CIP

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
Center for Intellectual Property Law

Düsseldorfer Patentrechtstage

2019/2021

Jan Busche und Peter Meier-Beck (Hrsg.)

hhu

Düsseldorfer Patentrechtstage 2019/2021

25. und 26. März / 14. und 15. März

Jan Busche und Peter Meier-Beck

(Hrsg.)

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Düsseldorf 2021/2019

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

Vorwort

18. Düsseldorfer Patentrechtstage 2019

Die 18. Düsseldorfer Patentrechtstage zeichneten sich 2019 durch eine Vielfalt an Themenkomplexen aus. Während sich im Vorjahr der Blick zentral auf die Rechtsfragen standardessenzieller Patente konzentrierte, widmete sich der Vormittag zwar auch den FRAND-Grundsätzen und dem Missbrauch durch die Geltendmachung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche. Im Anschluss folgte jedoch mit dem „Bericht aus Berlin“ eine Überleitung zu den Auswirkungen des Brexits auf das Europäische Patentsystem, ehe eine MPI-Studie die rechtlichen Aspekte des ESZ-Systems beleuchtete. Den Schluss vor dem Nachmittagsworkshop bildete ein rechtsvergleichendes Referat über äquivalente Patentverletzungen in der französischen Rechtspraxis. Der dritte und letzte Themenschwerpunkt des ersten Tagungstages war ein Workshop zur Digitalisierung des Patentschutzes im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, der einen Querschnitt aus Wissenschaft, der anwaltlichen und unternehmerischen Praxis bildete.

Der zweite Veranstaltungstag stand traditionell im Zeichen der deutschen und europäischen Entscheidungspraxis. 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 Patentverletzungssachen beleuchtet. Am 14. und 15. März begrüßten die Veranstalter knapp 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der vorliegende Tagungsband enthält im zweiten Teil (S. 291) Beiträge, die sich auf die während der Tagung behandelten Themen beziehen, und eine zusammenfassende Darstellung des Tagungsverlaufs.

Die nächsten Düsseldorfer Patentrechtstage sind für den 19. und 20. März 2020 geplant.

19. Düsseldorfer Patentrechtstage 2021

2021 stellte eine Premiere für die 19. Düsseldorfer Patentrechtstage dar, da sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Format der Online-Tagung virtuell über eine Zoom-Konferenz einfanden. Trotz der entsprechenden Umstände und den digitalen Herausforderungen konnten die Patentrechtstage durch den kurzfristigen Ausfall 2020 wieder stattfinden. Um die stets ergebnisreichen Diskussionen im Anschluss an die Referate nicht ersatzlos ausfallen zu lassen, gab es die Möglichkeit im eigens eingerichteten virtuellen „Grünen Salon“ die Pausenzeiten zum Austausch zu nutzen. Zu den Patentrechtstagen versammeln sich seit 2001 alljährlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland üblicherweise in Düsseldorf, um miteinander aktuelle Fragen

des Patentrechts und angrenzender Bereiche des Gewerblichen Rechtsschutzes zu diskutieren.

Den Auftakt bildete ein „Bericht aus Berlin“, der die Reform des europäischen Patentsystems noch einmal aus Sicht des Bundesjustizministeriums beleuchtete und auf die weiteren Umsetzungsschritte einging. Sodann widmete sich der erste FRAND-Vortrag unter Berücksichtigung der aktuellen FRAND-Rechtsprechung den kartellrechtlichen Anwendungsgrundsätzen und deren Auswirkungen auf die FRAND-Grundsätze und der Ausübung von Schutzrechten. Vor dem Hintergrund des zu beachtenden Rechtsrahmens folgte ein Referat über die Ausgestaltungsmöglichkeiten von FRAND-Erklärungen in der Praxis und die Bindung Dritter an ihre Erklärungen. Den Abschluss des ersten Tages bildete ein Beitrag über die Auswirkungen standardessenzieller Patente in der Liefer- und Verwertungsketten.

Den Schwerpunkt des zweiten Tagungstages bildete die aktuelle Entscheidungspraxis der Patentämter und Gerichte. Am 25. und 26. März begrüßten die Veranstalter knapp 160 digitale Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der vorliegende Tagungsband enthält zunächst Beiträge, die sich auf die während der Tagung behandelten Themen beziehen, und eine zusammenfassende Darstellung des Tagungsverlaufs.

Die nächsten Düsseldorfer Patentrechtstage sind für den 24. und 25. März 2022 geplant.

Die Herausgeber danken Herrn Felix Braun für die umsichtige redaktionelle Betreuung der Manuskripte.

Düsseldorf, im Juni 2019/2021

Jan Busche Peter Meier-Beck

Inhaltsverzeichnis

A. Patentrechtstage 2021

Vorwort **3**

PETER MEIER-BECK
Sisvel Haier I und II – Der Bundesgerichtshof zum Lizenzierungsanspruch des Nutzers standardessentieller Patente **11**

LEA TOCHTERMANN
Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung **45**

WOLFGANG KELLENTER/AXEL VERHAUWEN
SEP´s in der Liefer- und Verwertungskette **72**

CHRISTIAN W. APPELT
Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA **103**

THOMAS VOIT
Schwerpunkte der jüngeren Rechtsprechung des BPatG **131**

KLAUS BACHER
Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht **153**

LINN-KAREN FISCHER
Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht **177**

ANN-CHRISTIN UHL
(Einige) Schwerpunkte der Rechtsprechung des BPatG **189**

JAKOV GERBER
Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA **198**

ANN-CHRISTIN UHL
SEP´s in der Liefer- und Verwertungskette **210**

LARS WASNICK
Die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung – Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion - **223**

LARS WASNICK
FRAND-Grundsätze in der Rechtspraxis – Kartellrechtliche Anwendungsgrundsätze **235**

MAREM-LISA ATHIE
Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: Gesetzgebungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht **248**

TOBIAS LANTWIN
Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Patentverletzungenssachen **261**

TOBIAS LANTWIN
Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Karlsruhe in Patentverletzungenssachen **283**

B. Patentrechtstage 2019

RAINER ENGELS
Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts 291

ANN-CHRISTIN UHL
Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts 325

BENEDIKT WALESCH
Marktmissbrauch durch Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs – Kartellrechtliche Grundlagen 336

PAUL HERTELT
Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen im Spiegel der Rechtsprechung – aktuelle Gesichtspunkte 349

MAREM-LISA ATHIE
Geheimhaltung von Unternehmensdaten im Kontext von FRAND 358

ALEXANDRA WACHTEL
Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: UPC, Brexit & Co 372

ALEXANDRA WACHTEL
Die MPI-Studie zu rechtlichen Aspekten des ESZ-Systems – Ausgewählte Fragen unter Einbeziehung der jüngeren Rechtsprechung 385

MAGDALENA SOPHIE GAYK
Äquivalente Patentverletzungen in der französischen Rechtspraxis 401

YANNICK SCHRADER
Workshop: Digitalisierung und Patentschutz im Zeitalter künstlicher Intelligenz **407**

ANN-CHRISTIN UHL
Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA **420**

JAKOV GERBER
Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen **432**

JAKOV GERBER
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Patentrecht **448**

PETER MEIER-BECK[1]

Sisvel/Haier I und II – Der Bundesgerichtshof zum Lizenzierungsanspruch des Nutzers standardessentieller Patente

A. Patentrecht versus Kartellrecht - (Nichts) Neues vom Bundesgerichtshof?

Nach dem Urteil "Orange-Book-Standard" aus dem Jahre 2009[2] war das Urteil vom 5. Mai 2020[3] die erste Entscheidung des Bundesgerichtshofs seit vielen Jahren zum "FRAND-Einwand", dem am 24. November 2020 ein zweites, zwischen denselben Parteien ergangenes gefolgt ist,[4] und so sind die Entscheidungen auch benannt worden, in eher patentrechtlicher als kartellrechtlicher Tradition, der es eher entsprochen hätte, die Urteile nach den Parteien Sisvel/Haier I und II zu nennen. Ich verwende diese inoffiziellen, aber international sicherlich gängigeren Namen als Programm für die strikt kartellrechtliche Orientierung meines Vortrags.

---

[1] Dr. iur., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Honorarprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

[2] BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06, BGHZ 180, 312 - Orange-Book-Standard.

[3] BGH, Urteil vom 5. Mai 2020 - KZR 36/17, BGHZ 225, 269 - FRAND-Einwand I (Sisvel/Haier I).

[4] BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 - FRAND-Einwand II (Sisvel/Haier II).

Sie fragen sich vielleicht: Ist das nicht selbstverständlich? Worum soll es anders gehen beim FRAND-Einwand als um Kartell oder Wettbewerbsrecht?[5] Sie werden sehen, so einfach ist es nicht.

Wie der Begriff "FRAND-Einwand" schon andeutet, sind die Entscheidungen in Patentverletzungsprozessen ergangen. Dies haben sie gemeinsam mit nach meiner Kenntnis allen anderen gerichtlichen Entscheidungen zum Thema jedenfalls in Deutschland, und dies haben sie auch gemeinsam mit der grundlegenden Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union aus dem Jahr 2015 in der Sache Huawei/ZTE,[6] die bekanntlich auf die Vorlage einer Patentstreitkammer des Landgerichts Düsseldorf zurückgeht.

Von Anfang an waren diese Verfahren durch den verbreiteten Eindruck belastet, es gehe im Kern um einen Antagonismus Patentrecht versus Kartellrecht. Jede Entscheidung zulasten der einen oder anderen Partei lief - und läuft - daher Gefahr, als "Parteinahme" zugunsten desjenigen Rechtsgebiets betrachtet zu werden, dessen Wertungen vermeintlich der anderen Partei günstig sind. Es kämpft jedenfalls in der Vorstellung mancher das Patentrecht für den Patentinhaber und gegen den Verletzer, und es kämpft das

[5] Mit Wettbewerbsrecht ist in diesem Beitrag gleichermaßen das nationale wie das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union gemeint; der Begriff wird gleichsinnig mit dem Begriff Kartellrecht gebraucht.

[6] EUGH, Urteil vom 16. Juli 2015, C-170/13, GRUR 2015, 764 - Huawei/ZTE. Die Abkürzung EUGH steht für **G**erichts**h**of der **E**uropäischen **U**nion und erscheint sachgerechter als das überkommene EuGH.

