung der Farben, um die beanspruchte Härtung unter Einwirkung von UV-Licht zu erreichen, aufgrund des einzigen Ausführungsbeispiels

⁴³ Beschl. v. 10.5.2017, 5 Ni 54/15 (EP).

⁴⁴ Hierzu Busse/*Keukenschrijver* PatG, § 34 Rn. 74; Schulte/*Moufang* PatG, § 34 Rn. 421.

⁴⁵ Beschl. v. 19.9.2017, 14 W (pat) 33/12.

nicht ohne unzumutbaren Aufwand im Umfang eines Forschungsprogramms aus dem Streitpatent ermittelt werden könne.

K. Ergänzende Schutzzertifikate für Medizinprodukte EuGH Vorlage

Der 14. Senat⁴⁶ richtete ein Vorabentscheidungsersuchen Art. 267 AEUV an den EuGH zu der Frage, ob auch für Medizinprodukte, die ja nur eine CE-Zulassung nach der Richtlinie 93/42/EWG erhalten, der Anwendungsbereich der Verordnung VO EG 469/2009 (=AMVO) über ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel eröffnet ist, wenn es sich um solche mit einem unterstützenden Arzneimittel als integralem Bestandteil (sog. Kombinationsprodukte) i.S.v. Art. 1 IV Richtlinie 93/42/EWG handelt

Art. 1 IV Ri 93/42/EWG lautet:

- Enthält ein Produkt als festen Bestandteil einen Stoff, der - gesondert verwendet - als Arzneimittel im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 65/65/EWG (Anm. jetzt Ri 2001/83/EG) betrachtet werden und in Ergänzung zu dem Produkt eine Wirkung auf den menschlichen Körper entfalten kann, so ist dieses Produkt gemäß der vorliegenden Richtlinie zu bewerten und zuzulassen.

Betroffen war hier der Wirkstoff „Paclitaxel“ (Taxol), der einer Verengung der Gefäßwand entgegenwirkt (Restenose) und im Grundpatent für einen Arzneistoff freisetzenden Stent oder Katheter mitgeschützt war. Der TÜV-Rheinland hatte unter Mitwirkung der niederländischen Arzneimittelbehörde, welche im Wege des nach der Ri 93/42/EWG vorgesehenen Konsultationsverfahrens ein den Anforderungen der Arzneimittel- Richtlinie 2001/83/EG entsprechendes pharmakologisches Gutachten erstellt hatte, insoweit ein CE-Zertifikat erteilt.

Der 14. Senat sprach sich erneut dafür aus, im Hinblick auf den Sinn und Zweck der VO trotz der vorhandenen verfahrensmäßigen Unterschiede, das bei Kombinationsprodukten durchzuführende Konformitätsverfahren für Medizinprodukte einem verwaltungs-rechtlichen Genehmigungsverfahren iSv Art. 2 AMVO gleichzustellen:

- Art. 2 VO (EG) Nr. 469/2009 AMVO eröffnet seinem Wortlaut nach den Anwendungsbereich für ein Schutzzertifikat nur, wenn es sich bei dem Stoff um ein Erzeugnis iSv Art. 1 (b) AMVO handelt, welches vor seinem Inverkehrbringen als Arzneimittel Gegenstand eines Genehmigungsverfahrens für Human- oder Tierarzneimittel gemäß der Ri 2001/83/EG oder Ri 2001/82/EG gewesen ist;
- Art. 3b AMVO bestimmt insoweit das Erteilungserfordernis eines Zertifikats ausdrückliche eine gültige Genehmigung nach Ri 2001/83/EG oder Richtlinie 2001/82/EG.

⁴⁶ GRUR 2018, 64 - Paclitaxel – freisetzender Stent.

Die entsprechende Anwendbarkeit ist umstritten und wurde in der Vergangenheit unterschiedlich beantwortet.⁴⁷ Die Vorlagefrage lautet also:

- Ist Art. 2 VO (EG) Nr. 469/2009 AMVO dahingehend auszulegen, dass eine Zulassung für eine Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination gemäß Art. 1 IV Ri 93/42/EWG einer gültigen Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß der Ri 2001/83/EG gleichzustellen ist, wenn der Arzneimittelbestandteil im Rahmen des Zulassungsverfahrens der Ri 93/42/EWG bei einer Arzneimittelbehörde eines EU-Mitgliedsstaats entsprechend der Ri 2001/83/EG auf seine Qualität, Sicherheit und Nutzen überprüft wurde?

L. Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats nach Art. 3 (a) AMVO

Der 14. Senat⁴⁸ legte dem EuGH zur Anwendung des Art. 3a VO Nr. 469/2009 (AMVO) und der vom EuGH in den Entscheidungen „Medeva“⁴⁹ und „Eli Lilly“⁵⁰ hierzu aufgestellten Grundsätze wegen der Gefahr von dauerhaften Divergenzen in der Rechtsprechung eine weitere Frage als Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV vor. Art. 3 AMVO bestimmt

- Das Zertifikat wird erteilt, wenn in dem Mitgliedstaat, in dem die Anmeldung nach Art. 7 eingereicht wird, zum Zeitpunkt dieser Anmeldung
- a) das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist [...]

Der 14. Senat vertrat die Ansicht, dass der Wirkstoff „Sitagliptin“ zwar in Schutzbereich des Grundpatent falle, nicht jedoch zu dessen Schutzgegenstand gehöre, da insoweit die Vorgaben des EuGH zum Erfordernis einer spezifischen Identifizierbarkeit des Erzeugnisses in den Ansprüchen des Grundpatents nach Art.3(a) AMVO nicht erfüllt seien.

Schutzgegenstand des Grundpatents sei ausschließlich die Lehre, über eine Beeinflussung der Dipeptidyl-Peptidase zur Senkung des krankhaft überhöhten Blutzuckerspiegels – verallgemeinernd – Inhibitoren der Dipeptidyl-Peptidase einzusetzen, und liege darin, zu diesem Zweck die in der Beschreibung des Patents konkret benannten Stoffe – zu denen Sitagliptin nicht gehört – heranzuziehen.

Das Grundpatent stelle dem Fachmann neben den explizit genannten Verbindungen – wie z.B. dem DP IV-Inhibitor Isoleucyl-Thiazolidid – nur eine Zielstruktur (DP IV) zur Verfügung, **nicht**

⁴⁷ Bejahend: BPatG PharmR 2010, 237 – „Yttrium-90 Glasmikrokugeln (14. Senat); verneinend = BPatGE 52, 136 – „Hylan A und Hylan B“ (15. Senat) sowie UKIPO v. 31.03.14 – [2014] BL O/141/14 – „Cerus Corporation“ und UKIPO v. 29.07.14 – [2014] BL O/328/14 – „Leibniz-Institut für Neue Materialien“, abrufbar unter <https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o32814.pdf>.

⁴⁸ Beschl. v. 17.10.2017, 14 W (pat) 12/17 Sitagliptin III = GRUR Int 2017, 1048.

⁴⁹ EuGH, GRUR 2012, 257.

⁵⁰ EuGH, GRUR 2014, 163.

jedoch den erst später entwickelten und durch ein eigenes Grundpatent geschützten Wirkstoff „Sitagliptin“.

Damit ein Erzeugnis für den angesprochenen Fachmann als zum Schutzgegenstand des Grundpatents gehörig erkennbar ist, müssten die nach Art. 69 EPÜ auszulegenden Patentansprüche des Grundpatents im Falle einer funktionellen Definition den Schluss zulassen, dass sie sich stillschweigend, aber notwendigerweise auf den in Rede stehenden Wirkstoff beziehen, und zwar in spezifischer Art und Weise; dh. spezifisch identifizierbar sei.⁵¹

Nach Ansicht des Senats sei dieses Erfordernis nur dann erfüllt, wenn der fragliche Wirkstoff (oder die Wirkstoffkombination) in den Patentansprüchen so spezifiziert ist, dass er als solcher identifizierbar ist und dem Fachmann dadurch tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Nicht ausreichend sei, dass der fragliche Wirkstoff nur eine Verkörperung des Kerns des erfinderischen Beitrags des Grundpatents darstellt. Dass dieser ebenso wie eine Vielzahl weiterer Wirkstoffe – unter die funktionelle Definition der Wirkstoffklasse in Anspruch 2 des Grundpatents falle, reiche nicht aus.

Dementsprechend habe der EuGH auch das ihm vom britischen High Court of Justice als Prüfungskriterium für die Anwendung des Art. 3 (a) AMVO vorgeschlagene Konzept des sog. „inventive advance“⁵² bei der Auslegung dieser Vorschrift nicht aufgegriffen, sondern stattdessen im Rahmen der Auslegung des Art. 3 (c) AMVO berücksichtigt.⁵³

M. Sichtweise des 4. Senats zur Bedeutung des Schutzgegenstandes und ausreichender Spezifizierung

Zu der Bedeutung des Schutzgegenstandes und ausreichender Spezifizierung bei funktioneller Umschreibung nach EuGH „Eli Lilly“⁵⁴ hat sich auch bereits der 4. Senat⁵⁵ des BPatG geäußert. An der früheren, auf den Schutzzumfang des Grundpatents abstellenden Rspr. könne seit EuGH „Medeva“ (GRUR 2012, 257) nicht festgehalten werden. Die Rspr. EuGH stelle zutreffend für die Erteilungsvoraussetzung nach Art. 3a AMVO auf die Bedeutung des Schutz(rechts)gegenstandes (subject matter) des Zertifikats nach Art. 4 AM-VO ab – nämlich des Erzeugnisschutzes (also Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung), der einschränkend in den Kontext des Erfindungsgegenstands des Grundpatents zu stellen sei, wie der Gesetzestext „in den Grenzen des durch das Grundpatent gewährten Schutzes“ belege.

⁵¹ EuGH GRUR 2014, 163– Eli Lilly.

⁵² High Court, [2012] EWHC 2545 (Pat) – Actavis/ Sanofi.

⁵³ EuGH, GRUR Int. 2014, 153 – Actavis/Sanofi.

⁵⁴ EuGH GRUR 2014, 163.

⁵⁵ Abgedruckt in den Gründen des Urteils des LG München v. 17.8.2017 7 O 11152/17 = PharmR 2017, 512.

Nur insoweit stellten sich deshalb für die Erteilungsvoraussetzungen eines Schutzzertifikats nach Art. 3 AMVO Fragen zum Erfindungsgegenstand des Grundpatents, als nach Art. 69 EPÜ im Wege der Auslegung zur klären sei, ob das Erzeugnis im Grundpatent (erkennbar) als Erfindungsgegenstand geschützt ist, nicht dagegen, ob es Erfindungsqualität besitzt.

Der „core invention“ Aspekt könne deshalb richtigerweise (Anm. und so sei auch der EuGH zu verstehen) lediglich einen Aspekt für die richtige Auslegung des Patents zur Ermittlung des Erzeugnisses als möglichen Erfindungsgegenstand bilden; alles andere wäre dem Verfahren auf Erteilung eines Schutzzertifikats völlig wesensfremd und mit Systematik des ergänzenden Schutzzertifikats absolut unvereinbar. Hierbei sei die Forderung ausreichender Spezifizierung des Wirkstoffs (bzw. der Wirkstoffzusammensetzung) als Erfindungsgegenstand so zu verstehen, dass die funktionelle Umschreibung – wie zB durch einen weiten Oberbegriff, unter den eine Vielzahl von Wirkstoffen fallen – nur dann stillschweigend, aber notwendigerweise auf den in Rede stehenden, im Schutzzertifikat bezeichneten Wirkstoff beziehe, wenn dieser einen unter den Oberbegriff fallenden Wirkstoff bilde, zugleich aber ausgeschlossen sei, dass auch andere Wirkstoffe derartige Repräsentanten des Oberbegriffs sein können, welche die spezifischen arzneilichen Eigenschaften des bezeichneten Wirkstoffs aber nicht teilen.

Im Wege späterer Konkretisierung eines Oberbegriffs durch einen speziellen Wirkstoff könnten also keine spezifischen arzneilichen Wirkungen nachgebracht werden, die nicht bereits dem Fachmann durch die allgemeine funktionelle Umschreibung stillschweigend und notwendigerweise vermittelt werden.

Nicht maßgeblich sehe der Senat dagegen die Kriterien, welche an eine ausreichende Offenbarung einer Lehre im Rahmen möglicher Beschränkungen des erteilten Patents im Bestandsverfahren oder nach § 64 PatG, Art. 105a EPÜ zu stellen sind.

Denn die insoweit geforderten Kriterien erfolgten vor dem Hintergrund der Beurteilung der Patentfähigkeit der verteidigten Lehre auf die es im Rahmen der Erteilungsvoraussetzungen eines Schutzzertifikats nach Art. 3 AMVO gerade nicht mehr ankomme, weil das SPC nur auf die Verlängerung des durch ein Patent bereits bestimmten Erzeugnisschutzes abstelle und nicht auf eine Neubestimmung des Patentschutzes.

Auch eine Entscheidung des 14. Senats⁵⁶ beschäftigte sich mit diesem Thema. Der 14. Senat hatte die Erteilungsvoraussetzung nach Art. 3 AMVO, hier für eine Wirkstoffzusammensetzung als Erzeugnis i.S.v. Art. 1b AMVO, zu klären.

⁵⁶ Beschl. v. 5.9.2017, 14 W (pat) 25/16 = GRUR Int 2017, 961.

Für die zertifikatsrechtlich zu beantwortende Frage, ob es sich bei zwei Wirkstoffen um unterschiedliche Erzeugnisse im Sinn von handelt, ist darauf abzustellen, ob deren stoffliche Eigenschaften derart voneinander abweichen, dass sich dies in einer unterschiedlichen pharmakologischen, immunologischen oder metabolischen Wirkung niederschlägt (hier das Erzeugnis Paliperidonpalmitat, welches ggü der Wirkung des Arzneistoffes Paliperidon einen zusätzlichen therapeutischen Effekt aufweist).

N. Veranlassung zur Klageerhebung - § 93 ZPO

Der 4. Senat⁵⁷ hatte die Kostenfrage des § 93 ZPO in einem Fall zu entscheiden, in dem vor Erhebung der uneingeschränkt erhobenen Nichtigkeitsklage die Patentinhaberin eine auf die patentgeschützten Vorrichtungsansprüche gestützte Verletzungsklage erhoben hatte, während die weiteren mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen Verfahrensansprüche im Verletzungsverfahren keine Rolle spielten.

Die Beklagte hatte bereits ihren nach § 82 III PatG eingelegten Widerspruch nur auf die angegriffenen Vorrichtungsansprüche beschränkt und gleichzeitig das Streitpatent nur insoweit mit eingeschränkten Anspruchssätzen unter Verzicht auf weitergehenden Schutz auch für die Vergangenheit verteidigt. Der 4. Senat schloss sich unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung⁵⁸ der Auffassung an, dass eine Veranlassung zur Klageerhebung i.S.v. § 93 ZPO auch ohne eine derartige vorherige Verzichtsaufforderung besteht, wenn die Beklagte ihrerseits eine auf das Streitpatent gestützte Verletzungsklage gegen die Nichtigkeitsklägerin erhoben hatte.

Insoweit differenzierte der Senat, als er zusätzlich hinsichtlich der angegriffenen Ansprüche darauf abstellte, ob die Nichtigkeitsklage auf die Validität des im Verletzungsverfahren maßgeblichen Patentgegenstandes abzielt und noch Ausdruck der sich aus § 148 ZPO ergebenden Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist. Der Senat wies insoweit darauf hin, dass ggf. auch dem Umstand Bedeutung zukommen könne, ob den nicht verteidigten Ansprüche eine abweichende Patentkategorie und Nebenordnung zukomme und ihnen deshalb im Verletzungsverfahren eine eigenständige Bedeutung als Verfahrensgegenstand zukomme.⁵⁹

Im Ergebnis, insbesondere auch aus Billigkeitsgründen nach § 84 II 2 Satz 2 PatG, sah der Senat deshalb eine Differenzierung als gerechtfertigt an, für welche auf den Zeitpunkt der Klageerhebung und nicht auf weitere Entwicklungen im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens abzustellen sei.

⁵⁷ Urt. v. 27.06.2017, 4 Ni 31/15 (EP) – Interdentalreiniger = GRURPrax 2018, 51 (Leitsatz, Kurzwiedergabe).

⁵⁸ GRUR-RR 2009, 325.

⁵⁹ Hierzu *Cepi/Voß*, ZPO, 2. Auflage, § 263 Rn. 26.

O. Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

Der 35. Senat⁶⁰ (stellte unter Aufgabe der bisherigen Senatsrechtsprechung fest, dass im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit sogenannter Doppelvertretungskosten (Erstattung der Kosten für die Vertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt) die für die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren entwickelten Grundsätze⁶¹ maßgebend sind.

Danach kommt es entscheidend darauf an, dass zwischen den jeweils mandatierten Patent- bzw. Rechtsanwälten ein Abstimmungsbedarf vorliegt, wenn parallel zu einem Patentrechtsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt wird. Im Rahmen einer typisierenden Betrachtungsweise gehören wegen dieses Abstimmungsbedarfs sowohl die Kosten eines Patentanwalts als auch die Kosten eines Rechtsanwalts zu den notwendigen Kosten des Verfahrens, wenn im Falle eines parallelen Verletzungsprozesses im Nichtigkeitsverfahren sowohl ein Patentanwalt als auch ein Rechtsanwalt tätig geworden ist.

Eine vergleichbare Sach- und Interessenlage sei auch in Fällen gegeben, in denen neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren parallel ein Verletzungsprozess zwischen den Beteiligten geführt wird und das gleiche Gebrauchsmuster betroffen ist.

⁶⁰ Beschl. v. 17.05.2017, 35 W (pat) 1/14 = GRUR 2017, 1169.

⁶¹ BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren.

Bericht zu den 17. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2018

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem Jahr am 15. und 16. März im Industrieclub Düsseldorf abgehalten. Über 160 Teilnehmer nutzten die Fachtagung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Austausch über die neuesten patentrechtlichen Entwicklungen. In der Tradition der vorangegangenen Veranstaltungen bot die Tagung erneut ein Forum für einen intensiven Meinungsaustausch über aktuelle patentrechtliche Fragestellungen.

Der kartellrechtliche Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen

BENEDIKT WALESCH/PAUL HERTELT

Referenten: RA Axel Verhauwen, Krieger Mes & Graf v. der Groeben PartmbB, Düsseldorf, RA Dr. Wolfgang Kellenter, LL.M. (LSE), Hengeler Mueller PartmbB, Düsseldorf

Nach der Eröffnung der Düsseldorfer Patentrechtstage 2018 durch Herrn Prof. Dr. Peter Meier-Beck und Herrn Prof. Dr. Jan Busche referierten im Themenkomplex „Standardessentielle Patente – Eine Bewährungsprobe für das Kartellrecht?“ zunächst Herr Axel Verhauwen und Herr Dr. Wolfgang Kellenter, LL.M. im Rahmen eines gemeinsamen Vortrages zum Thema *Neuere Entwicklungen im deutschen und europäischen Patentrecht: Der kartellrechtliche Lizenzeinwand FRAND*.

Im Rahmen dieses gemeinsamen Vortrages übernahm Herr Verhauwen den ersten Teil und führte zunächst in die Problematik ein. Er zeigte auf, dass neben der kartellrechtlichen Zwangslizenz auch eine patentrechtliche Zwangslizenz existiere. Letztere sei allerdings nicht Gegenstand des Vortrages. Er führte an, dass es zweckmäßig sei, im Rahmen der sogenannten FRAND-Problematik zwischen drei Konstellationen zu unterscheiden, namentlich zwischen der Konstellation, in der ein Patent noch nicht lizenziert sei, der Konstellation, in der ein Patent bereits auslizenziert sei beziehungsweise noch auslizenziert werden solle, und derjenigen, in der es für standard-essentielle Patente bereits eine FRAND-Verpflichtungserklärung gebe.

Herr Verhauwen führte an, dass die erste Kategorie, in der ein Patent noch nicht lizenziert worden sei, bereits Gegenstand der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache *IMS/Health*¹ gewesen sei. Der EuGH habe in diesem Zusammenhang festgestellt, dass dem Patentinhaber, der eine marktbeherrschende Stellung inne halte, nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände eine Lizenzierungspflicht zukomme, nämlich soweit (1) das Patent unentbehrlich für die gewerbliche Tätigkeit des Lizenzsuchers sei, (2) der Lizenzsucher die Absicht habe, „neue“ Erzeugnisse oder Dienstleistungen anzubieten, für die eine potentielle Nachfrage bestehe, (3) ein sachlicher Grund für die Lizenzverweigerung fehle und (4) jeglicher Wettbewerb auf einem abgeleiteten, nachgelagerten Markt durch die Lizenzverweigerung ausgeschlossen würde. Herr Verhauwen merkte an, dass diese Konstellation sehr selten sei und er sich selbst bisher noch nicht mit einer solchen Konstellation konfrontiert gesehen habe. Diese Fallgruppe wolle er im Rahmen dieses Vortrages daher nicht weitergehend vertiefen.

¹ EuGH, Entscheidung v. 29.04.2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004 I, 5039, ECLI:EU:C:2004:257 (= GRUR 2004, 524) – *IMS/Health*.

Relevanter seien aus seiner Sicht die Fallkonstellationen, in denen ein Patent, das eine marktbeherrschende Stellung vermittele, bereits auslizenziiert wurde beziehungsweise ein marktbeherrschender Patentinhaber künftig eine Lizenz erteilen möchte. Dazu gehörten auch standard-essentielle Patente ohne FRAND-Erklärung im Zusammenhang mit De-facto-Standards.

Herr Verhauwen führte mit Blick auf standardessentielle Patente klarstellend aus, dass es unterschiedliche Arten von Standards gebe, zwischen denen unterschieden werden müsse.

Zum einen könnten Standards durch Normierungsorganisation – beispielsweise der ETSI (European Telecommunications Standards Institute) oder der ITU (International Telecommunication Union) – begründet werden. Bei der Standardsetzung durch Normierungsorganisationen würden Patentinhaber, soweit deren patentrechtlich geschützte Lehren in den Standard fielen, dazu verpflichtet, an diesen Patenten Lizenzverträge zu FRAND-Bedingungen einzuräumen. Auf der anderen Seite gäbe es auch Industrienormen, die ohne Normierung beziehungsweise ausdrückliche Normsetzung aufgrund freiwilliger Übung und freiwilliger Vereinbarungen in der Industrie zustande kommen. Die Patente, auf denen die letzteren Standards beruhten, seien ebenfalls standardessentielle Patente, wobei bei diesen naturgemäß keine FRAND-Erklärung existierten. Diese Art von Patenten werde im Rahmen dieses Vortrags auch als De-facto-Standards bezeichnet.

Diese Differenzierung sei erforderlich, da in der Fallkonstellation, auf der die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Huawei/ZTE beruhte,² eine Standardsetzung durch eine Normierungsorganisation vorlag, die Inhaber der in den Standard fallenden Patente also eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hätten.

3) Liege für ein Patent, auf dem ein (de-facto) Standard beruht, keine FRAND-Verpflichtungserklärung vor, sei der Prüfungsmaßstab Art. 102 AEUV. Insbesondere interessierten hier das Verbot der Diskriminierung und das Verbot der Ausbeutung bei der Vergabe von Lizenzen. Das beinhalte, dass ein marktbeherrschender Patentinhaber Lizenznehmer gleichbehandeln müsse und dass nicht solche Lizenzsätze verlangt werden dürften, die eine Gewinnerzielung eines Lizenznehmers zukünftig ausschließen.

Für diese Fallgruppe der de-facto Standards behalte die Entscheidung des BGH in der Rechtssache *Orange-Book-Standard*³ weiterhin Geltung, so Verhauwen.

Vor dem Hintergrund, dass diese Entscheidung wegen der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache *Huawei/ZTE* möglicherweise „in Vergessenheit geraten“ sei, sei es zweckmäßig, sich die Kernaussagen der *Orange-Book* Entscheidung des BGH nochmals zu erinnern.

Wesentlich sei nach Leitsatz 1 dieser Entscheidung, dass der Patentbenutzer einem (patentrechtlichen) Unterlassungsanspruch des Patentinhabers den kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand

² EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015, Rs. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE*.

³ BGH, Urteil v. 06.05.2009, KZR 39/06, GRUR 2009, 694 – *Orange-Book-Standard*.

unter der Voraussetzung entgegenhalten könne, dass der Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung missbrauche, beispielsweise indem er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen. Diese Formulierung meine genau dasselbe wie FRAND, wengleich hier „die Zauberformel“ FRAND nicht ausdrücklich verwendet worden sei.

Im Urteil des BGH wurde der Umstand, wann ein solcher Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vorliege, außerdem näher (einschränkend) konkretisiert.

Leitsatz 2 der Entscheidung mache hier deutlich, dass ein Patentinhaber nur dann missbräuchlich handle, wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot, das auf Abschluss eines Lizenzvertrages gerichtet sei, gemacht habe, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Derjenige, der den Zwangslizenzeinwand geltend machen wolle, müsse sich demnach – im vorausseilendem Gehorsam – wie ein (fiktiver) Lizenznehmer verhalten.

In Leitsatz 3 der *Orange-Book-Standard* Entscheidung des BGH werde weiter ausgeführt, dass, soweit der Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht halte oder sich der Patentinhaber weigere, die Lizenzgebühr zu beziffern, dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags, bei dem der Lizenzgeber die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt, genüge.

Diese 3 Leitsätze stellten seit 2009 bis jetzt die höchstrichterliche Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Zwangseinwand in Deutschland dar. Die in diesem Urteil herausgearbeiteten Grundsätze seien auch weiterhin anwendbar, solange diese nicht durch die EuGH-Rechtsprechung in der Rechtssache *Huawei/ZTE* „überlagert“ würden.

Weiterhin hielt es Herr Verhauwen für zielführend, sich der Ratio zu erinnern, warum der Patentbenutzer dem Patentinhaber den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenhalten darf. Erkenntnisse hinsichtlich des Telos dieser Regelung ließen sich dabei insbesondere aus den Rn. 27 und 29 der *Orange-Book Standard* Entscheidung des BGH gewinnen. Er erkannte mit Blick darauf, dass außergerichtliche (eine lizenzvertragliche Weigerung) und gerichtliche (Unterlassungsklage) Maßnahmen demselben kartellrechtlichen Beurteilungsmaßstab unterliegen sollten. Grundsätzlich stelle die rechtswidrige Patentverletzung also zwar ein unzulässiges Selbsthilferecht nach § 229 BGB dar, aber das Unterlassungsbegehren verstoße gegen Treu und Glauben, wenn der Patentinhaber (nach den oben herausgearbeiteten Kriterien) die Patentbenutzung in Form der Lizenzerteilung (zurück) zu gewähren hätte, sog. „dolo agit“-Einwand. Herr Verhauwen betonte, dass sich aus Rn. 35 der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung des BGH ergebe, dass der

marktbeherrschende Patentinhaber nicht verpflichtet sei, die Gestattung der Patentbenutzung anzubieten. Vielmehr obliege es zunächst dem Lizenzsucher ein annahmefähiges Lizenzangebot zu unterbreiten – diesen treffe also insoweit eine „Erst-Andienungspflicht“.

Zusammenfassend hielt Herr Verhauwen als Zwischenfazit fest, dass der kartellrechtliche Zwangseinwand eine materiellrechtliche Einwendung sei, die dem Unterlassungsanspruch unmittelbar entgegengehalten werden könne. Es sei grundsätzlich nicht erforderlich, zwischen der außergerichtlichen Lizenzverweigerung und der gerichtlichen Unterlassungsklage zu unterscheiden. Er fügte hinzu, dass es in der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung des BGH außer Frage stand, ob das Lizenzangebot vor oder nach Erhebung der Unterlassungsklage unterbreitet werden müsse. Maßgeblich sei, ob das Lizenzangebot zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung unterbreitet worden sei.

Herr Verhauwen stellte klar nochmals klar, dass die *Orange-Book Standard* Entscheidung des BGH – aus seiner Sicht – auch unter Berücksichtigung der EuGH-Entscheidung in der Rechtssache *Huawei/ZTE* heute noch Bestand habe. Es sei also angemessen (fair), zumutbar und nicht diskriminierend (FRAND = fair, reasonable and non-discriminating) gewesen, von dem Patentverletzer die Unterbreitung des Erstangebotes auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu verlangen. Dies beleuchtete Herr Verhauwen nachfolgend weitergehend.

Zu diesem Zweck stellte er zunächst nochmals den zugrunde liegenden Sachverhalt dar. Er führte aus, dass das Patent eine Technik für „beschreibbare Compact Discs“ betraf. Diese Technik habe sich ohne Beteiligung einer Standardisierungsorganisation, sondern aus freiwilliger Vereinbarung als Bestandteil des sogenannten Orange-Book Standard für CDs etabliert, der von der gesamten CD-Industrie benutzt wurde, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Es handelte sich also um einen „De-facto-Standard“. Das Unternehmen Philips Electronics N.V. hätte für diesen Standard ein Lizenzprogramm aufgelegt, das auch einen sogenannten Orange-Book-Standard-Lizenzvertrag vorsah, der auf der Internetseite von „Philips“ einseh- und abrufbar gewesen sei. Die Lizenzbedingungen seien also in der gesamten Branche offenkundig und evident bekannt gewesen. Im Vorfeld des Rechtsstreits hätte es außerdem eine Vielzahl von Lizenznehmern an diesem Orange-Book-Standard gegeben. Diese Informationen gingen nur in einem sehr begrenzten Umfang aus dem *Orange-Book-Standard*-Urteil des BGH hervor, seien aber Gegenstand des gegenseitigen Aktenvortrages der Parteien gewesen und den mit dem Fall vertrauten Personen bekannt.

Ebenfalls seien diese Informationen aus dem Höheverfahren am Landgerichts Mannheim – *Orange-Book-Standard II* – ersichtlich, bei dem die Lizenzgebühren eingeklagt wurden.⁴

⁴ LG Mannheim, Urteil v. 05.10.2010, 7 O 142/09, InstGE 12, 160, Leitsatz 1, 2 – *Orange-Book-Standard II*.

Aus dem Leitsatz 1 dieser Entscheidung könne mit Blick darauf entnommen werden, dass der Schutzrechtsinhaber, der ein standard-essentielles Patent im Wege der Lizenzvergabe verwerte und sich dabei für vergleichbare Lizenznehmer eines immer gleichen (standardisierten) Vertragswerks bediene, zum Zwecke der Bemessung der Schadensersatzlizenz wegen Patentverletzung im Rahmen der Schätzung nach § 287 ZPO von den Bedingungen dieses Vertragswerks ausgehen könne, ohne dass es darauf ankäme, ob die Lizenzsätze und die sonstigen Vertragskonditionen allgemein üblich und angemessen seien.

Voraussetzung sei allerdings, dass tatrichterlich festgestellt werden könne, dass der Patentinhaber eine hinreichende Anzahl entsprechender Lizenzverträge tatsächlich abgeschlossen habe und die vereinbarten Lizenzgebühren auch tatsächlich einfordere und erhalte.

Nach Leitsatz 2 genüge dazu, dass der Patentinhaber eine Liste mit Unternehmen präsentiere, die Vertragspartner des Standardvertrages seien und deren Kontaktdaten mitteile. Im Kontext der Orange-Book-Standard-Konstellation existierte eine solche Liste mit mindestens 33 Lizenznehmern.

Das Landgericht habe in diesem Zusammenhang als Begründung formuliert, dass bereits der Umstand, dass Lizenzvereinbarungen abgeschlossen würden, die entsprechende Verpflichtungen enthielten, und die vorgesehenen Lizenzgebühren auch tatsächlich bezahlt würden, den Schluss rechtfertige, dass vernünftige Vertragsparteien bei vertraglicher Lizenzeinräumung eine entsprechende Vergütung vereinbart hätten.

Diese Ausführungen seien zunächst als die Rechtsprechung zur Lizenzanalogie zu identifizieren. Die FRAND-Maßstäbe seien damals als solche noch nicht bekannt gewesen. Das Landgericht Mannheim habe diese Maßstäbe aber bereits intuitiv richtig angewandt, indem das Gericht im Wege der Lizenzanalogie den Standardlizenzvertrag unter der Prämisse herangezogen habe, dass es eine hinreichende Anzahl entsprechender Lizenzverträge gibt und sich diese Lizenz daher als marktkonform darstellt. De facto habe das LG Mannheim also eine Angemessenheitsprüfung vorgenommen. Es formulierte in diesem Zusammenhang, dass der Patentbenutzer weder besser, noch schlechter als andere Patentbenutzer gestellt werden solle. Im Grunde sei dies eine FRAND-Prüfung, die auch der – später noch genauer zu betrachtenden – EuGH-Rechtsprechung gerecht würden.

Herr Verhauwen fasste zusammen, dass es bei Patenten, durch die ein De-facto-Standard etabliert worden sei und für die ein standardisierter Lizenzvertrag existiere (und die bereits oben aufgeführten weiteren Voraussetzungen erfüllt seien), die Forderung, dass der Patentbenutzer das erste Angebot unterbreiten müsse, völlig richtig sei. Ein weiteres Lizenzvertragsangebot von Seiten des Patentinhabers sei bloße Förmerei.

Er wies darauf hin, dass diese Konstellation bei De-facto-Standards sehr häufig vorliege: Ohne einen standardisierten Lizenzvertrag könne sich ein De-facto-Standard nämlich kaum etablieren, da in diesem Fall die Kompatibilität und Interoperabilität nicht sicher gewährleistet sei.

Die Entscheidungen des BGH und des Landgerichts Mannheim zu *Orange-Book Standard (II)* seien also die ersten FRAND-Entscheidungen in Deutschland gewesen: „*Wenngleich nicht „FRAND“ drauf stand, steckte dennoch „FRAND“ drin.*“

Daran anknüpfend nahm Herr Verhauwen standard-essentielle Patente in den Blick, für die es eine FRAND-Verpflichtungserklärung gebe und machte zunächst einige Ausführungen zur Chronologie der wichtigen Verfahrenseignisse.

Herr Verhauwen zeigte auf, dass es mit Blick auf diese Konstellation eine Vielzahl an Verfahren gab, die an die *Orange-Book Standard* Entscheidung anknüpfen wollten. Beispielsweise zähle hierzu das Verfahren *Samsung/Apple* vor dem LG Mannheim.

Mit Blick darauf zeigte er auf, dass der Verlauf der mündlichen Verhandlung im November 2012 vor dem LG Mannheim angedeutet hatte, dass Apple die Patente von Samsung verletze. Die Entscheidung in diesem Verfahren wurde auf Ende Januar 2013 terminiert. In diesem Zusammenhang wies Herr Verhauwen darauf hin, dass sich die Europäische Kommission durch diese Umstände dazu veranlasst sah, am 21.12.2012,⁵ also noch im Vorfeld der Entscheidung des LG Mannheim, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der sie ausführte, dass Samsung mitgeteilt worden sei, dass das nationale Vorgehen von Samsung gegen Apple nach vorläufiger Auffassung der Kommission aus kartellrechtlicher Perspektive als Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung zu werten sei, wenn der Inhaber eines standard-essentiellen Patentes, der eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben habe, gerichtlich gegen ein Unternehmen vorgehe, dass nach eigenen Angaben gewillt sei, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, sog. „willing licensee“.

Herr Verhauwen zeigte auf, dass die Europäische Kommission sich dieses Mittels oft bediene, um Einfluss auf nationale Rechtsprechung zu nehmen. Nach Art. 16 der Kartellrechtverordnung VO (EG) 1/2003 müssten nationale Gerichte nämlich Entscheidungen vermeiden, die einer beabsichtigten Entscheidung der europäischen Behörde entgegenstehen könnten. Vor diesem Hintergrund sei diese Pressemitteilung also als ein Hinweis an das Verletzungsgericht zu verstehen, dass das Landgericht Mannheim dieses Verfahren aussetzen und die Entscheidung der Kommission abwarten solle.

Parallel zum Verfahren gegen Samsung habe es bei der Europäischen Kommission ebenfalls ein (kartellrechtliches) Missbrauchsverfahren gegen Motorola gegeben. In diesem Zusammenhang

⁵ Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 21.12.2012, IP-12-1448.

habe die Europäische Kommission im Rahmen einer Pressemitteilung explizit die *Orange-Book Standard* Entscheidung des BGH aufgegriffen und ausgeführt:⁶

„What is the relevance of the so-called German "Orange Book" case-law on injunctions? The 2009 "Orange Book" ruling of the German Supreme Court established that a potential licensee can raise a competition law defence against an application for an injunction by showing that (i) it has made an unconditional offer to license under terms that cannot be rejected by the patent-holder without abusing its dominant position, and (ii) it actually acted as if had entered into a valid patent licence. The Supreme Court's ruling did not specifically relate to SEPs. The Commission's preliminary view is that an interpretation of that ruling whereby a willing licensee is essentially not entitled to challenge the validity and essentiality of the SEPs in question is potentially anti-competitive.“

Herr Verhauwen führte mit Blick darauf aus, dass insbesondere die Aussage der Europäischen Kommission *„The Supreme Court's ruling did not specifically relate to SEPs“* offensichtlich falsch sei. Er wies darauf hin, dass die Entscheidung *Orange-Book Standard* heiße und außerdem der Begriff des standard-essentiellen Patents mehrere Male verwendet würde. Herr Verhauwen merkte an, dass die Ausführungen der Europäischen Kommission in Deutschland für viel Aufsehen gesorgt haben.