Wettbewerbsrecht gegen den Marktbeherrscher und für das Opfer eines Missbrauchs seiner Marktmacht.[7] Diese Vorstellung erleichtert die subjektive Einordnung von Entscheidungen, ist aber durchaus unrichtig und stiftet einige Verwirrung. Ich möchte ihr entgegentreten.

Denn tatsächlich verhält es sich so, dass der "Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand" Dinge miteinander verbindet, die wenig miteinander zu tun haben – viel weniger, als es zunächst den Anschein haben mag, und dass diese Verbindung den klaren Blick darauf verstellt, worum es bei dem "FRAND-Einwand" eigentlich geht.

Das patentrechtliche "Thema" des Prozesses ist klar: es sind dies die Ansprüche wegen geltend gemachter Verletzung eines bestimmten Klagepatents, die der klagende Patentinhaber gegen den Beklagten durchsetzen will. Ich verkürze die Betrachtung der Einfachheit halber auf einen einzigen, nämlich den Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG.

Was aber ist das wettbewerbsrechtliche "Thema"? Das wettbewerbsrechtliche Thema ist ein Gegenanspruch des Beklagten, mit

[7] Beispielhaft noch aus jüngster Zeit *Körber*, NZKart 2020, 493: "Dieser Klagemissbrauch wurde lange Zeit durch eine das Kartellrecht verkennende Praxis einiger deutscher Patentgerichte angereizt, bis der EuGH ihm am 16. Juli 2015 in seiner Entscheidung Huawei/ZTE einen Riegel vorschob". Kritisch dazu bereits *Meier-Beck*, Orange Book Standard revisited, Festschrift für Klaus Tolksdorf, 2014, 115 (117 f.) m.w.N.

dem dieser den Unterlassungsanspruch des Klägers zu Fall bringen will. Es ist der Lizenzierungsanspruch des wegen Patentverletzung in Anspruch genommenen Nutzers einer standardessentiellen Erfindung. Dieser Gegenanspruch ist eigentlich auch ein Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch (nach § 33 Abs. 1 GWB), der sich gegen den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Lizenzverweigerung richtet. Aus ihm ergibt sich ein Lizenzierungsanspruch, weil der Patentinhaber den Verstoß gegen das Missbrauchsverbot nur durch eine Leistung - die Lizenzeinräumung - beseitigen kann. Lediglich deshalb, weil dieser Gegenanspruch nicht aktiv, sondern als Verteidigungsmittel gegen den Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird, wird er zum "FRAND-Einwand". Dies ändert aber naturgemäß nichts am Inhalt des Anspruchs. Mit diesem Inhalt will ich mich befassen, und mit diesem befassen sich die Urteile Sisvel/Haier I und insbesondere II.

B. Der Anspruch auf Zugang zu einer unentbehrlichen Infrastruktur

Der Inhaber einer Infrastruktureinrichtung, deren Nutzung zur Erbringung von Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt notwendig ist und die nicht oder nur mit ganz und gar unwirtschaftlichem Aufwand dupliziert oder vervielfältigt werden kann ("essential facility"), hat aus diesem Grund eine marktbeherrschende

Stellung inne. Er beherrscht nicht den Dienstleistungsmarkt, wohl aber den Zugang zu ihm, und es bilden daher die Nutzung der Infrastruktur und die Bedingungen dieser Nutzung regelmäßig einen eigenen Markt, der von dem Infrastrukturbetreiber beherrscht wird. Er allein gestattet als Monopolist die Nutzung, und mit ihm sind, wenn sie nicht unmittelbar gesetzlich bestimmt oder reguliert sind, die Konditionen der Nutzung auszuhandeln.

I. Standardessentielle Patente als Infrastrukturnetz

Klassische Beispiele sind Netzstrukturen, etwa Strom- und Gasnetze oder (Schienen-)Wegenetze, und Einrichtungen, die für deren Nutzung erforderlich sind, wie etwa Bahnhöfe oder Häfen. Mit dem Zugang zum Fährhafen Puttgarden etwa hat sich der Bundesgerichtshof schon einige Jahre vor "Orange-Book-Standard" und zehn Jahre später nochmals in einer Entscheidung befasst.[8]

Was hat dies mit standardessentiellen Patenten zu tun? Was die Standards regeln, um die es typischerweise geht, sind Funktionen, die etwa von einem Mobilefunkgerät realisiert werden, und die Mittel, mit denen diese Funktionen im Gerät implementiert werden können, wie etwa ein bestimmtes vorgegebenes Format der Datencodierung, -kompression, -übertragung oder -speicherung. Die

[8] BGH, Beschluss vom 24. September 2002 - KVR 15/01, BGHZ 152, 84 - Fährhafen Puttgarden I; Beschluss vom 11. Dezember 2012 - KVR 7/12, WuW/E DE-R 3821 - Fährhafen Puttgarden II.

einzelnen Funktionen wiederum sind typischerweise (technischen) Diensten zugeordnet und ermöglichen damit die Erbringung von Dienstleistungen, wie etwa der Zurverfügungstellung von Sprachtelefonie oder von Videoübertragungen über ein (wiederum mit anderen Telekommunikationsnetzen vernetztes) Mobilfunknetz. Die Dienstleistungen werden mithin dem Verbraucher dadurch zur Verfügung gestellt, dass im Mobilfunknetz und in den in dieses eingebuchten Mobilfunkgeräten diejenigen technischen Funktionen implementiert werden, über die die Dienstleistung - regelmäßig in vollständig automatisierter Form - erbracht werden kann.

Dabei ist das Mobilfunknetz aber nicht das einzige Infrastrukturnetz. Das uns interessierende Netz ist vielmehr dasjenige, das aus den einzelnen technischen Funktionen gewebt ist, die erst in ihrem Zusammenwirken das funktions- und kommunikationsfähige Mobilfunkgerät ausmachen und die eine Mikro-Infrastruktur in jedem einzelnen Gerät bilden, die - jedenfalls in Teilen - durch einen bestimmten Standard vorgegeben ist.[9] Der Zugang zu diesen Mikro-Infrastrukturen eröffnet den Markt der "implementierten" Dienstleistungen.

[9] Verschiedene Standards können dabei ineinandergreifen.

II. Rechtlicher und faktischer Zugang zum Infrastrukturnetz

Kein Patentinhaber und habe er noch so viele Patente inne, beherrscht diese Patentinfrastruktur allein. Die Benutzung der einzelnen Erfindung, die in einem standardessentiellen Patent unter Schutz gestellt ist, ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Implementierung der standardisierten technischen Funktionen. Nur die komplementäre Nutzung aller Patente, die zur Standardkompatibilität eines technischen Geräts erforderlich sind, verschafft den Zugang zur Nutzung des Standards und damit zum Dienstleistungsmarkt. Die Schaffung und Nutzung der Mikro-Infrastruktur in jedem einzelnen Mobilfunk- oder sonstigem elektronischen Endgerät, aus deren Summe sich wiederum eine (einzige) Makro-Infrastruktur miteinander kommunizierender Mikro-Infrastrukturen ergibt, ist mithin notwendige Voraussetzung für die Erbringung der informationstechnischen Dienstleistungen, die nur mittels dieses infrastrukturellen Substrats erbracht werden können. Statt von (einzelnen) standardessentiellen Patenten (SEP) wäre daher richtiger von einer standardessentiellen Patentinfrastruktur (SEPI) zu sprechen.

Gleichwohl gibt es praktisch keine Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf Zugang zu dieser Infrastruktur (aktiv) gerichtlich geltend gemacht würde.[10] Auch kartellbehördliche Ver-

[10] Ebenso *Kühnen*, GRUR 2019, 665 (666).

fahren mit dem Ziel, dem marktbeherrschenden Unternehmen den Infrastrukturzugang aufzugeben, sind nach meiner Kenntnis bislang nicht angestrengt worden. Der Grund dafür liegt darin, dass die Verwender der erörterten Infrastruktur faktisch - jedenfalls zunächst - nicht auf die Einräumung eines Zugangsrechts angewiesen sind, um die Infrastruktur nutzen zu können. Denn faktisch kann jeder, der über die hierfür erforderlichen sachlichen und finanziellen Ressourcen verfügt, aufgrund der Veröffentlichung der Patentschriften die Erfindungen nutzen, ohne hierfür in irgendeiner Weise auf die Mitwirkung der Patentinhaber angewiesen zu sein.

Er verletzt dann zwar die Patentrechte und kann daher auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Die gerichtliche Durchsetzung ist aber, wie Sie wissen, so einfach nicht, und dies gilt insbesondere dann, wenn nicht die Verletzung eines einzelnen Patents in Rede steht, sondern die Verletzung einer mit einer drei- oder vierstelligen Zahl zu bemessenden Vielzahl von Patenten, die in ihrer Gesamtheit die erwähnte Infrastruktur bilden und die zudem wegen des Territorialitätsprinzips nicht weltweit durchgesetzt werden können, sondern grundsätzlich für jedes Land gesondert geltend gemacht werden müssen.[11]

[11] Als weitere Erschwernis der Rechtsdurchsetzung kommt dabei noch hinzu, dass sich die materiellen und prozessualen Maßstäbe der jeweiligen nationalen Rechte für die Prüfung der Verletzung und der Gültigkeit eines Patents gravierend unterscheiden können.

Aus diesen Gegebenheiten erklärt es sich, dass der Anspruch auf Infrastrukturzugang praktisch niemals aktiv geltend gemacht wird, sondern als Einwand in einem Patentverletzungsprozess erhoben wird, in dem aktiv ebenfalls nicht die (auf der für den Prozess gewählten nationalen Ebene) die Infrastruktur bildenden Patente geltend gemacht werden, sondern versucht wird, nur ein einziges oder allenfalls eine geringe, noch praktisch handhabbare Anzahl dieser Patente durchzusetzen, die in der Hand des Klägers liegen, der seinerseits nur eines derjenigen Unternehmen ist, die die standardessentiellen, für die rechtmäßige Infrastrukturnutzung erforderlichen Patente halten.

Diese typische prozessuale Situation ist geeignet, den Eindruck zu erwecken, es gehe nicht nur um die Verletzung des Klagepatents, sondern auch um einen Anspruch des Beklagten, eine Lizenz gerade an diesem Patent zu erhalten. Dies trifft aber nicht zu, weil es zwar patentrechtlich um das eine Klagepatent geht, kartellrechtlich aber um einen Lizenzierungsanspruch, der mit diesem einen Patent im Zweifel nur am Rande zu tun hat.