Insbesondere zeige sich hier ein Widerspruch zur Auffassung des BGH in der Entscheidung *Orange-Book Standard*, wonach der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im patentrechtlichen Verfahren nur dann zulässig sei, wenn der Patentbenutzer ein verbindliches Vertragsangebot unterbreitet habe und sich an dieses auch halte, und der aus der Pressemitteilung der Europäischen Kommission hervorgehenden Ansicht, wonach es für die Annahme eines Marktmissbrauchs – der einer patentrechtlichen Klage entgegengehalten werden könne – ausreiche, wenn sich der Patentinhaber als lizenzwillig (engl. willing licensee) zeige.

Das Landgericht Düsseldorf habe sich infolge dessen am 21.03.2013 im Verfahren *Huawei/ZTE* veranlasst gesehen, Fragen zur Auslegung von Art. 102 AEUV in Zusammenhang mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH klären zu lassen, um den aufgezeigten Widerspruch aufzulösen.⁷

Die im Einzelnen detailliert ausgekleideten Vorlagefragen seien vom Landgericht Düsseldorf im Vorlagebeschluss auch weitergehend begründet worden.

⁶ Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 06.05.2012, IP-MEMO-13-406.

⁷ LG Düsseldorf, Beschluss v. 21.03.2013, GRUR Int. 2013, 547, 4 b O 104/12 – *Huawei/ZTE*.

Das LG Düsseldorf habe diesbezüglich ausgeführt, dass die Gefahr eines „Hold-up“ des Patentinhabers – also die Möglichkeit, monopolistische Lizenzgebühren zu erzwingen – vermieden werden müsse. Andererseits drohe in gleicherweise auch die Gefahr eines „Reverse Hold-Up“, sprich die Gefahr, dass der Patentbenutzer den Unterlassungsanspruch ungebührlich lange hinauszögern könne, bis die Technik möglicherweise nicht mehr relevant sei. Auch solle nach Rn. 45 der Beschlussbegründung des Landgerichts der Vorbehalt der fehlenden Patentbenutzung und der fehlenden Rechtsbeständigkeit zulässig sein. Dies entsprach auch der herrschenden nationalen Rechtsprechung.

Herr Verhauwen führte aus, dass nach der Sicht des Landgerichts Düsseldorf insbesondere der Gesichtspunkt der Gleichbehandlung zu Gunsten paralleler Lizenznehmer entscheidend sei. Das Landgericht habe in Rn. 37 der Beschlussvorlage ausgeführt, dass

„eine Schwächung der Verhandlungsposition des Patentinhabers [...] umso weniger angebracht [ist], als der gerichtlich in Anspruch genommene Verletzer in der Regel nicht der einzige Lizenznehmer am standard-essentiellen Patent sein wird. Vielmehr gibt es regelmäßig eine Reihe von Wettbewerbern, die vor Aufnahme ihrer Benutzungshandlungen beim Patentinhaber um eine Lizenz nachgesucht haben und seither ihren lizenzvertraglichen Auskunfts- und Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Für diese Lizenznehmer und die gerichtlich in Anspruch genommenen Verletzer gilt dem Grundsatz nach ein Gleichbehandlungsgebot. Eine Privilegierung des im Wege des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes um eine Lizenz nachsuchenden Patentverletzers gegenüber anderen Lizenznehmern ist sachlich nicht zu rechtfertigen. Dies wäre eine unzulässige Besserstellung und Belohnung eines rechtswidrigen Verhaltens.“

In Rn. 42 habe das Landgericht weiter ausgeführt, dass es in den hier in Rede stehenden Konstellationen sachgerecht erscheine, einen Patentverletzer vom Erfordernis der vorherigen Genehmigung freizustellen.

„Im Gegenzug für diese Privilegierung ist ihm die Vorlage eines ausformulierten, annahmefähigen Lizenzvertragsangebots abzuverlangen, [...]. Die Abgabe eines solchen Angebots bestätige überdies die Ernsthaftigkeit des vorgebrachten Einwandes. Sie ist dem Lizenzsucher grundsätzlich auch zumutbar. Abgesehen davon, dass vielfach zu dem betreffenden Standard bereits Lizenzverträge existieren, die der Patentinhaber üblicherweise verwendet und die deshalb als Orientierung dienen können.“

Herr Verhauwen führte mit Blick auf diese Ausführungen aus, dass das Landgericht Düsseldorf bei seinen Erwägungen auf ein bestehendes Lizenzprogramm abgestellt habe. Dies entspreche der Konstellation, die in der BGH Entscheidung *Orange-Book Standard* zugrunde lag. Da in diesem

Fall die Lizenzkonditionen bekannt gewesen seien, erkannte das Landgericht Düsseldorf auch die Erstandienungspflicht für zumutbar.

Weitergehend beleuchtete Herr Verhauwen die Schlussanträge des Generalanwaltes Wathelet in der Rechtssache *Huawei/ZTE*.⁸ Diese interessierten ebenfalls in besonderem Maße, da sich der EuGH den Schlussanträgen vollumfänglich angeschlossen habe. Der näheren Betrachtung stellte Herr Verhauwen das Fazit vorab. Er führte aus, dass für standard-essentielle Patente ohne FRAND-Verpflichtungserklärung, wie bereits oben gezeigt, die *Orange-Book Standard*-Entscheidung gelte.

Die *Orange-Book Standard*-Entscheidung gelte allerdings in gleicherweise für standard-essentielle Patente mit FRAND-Verpflichtungserklärung, soweit öffentlich zugängliche Standardlizenzverträge existieren. Eine Veranlassung zur Umkehr der Erstandienungspflicht bestehe in diesem Fall nicht.

Der Generalanwalt habe, so Verhauwen, nur für standard-essentielle Patente mit FRAND-Verpflichtungserklärung, für die keine öffentlich zugänglichen (Standard-)Lizenzverträge existieren, ein von der Entscheidung *Orange-Book Standard* abweichendes Lösungskonzept vorgeschlagen. Er führte mit Blick darauf aus, dass dies häufig für Verwunderung – insbesondere auch bei Kartellrechtlern – Sorge. Zunächst sei aus Rn. 9 und 10 der Schlussanträge des Generalanwaltes zu erkennen, dass dieser nicht beabsichtigte, materiellrechtliche Vorgaben für FRAND zu machen, also dessen Inhalt nicht bestimmen wollte.

Vielmehr ergebe sich aus Rn. 11, dass der Generalanwalt ausschließlich beabsichtigte, ein Programm für zwei potentielle Lizenzvertragsparteien dergestalt aufzustellen, dass deutlich werde, welche Lizenzierungsschritte in welcher Reihenfolge vorzunehmen seien. Ziel sei also die Definition faktischer „Verhaltenspflichten“ gewesen, wie beispielsweise die Frage, wen die Erstandienungspflicht treffe.

Nach Rn. 92 des Schlussantrages sollte es Ziel dieser Verhaltensregeln sein, dass es den potentiellen Vertragsparteien möglich ist, FRAND-Bedingungen auszuhandeln.

Herr Verhauwen zeigte auf, dass der Generalanwalt in Rn. 52 seiner Schlussanträge mit Blick auf diesen Fall (also *Huawei/ZTE*) für einen Mittelweg zwischen einer äußerst vagen und unverbindlichen Verhandlungsbereitschaft und einer „*Orange-Book Standard*“-Lösung plädiere.

Er betonte, dass der Generalanwalt in Rn. 48, 49 ausführe, dass die BGH-Entscheidung *Orange-Book Standard* auf den vorliegenden Fall eines standard-essentiellen Patentes nebst FRAND-Erklärung – auch im Wege der Analogie – nicht übertragbar bzw. anwendbar sei.

⁸ Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet v. 20.11.2014, Rs. C-170/13, ECLI:EU:C:2014:2391 – *Huawei/ZTE*.

Die BGH-Entscheidung „Orange-Book“ betreffe lediglich eine De-facto-Norm. Der Generalanwalt habe vielmehr die Notwendigkeit erkannt, dass der Inhaber eines standard-essentiellen Patents, der eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben habe, die berechtigte Erwartung lizenzwilliger Patentnutzer erfüllen und die FRAND-Lizenzkonditionen von sich aus bekannt geben müsse. Herr Verhauwen umschrieb dies zur Verdeutlichung: Wer A sage – also sich verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen –, müsse auch B sagen – also die Lizenzbedingungen ausfüllen –, damit der Lizenzwillige wisse, „woran er sei“.

Interessant sei auch die Begründung in Rn. 86 der Schlussanträge. Der Generalanwalt führte dort aus, dass

„dieses Erfordernis [...] auch nicht unverhältnismäßig [ist], da sich der Inhaber eines standard-essentiellen Patents aus freien Stücken verpflichtet habe, sein geistiges Eigentum auf diese Weise zu verwerten, und damit aus freien Stücken die Art der Ausübung seines Ausschließlichkeitsrechts beschränkt hat. Es kann sogar vernünftigerweise erwartet werden, dass er dieses Angebot vorbereitet und formuliert, sobald sein Patent erteilt ist und er die Verpflichtung zu Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen übernommen hat. In Anbetracht des Umstandes, dass diese Verpflichtungen des SEP-Inhabers auch die Pflicht zur Gleichbehandlung der Lizenznehmer umfasst, verfügt zudem allein der SEP-Inhaber über die Informationen die zur Erfüllung dieser Pflicht erforderlich sind, vor allem, wenn er bereits andere Lizenzverträge geschlossen hat.“

Hieraus werde deutlich, dass derjenige, der eine an die Öffentlichkeit gerichtete FRAND-Erklärung abgibt, auch das FRAND-Verprechen einlösen müsse. Dies sei gerechtfertigt, weil – im Falle eines fehlenden Standardlizenzvertrages – eine „Informationsasymmetrie“ zu Lasten des Patentbenutzers bestehe: Der Patentbenutzer wisse in diesem Fall nicht oder nicht in gleicher Weise, welche Konditionen „FRAND“ seien und könne aus diesem Grund kein FRAND-Angebot unterbreiten. Durch die Abgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung werde also eine Bringschuld dergestalt begründet, die FRAND-Bedingungen auch zu benennen. Herr Verhauwen wies auch darauf hin, dass der Generalanwalt in Rn. 84 und 103 der Schlussanträge ausführte, dass

„diese aus der FRAND-Erklärung resultierende „Erstandienungspflicht“ zu Lasten des SEP-Inhabers [...] nur gerechtfertigt [ist], sofern nicht feststeht, dass der Patentnutzer umfassend informiert ist.“

Der Generalanwalt ging auf diesen „Disclaimer“ nicht weiter ein. Nach der Ansicht von Herr Verhauwen lässt sich daraus allerdings folgern, dass das benannte Schutzbedürfnis des lizenzwilligen Patentnutzers dann nicht bestehe, wenn für ein standard-essentielles Patent nebst FRAND-

Verpflichtungserklärung ein Standardlizenzvertrag bestehe. In diesem Fall bestünde nämlich gerade keine Informationsasymmetrie zu Lasten des Patentverletzers. Herr Verhauwen zeigte mit Blick darauf auf, dass dies gerade die Konstellation von *Orange-Book Standard* sei, die danach also richtig entschieden worden sei.

Bei Bestehen eines standard-essentiellen Patents mit FRAND-Verpflichtungserklärung ohne einen veröffentlichten Standardlizenzvertrag bestünden hingegen bestimmte Verhaltenspflichten. Der Patentinhaber müsse zunächst einen Verletzungshinweis geben (1). Sodann müsse der Patnetnutzer um Lizenzierung bitten (2). Daran anknüpfend müsse wiederum der Patentinhaber ein FRAND-Angebot abgeben (3), auf das der Patentbenutzer mit einem FRAND-Gegenangebot erwidern müsse (4). Im Falle einer Ablehnung des Gegenangebots durch den Patentinhaber müsse der Patentnutzer eine Sicherheitsleistung erbringen (5).

Diesbezüglich sei allerdings noch weitergehend interessant, wann die Verhaltenspflichten bestünden, also ob den Verhaltenspflichten vor Erhebung der Unterlassungsklage nachgekommen werden müsse, oder ob dies auch danach noch möglich sei und ob es Heilungsmöglichkeiten gebe. Diesbezügliche Erkenntnisse ließen sich den Schlussanträgen des Generalanwalts nur durch genaue Lektüre entnehmen. In Rn. 92 wird mit Blick darauf ausgeführt, dass

„das vorlegende Gericht [...] ferner zu prüfen [hat], ob es auf der Grundlage der von Huawei vorgeschlagenen Lizenzgebühr und der Antwort von ZTE tatsächlich möglich war, die FRAND-Lizenzbedingungen auszuhandeln. Hier muss das vorlegende Gericht meines Erachtens beurteilen, ob die von ZTE vorgeschlagene Kreuzlizenzierung und die Zahlung einer Lizenzgebühr von 50,00 € im vorliegenden Fall angemessen war und den in Nr. 88 der vorliegenden Schlussanträge dargelegten Voraussetzungen und Annahmen entspricht.“

Herr Verhauwen zeigte mit Blick darauf auf, dass der Generalanwalt hier auf Lizenzangebote beider Parteien nach Erhebung der Unterlassungsklage abstellte, da die Lizenzgebühr von 50,00 € erst im Termin zur mündlichen Verhandlung angeboten worden seien. Nach seiner Ansicht zeige dies, dass der Generalanwalt, obwohl die Vorlagefragen auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung fokussiert seien, auch sämtliche Verhandlungsschritte (beider Parteien) nach Klageerhebung bei der Beurteilung der FRAND-Konformität berücksichtigen wollte.

Außerdem ergebe sich aus Fn. 29, dass es nach der Ansicht des Generalanwaltes nicht auf den Zeitpunkt der gerichtlichen Geltendmachung ankomme:

„Ich weise auch darauf hin, dass selbst die Drohung mit einer Unterlassungsklage den Verlauf der Lizenzverhandlung beeinflussen und zu Lizenzbedingungen führen kann, die keine FRAND-Bedingungen sind. Diese Erwägungen gelten meines Erachtens mutatis mutandis für die Abhilfemaßnahmen nach Artikel 10 der Richtlinie 2004/48.“

Der Generalanwalt stellte dort auf die materiell-rechtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ab und zeigte auf, dass auch einer Abmahnung der kartellrechtliche Zwangslizenzverweigerungsanspruch entgegengehalten werden könne, wenn die fünf Lizenzschritte nicht vollzogen seien. In beiden Fällen bestehe ein vergleichbarer Druck. Demnach lasse sich den Schlussanträgen nicht entnehmen, dass die aufgezeigten Lizenzierungsschritte bereits vor Erhebung der Unterlassungsklage unternommen werden müssten.

Abschließend beleuchtete Herr Verhauwen die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache *Huawei/ZTE*.⁹ Er stellte mit Blick darauf in Aussicht, dass sich die bisher gefundenen Erkenntnisse auch anhand der EuGH-Entscheidung bestätigen ließen.

Zunächst zeigte Herr Verhauwen auf, dass der EuGH in den Rn. 48 und 56 der Entscheidung ausdrücklich feststellte, dass sich die Rechtssache *Huawei/ZTE* von der Konstellation, die der *Orange-Book Standard*-Entscheidung zugrunde lag, durch Besonderheiten unterscheide. Als diese Besonderheit identifizierte Herr Verhauwen, dass in der Rechtssache *Huawei/ZTE* gerade kein Standardlizenzvertrag existierte. Für diese Fälle habe der EuGH das „Fahrprogramm“ des Generalanwaltes aufgegriffen.

Mit Blick auf die Reichweite dieses „Fahrprogramms“ interessiere insbesondere auch Rn. 64 der Entscheidung des EuGH:

„Wie der Generalanwalt in Nr. 86 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kann nämlich von dem Inhaber eines SEP, wenn dieser sich gegenüber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, erwartet werden, dass er ein solches Angebot unterbreitet. Außerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, in einer besseren Lage um zu überprüfen, ob sein Angebot die Voraussetzungen der Gleichbehandlung wahrt, als der angebliche Verletzer.“

Aus der Begründung des EuGH in Rn. 64 werde also offenkundig, dass eine Erständienungspflicht des Inhabers eines standard-essentiellen Patents dann nicht erforderlich sei, wenn es für ein solches Patent einen Standardlizenzvertrag gebe oder für dieses Patent bereits mit anderen Wettbewerbern geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht worden seien. In diesen Fällen bestehe die Informationsasymmetrie nämlich gerade nicht. Dies sei aber gerade die Konstellation, die der *Orange-Book Standard*-Entscheidung des BGH zugrunde gelegen habe. Die EuGH-Entscheidung in der Rechtssache *Huawei/ZTE* stehe damit gerade nicht in Widerspruch zur *Orange-Book Standard*-Entscheidung des BGH.

⁹ EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015, Rs. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE*.

Herr Verhauwen fasste die gefunden Ergebnisse abschließend zusammen. Für standard-essentielle Patente mit FRAND-Verpflichtungserklärung hat die *Orange-Book Standard*-Entscheidung des BGH weiter Bestand, soweit es öffentlich bekannte Standardlizenzverträge oder öffentlich bekannte Lizenzverträge mit Wettbewerbern gebe. Er wies darauf hin, dass es sich dabei nicht nur um eine Ausnahmekonstellation handle. Vielmehr sei diese Konstellation bei nicht wenigen Industriestandards, wie beispielsweise MPEG4-Audio, MPEG-2-Video, MPEG-4-Video, gegeben. Die Entscheidung *Orange-Book Standard* sei mit Blick darauf also keinesfalls „tot“ und werde auch nicht überlagert. Das „*Orange-Book-Bashing*“ der Europäischen Kommission habe vor diesem Hintergrund ersichtlich keinen Bestand.

Das „Sonderfahrprogramm“ der EuGH-Entscheidung *Huawei/ZTE* gelte nur für standard-essentielle Patente mit FRAND-Verpflichtungserklärung, für die kein Standardlizenzvertrag oder keine veröffentlichten Drittlizenzverträge existieren.

Für den sich weiter anschließenden Teil des Vortrages zeigten sich, so Verhauwen, insbesondere drei Problemkreise, die weitergehend in den Blick genommen werden müssten. Zum einen müsse beleuchtet werden, ob die Erkenntnis, dass mit Blick auf standard-essentielle Patente, für die eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben wurde, weitergehend differenziert werden muss, zu weiteren Schlussfolgerungen hinsichtlich bereits entschiedener Fälle führe. Außerdem sei fraglich, ob die in der Instanzrechtsprechung vertretene Auffassung, dass die Lizenzierungsschritte der EuGH-Entscheidung grundsätzlich vor Erhebung der Unterlassungsklage unternommen und vollzogen werden müssen, weiterhin Bestand habe, oder ob diese vielmehr auch nachgeholt oder geheilt werden können. Abschließend müsse beleuchtet werden, ob die FRAND-Angebote sich nur anhand eines Evidenzmaßstabes oder an weitergehenden Maßstäben messen lassen müssen.

5) Anschließend übernahm Herr Dr. Wolfgang Kellenter das Wort und erläuterte die instanzgerichtliche Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen.