III. Das Urteil Huawei/ZTE und seine Rezeption

Die entstandene Fehlwahrnehmung liegt an der prozessualen Verknüpfung, aber auch an der Art und Weise, wie das Urteil Huawei/ZTE, dessen Inhalt ich als bekannt voraussetzen darf, rezipiert worden ist.

Die Rezeption dieser Anwendung des Art. 102 AEUV auf den Fall einer Verweigerung der Lizenzierung standardessentieller Patente hat sich stark auf eine vermeintlich durch den Unionsgerichtshof vorgegebene "Schritt- oder Stufenfolge" der Erfüllung von (beiderseitigen) Verhaltenspflichten konzentriert. Diese Schritte seien grundsätzlich vor klageweiser Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent "abzuarbeiten", und zwar stufenweise, wobei gegebenenfalls eine "Nachholung" unterbliebener Schritte im Prozess in Betracht komme.[12] In der Literatur findet sich gar die Auffassung, der Unionsgerichtshof habe aus Art. 102 AEUV "eine Art 'Vorverfahren' abgeleitet, das durchgeführt werden" müsse, bevor der Inhaber eines standardessentiellen Patents eine auf Unterlassung oder Rückruf gerichtete Verletzungsklage erheben dürfe.[13] Das eigentliche Ziel der Ausführungen des Gerichtshofs ist dabei weithin aus dem Blick geraten. Es besteht darin, Voraussetzungen für die erfolgreiche Aushandlung der Bedingungen eines

[12] Von der "Nachholung von an sich vorprozessual vorzunehmenden Schritten des Lizenzierungsprocedere" spricht etwa OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 (1223). Ähnlich beschreibt *Kühnen* (Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 311 (313) die "Dinge", die der Patentinhaber "vor Klageerhebung … zu erledigen" habe, um den Unterlassungsanspruch "für ein Gerichtsverfahren tauglich (scil. klageweise durchsetzbar) zu machen"; bevor er auf Unterlassung und Rückruf klagen dürfe, habe er u.a. ein schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten (wobei das angerufene Verletzungsgericht abschließend und nicht nur summarisch zu klären habe, "ob das Lizenzangebot FRAND ist"; aaO Fn. 12 mit Hinweis auf OLG Düsseldorf, NZKart 2016, 139).

[13] *Körber*, WRP 2015, 1167 (1169).

"Infrastrukturzugangsrechts" zu formulieren und dem Marktbeherrscher die klageweise Durchsetzung von patentrechtlichen Ansprüchen dann zu verwehren, wenn ihm das Scheitern einer solchen Aushandlung vorzuwerfen ist. Denn dann - und nur dann - ist ihm anzulasten, diesen Infrastrukturzugang dem Unternehmen der Marktgegenseite entweder schlechthin oder durch die Forderung behindernder oder diskriminierender Bedingungen verweigert zu haben.

Vielleicht hat sich dabei auch ausgewirkt, dass der Gerichtshof im Urteil Huawei/ZTE nur eingangs erwähnt, dass der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, von dem seine Entscheidung handelt, nicht in der klageweisen Geltendmachung der patentrechtlichen Ansprüche als solcher, sondern darin liegt, dass eine nachgesuchte Lizenz verweigert wird und deshalb der mangels Lizenz weiterhin patentverletzend handelnde Infrastrukturnutzer Ansprüchen aus dem Klagepatent ausgesetzt ist.[14] Der Unionsgerichtshof kommt auf diesen Ausgangspunkt im Weiteren nicht mehr zurück. Dies hat den Fokus auf die Klageansprüche begünstigt, obwohl der wettbewerbsrechtliche Fokus auf dem Anspruch des Verletzungsbeklagten liegen muss. Er kann den Klageansprüchen nur denjenigen Anspruch auf Erteilung einer Patentlizenz entgegenhalten, den er - wie jedes andere Mitglied der Marktgegenseite - auch in einem

[14] EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 53 f. - Huawei/ZTE.

Aktivprozess als Anspruch auf Beseitigung eines Verstoßes gegen das Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch Lizenzverweigerung geltend machen könnte.[15]

C. Lizenzierungsanspruch versus "FRAND-Einwand"

Diese Differenzierung betrifft nur vordergründig ein Detail. Wechselt man nämlich die Blickrichtung, erscheinen verschiedene Fragen in einem anderen Licht.

I. Die Lizenzwilligkeit des Patentverletzers

Die erste dieser Fragen betrifft die sogenannte Lizenzwilligkeit oder Lizenzbereitschaftserklärung des Patentverletzers. Die betreffenden Begriffe entstammen der in der Entscheidung Huawei/ZTE referierten Kontroverse, ob der Patentverletzer, um die Klageansprüche erfolgreich abzuwehren, dem Patentinhaber ein Angebot gemacht haben muss, das dieser bei Beachtung seiner aus der Marktbeherrschung resultierenden Verpflichtungen "nicht ablehnen darf" - so der Bundesgerichtshof in "Orange-Book-Standard" - oder ob hierfür - so jedenfalls ursprünglich die Kommission - die (grundsätzliche) Bereitschaft zur Aushandlung und zum Abschluss

[15] Ebenso *Kühnen*, GRUR 2019, 665 (667).

eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen genügt. Die Kritik an der - gegebenenfalls schwer zu erfüllenden und nicht alle Sachverhaltskonstellationen angemessen erfassenden - Verpflichtung aus "Orange-Book-Standard" hat zu einer - bis zu einem gewissen Grad vom Unionsgerichtshof gebilligten - Herabsetzung der Anforderungen an den dem Patentverletzer abverlangten Beitrag zum Lizenzvertrag geführt. Diese Herabsetzung ergibt sich aus dem vom Gerichtshof vom Patentinhaber erwarteten Verletzungshinweis,[16] insbesondere aber aus dem von ihm - wegen seiner insoweit überlegenen Kenntnisse und der erklärten Bereitschaft zur FRAND-Lizenzierung - erwarteten "ersten Aufschlag" für ein Vertragsangebot.[17]

Bei der Rezeption dieser "Entlastung" des Patentverletzers ist aber zuweilen aus dem Blick geraten, dass damit nicht etwa der Patentinhaber zum Anspruch- oder Bittsteller wird, der den Patentverletzer um eine Lizenznahme zu bitten hätte.[18] Vielmehr sind die Verpflichtungen des Patentinhabers, die darauf abzielen, den Patentverletzer auf die Notwendigkeit einer Lizenznahme

[16] EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 60 f. - Huawei/ZTE.

[17] EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 63 - Huawei/ZTE.

[18] Danach klingt es aber, wenn etwa *Kühnen* (Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 311 (312) schreibt: "Bevor er (scil. der Patentinhaber) seinen Anspruch auf Unterlassung … gerichtlich verfolgen darf, hat er Vorarbeit zu leisten, indem er sich entsprechend seiner Lizenzierungszusage gegenüber dem in Anspruch genommenen Verletzer um das Zustandekommen eines FRAND-Lizenzvertrages über das Klagepatent bemüht."

aufmerksam zu machen und ihm den Abschluss eines Lizenzvertrages durch ein erstes Angebot und dessen Erläuterung zu erleichtern, lediglich Ausfluss der besonderen Verantwortung des Marktbeherrschers. Er darf den Patentverletzer nicht einfach den Schwierigkeiten überlassen, selbst herauszufinden, welche Bedingungen er nicht ablehnen darf, weil sie weder behindernd noch diskriminierend sind, und welche Bedingungen er umgekehrt nicht akzeptieren muss, weil sie behindernd oder diskriminierend sind.[19] Diese vom Patentinhaber als Marktbeherrscher geschuldete "Hilfestellung" ändert aber nichts daran, dass es immer nur um den Lizenzierungsanspruch des Patentverletzers geht und nur gehen kann. Ein "lizenzwilliger" Patentverletzer kann demgemäß nur derjenige sein, der seinen Anspruch auf Lizenzierung verfolgen und mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag abschließen möchte. Der Bundesgerichtshof hat dies, eine Formulierung des England and Wales High Court (J. Birss)[20] aufgreifend, in Sisvel/Haier I dahin formuliert, dass "*a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND*".[21]

---

[19] BGHZ 225, 269 Rn. 72, 76 - FRAND-Einwand I. Auf diesen Gesichtspunkt hatte der Bundesgerichtshof, wenn auch weniger deutlich, bereits in "Orange-Book-Standard" Bedacht genommen; s. dazu *Meier-Beck*, Festschrift für Klaus Tolksdorf, 2014, 115 (124 f.).

[20] Urteil vom 5. April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) Rn. 708 - Unwired Planet v Huawei.

[21] BGHZ 225, 269 Rn. 83 - FRAND-Einwand I.

Die Bedeutung der "Lizenzbitte" erschöpft sich daher nicht darin, dem Patentinhaber den unnötigen Aufwand der Vorlage eines Angebots nicht abzuverlangen, wenn der Patentverletzer hieran kein Interesse hat. Es kann auch nicht genügen, dass sich der Verletzer nicht ernsthaft und endgültig weigert, eine Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen abzuschließen.[22] Auch der marktbeherrschende Patentinhaber ist nur verpflichtet, eine Lizenz demjenigen zu erteilen, der sie anstrebt, und gegenüber demjenigen, der dies nicht tut, missbraucht er seine Marktmacht nicht, wenn er ihn aus einem Patent in Anspruch nimmt.[23]

Er wird dies vielleicht deutlicher, betrachtet man den hypothetischen Fall des Aktivprozesses, in dem der an sich lizenzwillige Patentverletzer den Patentinhaber auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu ihn nicht unbillig behindernden und nicht diskriminierenden Bedingungen in Anspruch nimmt. Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Kläger, will er mit seinem Petitum ernst genommen werden, einen derartigen Vertrag ohne Wenn und Aber begehren muss, und er muss dies auch dann, wenn er von den fairen Bedingungen dieses angestrebten Vertrages nicht mehr weiß, als dass sie nicht

[22] OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 Rn. 164.

[23] BGHZ 227, 305 Rn. 54, 59, 66, 76 - FRAND-Einwand II.

denjenigen Bedingungen entsprechen, die der Patentinhaber ihm bislang anzubieten bereit ist. Gerade deshalb erhebt er ja die Klage.

II. Der Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs

Dies führt uns zu einem zweiten Punkt, nämlich der Frage, auf welchen Gegenstand der Lizenzierungsanspruch gerichtet ist, den der Verletzer gegenüber dem marktbeherrschenden Patentinhaber geltend machen kann.