Hierbei ging Herr Dr. Kellenter zunächst auf die marktbeherrschende Stellung des SEP-Inhabers ein. Diese sei auch beim standard-essentiellen Patent (nachfolgend) SEP nebst FRAND zu prüfen, wobei er auf das Urteil des LG Düsseldorf v. 26.03.2015¹⁰ verwies. Auch der EuGH habe sich dieser Ansicht zweifellos angeschlossen, wenngleich er eine entsprechende Frage bisher nicht explizit habe beantworten müssen. Hinsichtlich der Prüfung der marktbeherrschenden Stellung sei zu beachten, dass nicht automatisch von der Inhaberschaft des SEP auf eine marktbeherrschende Stellung zu schließen sei. Vielmehr müsse zwischen dem vorgelagerten Markt, also dem Markt für das Standardpatent bzw. dessen lizenzierte Technologie, und dem nachgelagerten Produktmarkt, z.B. dem Handymarkt für Endkunden, differenziert werden. Entscheidend sei eine

¹⁰ LG Düsseldorf, Urteil v. 26.03.2015, D-Prax Nr. 2391 (www.d-prax.de), 4b O 140/13 – NFC-Chipset.

marktbeherrschende Stellung auf letzterem, die durch das SEP vermittelt werden könne. Eine marktbeherrschende Stellung sei zum einen dann zu bejahen, wenn der Zugang zur Nutzung des streitigen Patents zugleich Marktzutrittsvoraussetzung ist, zum anderen auch dann, wenn der Zugang zur Nutzung des streitigen Patents zwar keine Marktzutrittsvoraussetzung ist, allerdings ohne das SEP ein wettbewerbsfähiges Angebot nicht möglich ist.

Anschließend wandte sich Herr Dr. Kellenter den Obliegenheiten von Patentinhaber und Patentnutzer nach den FRAND-Grundsätzen zu, die man als ein "Ping-Pong" beschreiben könne: Wer auf das Handeln der anderen Seite nicht reagiere, habe verloren. Den "Aufschlag" stelle hierbei der Verletzungshinweis des Patentinhabers dar. Nach dem EuGH müsse der Patentinhaber vor der gerichtlichen Geltendmachung zunächst dem Patentnutzer einen entsprechenden Verletzungshinweis erteilen, in dem anzugeben sei, welches SEP wie verletzt worden sei.

Hierbei hätten sich in der Instanzrechtsprechung drei Probleme herauskristallisiert.

Zunächst sei fraglich gewesen, welchen genauen Inhalt der Verletzungshinweis haben müsse. Die Instanzrechtsprechung habe hier zur Präzision beigetragen, indem entschieden worden sei, dass es keiner Verletzungssubsumtion in Form einer Klage oder eines Klageentwurfes bedürfe (so das LG Düsseldorf), vielmehr seien Claim Charts ausreichend, aber wahrscheinlich noch nicht einmal notwendig, sofern der Verletzte auch auf andere Weise mit sachverständiger Hilfe feststellen könne, was ihm vorgeworfen wird. Die Verletzungsanzeige sei nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings dann entbehrlich, wenn sie eine bloße Förmerei darstelle, etwa weil das Patent dem Patentverletzer offenkundig bekannt ist. Dies komme in der Praxis nicht selten vor, werde aber auch häufig übersehen. Gleiches solle nach Ansicht des LG Mannheim auch dann gelten, wenn sich im Prozess die fehlende Patentlizenzbereitschaft des Patentverletzers zeigt.

Die zweite Frage, mit der sich die Instanzgerichte vertieft auseinandergesetzt hätten, sei die Frage nach dem richtigen Adressaten des Verletzungshinweises, vor allem im Zusammenhang mit Konzernsachverhalten. Hier sei es übereinstimmende Meinung der Instanzgerichte, dass in der Regel ein Verletzungshinweis gegenüber der Konzernspitze, stellvertretend für alle Tochtergesellschaften, genüge. Dies ergebe sich daraus, dass es regelmäßig im Interesse des Konzerns sei, eine konzernweite Lizenz abzuschließen, und es zudem ansonsten ermöglicht würde, durch Änderungen der Konzernstruktur den Verletzungshinweis ins Leere laufen zu lassen. Auch das Angebot einer weltweiten Portfoliolizenz an die Muttergesellschaft sei nach der Rechtsprechung des LG Mannheim unschädlich, solange dies den im Geschäftsbereich geltenden üblichen Gepflogenheiten entspreche. Das gleiche Ergebnis lasse sich auch bei einem Rückgriff auf den kartellrechtlichen Unternehmensbegriff erzielen.

Hinsichtlich des dritten Problempunktes, des maßgeblichen Zeitpunktes für den Verletzungshinweis, seien vor allem die sog. Übergangsfälle genauer zu betrachten. Hierbei handele es sich um

solche Verfahren, die vor der Entscheidung des EuGH begonnen hätten und nach der Entscheidung des EuGH zu entscheiden seien. Hintergrund der Problematik sei, dass EuGH-Entscheidungen an sich ex tunc ihre Wirkung entfalteten, sodass bei strenger Anwendung die Maßstäbe des EuGH auch auf diese Übergangsfälle angewendet werden müssten. Dies hätte aber in Übergangsfällen zur Folge, dass Patentinhaber, die in guten Glauben Klage erhoben hätten, sich nachträglich zusätzlichen Anforderungen ausgesetzt sähen, die vorher unbekannt gewesen seien. Dementsprechend hätten die Instanzgerichte für die bisherigen Übergangsfälle entschieden, dass eine Orientierung an den Vorgaben der "*Orange-Book Standard*"-Entscheidung des BGH genüge.

Für Fälle, in denen die Klageerhebung nach der EuGH-Entscheidung erfolgt sei, hätten die Landgerichte Düsseldorf und Mannheim entschieden, dass eine Klage, die den Anforderungen des EuGH nicht genügt, als derzeit unbegründet abzuweisen sei. Nach Durchführung des vom EuGH verlangten Verfahrens, also etwa nach Nachholung des Verletzungshinweises, solle dann aber erneut geklagt werden können. Umstritten sei aber auch, ob im bereits rechtshängigen Prozess selbst Lizenzierungsschritte noch nachgeholt werden können. Während dies von den Landgerichten zunächst verneint worden sei, spreche im Ergebnis mehr dafür, eine solche Möglichkeit zuzulassen. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass der EuGH sich nicht generell für eine vollständige Durchführung der Lizenzschritte vor der Klage ausgesprochen habe. Als entscheidendes Argument führte Herr Dr. Kellenter an, dass es sich bei dem kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand um einen materiell-rechtlichen Einwand handle, für welchen der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgeblich sei. Die Möglichkeit des Nachholens habe nunmehr auch das LG Mannheim mit seiner Entscheidung vom 10. November 2017 anerkannt.¹¹

Für die sich an den Verletzungshinweis anschließende Lizenzierungsbitte des Patentnutzers habe sich in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung eine Frist von ca. zwei Monaten herausgebildet. Auch bezüglich der Lizenzierungsbitte befürwortete Herr Dr. Kellenter die Möglichkeit eines Nachholens.

Anschließend wandte sich Herr Dr. Kellenter dem auf die Lizenzierungsbitte folgenden FRAND-Angebot des Patentinhabers zu. Dieses müsse nach der instanzgerichtlichen Rechtsprechung alle in der betreffenden Branche üblichen Lizenzbedingungen enthalten, um den Anforderungen des EuGH zu genügen. Hinsichtlich der Aufschlüsselung der Berechnung der Lizenzgebühren habe man es zunächst genügen lassen, dass Bezugsgröße und Lizenzsatz angegeben werden. Darüber hinaus werde inzwischen verlangt, dass der Patentinhaber eine Begründung für FRAND abgibt, die aber nicht detailliert-mathematischer Natur sein müsse. Vielmehr genüge etwa die Vorlage bereits abgeschlossener Lizenzverträge oder eines entsprechenden Sachverständigengutachtens.

¹¹ LG Mannheim, Urteil v. 10.11.2017, 7 O 28/16.

Herr Dr. Kellenter betonte die Bedeutung der Begründung für die Beseitigung der Informationsasymmetrie.

Sei der Patentnutzer mit dem ihm unterbreiteten FRAND-Angebot nicht zufrieden, müsse er nach dem EuGH dann wiederum ein FRAND-Gegenangebot unterbreiten. In inhaltlicher Hinsicht bestünden hier keine Unterschiede zu dem Angebot des Patentinhabers. Die einzuhaltende Reaktionsfrist sei abhängig vom Umfang des offerierten Schutzrechtsportfolios und vom Inhalt des Lizenzangebotes und könne maximal einige Monate betragen. Umstritten sei im Zusammenhang mit dem FRAND-Gegenangebot, ob der Patentnutzer dieses Gegenangebot nur dann abgeben müsse, wenn das vorherige Angebot des Patentinhabers auch FRAND war. Diesbezüglich bestehe in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung noch der größte Klärungsbedarf. Zunächst stellte Herr Dr. Kellenter die frühere Auffassung der LGs Düsseldorf und Mannheim dar, nach der der Patentnutzer bereits dann auf ein Angebot des Patentinhabers reagieren müsse, wenn das Angebot des Patentinhabers in formaler Hinsicht den FRAND-Kriterien genügt. In der Folge habe das LG Mannheim allerdings eine Reaktionspflicht des Patentnutzers verneint, sofern das Angebot des Patentinhabers evident nicht den FRAND-Kriterien entspricht. Das OLG Düsseldorf verlange dagegen, dass das Angebot vollumfänglich mit den FRAND-Kriterien übereinstimme, um eine Pflicht des Patentnutzers zur Unterbreitung eines Gegenangebotes zu begründen. Dem habe sich auch das OLG Karlsruhe abweichend von der vorinstanzlichen Rechtsprechung des LG Mannheim angeschlossen. Nachdem Herr Dr. Kellenter diese Diskussion und die in der Rechtsprechung vorgetragenen Argumente, die sich vor allem mit dem Wortlaut der EuGH-Entscheidung befassen, en detail vorgestellt hatte, wies er allerdings darauf hin, dass letztendlich gravierende Divergenzen in den Prüfungsmaßstäben zu verneinen seien. Dies resultiere daraus, dass im Ergebnis alle den FRAND-Charakter anhand eines Vergleichstest prüfen. Wirkliche Unterschiede seien eigentlich nur in Extremfällen zu erwarten. Anschließend wurde ein alternativer Lösungsansatz des High Court of Justice vorgestellt. Hiernach komme es nicht darauf an, festzustellen, ob die ausgetauschten Angebote tatsächlich FRAND sind, sondern vielmehr darauf, ob die Parteien gewillt seien, eine Lizenzvereinbarung nach FRAND-Kriterien abzuschließen. Dies sei auch mit der Rechtsprechung des EuGH vereinbar.

Anschließend präsentierte Herr Dr. Kellenter einen gemeinsam mit Herrn Verhauwen entwickelten, alternativen zweistufigen Lösungsansatz zu der angesprochenen Problematik. Hiernach solle zuerst auf einer ersten Stufe eine Evidenzprüfung des Lizenzangebotes im Hinblick auf die FRAND-Kriterien erfolgen. Sei danach die FRAND-Konformität nicht von vornherein ausgeschlossen, müsse der Patentnutzer reagieren. In einer solchen Situation sei nämlich die vom EuGH

angeführte Informationssymmetrie aufgehoben. Lägen beide Angebote vor, müsse auf einer zweiten Stufe allerdings eine vollständige FRAND-Prüfung des Angebots des Patentinhabers erfolgen. Ergänzend sei auch auf die Lizenzwilligkeit der Parteien abzustellen.

In der Folge erläuterte Herr Dr. Kellenter die Sicherheitsleistung des Patentnutzers nach Ablehnung seines Gegenangebots. Hierbei hob er den Umstand hervor, dass die Sicherheitsleistung nach der Rechtsprechung des EuGH sofort nach der Ablehnung erfolgen müsse. Allenfalls eine kurze Bearbeitungszeit könne eingeräumt werden, welche nach Ansicht des LG Düsseldorf aber weniger als einen Monat betrage. Auch hier stelle sich die Frage der Nachholbarkeit, was nach Ansicht von Herrn Dr. Kellenter zumindest in gewissem Umfang zugelassen werden sollte. Hinsichtlich des Umfangs der Sicherheitsleistung sei noch ungeklärt, ob auch für zukünftige Benutzungen Sicherheit zu leisten sei, was allerdings insofern praktisch keine bedeutenden Auswirkungen habe, da zukünftige Benutzungen zwangsläufig irgendwann zu bereits erfolgten Benutzungen würden. Unklarheiten ergäben sich aus der Entscheidung des EuGH hinsichtlich der Abrechnung der Sicherheitsleistung, die der Patentnutzer ausweislich des EuGH „vorlegen können müsse“, wobei nicht ganz klar werde, was damit gemeint sei. Vorzugswürdig sei es, eine entsprechende Pflicht zur Abrechnung anzunehmen. Hinsichtlich der Höhe der Sicherheitsleistung sei es am sichersten, das zu hinterlegen, was die Gegenseite gefordert habe. Praktisch komme es aber wegen der starken Differenzen zwischen den Parteivorstellungen häufig zu einer Hinterlegung eines Betrages, der sich aus den Vorstellungen der hinterlegenden Partei zuzüglich eines Sicherheitsaufschlages ergebe.

Abschließend stellte Herr Dr. Kellenter in einer Übersicht die verschiedenen Situationen nach Austausch der Angebote dar. Sei das Angebot des Patentinhabers nicht FRAND, komme es immer zur Klageabweisung. Auf der anderen Seite komme es nach streitiger, aber nach Ansicht von Herrn Dr. Kellenter vorzugswürdiger Ansicht immer dann zur Verurteilung, wenn das Angebot des Patentinhabers FRAND ist. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass die FRAND-Kriterien in letzter Konsequenz nur einen gewissen Rahmen zögen, innerhalb dessen der Patentinhaber dann aber seinen Ermessensspielraum ausnutzen könne, ohne kartellrechtswidrig zu handeln.

Standardessentielle Patente – Wettbewerbsmotor oder Innovationshemmnis?

PAUL HERTELT

Referent: Prof. Dr. Rupprecht Podszun, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Herr Professor Podszun stellte eingangs seines Vortrages mittels eines Zitats des Ökonomen Carl Shapiro den Kernkonflikt vor, um den sich sein Vortrag aus vornehmlich kartellrechtlicher Perspektive drehen sollte: Die beständige Gefahr, dass das Patentrecht, welches zunächst einmal auch und gerade dazu dienen soll, Innovationen zu fördern, durch einen übermäßigen Schutz von Patentinhabern einen ungesunden Rückgang der Innovationskraft und des Wettbewerbs bewirkt.

Seit dem Jahr 2000 sei es zu einem erneuten Aufkommen einer lebendigen Diskussion der Frage gekommen, welche Auswirkungen das Patentrechtssystem auf Innovationskraft und Wettbewerb hat. Dies sei zusammengefallen mit der immer größer werdenden Bedeutung der Telekommunikation, bei der sich der beschriebene Konflikt besonders deutlich gezeigt habe, und einer zunehmenden Hinwendung der Wirtschaftswissenschaften von der stark generalisierenden *Chicago School* zu einem einzelfallorientierten *effects based approach*.

Die aus Sicht des Kartellrechtlers zentrale Frage, ob standard-essentielle Patente (nachfolgend SEPs) per se Marktmacht verliehen, sei zu verneinen. Vielmehr komme es gerade hier auf eine Betrachtung des Einzelfalls an. Auch die Behauptung, dass jemand, der eine allgemeine FRAND-Erklärung bei einer Standardlizenzierungsorganisation abgibt, damit auch seine marktbeherrschende Stellung verliere, sei in ihrer Pauschalität abzulehnen. In diesem Zusammenhang interessant sei auch die Frage nach dem Zusammenhang von SEPs und der Konzentration von Marktmacht in der Wirtschaft, vor allem vor dem Hintergrund einer zu beobachtenden immer stärker werdenden Konzentration einiger weniger großer Unternehmen in der Wirtschaft. Die hierzu bislang durchgeführten Untersuchungen seien bisher noch größtenteils unzureichend und beruhten häufig auf Spekulationen. Herr Professor Podszun warf daher die Frage auf, inwiefern die größten Patentinhaber auch als beherrschende Unternehmen in ihrem Markt zu qualifizieren seien und sich daraus eine Korrelation ableiten lasse.

In Bezug auf den Missbrauch von Marktmacht seien vor allem drei Aspekte im Zusammenhang mit Patenten kartellrechtlich bedeutsam: Der Patenthinterhalt (*patent ambush*), die *Hold up*-Situation inklusive der *Reverse holdup*-Situation und die Patentedickichte (*patent thicket*).

Der *Hold up*, also das ineffiziente Aufhalten von Investitionen und damit die Verzögerung der Einführung von Leistungen in den Markt, habe vor allem zwei marktmissbräuchliche Ausprägungen, namentlich die Marktverschließung und die Forderung exzessiver Lizenzgebühren. In die-

sem Zusammenhang gab Professor Podszun zu bedenken, ob die im Kartellrecht hierzu angestellten Überlegungen nicht immer noch zu generalisierend seien, was vor allem zu den ansonsten im Kartellrecht im Vordringen befindlichen, auf den Einzelfall abstellenden Modellen im Widerspruch stehe, wie sie etwa im vom EuGH zu entscheidenden Intel-Fall angewendet wurden. Übertrage man diese einzelfallbezogenen Ansätze auf die kartellrechtliche Beurteilung des Patentrechts in *Hold up*-Fällen, so stelle sich die Frage, ob man an althergebrachten Überzeugungen festhalten könne.

Bei Patendickichten sei aus der Perspektive des Kartellrechts vor allem problematisch, dass sie nach wirtschaftswissenschaftlichen Studien dazu führten, dass es kaum zu neuen Markteintritten komme bzw. diese erheblich verteuert und damit erschwert würden.

Weiterhin ging Professor Podszun auf die Rolle der sog. *Patent Assertion Entities* (nachfolgend PAEs) bei der Behinderung von Wettbewerb ein. Auch hier sei zu konstatieren, dass eine generelle Antwort nicht möglich und es vielmehr eine Frage des Einzelfalles sei, inwiefern PAEs sich negativ auf den Wettbewerb auswirken.

Anschließend wandte sich Prof. Podszun der zukünftigen Rolle der SEPs im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu. In diesem Zusammenhang sei vor allem anzumerken, dass die EU-Kommission SEPs vor allem vor dem Hintergrund der Frage betrachte, inwiefern diese zur Förderung der Entwicklung des Internets der Dinge beitragen können. Hierfür habe die EU-Kommission diverse Studien in Auftrag gegeben und veröffentlicht, die die Nutzbarmachung von SEPs für diesen Zweck untersuchen. Diese Studien seien die Vorarbeit für eine Mitteilung der EU-Kommission aus dem November 2017 gewesen, aus der noch einmal deutlich hervorgehe, dass auf europäischer Ebene SEPs maßgeblich vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des Internets der Dinge betrachtet werden. Die EU-Kommission sehe als maßgeblich für das Gelingen der Weiterentwicklung des Internets der Dinge vor allem die Standardisierung von Prozessen, Schnittstellen u.ä. an, wobei auch SEPs dementsprechend eine entscheidende Rolle spielten.