Der Fokus auf das Klagepatent kann zu dem Missverständnis führen, es sei auch eben das Klagepatent Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs des Verletzers und es sei daher fraglich oder zumindest begründungsbedürftig, dem Patentinhaber etwa das Recht zuzugestehen, dieses Patent nur im Rahmen einer Patentportfoliolizenz lizenzieren oder gar nur eine weltweite Lizenz auszureichen zu wollen. Richtig muss hingegen die Frage lauten, welcher Lizenzierungsanspruch aus dem von den Inhabern der die standardessentielle Patentinfrastruktur bildenden Schutzrechte zu beachtenden Verbot folgt, ihre marktbeherrschende Stellung nicht zu missbrauchen.[24]

Betrachtet man die Dinge aus der Perspektive eines Lizenzsuchers, der eine Lizenz an denjenigen Patenten anstrebt, die er benötigt, um in den Ländern, in denen er seine Produkte oder

[24] Vgl. [2018] EWCA [Lord *Kitchin*, LJ *Floyd*, *Asplin*] Civ. 2344 Rn. 58, 80 - Unwired Planet/Huawei; *R. Arnold*, GRUR 2021, 123 (124 f.).

Dienstleistungen anbietet, rechtmäßig diejenigen technischen Funktionen bereitstellen zu können, die für die Marktfähigkeit und insbesondere die Standardkompatibilität erforderlich sind, wird eines deutlich: Das Interesse eines solchen Lizenzsuchers ist weder auf die Lizenzierung eines einzelnen Patents noch typischerweise auf die Lizenzierung für einen einzelnen nationalen Markt gerichtet. Vielmehr ist einem solchen Lizenzsucher - jedenfalls in aller Regel - nur mit einer Lizenz gedient, die ihm die Nutzung der Infrastruktur technisch miteinander verwobener Funktionen auf einem größeren - gegebenenfalls weltweiten - Markt gestattet.

Ist dem Lizenzsucher aber nur mit einer in diesem Sinne umfassenden Lizenz gedient, lässt sich schwerlich begründen, warum er gegen den Inhaber eines der betroffenen standardessentiellen Patente einen Anspruch auf Lizenzierung ausschließlich jenes einen Patentes und womöglich auch nur für eines derjenigen Länder haben sollte, für die jenes (europäische) Patent erteilt worden ist. Dies gilt dann aber auch im Verletzungsprozess. Beruft sich der Beklagte auf seinen Lizenzierungsanspruch, wird sich aus dem Umstand, dass er eine Lizenz ausschließlich am Klagepatent nehmen will, in der Regel zwanglos schließen lassen, dass es an ernsthafter Lizenzwilligkeit mangelt und sein Angebot, einen Lizenzvertrag mit einer solchen Limitierung zu schließen, nicht Ausdruck seines Willens sein kann, seine Tätigkeit auf dem Markt auf eine rechtmäßige Grundlage zu stellen. Ein Fokus auf das Klagepatent lässt

vielmehr im Zweifel erkennen, dass das Interesse des Beklagten in Wahrheit nur auf die Abwehr der Unterlassungsklage gerichtet ist; es ist mit anderen Worten kein Lizenzinteresse, sondern eben ein Verletzerinteresse.

III. Folgerungen für die Missbrauchsprüfung

Diese Erkenntnis ist von durchaus zentraler Bedeutung.

Zum einen verdeutlicht sie, dass es in dieser Konstellation eines lizenzunwilligen Verletzers nicht um einen Konflikt zwischen Patentrecht und Wettbewerbsrecht geht, der nicht einseitig zugunsten des Patentrechts aufgelöst werden dürfte. Wird in einer solchen Konstellation die Klage gegen den lizenzunwilligen Verletzer abgewiesen (etwa weil der Patentinhaber es versäumt habe, das "Vorverfahren" ordnungsgemäß durchzuführen und dem Verletzer ein in jeder Hinsicht "tadelsfreies" FRAND-Angebot zu machen), bleibt nicht nur das geltend gemachte Patentrecht auf der Strecke. Es wird vielmehr auch das Ziel verfehlt, den Wettbewerb der SEPI-Nutzer, den die Standardisierung ermöglichen und fördern soll, vor einem Marktmachtmissbrauch durch die marktbeherrschenden SEPI-Inhaber zu schützen. Statt eines "level playing field" für diese Nutzer wird durch die Abweisung der Klage, mit der der Patentinhaber letztlich den Abschluss eines Lizenzvertrages erzwingen will, im Ergebnis eine "Freilizenz" kreiert. Sie verzerrt den Wettbewerb zwischen den Nutzern im Zweifel wesentlich stärker, als

es Detailabweichungen etwa bei der Höhe der Lizenzgebühr zwischen unterschiedlichen Lizenznehmern bewirken könnten.

Zum anderen verdeutlicht der wettbewerbsrechtliche Fokus auf dem Lizenzierungsanspruch, dass es bei seiner Prüfung - unabhängig davon, ob er mit einem Aktivprozess oder als FRAND-Einwand geltend gemacht - nicht darum gehen kann, ob der Patentinhaber dem (wirklichen oder vermeintlichen) Lizenzsucher ein "FRAND-Angebot" gemacht hat. Die Frage muss vielmehr lauten, ob der Patentinhaber dem Lizenzsucher einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen verweigert hat.

D. Die Lizenzverweigerung als Missbrauchsmaßstab

Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass eine Lizenzverweigerung nur in der Ablehnung jenes aus "Orange-Book-Standard" bekannten Lizenzangebots liegen könnte, das der Patentinhaber "nicht ablehnen darf". Es bedeutet aber wiederum zweierlei:

I. Der Patentprozess als atypischer Zugangsstreit

Erstens kann eine Lizenz nur demjenigen verweigert werden, der sie auch begehrt. Dies ist in den "Normalfällen" des verweigerten Zugangs zu einer Infrastruktureinrichtung ganz selbstverständlich, weil es in diesen Fällen das den Zugang suchende und benötigende Unternehmen ist, das den betreffenden Anspruch

zivilrechtlich oder - wie im Fall "Fährhafen Puttgarden" - mit einer Beschwerde bei der Kartellbehörde geltend macht. Es kann aber nichts anderes gelten, wenn sich das auf den Zugang angewiesene Unternehmen diesen Zugang - durch Patentverletzung - bereits selbst verschafft hat. Denn gerade in diesem Fall und vor dem Hintergrund der dem marktbeherrschenden Patentinhaber auferlegten Beschränkungen bei der Durchsetzung seiner Patentrechte versteht sich das Interesse des Verletzers am Abschluss eines Lizenzvertrages nicht von selbst. Mit dem Abschluss des Lizenzvertrages ist nämlich die Verpflichtung verbunden, für die bereits stattfindende Nutzung der Erfindung ein angemessenes Entgelt zu zahlen. Gerade wegen dieser von den "Normalfällen" des verweigerten Infrastrukturzugangs abweichenden Interessenlage hat der Unionsgerichtshof betont, dass der Verletzer keine "Verzögerungstaktik" verfolgen dürfe,[25] und gerade deshalb hat er den Verletzer im Anschluss an "Orange-Book-Standard" für verpflichtet erachtet, bei Patentnutzung ohne lizenzvertragliche Grundlage Sicherheit für den Lizenzgebührenanspruch des Patentinhabers zu leisten.[26]

[25] EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 65 - Huawei/ZTE; s. dazu auch BGHZ 227, 305 Rn. 67 - FRAND-Einwand II.

[26] EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 67 - Huawei/ZTE. Eine Sicherheit für die Nutzung nur des Klagepatents wird im Zweifel auch insoweit nicht genügen.

II. FRAND-Lizenzierung als Prozess

Zweitens stellt es noch keine missbräuchliche Ausnutzung der Marktmacht dar, wenn der Patentinhaber dem Verletzer ein Vertragsangebot macht, das nicht oder jedenfalls nicht vollständig den Anforderungen an faire, angemessene und nicht-diskriminierende Vertragsbedingungen entspricht. Dies versteht sich von selbst, wenn der Patentverletzer gar nicht an einem FRAND-Lizenzvertrag interessiert ist. Aber auch dann, wenn der Verletzer seinen Anspruch auf einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen verfolgen will, gilt grundsätzlich nichts anderes:

Verhandlungen über die Vertragsbedingungen wären sinnlos, wenn von dem Patentinhaber erwartet würde, diese Verhandlungen mit einem Angebot zu eröffnen, das sogleich die Bedingungen trifft, die er einerseits dem Lizenzsucher anbieten muss, um seine Marktmacht nicht zu missbrauchen, über die er andererseits aber auch nicht zugunsten des Lizenzsuchers hinausgehen muss, weil sie weder behindernd noch diskriminierend sind.[27] Zwar mag es auch in einem solchen Fall möglich sein, ein Gegenangebot zu machen, das Abweichungen vom Angebot des Patentinhabers enthält und gleichwohl ebenfalls fair ist. Aber darauf bräuchte sich der Patentinhaber nicht einzulassen.

[27] BGHZ 227, 305 Rn. 73 - FRAND-Einwand II.

Nicht anders als in anderen Fällen der ausgehandelten Infrastrukturzugangsbedingungen ist es vielmehr gerade Sinn des Verhandlungsprozesses, die beiderseitigen Interessen im Verhandlungsprozess zu artikulieren, zur Diskussion zu stellen und in einen angemessenen Ausgleich zu bringen.[28] Schon der erste Bestandteil dieser Trias ist von zentraler Bedeutung. Nur die artikulierten und für den (künftigen) Vertragspartner bis dahin möglicherweise gar nicht oder nur unscharf erkennbaren,[29] für die Stellung im Wettbewerb relevanten Interessen können in einem rationalen Prozess der Darstellung und Erörterung fassbar gemacht, auf ihre Berechtigung als Abwägungsfaktor geprüft werden und schließlich, soweit sie dieser Prüfung standhalten, in der eigentlichen Interessenabwägung berücksichtigt werden. Dies ist umso bedeutsamer, desto komplexer die Interessenlage ist und desto vielfältiger die Gesichtspunkte, die (vernünftigerweise) in die Diskussion eingebracht werden können. Angesichts der Komplexität der Fragen, die sich bei einem Lizenzvertrag über eine Vielzahl von standardessentiellen Schutzrechten stellen, erscheint es unrealistisch, dass es einer Seite gelingen könnte, all dies vorwegzunehmen, was am

[28] Vgl. BGHZ 152, 84 (96 f.) - Fährhafen Puttgarden I; BGHZ 227, 305 Rn. 71 - FRAND-Einwand II.

[29] *Kellenter*, Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 255 (266).

Ende als Ergebnis möglich zu machen gerade der Sinn des Verhandlungsprozesses ist.[30]

III. Mittelbare Verweigerung durch "Spielen auf Zeit"

Dies schließt nicht aus, dass sich ein Angebot des marktbeherrschenden Patentinhabers als Weigerung darstellen kann, einem Lizenzsucher den nachgesuchten (rechtmäßigen) Infrastrukturzugang zu gewähren. Nicht anders als die Lizenzwilligkeit des Lizenzsuchers kann auch die Lizenzierungswilligkeit des Infrastrukturinhabers vorgetäuscht sein, wenn er ein nicht ernstlich gemeintes Angebot macht, das von vornherein ungeeignet ist, als Grundlage der Aushandlung von FRAND-Bedingungen zu dienen. Die besonderen Gegebenheiten des Zugangs zur Nutzung standardessentieller Patente bringen es jedoch mit sich, dass dieser Konstellation anders als in den "Normalfällen" des Infrastrukturzugangs regelmäßig keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss:

Das nicht ernst gemeinte Angebot des marktbeherrschenden Patentinhabers ist ebenso wie das nicht ernst gemeinte Angebot des Lizenzsuchers Ausdruck des Versuchs, auf Zeit zu spielen. Es entspringt - in den Worten des Unionsgerichtshofs - einer "Verzögerungstaktik": Ein Vertragsschluss wird nicht schlankweg

[30] BGHZ 227, 305 Rn. 74 - FRAND-Einwand II.

abgelehnt, sondern vorgeblich angestrebt, um den Konsequenzen einer offenen Weigerung zu entgehen. Es kommt deshalb darauf an, wem ein Spiel auf Zeit nützt. Die Konsequenz einer offenen Weigerung ist im Aktivprozess des Lizenzsuchers die Verurteilung des Marktbeherrschers, im Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand hingegen die Verurteilung des Patentverletzers. Der eine muss sich den Zugang erst erstreiten, der andere hat ihn bereits. Ein erfolgreiches Spielen auf Zeit nutzt im Normalfall des nachgesuchten Infrastrukturzugangs dem Marktbeherrscher, der den Konsequenzen seiner verdeckten Weigerung entgeht und den Zugang zu der von ihm beherrschten Infrastruktur weiterhin blockieren kann. Beim FRAND-Einwand nutzt das erfolgreiche Spiel auf Zeit hingegen dem Patentverletzer. Hat er Erfolg, kann er den Konsequenzen seiner verdeckten Weigerung entgehen und die standardessentiellen Patente, an denen eine Lizenz nehmen zu wollen er erfolgreich vorgibt, weiterhin verletzen und damit unentgeltlich nutzen.[31] Die jeweils andere Seite kann in beiden Fällen mit einem Spiel auf Zeit wenig gewinnen.

Bei all dem ist zu beachten, dass sich die Anforderungen, die an das Verhalten beider Seiten im Verhandlungsprozess gestellt werden, wechselseitig bedingen. Zwar hat der Unionsgerichtshof, wie erläutert, von dem Verletzer erwartet, dass er ein Gegenangebot

[31] Vgl. *R. Arnold*, GRUR 2021, 123.

macht, "das FRAND-Bedingungen entspricht", wenn er das von dem Patentinhaber erwartete (erste) Angebot nicht annimmt. Es spricht aber, nicht anders als bei dem Angebot des Patentinhabers, nichts für ein allzu wörtliches Verständnis dieser Obliegenheit zum Gegenangebot. Vielmehr muss es darum gehen, mit Angebot und Gegenangebot wie mit allen weiteren Verhandlungsschritten das angestrebte Ergebnis eines FRAND-Lizenzvertrages zielorientiert zu fördern. Je näher schon das erste Angebot des Patentinhabers diesem Ziel kommt, desto größere Anstrengungen werden auch von dem Patentverletzer bei seinem Gegenangebot erwartet werden dürfen. Je weiter umgekehrt das erste Angebot des Patentinhabers von diesem Ziel entfernt ist, desto geringer sind auch die Anforderungen an die Antwort des Patentverletzers. Gegebenenfalls muss es als Ausweis der Lizenzwilligkeit genügen, auf die gröbsten Mängel des Angebots des Patentinhabers hinzuweisen.[32]

[32] Dabei sollte man freilich auch sehen, dass die vom Unionsgerichtshof dem Patentinhaber auferlegte Verpflichtung, dem lizenzwilligen Patentverletzer ein Angebot zu machen, nicht nur Bürde, sondern auch Chance ist. Denn nicht anders als sonst bei Verhandlungen muss sich der Adressat dieses ersten Angebots grundsätzlich an diesem "abarbeiten"; er muss sich entweder auf seine Einzelheiten einlassen oder aufzuzeigen versuchen, warum das Angebot sich für einen solche "Detailarbeit" aus seiner Sicht nicht eignet. Letzteres gibt ihm aber die Chance, mit einem eigenen Angebot in die Vorhand zu gelangen. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof schon in "Orange-Book-Standard" hervorgehoben, dass der Patentinhaber, der das Angebot des Lizenzsuchers nicht annehmen will, zu diesem Angebot nicht lediglich Nein sagen darf, sondern verpflichtet ist, anstelle der von ihm nicht akzeptierten

IV. Dynamische statt statischer Betrachtung

Die in "Orange-Book-Standard" definierten Voraussetzungen für einen Marktmachtmissbrauch des Patentinhabers sind vom Unionsgerichtshof in Huawei/ZTE entgegen dem ersten Anschein nicht dadurch entscheidend verändert worden, dass das (erste und) entscheidende Angebot vom Bundesgerichtshof vom Patentverletzer, vom Unionsgerichtshof aber vom Patentinhaber erwartet worden ist. Der wesentliche Gewinn der Entscheidung Huawei/ZTE liegt vielmehr in der Ersetzung der "statischen" Betrachtung eines einzelnen Angebots durch die "dynamische" Betrachtung eines auf das Ziel eines angemessenen Interessenausgleichs ausgerichteten Prozesses. Das Urteil Huawei/ZTE schlägt, so könnte man sagen, die Brücke zwischen "Orange-Book-Standard" und dem Fall "Fährhafen Puttgarden I", in dem der Bundesgerichtshof erstmals auf einen - notfalls von der Kartellbehörde angestoßenen - offenen Verhandlungsprozess als Mittel zur Herstellung angemessener Zugangsbedingungen gesetzt hat.[33] Hinter den damit erreichten Stand der Rechtsentwicklung fiele man zurück, verengte man den Fokus

Vertragsbedingungen solche anzubieten, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind (BGHZ 180, 312 Rn. 31 - Orange-Book-Standard).

[33] BGHZ 152, 84 (94 f.) - Fährhafen Puttgarden I. Die damit im entschiedenen Fall verbundene Beschränkung des kartellbehördlichen (ersten) Zugriffs auf ein Verhandlungsgebot anstelle der Vorgabe konkreter Vertragsbedingungen bezeichnet der Bundesgerichtshof unter Bezugnahme auf eine verfassungsgerichtliche Entscheidung als "freiheitsrechtliches Postulat" (aaO S. 92).

wieder auf die isolierte Betrachtung eines einzelnen Angebots, sei es des Patentinhabers, sei es des Patentverletzers.

E. Die Anreizwirkung des Missbrauchsmaßstabs

Trifft ein (nicht nur vorgeblich, sondern wirklich) lizenzwilliger Patentverletzer auf einen (nicht nur vorgeblich, sondern wirklich) lizenzierungsbereiten Inhaber einer (größeren) Anzahl standardessentieller Patente, spricht alles dafür, dass zwischen diesen beiden Parteien ein Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen ausgehandelt werden kann. Denn Kosten und Unwägbarkeiten einer jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzung im Stil eines Patentverletzungsprozesses mit FRAND-Einwand sind so groß, dass die "Prozessrendite" nur derjenigen Partei attraktiv erscheinen kann, deren Ziel *nicht* in der Erreichung eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen liegt. Macht man aus dem Verhandlungsmodell des Unionsgerichtshofs ein "Vorverfahren" zum Patentverletzungsprozess, erhält man auch genau dies und erreicht jedenfalls keine rechtskonforme Lösung des Konflikts um den rechtmäßigen Zugang zu der Patentinfrastruktur.

I. Der Fehlfokus des Patentverletzungsprozesses

Dies verdeutlicht schlagend schon die enorme Diskrepanz zwischen Gegenstand und "Themen" dieses Prozesses und dem, worum es eigentlich gehen müsste.

Das erste Hauptthema des Patentverletzungsprozesses mit FRAND-Einwand ist die Verletzung des Klagepatents; parallel dazu wird typischerweise um die vom Verletzer geltend gemachte Nichtigkeit dieses Patents gestritten. Da aber die Nutzung des Standards typischerweise die Nutzung einer Vielzahl von Patenten erfordert, ist es praktisch in aller Regel gar nicht möglich, jedes der relevanten Patente einzeln auf seine Standardessentialität - und damit seine Verletzung bei fehlender Lizenzierung - sowie auf seine Rechtsbeständigkeit zu untersuchen. Erst recht gilt dies, wenn jeweils die "Parallelschutzrechte" in anderen Weltgegenden einbezogen werden.[34] Vernünftige Vertragsparteien können sich daher zur Vermeidung unverhältnismäßig hoher Transaktionskosten nur mit Abschätzungen begnügen, zu denen etwa Aufstellungen der vom Patentinhaber als besonders wichtig und wertvoll eingeschätzten Patente eines Portfolios ("Proud Lists") als Hilfsmittel verwendet werden.[35] Der Fokus des Patentverletzungsprozesses wie eines

[34] Sie sind in der Regel - insbesondere bei Berücksichtigung der differierenden nationalen rechtlichen Maßstäbe - nicht identisch, sondern nur mehr oder weniger ähnlich.

[35] BGHZ 227, 305 Rn. 125 - FRAND-Einwand II.

komplementären Patentnichtigkeitsverfahrens ist daher aus der Sicht des (als Einwand geltend gemachten) Lizenzierungsanspruchs falsch gesetzt.