Ein besonderes Augenmerk werde neben der Interoperabilität auch auf die Portabilität gelegt, wie sie jüngst auch bei der DSGVO für personenbezogene Daten eingeführt worden sei. Diese beiden Aspekte habe die EU-Kommission als "power tools" für eine Standardisierung im Bereich des Internets der Dinge identifiziert. Interoperabilität und Portabilität würden damit kartellrechtlich und regulatorisch immer mehr in den Fokus gerückt und könnten zukünftig gegebenenfalls auch verordnet werden, sodass hier in gewissem Maße eine Abkehr von der freien Marktentscheidung denkbar sei. Hierbei tue sich dann auch wieder ein bisher noch weitgehend unbeachteter Konflikt mit dem Patentrecht auf, wenn im Rahmen der gesetzlich angeordneten Standardisierung bestimmte Patente von jedermann in Anspruch genommen können. Hier stellten sich dann etwa

Fragen nach einer Kompensation der betroffenen Patentinhaber, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung eines bestimmten Patents erfolge.

Als Beispiel für diese Tendenz nannte Professor Podszun die EU-Verordnung über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen von Fahrzeugen, die freien Werkstätten den Zugang zu den gleichen Fahrzeugdaten verschafft, über die auch die Hersteller und deren Werkstätten verfügen. Die Hersteller würden hier verpflichtet, den freien Werkstätten einen entsprechenden Zugang zu gewähren. Dies stelle einen anschaulichen Fall einer genauen sektorspezifischen Regulierung dar.

Weitere Beispiele aus dem deutschen Raum seien der Kartendienstleister HERE, der als Hub für das automatisierte Fahren in Deutschland dienen soll und in dem sich mehrere große Automobilhersteller zusammengeschlossen haben, um ihre Daten und Patente zu poolen, und die Stahlhandelsplattform von Klöckner, die das B2B-Geschäft in der Stahlbranche synchronisieren soll. Auch hier müsse man sich fragen, wie solche Plattformen aus kartellrechtlicher Sicht zu bewerten seien, wenn dort gewisse Standards und damit auch unter Umständen gewisse Patente genutzt werden. Auf europäischer Ebene habe die Kommission noch immer bestehende Probleme bei der Lizenzierung als Hauptproblem ausgemacht. Auch wenn dies auf den ersten Blick keine große Erkenntnis darstelle, so lasse sich doch ein erster Wechsel der Perspektive von generellen – negativen oder positiven - Bewertungen von SEPS hin zu der Erkenntnis, dass das reibungslose Funktionieren der Lizenzierungsverfahren aus wettbewerbsrechtlicher Sicht entscheidend sei, ausmachen. Dabei müsse bedacht werden, dass sich solche Gedankenspiele aus Bekanntmachungen später häufig auch in Verordnungen oder Richtlinien wiederfinden ließen. Anschließend präsentierte Professor Podszun einige der wesentlichen Punkte der Mitteilung der EU-Kommission wie z.B. eine Verbesserung von Datenbanken, eine Zertifizierung von Portfolios nach ihrer Zugänglichkeit für Lizenzen, eine stärkere Ausrichtung der FRAND-Erklärungen auf eine zukünftige Lizenzierung statt auf eine Standardfindung oder eine stärkere Förderung von Patentpools und Lizenzplattformen.

Im Anschluss an die Überlegungen der EU-Kommission vor allem zur stärkeren Ausrichtung auf zukünftige Lizenzierungen stellte Professor Podszun die Frage, ob durch Lizenzierungen überhaupt Innovationen gefördert werden. Hierbei sei zu konstatieren, dass die entsprechenden ökonomischen Studien - wenn überhaupt - nur zu dem Ergebnis kämen, dass Lizenzierungen die *freedom to operate* sicherten, nicht aber zu mehr Innovation führten.

Weiterhin ging Professor Podszun noch auf die Entscheidung der EU-Kommissarin Margrethe Vestager bezüglich des Zusammenschlusses Dow/DuPont ein. An dieser Entscheidung sei vor allem bemerkenswert gewesen, dass hierbei zum ersten Mal die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf die Innovationsfähigkeit massiv in den Fokus gerückt worden seien. Folge dieser

Verschiebung des Fokus sei es unter anderem gewesen, dass die R&D-Abteilung von DuPont auf Verlangen der EU-Wettbewerbskommission abgespalten werden musste, um die Innovationsfähigkeit auch nach dem Zusammenschluss auf dem betroffenen Markt sicherzustellen. Ähnliches werde sich auch bei Bayer/Monsanto zeigen. Weiterhin sei hervorzuheben, dass die EU-Wettbewerbskommission im Rahmen dieser Entscheidung auch eine umfangreiche Patentanalyse vorgenommen habe.

Abschließend stellte Professor Podszun mit Blick auf verschiedene Äußerungen der EU-Wettbewerbskommission fest, dass SEPs zukünftig weiterhin überwiegend Gegenstand des Patentrechts bleiben würden und der Einfluss durch das Kartellrecht geringer ausfallen werde, als dies unter Patentrechtlern zum Teil befürchtet würde.

Update: Ergänzende Schutzzertifikate

ALEXANDRA WACHTEL

Referentin: Dr. Bettina Wanner, Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim

Nach der Mittagspause referierte Frau Dr. Wanner, Bayer Intellectual Property GmbH in Monheim, zu dem Themenkomplex „Ergänzende Schutzzertifikate“. Der Vortrag wurde von Herr Prof. Dr. Meier-Beck eingeleitet, der die Referentin als bewährte Spezialistin für das Thema der Ergänzenden Schutzzertifikate bezeichnete.

Frau Dr. Wanner bedankte sich zunächst für die Möglichkeit, das Thema der Ergänzenden Schutzzertifikate bei den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2018 präsentieren zu dürfen. Sie eröffnete ihren Vortrag mit dem Hinweis, dass sich die Ergänzenden Schutzzertifikate zum Vortragszeitpunkt im März 2018 im sogenannten „*Review*-Verfahren“ bei der Europäischen Kommission befinden. Es eröffne die Möglichkeit, bestehendes EU-Recht zu überprüfen, zu analysieren sowie zu bewerten. Darüber hinaus nehme die Europäische Kommission gegebenenfalls Änderungen vor, um die Rechtsvorschriften auf den neuesten Stand zu bringen. Das Verfahren diene demnach einer verbesserten Rechtsdurchsetzung.

Die Europäische Kommission habe die Evaluierung der Ergänzenden Schutzzertifikate, namentlich die Verordnung über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (Verordnung (EG) Nr. 1610/96) sowie die Verordnung für Arzneimittel (Verordnung (EWG) Nr. 1768/92), Mitte 2017 eingeleitet. Im Folgenden bezeichnete die Referentin Ergänzende Schutzzertifikate als „SPC“, eine Abkürzung, die aus der Englischen Bezeichnung Supplementary Protection Certificates resultiert. Zudem verwendete sie den Begriff „SPC-Verordnung“ stellvertretend für die Verordnung für Pflanzenschutzmittel.

Vier Bereiche seien Gegenstand der Evaluierung der SPCs durch die Europäische Kommission. Diese werde sie zunächst überblicksweise darstellen und im weiteren Vortragsverlauf vertiefen. Im Rahmen des *Review*-Verfahrens erfolge in einem ersten Schritt die Überprüfung der bestehenden SPC-Verordnung unter besonderer Berücksichtigung der Ziele, die sich der Gesetzgeber im Vorfeld bezüglich der SPC-Verordnung gesetzt habe. Zudem sei der Anwendungsbereich der Verordnung daraufhin zu überprüfen, ob er ausreichend weit gefasst sei und ob Gebiete fehlen, die die SPC-Verordnung im Besonderen erfassen solle. Überdies stelle sich die Frage, ob wegen der zahlreichen und vielseitigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes im Bereich der SPCs weiterer Klarstellungsbedarf bestehe. Der zweite Bereich beschäftige sich mit der Schaffung eines Einheits-SPC, das auf dem Einheitspatent basiert. Der dritte Bereich sei die Bolar-

Regelung – eine Ausnahmeregelung unter dem Patent- und SPC-Schutz. Sie regule die Durchführung von Registrierversuchen, sodass noch vor Ende der Laufzeit eines SPCs eines Referenzarzneimittels mit den Vorbereitungen zur Erlangung der Marktzulassung begonnen werden und ein rechtzeitiger Markteintritt ermöglicht werden könne. Als Bestimmung, die sowohl Patente als auch SPCs betreffe, sei die Bolar-Regelung nicht in der SPC-Verordnung, sondern lediglich im Patentgesetz geregelt. Dennoch sei sie Gegenstand des Review-Verfahrens der Europäischen Kommission. Der vierte und damit letzte Bereich der Evaluierung sei die mögliche Einführung einer weiteren Ausnahmeregelung, der SPC Manufacturing Exemption.

Zur Durchführung eines Review-Verfahrens stehen der Europäischen Kommission mehrere Instrumente zur Verfügung. Für die Evaluierung der SPC-Verordnungen habe sich die Europäische Kommission verschiedener Instrumente bedient: Dies sei zum einen eine Studie, die sich mit rechtlichen Fragen der SPC-Verordnung beschäftige und vom Max-Planck-Institut in München durchgeführt worden sei, sowie zum anderen zwei wirtschaftliche, zum Vortragszeitpunkt noch andauernde Studien. Darüber hinaus habe die Europäische Kommission Ende 2017 Anwender befragt. Durch die Befragung beziehe die Europäische Kommission BürgerInnen und Interessenträger (etwa Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Wissenschaftskreise) in den Verlauf der Verbesserung der Rechtsetzung ein und verschaffe den von den bestehenden Rechtsvorschriften betroffenen Menschen mehr Gehör. Eine offene und transparente Entscheidungsfindung werde ermöglicht.

Die Studien und die Anwenderbefragung würden zahlreiche Fragen im Hinblick auf die bestehende SPC-Verordnung aufwerfen, die Gegenstand des Vortrags seien und im nachfolgend analysiert werden sollten.

Die Referentin erläuterte die Hintergründe der SPC-Verordnung für Pflanzenschutzmittel, die im Jahr 1996 eingeführt wurde und verwies auf die, zu dieser Verordnung parallel verlaufende SPC-Verordnung für Arzneimittel, die bereits im Jahr 1992 eingeführt worden war. Beide Verordnungen begründen die Verlängerung der zwanzigjährigen Laufzeit des jeweiligen Grundpatents um maximal fünf Jahre und tragen damit Verzögerungen Rechnung, die während des Zulassungszeitraums des Grundpatents eintreten. Das SPC sei damit als spezifisches Recht des geistigen Eigentums von hoher Relevanz bei langen Zulassungsverfahren, die den Markteintritt verzögern und damit die effektiv zu nutzende Patentlaufzeit dahingehend verringern, dass die für die Amortisierung der in der Forschung vorgenommenen Investitionen und die Aufbringung der nötigen Mittel für den Fortbestand einer leistungsfähigen Forschung unzureichend seien. Diese Funktion der SPCs ergebe sich aus den Erwägungsgründen 5, 6, 10 und 12 der SPC-Verordnung.

Für die Erteilungsvoraussetzungen verwies die Referentin auf Artikel 3 der SPC-Verordnung. Im Wesentlichen würden sich aus Artikel 3 Absatz 1 lit. a bis d vier Bedingungen ergeben, die kumulativ erfüllt sein müssten. Zunächst bedürfe es eines Erzeugnisses, das durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt sei sowie einer gültigen Marktzulassung, also der Erteilung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Pflanzenschutzmittel. Dritte Erteilungsvoraussetzung sei, dass für das in Streit stehende Erzeugnis im Vorfeld noch kein Zertifikat erteilt wurde. Hintergrund dieser Voraussetzung sei, dass pro Erzeugnis nur ein SPC erteilt werden dürfe. Aus diesem Gedanken resultiere die vierte Erteilungsvoraussetzung, die verlange, dass die Genehmigung für das Inverkehrbringen die erste ihrer Art für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel sei. An dieser Stelle verwies die Referentin darauf, dass sich der Europäische Gerichtshof bereits mit den Begriffen „Erzeugnis“ (lit. a), „gültige Genehmigung“ (lit. b) sowie „erste Genehmigung für das Inverkehrbringen (lit. c) und ihrer Auslegung auseinandergesetzt habe. Im weiteren Verlauf ihres Vortrags wolle sie diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs darstellen.

Was ein „Erzeugnis“ im Sinne der SPC-Verordnung sei, ergebe sich aus Artikel 1 Nummer 8. Dort sei ein Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung eines Pflanzenschutzmittels definiert. Ein SPC werde demnach gerade nicht auf ein fertiges Marktprodukt erteilt, sondern lediglich auf die aktiven Teile, namentlich die Wirkstoffe, innerhalb des Pflanzenschutzmittels.

Ebenfalls aus Artikel 1 ergebe sich die Definition eines „Wirkstoffs“. In Nummer 3 stehe geschrieben, dass Stoffe und Mikroorganismen, einschließlich Viren, mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung gegen Schadorganismen (lit. a) oder auf Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenerzeugnisse (lit. b) Wirkstoffe im Sinne der SPC-Verordnung seien.

Nachfolgend stellte die Referentin drei Urteile des Europäischen Gerichtshofs aus dem Bereich des Pflanzenschutzes vor. Sie seien Vorabentscheidungsverfahren im Sinne des Artikel 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Während die ersten beiden Urteile aus dem Bereich des Pflanzenschutzes stammen, sei das dritte Urteil aus dem Arzneimittelbereich.

Das erste, darzustellende Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Juni 2014 (C-11/13 – Isoxadifen) betreffe die Auslegung des Begriffs „Erzeugnis“. Es beschäftige sich mit der Frage, ob ein Safener ein Erzeugnis, zumindest aber ein Wirkstoff, im Sinne der SPC-Verordnung sei sowie mit der Folgefrage, ob ein SPC für einen Safener erteilt werden könne. Frau Dr. Wanner erläuterte an dieser Stelle, dass ein Safener ein Zusatzstoff ist, der einem Pflanzenschutzmittel zugesetzt wird und eine indirekt schützende Wirkung entfaltet. Der Europäische Gerichtshof befand, dass der Begriff Erzeugnis in Artikel 1 Nummer 8 sowie der Begriff Wirkstoff in Artikel 1

Nummer 3 der SPC-Verordnung dahingehend auszulegen seien, dass ein Stoff, der für einen Gebrauch als Safener bestimmt sei, unter Artikel 1 Nummer 3 und 8 falle, sofern er eine eigene toxische, phytotoxische oder pflanzenschützende Wirkung entfaltet. Das bedeute, dass die Richtung der Wirkung irrelevant sei, sofern der Stoff eine eigene Wirkung jeglicher Art entfalte. Zudem sei irrelevant, dass der Safener im Vorfeld ein komplett identisches Zulassungsverfahren durchlaufen müsse wie ein standardmäßiger Wirkstoff im Pflanzenschutzmittelbereich. Maßgeblich sei nur, dass durch das Zulassungsverfahren eine Zeitverzögerung herbeigeführt werde – die Art der Zulassung habe hingegen keine Bedeutung. Dies habe zur Folge, dass ein SPC für einen Safener erteilt werden könne und die SPC-Verordnung anwendbar sei.

Anschließend besprach die Referentin das Urteil vom 11. November 2010 (C-229/09 – Iodosulfon). Es betreffe die Gültigkeit der Marktzulassung sowie die Frage, welche Marktzulassung herangezogen werden müsse, um einen SPC-Antrag zu stellen. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass eine vorläufige Genehmigung bereits als gültige Genehmigung gelte, auf die ein SPC-Antrag zu richten sei.

Das letzte darzustellende Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 24. November 2011 (C-422/10 – Georgetown University) entstamme dem Arzneimittelbereich. Aus ihm gehe hervor, dass SPCs auch für solo-Wirkstoffe erteilt werden können, wenn die zugrundeliegende Marktzulassung nicht nur diesen, sondern auch weitere Wirkstoffe enthalte. Es sei demnach irrelevant, welche weiteren Wirkstoffe in der Marktzulassung enthalten seien. Die Relevanz des Urteils für den Pflanzenschutzmittelbereich ergebe sich einerseits aus der entsprechenden Anwendungsbestätigung durch den Europäischen Gerichtshof sowie andererseits aus der generellen, hohen Relevanz von Kombinationsprodukten im Pflanzenschutzmittelbereich. Ein Beispiel dafür sei etwa die im Rahmen des Isoxadifen-Urteils (C-11/13 Link?) erwähnte Safener-Kombination, die zum Schutz als Zusatzstoff hinzugefügt werde. Gleiches gelte für eine Beizung, bei der die aufkeimende Pflanze parallel gegen Insekten- und Fungizidbefall geschützt werde, sodass es dem Einsatz zwei verschiedener Wirkstoffe bedürfe. Beide Beispiele veranschaulichten, dass für manche Wirkstoffe kein Solo-Anwendungsbereich existiere. Dank der Georgetown University-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs seien jedoch nun auch solche Kombinationsprodukte dem SPC-Schutz zugänglich.

Frau Dr. Wanner wendete sich sodann dem zweistufigen Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel zu, dessen Notwendigkeit aus der Richtlinie über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (RL 91/414/EWG) resultiere. In einem ersten Schritt werde der Wirkstoff auf europäischer Ebene evaluiert, sodann erfolge eine zentrale Listung. In einem zweiten Schritt erfolge die Zulassung des „Endproduktes“, also des Pflanzenschutzmittels, im jeweiligen Mitgliedsstaat.

Während es sich auf der ersten Ebene um ein europaweites, zentralisiertes Verfahren handele, erfolge die Zulassung auf nationaler Ebene.

Mit der neuen Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG (VO (EG) Nr. 1107/2009) sei ergänzend ein zonales Zulassungsverfahren in Europa eingeführt worden. Es berücksichtige klimatische Bedingungen, die von der Lokalisierung in Nord-, Mitte- und Südeuropa abhingen und vereinheitliche die Evaluierung innerhalb der Zonen. Nichtsdestotrotz bedürfe es schlussendlich im zweiten Schritt einer nationalen Marktzulassung.

Folge des neuen, komplexen Zulassungssystems sei, dass es sich zugleich auf die zunehmende Komplexität der SPC-Verordnung auswirke: Obwohl SPCs als rein formale Patentlaufzeitverlängerungen geschaffen wurden, beruhen sie zugleich darauf, dass die Marktzulassung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses erwirkt wurde. Das Iodosulforon-Urteil (C-229/09 Link?) des Europäischen Gerichtshofs, der eine funktionale Gleichwertigkeit der Zulassung ausreichen ließ, reduziere jedoch die Komplexität der SPC-Verordnung.