Dieser falsche Fokus setzt sich fort, wenn der Einwand selbst in den Blick gerät. Denn haben die Verhandlungen - und andernfalls träfen sich die Parteien nicht im Patentverletzungsprozess - über einen Lizenzvertrag entweder gar nicht richtig begonnen oder sind, typischerweise mit weit voneinander entfernten Positionen, gescheitert, muss es das Prozessziel *beider* Parteien sein, die Verantwortung für dieses Scheitern der jeweils anderen Seite zuzuweisen. Nur wenn ihm dies gelingt, kann der Patentinhaber den Verletzungsprozess gewinnen, und nur wenn es ihm umgekehrt gelingt, die Verantwortung für die gescheiterten Verhandlungen dem Patentinhaber zuzuweisen, kann der Patentverletzer die Abweisung der Klage auch dann erreichen, wenn er weder die Verletzung noch die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents erfolgreich in Abrede stellen kann. Die Prüfung des FRAND-Einwands ist mit anderen Worten nicht auf die Ermittlung dessen gerichtet, was faire, angemessene und nicht-diskriminierende Vertragsbedingungen sind oder zumindest sein könnten, sondern auf das Gegenteil: das Finden möglichst vieler Gründe, warum etwas "nicht geht", warum der jeweils anderen Seite zur Last fällt, Unfaires, der Sache Unangemessenes, Diskriminierendes oder umgekehrt sich selbst ohne sachlichen Grund Begünstigendes verlangt zu haben. Jedes Verständnis

für Positionen der Gegenseite ist gefährlich, und das prozessuale "Nachholen" von "Verhandlungsschritten" dient typischerweise nicht der Herbeiführung eines Verhandlungsergebnisses, das man auch ohne Prozess haben könnte, sondern der Sicherstellung des eigenen Prozesserfolges.[36] Das Prozessziel setzt mithin auch insoweit - und prinzipiell beiderseits - eine große destruktive Kreativität frei. Der Rechtsstreit bringt infolgedessen auch nicht die Erkenntnis hervor, was im Streitfall FRAND-Bedingungen sind oder gewesen wären, sondern die Erkenntnis, was *nicht* FRAND ist. Er lässt damit im Zweifel alle Fragen unbeantwortet, die beantwortet werden müssen, wenn am Ende der Auseinandersetzung ein Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen stehen soll, der eine rechtmäßige Nutzung der standardessentiellen Patentinfrastruktur ermöglicht.

II. Die Funktion des Patentverletzungsprozesses im Lizenzstreit

Wenn mithin der Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand strukturell nicht oder allenfalls unter besonders günstigen Bedingungen geeignet ist, den vom Wettbewerbsrecht angestrebten Zustand einer geregelten Nutzung der standardessentiellen Patente zu angemessenen Bedingungen hervorzubringen, muss er

[36] BGHZ 227, 305 Rn. 101, 126 - FRAND-Einwand II.

sich auf die Aufgabe konzentrieren, diejenige Partei zu sanktionieren, an der oder an deren unverrückbarer Position zu einer bestimmten Frage der Vertragsschluss gescheitert ist. Genau darauf zielt auch der Unionsgerichtshof mit dem Verhandlungsprogramm aus Huawei/ZTE. Es ist nicht als regelmäßiges Präludium zum Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand oder gar als Gebrauchsanweisung für diesen Prozess selbst gedacht ist, sondern dient dazu, die Entscheidung dieses Prozesses - soweit der FRAND-Einwand betroffen ist - von der Identifikation derjenigen Partei abhängig zu machen, die - durch die Verweigerung angemessener Vertragsbedingungen oder durch unlauteres Spielen auf Zeit - nicht den von ihr zu erwartenden Beitrag zum Zustandekommen eines Lizenzvertrages geleistet hat.

Nur so können für den Verhandlungsprozess die richtigen Anreize gesetzt werden. Nur so kann auch das Ziel erreicht werden, mit der "Einhegung" der Marktmacht des marktbeherrschenden Patentinhabers durch die in Huawei/ZTE skizzierten Bedingungen für die Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs keinen Freibrief für den Patentverletzer auszustellen, sondern bei beiderseitiger Bereitschaft hierzu geeignete Voraussetzungen für die Aushandlung eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zu schaffen.

III. Wirkungen der Anreizsetzung

Die so gesetzten Anreize sind deswegen richtig, weil zum einen, wie erwähnt, bei beiderseitiger Lizenzbereitschaft nahezu alles dafür sprechen sollte, dass ein angemessener Lizenzvertrag auch ausgehandelt werden kann, und weil zum anderen, wo dies nicht gelingt, zumindest die Differenz feststellbar sein sollte, die die Parteien trotz beiderseitigem guten Willen nicht überwinden konnten.

Die Bedeutung der Identifikation einer solchen (Rest-)Differenz am Ende eines Verhandlungsprozesses - und nicht einer Scheinverhandlung als Begleitmusik zum Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand - kann kaum überschätzt werden.

Zunächst erlaubt sie den Parteien die (erneute) Abwägung, ob diese Differenz es wert ist, es deswegen auf einen Patentverletzungsprozess ankommen zu lassen, dessen Fokus, wie gezeigt, auf ganz anderen Fragen liegt. Können die Parteien die Differenz nicht im Verhandlungswege überwinden, wird es im Zweifel vernünftig sein, deswegen nicht den Patentverletzungsprozess zu riskieren, an dessen Ende ein Alles oder Nichts steht, sondern sich auf ein anderes Lösungsmodell zu verständigen. Dies kann ein Bestimmungsrecht nach § 315 BGB sein, wie es der Bundesgerichtshof schon in Orange-Book-Standard angesprochen hat.[37] Dies kann die Auflösung der Differenz durch einen Dritten wie ein Schiedsgericht oder

[37] BGHZ 180, 312 Rn. 39 - Orange-Book-Standard.

einen Schiedsgutachter sein, wie es der Unionsgerichtshof in Huawei/ZTE angeregt hat.[38] Dies kann ein Rück- oder Nachforderungsrecht sein, das ein trotz der verbliebenen Differenz geschlossener Lizenzvertrag entweder dem Lizenznehmer oder dem Lizenzgeber vorbehält und über das gegebenenfalls ein Rechtsstreit geführt werden kann, dessen Thema dann aber auch genau diejenige Frage und nur diejenige ist, über die die Parteien sich nicht einig werden konnten. Andere Lösungen und Zwischenlösungen sind denkbar, und im Zweifel ist jede besser als gar keine Lösung.

Selbst wenn es dennoch zum Patentverletzungsprozess kommt, in dem der Einwand der missbräuchlich verweigerten Lizenzierung erhoben wird, hat die Identifikation der (Rest-)Differenz, derentwegen es den Parteien nicht gelungen ist, den Verhandlungsprozess erfolgreich zu Ende zu führen, zumindest den Vorteil, dass sich das Gericht auf die Prüfung *einer* Frage konzentrieren kann. Es ist dies die Frage, ob die Position, auf der der Patentinhaber beharrt hat, mit seiner Verpflichtung unvereinbar war, den Lizenzsucher weder unbillig zu behindern noch zu diskriminieren, oder ob umgekehrt der Lizenzsucher nicht bereit war, die Nutzung des in den standardessentiellen Patenten geschützten geistigen Eigentums angemessen zu entgelten.[39]

[38] EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 68 - Huawei/ZTE.

[39] BGHZ 152, 84 (97) - Fährhafen Puttgarden I; BGHZ 227, 305 Rn. 74 - FRAND-Einwand II.

Es ist dies eine Frage, die sich von den Gerichten erforderlichenfalls beantworten lassen sollte und von der zugleich zu hoffen ist, dass sie ihnen künftig seltener gestellt werden wird. Wir hoffen, mit den Urteilen Sisvel/Haier I und II dazu einen Beitrag geleistet zu haben.

LEA TOCHTERMANN

Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung

A. Einführung

In der FRAND-Diskussion wird derzeit insbesondere die Frage um die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung ihres Rechtsvorgängers vertieft behandelt[1] und soll mit dem vorliegenden Beitrag aufgegriffen und um einige Gedanken ergänzt werden.

In einer Standardkonstellation veräußert hierbei ein SEP-Inhaber, der gegenüber der Standardisierungsorganisation – wie etwa ETSI – eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, sein SEP an einen Dritten, so dass dieser Inhaber wird.[2] Es stellt sich nun die Frage, ob und inwieweit der neue Inhaber an die FRAND-Erklärung des früheren Rechtsinhabers – d.h. des Veräußerers oder früheren Rechtsinhabers – gebunden ist.

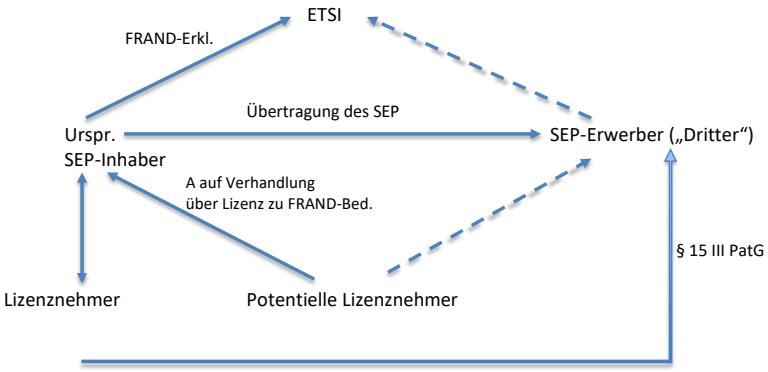
Die erste dogmatische Herausforderung liegt schon darin, das Rechtsgebiet zu identifizieren, welches die Antwort hierauf bereithält: ‚Haftet' die FRAND-Erklärung gleichsam dinglich am Patent? Ist damit das Patentrecht, welches das

[1] Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1243 ff.; Kellenter, GRUR 2021, 246, 247; L. Tochtermann, GRUR 2020, 905 ff.; Dornis, GRUR 2020, 690; Kühnen, GRUR 2019, 665; McGuire, GRUR 2018, 128, 132.

[2] Siehe etwa OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 6087 Rn. 8 = GRUR 2019, 725 Ls. – Improving Handovers; McGuire, GRUR 2018, 128.

Ausschließlichkeitsrecht definiert, maßgeblich? Oder ergibt sich die Bindung aus dem Standardisierungskontext und ist die Antwort damit im Kartellrecht zu suchen? Handelt es sich hier gar um ein vertragsrechtliches Problem? Möglicherweise sind mehrere Rechtsgebiete zu befragen, um eine befriedigende Antwort zu finden.[3]

I. Die betroffenen Rechtsverhältnisse (Bsp.: ETSI)



[3] Für die Zwecke dieses Beitrags werden international-privatrechtliche Aspekte – die sich ggf. aus der unterschiedlichen Nationalität bzw. dem unterschiedlichen Sitz von Veräußerer und Erwerber ergeben – außen vor gelassen, auch wenn die Auslandsberührung in Fällen wie dem hier geschilderten Gang und Gäbe ist; dazu vertieft McGuire, GRUR 2018, 128; L. Tochtermann, GRUR 2020, 905.
Dagegen lässt sich das für die Erklärung gegenüber der SSO geltende Recht am Sitz der Standardisierungsorganisation nicht gänzlich ausblenden. Um die Komplexität zu reduzieren, beschränke ich mich aber auch insoweit auf das gängige Beispiel ETSI.

Im zugrunde liegenden Fall der Übertragung eines SEP sind hier zunächst der ursprüngliche Inhaber und der Erwerber des standardessenziellen Patents zu nennen.

Der ursprüngliche Inhaber hat sich mit einer FRAND-Erklärung gegenüber einer Standardisierungsorganisation – für unsere Zwecke ETSI – gebunden. Fraglich ist, ob auch der Erwerber des SEP – hier als „Dritter" bezeichnet – an die vom ursprünglichen Inhaber abgegebene Erklärung gebunden ist. Mit „Dritter" ist also hier nicht der potentielle Lizenznehmer gemeint.

Um den Unterschied zwischen der FRAND-Erklärung gegenüber ETSI und der zu FRAND-Bedingungen erteilten Lizenz deutlich zu machen, ist das Beispiel um einen Lizenznehmer ergänzt, der mit dem ursprünglichen Rechtsinhaber einen Lizenzvertrag abgeschlossen hat.

Ausgangspunkt ist, dass die Abgabe einer FRAND-Erklärung notwendige Voraussetzung dafür ist, ein Patent gem. Art. 6 der ETSI IPR-Policy gegenüber ETSI als möglicherweise standardessenziell zu deklarieren. ETSI prüft hierbei nicht, ob ein dementsprechend deklariertes Patent tatsächlich standardessenziell ist oder wird. Die FRAND-Erklärung zeigt nur die Bereitschaft des Patentinhabers an, Lizenzen an einem SEP zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.[4]

[4] https://www.etsi.org/intellectual-property-rights (abgerufen August 2021).

Hingegen unterliegen die Bedingungen eines daraufhin möglicherweise zwischen zwei Parteien geschlossenen bilateralen Lizenzvertrags den zwischen diesen konkret getroffenen Vereinbarungen. Die Lizenz führt zu einer Benutzungserlaubnis allein im konkreten Rechtsverhältnis.

Fraglich ist in der hier zu untersuchenden Fallkonstellation vor allem die Rechtsposition der potentiellen Lizenznehmer: Können sie sich auf die vom ursprünglichen Inhaber gegenüber ETSI abgegebenen FRAND-Erklärung auch gegenüber dem Erwerber des SEP berufen? Ist die ggf. für den Erwerber ebenfalls geltende FRAND-Erklärung genauso auszulegen, wie bei Geltung zwischen dem ursprünglichen SEP-Inhaber und ETSI?

II. Die betroffenen Rechtsgebiete

Für die Beantwortung der soeben aufgeworfenen Fragen spielen drei unterschiedliche Rechtsgebiete eine Rolle, nämlich das private Vertragsrecht, das Kartellrecht und das Patentrecht.[5] Zwischen den Parteien getroffene rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen unterliegen der Beurteilung durch das Vertragsrecht. Dieses wird gegebenenfalls durch kartellrechtliche Bindungen überformt. Diesbezüglich ist es entscheidend, die genauen Auswirkungen des

[5] L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 907.

Kartellrechts auf das Vertragsrecht zu bestimmen. Schließlich spielt auch das Patentrecht eine Rolle in der Beurteilung, da es die grundsätzliche Frage betrifft, inwieweit vertragsrechtliche und kartellrechtliche Pflichten nur die Parteien binden oder am Patent „haften". Dies betrifft im weiteren Sinne die Frage nach der Reichweite des patentrechtlichen Sukzessionsschutzes.

III. Die Rechtsnatur der FRAND-Erklärung

Jedwede Betrachtung der Wirkungen der FRAND-Erklärung erfordert es zunächst, deren Rechtsnatur zu bestimmen.

Es kann mittlerweile als relativ gesichert gelten, dass sich Rechtsnatur und Auslegung der ETSI FRAND Erklärung nach französischem Recht richten,[6] da es sich um eine Erklärung gemäß den ETSI-Statuten handelt und die ETSI-Statuten diesbezüglich die Geltung französischen Rechts bestimmen.

Nach herrschender Meinung[7] im französischen Recht handelt es sich um eine *stipulation pour autrui* gem. Art. 1205 ff. Code Civil, was im Kern eine rechtsgeschäftliche Erklärung ist. Grob

[6] *McGuire*, GRUR 2018, 128, 131 f.

[7] Triunal Judiciaire de Paris Ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 06 février 2020., N°RG 19/02085, S. 10/11; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166 Rn. 135 – Datenpaketverarbeitung; *Birss*, J., UK Patents Court [2017] EWCH 711 (Pat) Rn. 139 – Unwired Planet/Huawei bestätigt durch UK Supreme Court [2020] UKSC 37 para 8—Unwired Planet / Conversant.

gesprochen wird dadurch ein Versprechen abgegeben, eine Verpflichtung zu erfüllen.

Doch was ist Inhalt dieser Verpflichtung und wie weit geht diese?

Jedenfalls ist es weder eine ‚automatische' Lizenz, noch ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, denn das würde auch nach französischem Recht die Bestimmung der *essentialia negotii* des Vertrages erfordern. Mithin ist die versprochene Verpflichtung in der Aufnahme von Vertragsverhandlungen über die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu sehen.[8]

Trägt man nun dem Umstand Rechnung, dass es sowohl ETSIs als auch des Erklärenden primäre Motivation für die Erklärung sein dürfte, Kartellrechtskonformität herzustellen, muss diese Zielsetzung auch Leitlinie für die Auslegung hinsichtlich der Reichweite der Erklärung sein. Sie kann also nur so weit reichen, wie es notwendig ist, um den Anforderungen des Kartellrechts zu genügen, darüber hinaus ist aber der privatrechtlichen Freiheit der Vertragsparteien in der Gestaltung ihrer konkreten Geschäftsbeziehungen Rechnung zu tragen. Daher ist unter Umständen sogar vorstellbar, dass – im Anschluss an Vertragsverhandlungen – auch die Verweigerung einer Lizenz kartellrechtskonform sein kann. Dies wäre dann der Fall, wenn es nach gutgläubigen Vertragsverhandlungen

[8] *L. Tochtermann*, GRUR 2020, 905, 908.

seitens des SEP-Inhabers nicht möglich war, mit dem potentiellen Lizenznehmer eine Einigung über eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erzielen.[9] So betont auch der EuGH in seiner *Huawei*-Entscheidung, dass [Zitat] „der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV *nur* verpflichtet [ist], eine Lizenz zu *FRAND-Bedingungen* zu erteilen."[10]

Somit ist die FRAND-Erklärung gegenüber ETSI als Versprechen auszulegen, redlich/nach Treu und Glauben Vertragsverhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu führen, wobei sich aus der Verpflichtung des SEP-Inhabers zur Erteilung eines FRAND-Lizenz umgekehrt die Freiheit ergibt, unter Umständen keine Lizenz zu erteilen; nämlich dann, wenn der Lizenzsucher sich nicht auf FRAND-Bedingungen einlässt. Dann ist auch die Verweigerung trotzdem kartellrechtskonform.

B. Die aktuelle Diskussion um die Wirkung der FRAND-Erklärung gegenüber dem Erwerber des SEP

Welche Wirkung kann eine solchermaßen ausgelegte Erklärung nun aber gegenüber Dritten – namentlich einem Erwerber des SEP,

[9] *L. Tochtermann*, GRUR 2020, 905, 908/909.
[10] EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 54– Huawei/ZTE.

für welches eine solche Erklärung abgegeben wurde – entfalten? Mit ‚Drittem' ist im hiesigen Kontext der Erwerber gemeint und nicht etwa der der potentielle Lizenznehmer, wie dies in anderen Konstellationen oftmals der Fall ist.

Die aktuelle Diskussion[11] um die Wirkung der FRAND-Erklärung auch gegenüber dem Dritten/dem Erwerber hat sich insbesondere an der oben bereits erwähnten Entscheidung des OLG Düsseldorf in der Sache *Improving Handovers* neu entzündet.

Dabei geht es weniger darum, ob der SEP Erwerber überhaupt durch eine FRAND-Verpflichtung gebunden ist, sondern vielmehr darum, wie diese Bindung rechtsdogmatisch zu konstruieren ist.

Überwiegend bejaht wird dabei gemeinhin die grundsätzliche Bindung des SEP-Erwerbers an die FRAND-Verpflichtung. Wäre dem nicht so, könnte die FRAND-Bindung durch einfache Übertragung des SEP ‚abgestreift' werden. Eine solche Umgehung wird schlicht als unbillig empfunden.

Wie lässt sich dies aber nun dogmatisch fundieren? Hier werden aktuell drei Lösungsansätze diskutiert, ein patentrechtlicher, ein kartellrechtlicher und ein vertragsrechtlicher.

[11] S.o. Fn. 1.

I. Patentrechtliche Wirkung

Das OLG Düsseldorf hatte in der *Improving Handovers*-Entscheidung ausgeführt, die Rechte aus dem Patent seien durch die FRAND-Erklärung unwiderruflich und damit „gleichsam dinglich" beschränkt.[12] Hiergegen hatten sich verschiedene Stimmen in der Literatur – darunter auch ich – gewandt.[13] Hauptargument gegen diese Annahme ist, dass eine dingliche Wirkung das Patentrecht als Ausschließlichkeitsrecht betrifft und damit gesetzlich verankert sein müsste. Grundlage und Grenzen des Rechts aus dem Patent als Ausschließlichkeitsrecht sind abschließend im Patentgesetz beschrieben. Das Patentgesetz bestimmt, wie das Ausschließlichkeitsrecht vom Inhaber genutzt werden kann, es bestimmt also u.a. die Lizenzierbarkeit des Patents. Insoweit nennt es in § 15 Abs. 2 PatG ausschließliche und nicht-ausschließliche Lizenzen. Das Patentgesetz erwähnt aber weder an dieser noch an anderer Stelle die FRAND-Erklärung.[14]

Ohnehin ist im Patentrecht hochumstritten, ob selbst Lizenzen dingliche Wirkung entfalten können. Ein Anhaltspunkt hierfür mag sich aus dem Sukzessionsschutz für Lizenzen gem. § 15 Abs. 3

[12] OLG Düsseldorf GRUR-RS 2019, 6087 Rn. 118 = GRUR 2019, 725 Ls. – Improving Handovers.