Die Referentin betonte, dass sie auf Grundlage der SPC-Verordnung für Pflanzenschutzmittel zu dem Ergebnis gelange, dass die Verordnung trotz aller Interpretationsspielräume bestmöglich abgefasst sei. Dies zeige sich etwa daran, dass sie trotz der pflanzenschutzmittelspezifischen Öffnung auf vielseitige Bereiche, wie etwa die Safener-Technologie (C-11/13 Link?), anwendbar sei und wichtige Produkte, unter anderem etwa Kombinationsprodukte, weiterhin SPC-fähig seien. Im Pflanzenschutzmittelbereich sei demnach Klarstellung erreicht worden. Im parallel laufenden Arzneimittelbereich gebe es dagegen noch diverse Vorlagefragen, sodass sich die Frage stelle, inwieweit neue Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs auf den Pflanzenschutzmittelbereich anwendbar seien – insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Zulassungsverfahren. Diese Unsicherheit bleibe jedenfalls vorläufig bestehen.

Im Folgenden beschäftigte sich die Referentin mit dem zweiten Bereich des Review-Verfahrens der Europäischen Kommission: Der Schaffung eines Einheits-SPCs, dem sogenannten *Unitary SPC*, das bereits im Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) im *UPC Agreement* (2013/C 175/01) erwähnt wird. Dort steht in Artikel 30 über die Wirkung von Ergänzenden Schutzzertifikaten: „Das ergänzende Schutzzertifikat gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegt den gleichen Beschränkungen und Verpflichtungen.“ Welche Rechte das Grundpatent verleiht, ergebe sich aus Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (VO (EU) Nr. 1257/2012): „Der Umfang dieses Rechts und seine Beschränkungen sind in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, einheitlich.“ Die Überlegung sei demnach, einen Gleichlauf zwischen dem Grundpatent und dem SPC zu schaffen:

Gehe man auf der Ebene des Grundpatents den Schritt zu einem einheitlichen System, müsse entsprechend mit dem SPC verfahren werden, das auf diesem Grundpatent beruht.

Nachfolgend referierte Frau Dr. Wanner über die Erteilung des Einheits-SPCs sowie darüber, wer als zuständige Erteilungsbehörde und Beschwerdeinstanz in Betracht komme. Zu beiden Problemfeldern haben sich bei Konsultation durch die Europäische Kommission Fragen ergeben.

Eine naheliegende Möglichkeit sei, die Rationalen der bisherigen SPC-Verordnung zu nutzen und SPCs auf der Basis eines sich in Kraft befindlichen, europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, welches ein Erzeugnis schütze, zu erteilen. Die Erteilung des Einheits-SPC basiere dann auf der ersten Marktzulassung in einem Mitgliedsstaat. Dies habe zur Folge, dass das Einheits-SPC bei zentraler Marktzulassung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten Wirkung entfalte. Dieses Modell könne jedoch bei Pflanzenschutzmitteln nicht genutzt werden und betreffe daher nur den Arzneimittelbereich, für den es eine europäische Zulassungsbehörde gebe, die demgemäß zentrale Marktzulassungen erteilen könne. Folge dieses Modells sei, dass sich das SPC von einem nationalen System – nationalem Patent, nationaler Zulassung und nationalem SPC – zu einem europäischen System – Einheitspatent, europaweite Marktzulassung und Einheits-SPC – entwickle. Die Referentin hob an dieser Stelle hervor, dass das dargestellte Modell im Bereich der Pflanzenschutzmittel nicht funktioniere, da ihm ein System nationaler Marktzulassung zugrunde liege. Der Rationalen der SPC-Verordnung folgend, sei daher der Vorschlag, dass das Einheits-SPC bei nationaler Marktzulassung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten wirke, in welchen bis zum Ablauf des Grundpatentes eine Marktzulassung für das Erzeugnis vorliege. Der Vorteil dieses Konzepts sei zudem, dass es mit dem bevorstehenden Brexit kompatibel sei und eine Option für Großbritannien darstelle, sofern es nicht in dem Einheitspatentsystem verbleibe.

Als Erteilungsbehörde kämen sogenannte *Virtual Offices* in Betracht, welche sich aus SPC erfahrenen Prüfern der nationalen Patentämter zusammensetzen. Sie würden auf die bereits bestehende Expertise aufbauen und als *Virtual Office Concept* bezeichnet. Der für das Erteilungsverfahren notwendigen Harmonisierung und Zentralisierung könne Rechnung getragen werden, indem das *Virtual Office* unter dem Dach einer Europäischen Behörde operiere. Es wäre eine zentrale Erteilungsinstanz, die für die Erteilung eines EU-Titels zuständig sei.

In einem zweiten Schritt stelle sich die Frage der Beschwerdeinstanz im Erteilungsverfahren. Da eine Beschwerde die Aktionen einer EU-Behörde betreffe, kämen einerseits Europäische Gerichte erster Ordnung in Betracht mit der Folge, dass der Europäische Gerichtshof die zuständige Instanz für Rechtsbeschwerden sei. Andererseits könne die Beschwerde auch zum Einheitlichen Patentgericht (UPC) erfolgen, das sich als neu einzuführendes Gericht auf EU-Ebene mit Patentsachen beschäftige. Letztere Lösung hänge von der Interpretation des Artikel 32 des EPGÜ ab. Wesent-

liche Frage sei, ob sie durch eine neue EU-Verordnung oder Ergänzung der bestehenden Verordnungen umgesetzt werden könne. Die Beurteilung dieser Frage, die Evaluation und Implementierung obliege der Europäischen Kommission und sei abhängig von dem Fortbestand des Einheitspatentsystems.

Zuletzt thematisierte die Referentin die Ausnahmeregelungen, namentlich die Bolar-Regelung sowie die SPC Manufacturing Exemption, die ebenfalls Gegenstand der Evaluierung durch die Europäische Kommission sind.

Die Bolar-Regelung sei in § 11 des deutschen Patentgesetzes (PatG) niedergelegt. Dort steht: „Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, die für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen in der EU oder [...] in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in Drittstaaten erforderlich sind.“ Zudem sei eine Bolar-Regelung in Artikel 27 des EPGÜ verankert, deren Wortlaut von dem im Patentgesetz divergiere. Die erfassten Handlungen seien im EPGÜ enger gefasst. Im Einzelnen steht dort: „Die Rechte aus einem Patent erstrecken sich nicht auf (lit. d) erlaubte Handlungen nach Artikel 13 Absatz 6 der Richtlinie 2001/82/EG oder Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie 2001/83/EG, im Hinblick auf alle Patente, die das Erzeugnis im Sinne einer dieser Richtlinien erfassen.“

Fraglich sei, ob die Bolar-Regelung innerhalb der EU harmonisiert werde und welche Handlungen sie erfassen solle. Zudem existierten weitergehende Überlegungen, ob weitere, vorbereitende Handlungen notwendig seien, um einen raschen Markteintritt unmittelbar nach dem Ablauf des SPCs zu ermöglichen und ob sie unter eine erweiterte Bolar-Regelung fallen könnten. Ob eine erweiterte Bolar-Regelung, die auf einen schnelleren Markteintritt abziele, mit dem ursprünglichen Zweck, eine Forschungs- und Entwicklungsausnahme zu schaffen, vereinbar sei, werde gegenwärtig noch in der Europäischen Kommission diskutiert. Im Bereich der Pflanzenschutzmittel sei jedoch zu beobachten, dass sich Artikel 27 des EPGÜ jedenfalls nicht ausdrücklich auf Pflanzenschutzmittel erstrecke. Ob die Regelung dennoch auf diesen Bereich anwendbar ist, sei abzuwarten.

Die SPC Manufacturing Exemption sei eine weitere SPC-Ausnahmeregel, die jedoch noch nicht kodifiziert sei. Ihre Einführung ins Gesetz werde jedoch zum Vortragszeitpunkt diskutiert. Sie erlaube Generikaherstellern in der EU, von SPCs geschützte Produkte während der SPC-Laufzeit zu produzieren und exportieren. Dahinter stünden zuvorderst ökonomische Überlegungen. Frau Dr. Wanner betonte, dass diese ihres Erachtens unvereinbar seien mit Artikel 4 der SPC-Verordnung, aus dem hervorgehe, dass das SPC die gleichen Rechte wie das Grundpatent gewähre. Gleiches gelte für das Ziel und den Zweck der bestehenden SPC-Verordnung, die Innovation, Forschung und Entwicklung fördere.

Abschließend fasste die Referentin nochmals die vier Bereiche des Review-Verfahrens zusammen und verwies auf die jeweils maßgeblichen Fragestellungen, mit denen sich die Europäische Kommission zum Vortragszeitpunkt auseinandersetze. Bei dem ersten Bereich, der Überprüfung der bestehenden SPC-Verordnung, stelle sich die Frage, ob im Bereich der Pflanzenschutzmittel bereits eine ausreichende Klarstellung durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erfolgt sei. Dies betreffe insbesondere den Anwendungsbereich und die anzuwendenden Marktzulassungen. Daraus resultierend stelle sich die Frage, ob eine weitergehende Harmonisierung durch die Schaffung eines Einheits-SPCs angestrebt werden könne, das ein zentrales Erteilungsverfahren und eine Beschwerdeinstanz voraussetze. Zudem sei zu bedenken, dass ein Einheits-SPC wesentlich sei für die erfolgreiche Einführung des Einheitspatents im Bereich der Arznei- und Pflanzenschutzmittel. Ohne Klarheit bei den SPCs lasse sich das neue Instrument des Einheitspatents nur schwer nutzen. Bei der Bolar-Regelung stelle sich die Frage, ob eine Harmonisierung bestehender Regelungen erforderlich sei und ob die Regelung des Artikel 27 EPGÜ auf den Pflanzenschutz anwendbar sei. Überdies sei die Einführung einer SPC Manufacturing Exemption zentrales Thema des Review-Verfahrens der Europäischen Kommission und hänge von der Beurteilung der Frage ab, ob eine solche SPC-Ausnahmeregelung mit dem Ziel und Zweck der Innovationsförderung der SPC-Verordnung vereinbar sei. Es sei von großer Bedeutung, dass die Europäische Kommission alle vier Elemente in der Summe analysiere und eine ausbalancierte Lösung für das komplexe System der SPCs finde.

Frau Dr. Wanner bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion über das SPC.

Die Beurteilung der Offenbarung in der Entscheidungspraxis des EPA – Folgerungen aus den Entscheidungen G1/15 und G1/16

YANNICK SCHRADER-SCHILKOWSKY

Referent: RA Dr. Aloys Hüttermann, Michalski Hüttermann & Partner Düsseldorf

I. Grundhypothese

Herr Hüttermann widmete sich mit seinem Vortrag einer Analyse der Arbeitsweise des europäischen Patentamtes. Dieser Analyse legte er die Grundhypothese zugrunde, dass

„in der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts versucht wird, Patenterteilung axiomatisch durchzuführen.“

Dies bedeute nicht nur, dass es existierende Regeln geben müsse, sondern, dass diese auch zusammen ein abgeschlossenes System bilden müssten. Diese Hypothese gründet er auf einem Zitat aus der G1/03, nachdem:

„Es trifft zu, dass das europäische Patentsystem in sich geschlossen sein muss und für die Zwecke der Artikel 54, 87 und 123 EPÜ dasselbe Offenbarungskonzept zugrundezulegen ist.“

Er stellte dazu einen Vergleich mit dem aus der Mathematik bekannten Hilbertprogramm an und analysierte, wie sich die Entscheidungen G1/15 und G1/16 mit diesem hypothetischen Programm in Einklang bringen lassen.

Zum Hintergrund wiederholte Herr Hüttermann noch einmal die wichtigsten Daten zur Person David Hilbert.

II. Motivation der Hypothese

Als Beispiel für einen anderen Anwendungsbereich der Hypothese führte Herr Hüttermann den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an. Hier seien die Grundaxiome:

„Neuheit ist anhand eines Dokuments zu beurteilen, erfinderischer Tätigkeit anhand der Kombination zweier Dokumente, und zwar nur zwei.“

„Diese Kombination zweier Dokumente erfolgt aufgrund fester Regeln (= nächstliegender Stand der Technik, could-would)“

Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit habe sich ein auf diesen Axiomen beruhender Ansatz des EPA auch auf andere Jurisdiktion ausgedehnt.

Als weiteres Beispiel führte Herr Hüttermann die Offenbarung an, zu dessen Beurteilung folgende Axiome zu Grunde zu legen seien:

„Die Offenbarung erfolgt textbasiert aufgrund der ursprünglichen Unterlagen und nicht anhand dessen, was dem Erfinder bekannt war oder was der Erfinder gemeint haben könnte.“

„Die Auswählerfindung wird erlaubt.“

Aus dem Grundaxiom der Textbasiertheit ergebe sich daher zwingend, dass für die Beurteilung, ob die Grundlagen für eine Änderung einer Anmeldung bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthalten sind, ein strenger Maßstab anzulegen sei. Damit ergebe sich, dass der sogenannte „Goldstandard“ aus der G2/10 (Namensgebend ist die Entscheidung T 1363/12) also logische Weiterführung dieser Ansätze.

III. Abweichungen von der Hypothese

Für diese Entscheidung zu den tödlichen Teilprioritäten ergebe sich nach einem an Hilbert angelehnten axiomatischen Herangehen, dass für die Zuerkennung einer Priorität und der Beurteilung einer Offenbarung die gleichen Regeln gelten. Wird also im Anspruch ein weiterer Bereich beansprucht als ursprünglich offenbart, so kann die Priorität nicht in Anspruch genommen werden. Dass es hiermit zu einer giftigen Teilpriorität komme, sei zwar bedauerlich aber regelkonform. Dass die Große Beschwerdekammer hier von den Grundaxiomen abgewichen ist, ist nach Sicht des Referenten nötig, um absurde und irrsinnige Konstellationen zu vermeiden. Daraus folge jedoch, dass das Axiom der Textbasiertheit nicht mehr gelte. Jedenfalls Prioritätsdokumente stellten hier eine Ausnahme dar.

Die G1/03 sei hingegen mit den oben genannten Axiomen nicht vereinbar. In ihr und in der G1/16 werde mit dem Grundsatz gebrochen, dass alle Merkmale gleich seien. Aus der G1/16 ergebe sich, dass es eine Unterscheidung zwischen nicht offenbarten Disclaimern und Disclaimern mit offenbarten Merkmalen gibt. Die G1/03 sei für erstere und die G2/10 für letztere Anwendbar. Dies lasse sich jedoch nicht mehr mit der Grundhypothese vereinbaren.

IV. Ergebnis

Daher stellte Herr Hüttermann als Einordnungsoptionen auf, dass die Beschwerdekammer sich von dem axiomatischen Grundansatz entfernen möchte oder dass die Beschwerdekammer in dieser Ausnahme eine Härtefallklausel schaffen will. Eine solche wäre in der Praxis nötig, da sich Patente im Gegensatz zur Mathematik nach Ansicht des Referenten auf reale Dinge und die reale Welt bezögen. Durch eine Härtefallklausel könnte somit die Akzeptanz eines axiomatischen Ansatzes gefördert werden und es könnten Patente, bei denen missliche Fehler passiert sind, gerettet werden. Damit deutet nach Herrn Hüttermann alles auf die zweite Option hin.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

MAGDALENA SOPHIE GAYK

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

A. Statistik, Bewertung der Geschäftszahlen und Verfahrensdauer

Herr Engels ging zu Beginn seines Vortrags zunächst auf die aktuellen Geschäftszahlen des BPatG aus dem Jahr 2017 ein, die einen Ausblick auf den Jahresbericht geben. Nach wie vor ist der Bestand an Nichtigkeitsverfahren hoch; auch sind weiterhin viele Eingänge an Nichtigkeitsverfahren zu verzeichnen. In den Beschwerdeverfahren gibt es zunehmend weniger Verfahren. Die Verfahrensdauer ist in 2017 leicht gestiegen, was sich auf die Aktualität der Verfahren negativ auswirkt. Tendenziell bleibt es bei einer relativ späten Zwischenbescheidung der Verfahren. Insgesamt sei die Entwicklung leider nicht sehr positiv, so Engels.

B. Aktuelle Entscheidungen des BPatG

Im Folgenden referierte Herr Engels zu aktuellen Entscheidungen des BPatG, die in der Praxis von besonderer Bedeutung sind und diskussionswürdig erscheinen.

I. Anforderungen an die Fassung von Anmeldeunterlagen

Zunächst stellte Herr Engels eine Entscheidung des 17. Senats vor. Dieser hatte sich mit den Anforderungen an die Fassung von Anmeldeunterlagen zu befassen. Es ging um die Frage, wann die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG und die speziellen Regeln des § 10 Abs. 3 PatV erfüllt sind und welche Konsequenzen sich hieraus ergeben. Kommt eine Anmelderin im Prüfungsverfahren der berechtigten Aufforderung des Prüfers nicht nach, wegen § 10 Abs. 3 PatV die Beschreibung der Stammanmeldung den nach Ausscheidung verbleibenden Patentansprüchen anzupassen und bestimmte Textteile zu entfernen, so ist eine Patenterteilung mit diesen Unterlagen nach der Entscheidung des 17. Senats nicht möglich und die Anmeldung zurückzuweisen (BPatG, 03.05.2017 – 17 W (pat) 39/14).

In der gleichen Entscheidung bestätigte der Senat noch einmal, dass ein Mangel offensichtlich i.S.v. § 42 PatG ist, wenn er dem Fachprüfer bei der Durchsicht der Unterlagen in Kenntnis der Erfindung, die durch die zur Erteilung vorgesehenen Patentansprüche gekennzeichnet ist, deutlich ins Auge springt. Eine lediglich flüchtige Prüfung ist also nicht ausreichend. Dabei sind die §§ 42, 44 PatG nach ständiger Rechtsprechung so auszulegen, dass nur die Verletzung solcher Vor-

schriften eine Zurückweisung aus formellen Gründen zu rechtfertigen vermag, die im Gesetz ausdrücklich bestimmt sind oder zu deren Normierung durch die PatV das Gesetz ausdrücklich ermächtigt oder die für die Sachprüfung und die Patenterteilung unumgänglich sind.

II. Beteiligung am Einspruchsbeschwerdeverfahren bei Beschwerde einzelner Einsprechender

Eine weitere Entscheidung, die Herr Engels vorstellte, betrifft das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren. Dem Fall lag folgende Fallkonstellation zugrunde: Im Einspruchsverfahren war das Patent aufgrund der zulässigen Einsprüche von zwei Einsprechenden geprüft und durch Beschluss beschränkt aufrechterhalten worden. Hiergegen hatte lediglich einer der Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Nach Ablauf der Beschwerdefrist machte auch die zweite Einsprechende geltend, auch ohne selbst Beschwerde eingelegt zu haben, Beteiligte des Beschwerdeverfahrens zu sein. In BPatG, 27.09.2017 – 19 W (pat) 16/17 setzte sich der 19. Senat mit der Frage auseinander, ob der zweiten Einsprechenden tatsächlich eine Beteiligtenstellung am Beschwerdeverfahren zustehe oder ob ihr eine Verfahrensbeteiligung zulässigerweise verwehrt werden könne. Der 19. Senat verwies die zweite Einsprechende zwar aus dem Beschwerdeverfahren, ließ allerdings die Rechtsbeschwerde zu. Diese wurde auch eingelegt, sodass nun der BGH zu entscheiden haben wird, ob die zweite Einsprechende Verfahren zu beteiligen ist.

III. Einspruchsbeschwerde bei Teilwiderruf und unzulässiger Fassung in erster Instanz

Im Anschluss thematisierte Herr Engels eine Entscheidung des 11. Senats (BPatG, 04.05.2017 – 11 W (pat) 10/13). Ihr lag der Fall zugrunde, dass im Einspruchsverfahren ein Teilwiderruf des Patents auf Basis einer nach Hilfsantrag 2 erfolgten, beschränkt verteidigten Fassung des Patents vorlag. Die Einsprechende hatte Beschwerde eingelegt mit dem Antrag auf Aufhebung des Beschlusses des DPMA und vollständigen Widerruf. Unter Bezugnahme auf die bisher gestellten Anträge beantragte der Patentinhaber die Beschwerde zurückzuweisen. Der 11. Senat folgte den Anträgen der Einsprechenden, hob den Beschluss des DPMA auf und widerrief das Patent. Nur die vorgelegte Fassung sei Streitfassung, über die entschieden werden müsse. Diese Fassung aber sei unzulässig geändert worden und enthalte ein Aliud. Daher könne das Patent nur widerrufen werden.

Herr Engels findet die Entscheidung zwar folgerichtig, warf aber dennoch die Frage auf, ob die Entscheidung des Senats ein zwingendes Ergebnis darstelle. Zu fragen sei, ob wirklich der Prüfungsumfang des Beschwerdesenats im Falle einer in erster Instanz unzulässig geänderten Fassung derjenige sei, der sich – wie im vorliegenden Fall – auf die geänderte Fassung beschränkt, oder nicht ein erweiterter Prüfungsumfang angefallen sei. Fraglich sei weiter, ob Gegenstand der Beschwerde bei unzulässig geänderter Fassung auch ohne Anschlussbeschwerde auf die erteilte

Fassung zu richten ist, unabhängig davon, wer Beschwerdeführer ist. Schließlich stelle sich die Frage, ob bei einer Beschwerde der Einsprechenden insoweit ein Konflikt mit dem Verbot der *reformatio in peius* bestehe.

IV. Nicht-technische Anweisungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 - 4 PatG

Im weiteren Verlauf widmete sich Herr Engels der Thematik der Nicht-technischen Anweisungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 - 4 PatG. Bei der Prüfung des Patentgegenstandes auf erfinderische Tätigkeit sind wegen § 1 Abs. 3 Nr. 1 - 4 PatG nach ständiger Rechtsprechung nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2013, 275 – *Routenplanung*). Mathematische Methoden sind daher genauso wie Verfahren der elektronischen Datenverarbeitung oder der Wiedergabe von Informationen nur patentierbar, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH GRUR 2015, 983 – *Flugzeugzustand*). Welches technische Problem durch die Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (BGH GRUR 2015, 352 – *Quetiapin*). Dies ist durch Auslegung zu ermitteln (BGH GRUR 2010, 602 – *Gelenkanordnung*).

Mit dieser Problematik hatten sich mehrere Senate des BPatG zu befassen. Beispielhaft nannte Herr Engels einen Beschluss des 17. Senats (BPatG, Beschl. v. 06.12.2016 – 17 W (pat) 11/15) und empfahl zur vertieften Lektüre BPatG, 11.01.2017 – 18 W (pat) 130/14 sowie BPatG, 10.04.2017 – 19 W (pat) 25/17.

V. Präklusion nach § 83 Abs. 4 Nr. 4 PatG – Rechtsprechung des BPatG zur Notwendigkeit einer Vertagung

Im Anschluss widmete sich Herr Engels überblicksartig der Rechtsprechung des BPatG zur Notwendigkeit einer Vertagung. Für das Eingreifen der Präklusionsregel des § 83 Abs. 4 PatG und der Erforderlichkeit einer Vertagung ist § 227 ZPO heranzuziehen. Gemäß § 227 Abs. 1 S. 1 ZPO kann ein Termin aus erheblichen Gründen aufgehoben oder verlegt sowie eine Verhandlung vertagt werden. Die Voraussetzung ist insbesondere erfüllt, wenn andernfalls der beantragenden Partei die Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Instanz sachgemäß und erschöpfend über alle Tatsachen, Beweisergebnisse oder sonstige verhandelte Fragen zu erklären. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die die Vertagung beantragende Partei mit einer Tatsachen- oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, zu der sie sachlich fundiert nur dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemessene Zeit für Überlegung und Vorbereitung gehabt hat (BPatG 28.04.2015, 4. Ni 23/13 (EP) *unter Hinweis auf* BGH GRUR 2004, 354 – *Crimpwerkzeug I*), oder wenn wegen der

Fülle und Komplexität des neuen Vorbringens eine sachgerechte Terminvorbereitung nicht möglich war (BPatG 16.10.2012, 3 Ni 11/11; 13.11.2014, 2 Ni 19/13 (EP)). Denkbar ist dieses Szenario für die Kläger- wie für die Beklagtenseite.

VI. Unzulässige Umgestaltung bei Aliud; Erweiterung des Schutzzumfangs eines Verfahrensanspruchs

Im Anschluss stellte Herr Engels zwei Entscheidungen zur unzulässigen Umgestaltung beim Aliud und der Erweiterung des Schutzzumfangs eines Verfahrensanspruchs vor: Schützen die angegriffenen Patentansprüche jeweils nur „Fensterrollos“ als solche, so kann das Streitpatent nicht zulässig dadurch verteidigt werden, dass eine „Anordnung aus einem Heckfensterrollo und einer unterhalb eines Heckfensters vorhandenen Hutablage“ beansprucht wird, da es sich um ein Aliud handelt (BPatG 21.07.2016 – 5 Ni 41/13 (EP)).

Der zweite Fall betrifft einen Verfahrensanspruch zur Erstellung einer Vorrichtung, dessen Gegenstand sich auf die dem abschließenden Fertigungsschritt der Vorrichtung vorausgehenden Verfahrensschritt beschränkt. Bei einem solchen Anspruch kann nicht durch die Aufnahme von Merkmalen beschränkt werden, die die Endfertigung der Vorrichtung lehren, da der geänderte Anspruch gemäß § 9 S. 2 Nr. 3 PatG erstmals auch das so gefertigte Erzeugnis unter den Schutzbereich des Patents stellen würde (BPatG 10.03.2016 – 4 Ni 12/13 (EP) – *Bohrhilfe*).

VII. Internetveröffentlichung als Stand der Technik

Herr Engels nannte die Entscheidung BPatG, Urt. v. 13.12.2016 – 3 Ni 5/16 (EP). In dieser entschied der 3. Senat, dass eine redaktionelle Internetveröffentlichung, bei der oberhalb der zitierten Überschrift das Erstellungsdatum „May 01, 2007“ abgedruckt war, einen widerlegbaren Anscheinsbeweis dafür auslöse, noch im Laufe des Monats Mai 2007 und damit vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden zu sein. Dies gelte jedenfalls dann, wenn weitere Hinweise vorlägen, die für die Plausibilität des Inhalts und des Datums der Internetveröffentlichung sprechen.

VIII. Neuheitsschädliche Offenbarung bei Bezugnahme im Text

Im Folgenden stellte Herr Engels eine Entscheidung des 5. Senats vor. Der Senat hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Druckschrift mit älterem Zeitrang, die eine Bezugnahme auf eine deutsche Offenlegungsschrift enthielt, neuheitsschädlich war. Unter Hinweis auf BGH BIPMZ 1985, 373 führte der Senat aus, dass die Bezugnahme auf den Inhalt einer anderen Schrift den in Bezug genommenen Text in der Regel nicht verändere, wenn sie nur deren vollständigen Abdruck ersetze. Da dieser allerdings in einen konkreten und ggf. veränderten Zusammenhang mit dem Inhalt der Druckschrift gestellt sein könne, sei zu würdigen, ob der in Bezug genommene

Text nur insoweit als offenbart anzusehen sei, wie dies dem Sinngehalt der Bezug nehmenden Ausführungen entspricht (BPatG 10.05.2017 – 5 Ni 54/15 (EP)).

IX. Ausführbarkeit

Im Anschluss stellte Herr Engels eine Entscheidung vor, in der die Richter des 14. Senats den Widerrufgrund der fehlenden Ausführbarkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG zu prüfen hatten (BPatG 19.09.2017 – 14 W (pat) 33/12).

Nach Anspruch 1 war

„ein Verfahren zum Herstellen von langnachleuchtenden Sicherheitsschildern [geschützt], wobei die aufzutragende Leuchtfarbschicht aus sechs Teilen Grundfarbe und ein bis sechs Teilen langnachleuchtender Pigmente besteht und die Grundfarbe 50 bis 97 % Acrylat und 3 bis 5 % Härter enthält“.

Insofern stellte sich die Frage, ob ein Erfindungsauftrag oder eine ausführbare Offenbarung vorlag. Der Senat widerrief das Patent, da die Zusammensetzung der Farben, um die beanspruchte Härtung unter Einwirkung von UV-Licht zu erreichen, aufgrund des einzigen Ausführungsbeispiels nicht mit zumutbarem Aufwand im Umfang eines Forschungsprogrammes aus dem Streitpatent ermittelt werden könne.

X. Ergänzende Schutzzertifikate für Medizinprodukte – EuGH Vorlage

Herr Engels stellte im Folgenden eine Entscheidung des 14. Senats vor. In BPatG GRUR 2018, 64 – *Paclitaxel freisetzender Stent* befürwortete dieser erneut, dass bei Kombinationsprodukten durchzuführende Konformitätsverfahren für Medizinprodukte im Hinblick auf den Sinn und Zweck der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (AMVO) trotz der vorhandenen verfahrensmäßigen Unterschiede einem verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahren i.S.v. Art. 2 AMVO gleichzustellen.

Da die Senate zu dieser Thematik unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten, legte der 14. Senat dem EuGH die Frage als Vorlagefrage gemäß Art. 267 AEUV vor. Die Vorlagefrage lautet, ob Art. 2 VO (EG) Nr. 469/2009 AMVO dahingehend auszulegen ist, dass eine Zulassung für eine Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination gemäß Art. 1 Abs. 4 Ri 93/42/EWG einer gültigen Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß der Ri 2001/83/EG gleichzustellen ist, wenn der Arzneimittelbestandteil im Rahmen des Zulassungsverfahrens der Ri 93/42/EWG bei einer Arzneimittelbehörde eines EU-Mitgliedstaates entsprechend der Ri 2001/83/EG auf seine Qualität, Sicherheit und Nutzen überprüft wurde.

XI. Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats nach Art. 3 lit. a) AMVO

Im Anschluss referierte Herr Engels zu einem weiteren Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV. Auch hier war es der 14. Senat, der dem EuGH im Hinblick auf die Anwendung des Art. 3 lit. a) VO Nr. 469/2009 (AMVO) und der vom EuGH in den Entscheidungen „Medeva“ und „Eli Lilly“ hierzu aufgestellten Grundsätze wegen der Gefahr von dauerhaften Divergenzen in der Rechtsprechung vorlegte.

Der 14. Senat vertrat die Auffassung, dass der Wirkstoff „Sitagliptin“ zwar unter den Schutzbereich des Grundpatentes falle, nicht jedoch zu dessen Schutzgegenstand gehöre. Insoweit seien die Vorgaben des EuGH zum Erfordernis einer spezifischen Identifizierbarkeit des Erzeugnisses in den Ansprüchen des Grundpatents nach Art. 3 lit. a) AMVO nicht erfüllt. Damit ein Erzeugnis für den Fachmann als zum Schutzgegenstand des Grundpatents gehörig erkennbar sei, müssten die nach Art. 69 EPÜ auszulegenden Patentansprüche des Grundpatents (wenn sie in Form einer funktionellen Definition ausgestaltet sind) folgenden Schluss zulassen:

- Die Patentansprüche müssen sich (stillschweigend, aber notwendigerweise) auf den für das SPC in Rede stehenden Wirkstoff beziehen.
- Die Patentansprüche müssen den im SPCs unter Schutz zu stellenden Wirkstoff in spezifischer Art und Weise (EuGH GRUR 2014, 163 – *Eli Lilly*) beschreiben. Der Senat sieht dieses Erfordernis nur dann als erfüllt an, wenn der fragliche Wirkstoff (oder die Wirkstoffkombination) in den Patentansprüchen so spezifiziert ist, dass er als solcher identifizierbar ist und dem Fachmann dadurch tatsächlich zur Nacharbeit zur Verfügung gestellt wird.

Hingegen ist es nicht ausreichend, wenn der fragliche Wirkstoff nur eine Verkörperung des Kerns des erfinderischen Beitrags des Grundpatents darstellt, also eine konkrete chemische Ausgestaltung einer allgemein im Patentanspruch beschriebenen Wirkstoffgruppe ist, diese Ausgestaltung aber in der Beschreibung nicht genannt wird.

Herr Engels erläuterte, dass sich auch der 4. Senat mit der Bedeutung des Schutzgegenstandes und ausreichender Spezifizierung bei funktioneller Umschreibung nach der „Eli Lilly-Entscheidung“ befasste. Der 4. Senat gehe davon aus, dass an der früheren, auf den Schutzzumfang des Grundpatents abstellenden Rechtsprechung seit EuGH GRUR 2012, 257 – *Medeva* nicht mehr festgehalten werden könne. Der EuGH gehe mit der Forderung des Schutzgegenstandes im Grunde der Frage des Erzeugnisschutzes weiter nach. Die Kernfrage sei, ob das konkrete Erzeugnis, also der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung durch das Patent als Erfindungsgegenstand erkennbar geschützt sei. Nicht maßgeblich sei dagegen, ob es Erfindungsqualität besitze.

XII. Veranlassung zur Klageerhebung - § 93 ZPO

Schließlich nannte Herr Engels eine Entscheidung des 4. Senats (BPatG, Urt. v. 27.06.2017, 4 Ni 31/15 (EP) – *Interdentalreiniger*). Die Richter hatten sich in diesem Fall mit der Kostenfrage des § 93 ZPO zu befassen, in dem die Patentinhaberin vor Erhebung der uneingeschränkt erhobenen Nichtigkeitsklage eine nur auf die patentgeschützten Vorrichtungsansprüche gestützte Verletzungsklage erhoben hatte. Die mit der Nichtigkeitsklage im Weiteren ebenfalls angegriffenen Verfahrensansprüche spielten im Verletzungsverfahren keine Rolle. Die Nichtigkeitsbeklagte verzichtete im Folgenden auf die im Verletzungsstreit nicht relevanten Verfahrensansprüche.

Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung (GRUR-RR 2009, 325) vertrat der 4. Senat nunmehr folgende Auffassung: Es liege auch dann im vollen Umfang eine Veranlassung i.S.d. § 93 ZPO zur Klageerhebung vor, wenn eine Verzichtsaufforderung bezogen auf die nicht im Verletzungsverfahren geltend gemachten Verfahrensansprüche vor Klageerhebung nicht erfolgt ist. Dabei differenzierte der Senat, ob diese nicht geltend gemachten Ansprüche ebenfalls den maßgeblichen Patentgegenstand betreffen oder ob sie wegen ihrer abweichenden Patentkategorie bzw. ihrer Stellung als nebengeordnete Ansprüche im Verletzungsverfahren einen eigenständigen Streitgegenstand darstellen. Jedenfalls sei aber aus Billigkeitsgründen auf den Stand bei Klageerhebung und nicht auf die weiteren Entwicklungen im Verlaufe des Nichtigkeitsprozesses abzustellen.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

KORNELIUS FUCHS

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karlsruhe/Düsseldorf

Den Abschluss der diesjährigen Patentrechtstage bildete der Vortrag von Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, der wie auch in den Vorjahren über die „Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht“ referierte.

Als Themen behandelte er insbesondere die Patentfähigkeit, die Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit, das Recht am und auf das Patent, die Patentverletzung und Zwangslizenz sowie prozessuale Besonderheiten.

A. Patentfähigkeit

Zunächst widmete sich der Referent im Rahmen der Patentfähigkeit dem Begriff der „erfindnerischen Tätigkeit“. Die Fähigkeit des Fachmanns zur erfindungsgemäßen Lösung ist zwar eine notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung des Naheliegens. Entscheidend ist die Anregung oder Veranlassung für den Fachmann, um von einem bestimmten Stand der Technik zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 30.04.2009, Xa ZR 92/05 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Grundsätzlich sei die Anregung nur für die Lösung des technischen Problems erforderlich. Anders als es in der Praxis des Europäischen Patentamtes typischerweise der Fall sei, verlange der Bundesgerichtshof aber eine – nicht unbedingt mit der Prüfung des Ausgangspunktes gleichzusetzende – Begründung für die Wahl des Ausgangspunktes, der der nächstliegende Stand der Technik im Sinne der Terminologie im europäischen Verfahren sein könne, aber nicht notwendigerweise sein müsse. Diesbezüglich führte Herr Prof. Dr. Meier-Beck die Entscheidung „Gestricktes Schuhoberteil“ an (BGH, Urteil vom 31.01.2017, X ZR 119/14 – Gestricktes Schuhoberteil), deren zugrundeliegenden Sachverhalt er als ungewöhnlich, aber auch instruktiv bezeichnete. Es handelte sich nach den tatsächlichen Verwendungsmöglichkeiten um einen Sportschuh, dessen Textiloberteil mit Kunstfasern gestrickt bzw. nach der maßgeblichen, englischen Fassung möglicherweise gewirkt wurde. Dabei sind für die entscheidende, patentgemäße Faser zwei verschiedene Polymere verwendet worden, die unterschiedliche Schmelzpunkte aufwiesen. Demzufolge konnte die Faser des Gewirks angeschmolzen und eine Verbindung zwischen den beiden Fasern geschaffen werden, die eine gewissen Verhärtung bzw. Versteifung der entsprechend behandelten Bereiche des Textiloberteils zur Folge hatten. Der aktuelle Stand der Technik sah zum Teil solche Textiloberteile vor, schuf eine entsprechende Versteifung jedoch

lediglich durch zusätzliche Materialien, wie etwa ein aufgebrachtes Lederelement. Der nächstliegende Stand der Technik, den der Referent als „fast neuheitsschädlich“ bezeichnete, stammte aus den 1950er-Jahren. Schwierigkeiten bei der Entscheidung habe es bereitet, dass auf der einen Seite ein so nahekommender Stand der Technik nicht unberücksichtigt bleiben konnte, andererseits die relevante Patentschrift jedoch bereits über 50 Jahre zurücklag. Der Referent gestand ein, dass der Bundesgerichtshof hierzu keine richtige Lösung bzw. keine griffige Formel finden können. Festgestellt wurde deshalb Folgendes: Dass für den Fachmann eine bestimmte Entgegnung als möglicher Ausgangspunkt von Bemühungen um eine Fortentwicklung in Betracht kam, darf insbesondere bei im Prioritätszeitpunkt sehr alten Stand der Technik nicht allein aus der sachlichen Nähe zur erfindungsgemäßen Lösung geschlossen werden. Enthält jedoch eine seit vielen Jahren bekannte, technische Lösung bereits alle wesentlichen Elemente der Erfindung, bedarf die Annahme, die ältere Lösung liege außerhalb desjenigen Bereichs, in dem sich am Prioritätstag aus fachmännischer Sicht mögliche Ansatzpunkte für die Lösung des technischen Problems finden ließen, einer besonders sorgfältigen Prüfung. Die an sich nichtssagende Formel von der „besonders sorgfältigen Prüfung“ sei deshalb gewählt worden, weil auch das Kriterium der „wesentlichen Elemente der Erfindung“ seinerseits unscharf sei und an den unscharfen Tatbestand keine scharfe Rechtsfolge geknüpft werden sollte.

Ebenfalls mit Blick auf die erfinderische Tätigkeit ging der Referent im Weiteren auf die Entscheidung „Spinfrequenz“ ein (BGH, Urteil vom 26.09.2017, X ZR 109/15 – Spinfrequenz). Ohne auf den zugrundeliegenden „technisch sehr komplizierten Fall“ näher eingehen zu müssen, habe dieser Gelegenheit geboten, die Grundsätze noch einmal in Erinnerung zu rufen. Zum einen sei für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen bot, die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunktes als nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch erforderlich. In Fortführung der Grundsätze der Entscheidung „Farbversorgungssysteme“ (BGH, Urteil vom 11.03.2014, X ZR 139/10 – Farbversorgungssysteme) setze zum anderen die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung hatte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, Feststellungen dazu voraus,

- dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehörte,
- dass sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und
- dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.

B. Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit

Sodann leitete Herr Prof. Dr. Meier-Beck zum nächsten Themenschwerpunkt der „Ursprungsoffenbarung“ über. Patentschutz kann es nach den Grundsätzen des Patentsystems nur für eine technische Lehre geben, die dem Fachmann in den Ursprungsunterlagen offenbart wurde. Dabei muss die Offenbarung unmittelbar und eindeutig sein. Dies sei aus der europäischen Praxis übernommen worden, lasse sich aber auch schon in Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus den 1970er- und 1980er-Jahren finden. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass die Anmeldeunterlagen typischerweise eine Erfindung sowohl allgemein als auch am Beispiel offenbaren sollen (oder in Gestalt von Unteransprüchen mit Konkretisierungen) und als Ausführungsbeispiele erkennbare Ausgestaltungen daher fakultative Merkmale aufweisen können.

Anschließend ging der Referent auf die „spezielle Konstellation“ der Entscheidung „Phosphatidylcholin“ ein (BGH, Beschluss vom 25.07.2017, X ZB 5/16 – Phosphatidylcholin), bei der es sich um einen Disclaimer handelte, der nicht in einer im Sinne der Rechtsprechung für möglich, aber nicht für zwingend gehaltenen Weise klarstellen sollte, dass eine in dem Patentanspruch enthaltene unzulässige Erweiterung in dem Anspruch verbleiben müsse, um den Schutzbereich nicht zu erweitern, aber nicht zur Stützung der Patentfähigkeit dienen dürfe, weil sie nicht ursprungsoffenbart war. Es handelte sich um eine Hautschutzcreme, im Wesentlichen bestehend aus Natriumchlorid und Glycerin, die die Barrierefunktion der Haut in gewisser Weise stützen sollte. Die Anmeldung enthielt den Hinweis, dass im Übrigen in dieser Zusammensetzung außer den Hauptbestandteilen, die die erfindungsgemäße Wirkung erzielen könnten, noch diverse weitere Hilfsstoffe enthalten sein könnten. Zu diesen möglichen Bestandteilen gehörte auch die namensgebende Verbindung und es zeigte sich ein neuheitsschädlicher Stand der Technik, in dem dieser namensgebenden Verbindung in Kombination mit den Hauptbestandteilen die in dieser älteren Schrift angestrebte technische Wirkung zugeschrieben wurde. Zur Vermeidung der Neuheitsschädlichkeit wurde in der Anmeldung aufgenommen, die Zubereitung sei frei von Phosphatidylcholin. Dazu wurde das Merkmal „wobei die Zubereitung frei ist von Phosphatidylcholin“ gebildet, ergänzt um eine Fußnote im Anspruch mit dem Hinweis, „Merkmal ist nicht ursprünglich offenbart“. Für diesen Fall entschied der BGH, dass wenn der Gegenstand des Anspruchs über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht und dieser Mangel nach Aufforderung durch die Prüfstelle vom Anmelder nicht behoben wird, die Anmeldung zurückzuweisen ist. Gleichwohl handele es sich bei einer solche Angabe nicht um eine unzulässige Erweiterung.

Weitergehend führte Herr Prof. Dr. Meier-Beck die Entscheidung „Digitales Buch“ an (BGH, Urteil vom 07.11.2017, X ZR 63/15 – Digitales Buch). Dem BGH zufolge steht der Umstand, dass alle in einer Anmeldung geschilderten Ausführungsbeispiele ein bestimmtes Merkmal aufweisen, der Beanspruchung von Schutz von Ausführungsformen ohne dieses Merkmal entgegen,

wenn dem Inhalt der Anmeldung zu entnehmen ist, dass die im Anspruch vorgesehenen Mittel der Lösung eines Problems dienen, welches das Vorhandensein des betreffenden Merkmals voraussetzt. Dem Referenten zufolge habe es sich um einen seltenen Fall der unzulässigen Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen gehandelt, indem das Wort „Digitales Buch“ durch „Digitale Anzeigevorrichtung“ ersetzt worden ist.

Hinsichtlich des Themas der „Ausführbarkeit“ widmete sich der Referent kurz der Entscheidung Borrelioseassay (BGH, Urteil vom 17.01.2017, X ZR 11/15 – Borrelioseassay). Die Entscheidung befasste sich mit einem in-vitro-Nachweisverfahren, bei dem es sich um einen bestimmten Typ der Borreliose handelte. Die Erfindung offenbarte und beanspruchte eine lange Aminosäuresequenz, die es ermöglichte, auf eine spezifische immunologische Bindung zu testen, nämlich auf Antikörper, die gegen *Borrelia burgdorferi* (den entsprechenden Borrelienstamm) gerichtet sind. Gestritten wurde um die Frage, ob der Anspruch zu weitläufig sei, da sich im Nachhinein herausstellte, dass für den Erhalt besserer Ergebnisse auch kürzere Sequenzen hätten verwendet werden können. Das Bundespatentgericht war zu dem Ergebnis gekommen, dass mit dem vorliegenden Polypeptid ein praktisch brauchbares Ergebnis erzielt werden konnte, woraufhin der BGH den breiten Anspruch als gerechtfertigt angesehen habe.

C. Das Recht am und auf das Patent

Anschließend leitete Herr Prof. Dr. Meier-Beck zum Erfinderrecht über und ging auf das Thema des Rechts am und auf das Patent ein. Nach dem „breiten“ Miterfinder-Begriff ist Miterfinder jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat. Nicht erfasst seien lediglich diejenigen, die rein mechanische Hilfstätigkeiten liefern. Die Übergehung des Miterfinders könne eine Verletzung dessen Rechts an der Erfindung und auf das Patent darstellen. Gegebenenfalls gebe es dann unter den Mitberechtigten für die Nutzung einen Ausgleich in Geld. Hierzu nahm der Referent Bezug auf die Entscheidung „Sektionaltor II“ (BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor II). Im zugrunde liegenden Fall standen dem das Patent nutzenden Hauptpatentinhaber, der das Patent angemeldet hatte, 95 % der Erfindung bzw. des Patents zu, während der nicht nutzende Mitberechtigte 5 % hielt und nunmehr eine nach der Lizenzanalogie zu bemessende Beteiligung an der Nutzung des Patents durch den Hauptpatentinhaber beanspruchte. Anders als das Oberlandesgericht Düsseldorf habe der BGH einen Ausgleich in Geld nicht ohne weiteres für begründet erachtet und die Sache zurückverwiesen, da aufgrund der „Billigkeit“ der Entschädigung alle Umstände zu berücksichtigen seien. Berücksichtigt werden müssten demzufolge auch die Gründe, warum einer der Mitberechtigten das Patent trotz Möglichkeit nicht nutzt.

D. Patentverletzung und Zwangslizenz

Einen Schwerpunkt seines Vortrags legte Herr Prof. Dr. Meier-Beck auf das Thema „Patentverletzung und Zwangslizenz“. Im Rahmen dessen ging er zunächst auf die immer wiederkehrende Frage der Erschöpfung ein. Das Patentrecht ist erschöpft, wenn ein geschützter Gegenstand vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist. Die Erschöpfung berechtigt zum (bestimmungsgemäßen) Gebrauch des in den Verkehr gebrachten Gegenstandes und zur Wiederherstellung seiner etwa beeinträchtigten Gebrauchsfähigkeit (Reparatur), aber nicht zur erneuten Herstellung. Für die mitunter schwierige Abgrenzung zwischen einer Reparatur und einer Neuherstellung sei seit der Flügelradzähler-Entscheidung (vgl. BGH, Urteil vom 04.05.2004, X ZR 48/03 - Flügelradzähler) grundsätzlich die Verkehrsauffassung zur Identität maßgeblich. Besonderheiten diesbezüglich hätten sich in dem der Entscheidung „Trommleinheit“ zugrunde liegenden Fall ergeben (BGH, Urteil vom 24.10.2017, X ZR 55/16 – Trommleinheit). Es handelte sich um einen Drucker mit einer Prozesskartusche, die eine Bildtrommleinheit einhielt. Der Patentanspruch war auf eine elektrofotografische, fotosensitive Trommleinheit gerichtet, bestehend aus der fotosensitiven Trommel und einem Kupplungsbauelement, das der Verbindung mit dem Drucker diene und das Einführen in den Drucker ermöglichen und erleichtern sollte. Anders als bezüglich Druckern, Prozesskartuschen und Bildtrommleinheiten im Übrigen, habe sich hier eine Verkehrsauffassung nicht feststellen lassen, da es sich bei dieser Kombination von Trommel und Kupplungsbauelement nicht um einen Verkehrsgegenstand gehandelt habe. In der Konsequenz habe das Oberlandesgericht die Verkehrsauffassung normativ bestimmt. Dem sei der BGH entgegengetreten, indem er bei Fehlen der tatsächlichen Verkehrsauffassung diese nicht normativ bestimmt wissen wolle, sondern das Entscheidungskriterium der Verkehrsauffassung entfallen lasse. Dem BGH zufolge gelte deshalb: Wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der Berechtigte jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile umfassen und deshalb im Hinblick auf das geschützte Erzeugnis eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann, ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln.

Ebenfalls unter dem Aspekt der Patentverletzung widmete sich Herr Prof. Dr. Meier-Beck dem Verletzer-Begriff und wies auf den weiterhin ungelösten Konflikt zwischen dem I. und X. Zivilsenat des BGH hin. Dieser beziehe sich weniger auf die rechtlichen Grundsätze als auf die praktische Anwendung. Der 1. Zivilsenat sei vorwiegend auf den Vorsatztäter bzw. -teilnehmer fixiert, und gehe bei dessen Verneinen unmittelbar auf die Störerhaftung über. Der Umstand, dass der Fahrlässigkeitstäter dazwischenliege, den es auch beim Unterlassen gebe und es mithin auf die Garantenstellung ankomme, wird nach Auffassung des Referenten in der Rechtsprechung des

I. Zivilsenats nicht „mit Leben gefüllt“. Die für den X. Zivilsenat maßgebliche Definition sei deshalb vielmehr: Verletzer ist, wer die Tathandlung in allen ihren Merkmalen selbst begeht oder die Herbeiführung des tatbestandlichen Erfolgs mitverursacht und hierbei den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs entweder will (Vorsatz) oder bei der Setzung seines Verursachungsbeitrags eine Rechtspflicht verletzt, deren Beachtung den Erfolgseintritt verhindert hätte. In diesem Kontext spiele die Geschäftsführerverantwortlichkeit eine Rolle, also die Frage danach, wer im Unternehmen dafür Sorge trägt, dass eine Prüfung der Verletzung fremder Schutzrechte erfolgt. Zwar sei der Geschäftsführer nicht selbst zur Überprüfung verantwortlich, er habe diese aber mindestens zu veranlassen. Ähnliche Fragen seien durch den – grundsätzlich aber anders gelagerten – Fall „Abdichtsystem“ aufgeworfen worden (BGH, Urteil vom 16.05.2017, X ZR 120/15 – Abdichtsystem), dem folgende Konstellation zugrunde lag: Ein ausländischer Lieferant im Land A liefert an einen Abnehmer im Land B und Abnehmer B liefert nach Deutschland, wo das Patent verletzt wird. Es stelle sich die Frage, ob A dafür verantwortlich ist, dass in Deutschland das Patent verletzt wird, obgleich er nur an B geliefert hat. Unproblematisch bestehe eine Verantwortlichkeit nach ständiger Rechtsprechung, wenn der Lieferant um die Weiterlieferung und Patentverletzung in Deutschland wusste. Problematisch sei der Fall dann, wenn der Lieferant um die Patentverletzung lediglich hätte wissen können. Nach Auffassung des BGH sei ein im Ausland ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschützten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer beliefert, grundsätzlich nicht ohne weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware durch den Abnehmer zu überprüfen oder zu überwachen. Allerdings sei der Lieferant in der genannten Lage zu einer Überprüfung des Sachverhalts verpflichtet, wenn für ihn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es als naheliegend erscheinen lassen, dass seine Abnehmer die gelieferte Ware ins Inland weiterliefern oder dort anbieten. Allein die abstrakte Möglichkeit der Weiterlieferung genüge nicht. Zwar könnten aus den Prüfpflichten auch gewisse Unterlassungspflichten entstehen, allerdings sei dem Lieferant A die Lieferung nach B nicht ohne weiteres deshalb verwehrt, weil er nicht ausschließen kann, dass das Produkt auf den deutschen Markt gelangt. Vielmehr müsse dieser nur alle zumutbaren Vorkehrungen derart treffen, dass es zu keiner Patentverletzung in Deutschland kommt. Hierbei gelte eine gewisse Wechselwirkung zwischen den zumutbaren Vorkehrungen und der Schutzbedürftigkeit des Rechtsinhabers: Je stärker der Patentinhaber darauf angewiesen ist, dass er gerade durch den Zugriff auf den Ersthersteller überhaupt unterbinden kann, dass es zu einer Patentverletzung kommt, desto höher seien die Anforderungen an den Hersteller hinsichtlich der Zumutbarkeit der zu treffenden Vorkehrungen. Hierzu wies der Referent abschließend darauf hin, dass die in § 140a Abs. 3 S. 1 PatG vorgese-

henen Ansprüche auf Rückruf und auf endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen nebeneinander geltend gemacht werden könnten, da sie verschiedenen Zwecke dienten und sich gegenseitig ergänzen könnten.

Unter dem Aspekt der „Zwangslizenz“ ging Herr Prof. Dr. Meier-Beck auf die Entscheidung „Raltegravir“ ein (BGH, Beschluss vom 11.07.2017, X ZB 2/17 – Raltegravir), der ein „exotischer“ und nicht häufig auftretender Fall zugrunde gelegen habe. Es handelte sich um ein HIV-Medikament mit dem Wirkstoff Raltegravir, welches es von Seiten des Lizenzsuchers auf dem Markt gab. Der Patentinhaber war im Besitz eines relativ breiten Patents, das die Verbindung Raltegravir umfasste. Zu einer Einigung über den Preis für die Nutzung des Wirkstoffs kam es nicht, da der Lizenzsucher der Auffassung war, das Patent sei offenkundig nichtig. Demzufolge war er lediglich zur Zahlung eines symbolischen Betrags bereit. Nach § 24 Abs. 1 PatG wird die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung durch das Patentgericht im Einzelfall erteilt (Zwangslizenz), sofern

- der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen und
- das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

Ob sich der Lizenzsucher innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht, vom Patentinhaber die Zustimmung zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, sei zwar fraglich, wenn er nicht bereit ist, mehr als einen symbolischen Betrag zu zahlen. Allerdings sei diese Frage nach Auffassung des BGH anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen. Im zugrundeliegenden Fall sei es zulässig gewesen, sich auf den Standpunkt der offensichtlichen Nichtigkeit des Patents zu stellen, da vom Patentinhaber auch nicht die Lösung angeboten worden sei, die Lizenz unter der Bedingung der Klärung der Rechtmäßigkeit des Patents im anhängigen Einspruchsverfahren zu erteilen. Hinsichtlich des Kriteriums des öffentlichen Interesses an der Erteilung der Zwangslizenz stellte sich insbesondere die Frage, ob es möglich sei, die Patienten, die bislang das auf dem Markt vorhandene Mittel Raltegravir einnahmen, gefahrlos auf alternative Mittel umzustellen. Dieser Frage habe sich das Gericht mit sachverständiger Hilfe genähert und das öffentliche Interesse aufgrund der, mit der Umstellung verbundenen Schwierigkeiten trotz der kleinen Gruppe der Betroffenen bejaht. Das zögerliche Verhalten des Lizenzsuchers schade insoweit nicht, als es bei der nach § 85 Abs. 1 PatG erforderlichen Interessenabwägung zwar zu berücksichtigen sei, ein solches Verhalten aber nicht ohne weiteres gegen das Vorliegen eines öffentlichen Interesses spreche. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 85 Abs. 1 PatG bedürfe nicht zusätzlich der in § 935 oder § 940 ZPO normierten Voraussetzungen.

E. Prozessuales

Abschließend wies Herr Prof. Dr. Meier-Beck im Zusammenhang mit prozessualen Fragen auf die Entscheidung Vakuumtransportsystem hin (BGH, Urteil v. 10.01.2017, X ZR 17/13 – Vakuumtransportsystem). Danach ist die Revision gegen ein auf Patentverletzung erkennendes Berufungsurteil zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, wenn das Patent ganz oder teilweise rechtskräftig für nichtig erklärt wird und dies dem Berufungsurteil die Grundlage entzieht. Der Zulassungsgrund müsse gegebenenfalls innerhalb der Frist zur Wiedereinsetzung in die insoweit versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde geltend gemacht werden. Andersfalls könne er nicht von Amts wegen berücksichtigt werden.

Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtstage“ wird im kommenden Jahr 2019 voraussichtlich am 14. und 15. März fortgesetzt.

F. Autorinnen und Autoren

Rupprecht Podszun, Prof. Dr., Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf.

Hüttermann Aloys, Dr., Patentanwalt, Michalski Hüttermann und Partner, Düsseldorf.

Christopher Weber, Rechtsanwalt, Kather Augenstein, Düsseldorf.

Christian W. Appelt, Dipl. Phys., Patentanwalt, Boehmert & Boehmert, München.

Rainer Engels, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München.