[13] McGuire, GRUR 2018, 128; Dornis, GRUR 2020, 690, 692; L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 909; Kellenter, GRUR 2021, 246, 247 f.

[14] Zusammenfassung der Argumentationslinie bei L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 909/910.

PatG ergeben, wobei schon dort die besseren Gründe dafür sprechen, diesen im Sinne einer Vertragsübernahme – und damit nicht dinglich – zu lesen.[15]

Jedenfalls kann aber dann die FRAND-Erklärung – welche im Patentgesetz nicht einmal verankert ist – keine dingliche Wirkung entfalten. Denn schon im allgemeinen Zivilrecht ist anerkannt, dass dingliche Rechte wegen der damit einhergehenden Beeinträchtigung der Verkehrsfähigkeit des Rechts sowie der Geltung gegenüber jedermann nur vom Gesetzgeber geschaffen werden können. Warum dies im Patentrecht anders sein sollte, ist nicht ersichtlich.[16]

Eine der Dinglichen ähnliche Wirkung kann auch nicht durch eine entsprechende freiwillige Selbstbeschränkung des Patentinhabers geschaffen werden, denn eine solche kann – zumindest nach deutschem Patentrecht – keine *erga omnes*-Wirkung entfalten.

II. Kartellrechtliche Wirkung

Eine Wirkung, die sich aus der FRAND-Erklärung für den Erwerber des SEP/den „Dritten" ergeben soll, ist also anders zu begründen. Aktuell werden diesbezüglich zwei Ansätze vertreten,

[15] Eingehend L. Tochtermann, Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums, 2018.

[16] Eingehend *McGuire*, Die Lizenz, 2012.

nämlich auf der Grundlage des Kartellrechts und auf der Grundlage des allgemeinen Vertragsrechts.

Der Kontext der Standardisierung im Allgemeinen und der Begriff des standardessentiellen Patents im Besonderen sind in der patentrechtlichen Diskussion inzwischen so gut etabliert, dass gelegentlich vergessen wird, dass es sich dabei nicht um patentrechtliche Begrifflichkeiten handelt. Vielmehr nehmen sie ihren Ursprung im Kartellrecht.

Hier ist eine grundlegende Differenzierung zu beachten, um die jeweiligen Regelungsbereiche auseinanderzuhalten: Das Kartellrecht regelt nur bestimmte Aspekte der Nutzung des Patents als marktfähiges Gut (‚Monopol'). Aber auch Lizenzen am Patent bilden sachlich einen eigenen Markt im Sinne des Kartellrechts.[17] Das Patentrecht hingegen definiert umfassender Inhalt und Umfang – und damit die Existenz – des Patents als Ausschließlichkeitsrecht.[18]

Kartellrechtlich relevant ist die Standardsetzung deshalb, weil sie zwar einerseits die Funktionsfähigkeit des Endproduktemarktes sichert, auf der anderen Seite aber auch eine Einschränkung für die Marktteilnehmer bedeutet, weil sie gegebenenfalls gezwungen sind, den Standard zu nutzen. Eine privatrechtliche Organisation wie ETSI, die – für den Telekommunikationsmarkt – die

[17] BGH GRUR 2020, 961 Rn. 57 f. – FRAND-Einwand; BGHZ 160, 67, 74 = GRUR 2004, 966, 967 – Standard Spundfass.

[18] Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, 11. Aufl. 2015, § 15 Rn. 253.

Standardsetzung regelt, ist daher auch als „Vereinbarung zwischen Unternehmen“ im Sinne von Art. 101 AEUV einzustufen.[19]

Standardisierungsorganisationen unterliegen somit der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle, da sie im Zusammenhang mit der Standardisierung die notwendigen Bedingungen für die Entstehung oder Steigerung von Marktmacht bei den SEP-Inhabern setzen. Hier ist jedoch zu betonen, dass es keine Vermutung dahingehend gibt, dass die SEP-Inhaberschaft mit Marktmacht gleichzusetzen wäre. Dies ist in der Regel der Fall, aber dessen ungeachtet von Fall zu Fall zu prüfen.[20]

Aus kartellrechtlicher Sicht ist die FRAND-Erklärung gegenüber ETSI damit notwendig, um sicherzustellen, dass die Nutzung standardessenzieller Technologie zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen möglich ist.

Es entspricht dabei aber weder der Intention des ETSI noch des erklärenden Patentinhabers, mit der FRAND-Erklärung weiterreichende Verpflichtungen zu verlangen bzw. einzugehen, als unbedingt notwendig, um Kartellrechtskonformität sicherzustellen. Dies wird auch in den ETSI-Richtlinien mit dem Hinweis betont, jedwede Vereinbarung zwischen ihren Mitgliedern mit dem Ziel,

[19] Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 2011/C 11/01 – „Horizontal-Leitlinien“ – Rn. 257, 287.

[20] BGH GRUR 2020, 961 Rn. 56 ff. – FRAND-Einwand m.w.N.

den Wettbewerb zu behindern, unabhängig von ihrer Form grundsätzlich unter das Verbot des Art. 101 I AEUV fallen kann.[21] Ebenfalls betont ETSI als Organisation, dass individuelle Lizenzvereinbarungen und Verhandlungen geschäftliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen seien, die ETSI selbst nicht betreffen.[22]

Aus dem genuin kartellrechtlichen Kontext der ETSI FRAND-Erklärung ergibt sich meines Erachtens aber auch, dass jeder Erwerber eines SEP schon selbst und unmittelbar kartellrechtlich verpflichtet ist im Sinne von Art. 102 AEUV. Es bedarf der Annahme einer dinglichen Wirkung auf das Ausschließlichkeitsrecht also nicht, da die erwünschte Bindungswirkung schon aus dem Kartellrecht folgt. Dahingehend lässt sich auch die Aussage des EuGH in Huawei verstehen, dass „das in Rede stehende Patent den Status eines SEP nur im Gegenzug zu einer unwiderruflichen Verpflichtungszusage seines Inhabers gegenüber der betreffenden Standardisierungsorganisation, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen zu erteilen, erlangt“ habe.[23]

---

[21] ETSI Directives, 9 April 2019, Guidelines for antitrust compliance, B.2.5, S. 79.

[22] https://www.etsi.org/intellectual-property-rights; „Public statement: […] It is reiterated that specific licensing terms and negotiations are commercial matters between the companies and shall not be addressed within ETSI.” (zuletzt abgerufen: August 2021).

[23] So Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1243 ff. unter Bezugnahme auf EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 51– Huawei/ZTE.

Es stellt sich dann die Frage nach den genauen Wirkungen der kartellrechtlichen Bindung des Erwerbers, dazu sogleich.

III. Vertragliche Wirkung

Über die kartellrechtliche Bindung des Erwerbers/Dritten herrscht unter vielen Kommentatoren Einigkeit.[24] Einige wollen darüber hinaus aber aus einer qualifizierten vertraglichen Drittwirkung – hier für die potentiellen Lizenznehmer als ‚Dritte' – auch eine indirekte Bindungswirkung für den Erwerber des Patents (‚Dritter' im Sinne dieses Vortrags) ableiten.

1. Qualifizierte vertragliche Drittwirkung für potentielle Lizenznehmer

Unabhängig von der kartellrechtlichen Wirkung wollen einige zudem in der FRAND Erklärung eine qualifizierte vertragliche Drittwirkung begründet sehen. Hierin wird sogar eine über den Kontext der FRAND-Erklärung hinaus reichende grundlegende Forschungsfrage „in sonstigen wesentlich über bilaterale vertragliche Netzwerke gesteuerten multipolaren Funktionsbereichen" erblickt.[25]

[24] Kellenter, GRUR 2021, 246, 249; P. Tochtermann, GRUR 2021, 377, 382; Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1244. („netzwerkartige Nutzungskonstellationen"); a.A. Czychowski, GRUR Int. 2021, 421, 425 f.

[25] Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1245 ff.

Abgeleitet aus der Tatsache, dass weder eine Marktbeherrschung noch die tatsächliche Standardessentialität des deklarierten Patents notwendige Voraussetzungen für die Bindungswirkung der FRAND-Erklärung sind, wird auch von einer rein rechtsgeschäftlichen Selbstbindung des Erklärenden ausgegangen. Für diese Annahme wird ins Feld geführt, dass sie in Bezug auf das Regulierungsproblem unberechtigter, überaktiver *Over-Declarations* eine bestimmte erwünschte Anreizwirkung entfalten könne.[26]

Auch bestehe aufgrund des Wortlauts der Erklärung eine berechtigte Verkehrserwartung dahingehend, dass diese auch unabhängig von einer marktbeherrschenden Stellung gelte, also eine Verpflichtung begründe, Lizenzsuchenden Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.[27]

2. Indirekte Bindungswirkung für den Zweiterwerber des Patents

Aus der solchermaßen begründeten rechtsgeschäftlichen Selbstbindung des Patentinhabers wird sodann darüber hinaus auf rechtsgeschäftlichem Wege eine indirekte Bindungswirkung für den Zweiterwerber des Patents abgeleitet. So sei zum einen eine schuldrechtliche Verpflichtung des ursprünglichen Patentinhabers anzuerkennen, die Limitierungen aus der FRAND-Verpflichtung

[26] Idem.

[27] Idem.

an den Erwerber des SEP weiterzugeben. Fehle eine entsprechende vertragliche Regelung bei der Übertragung des Patents, so sei sogar über eine Nebenpflicht des Erwerbers gem. § 241 Abs. 2 BGB nachzudenken, sich an die Verpflichtungen aus der FRAND-Erklärung des Veräußerers zu halten. Anderenfalls drohe zweifellos die Nichtigkeit des Veräußerungsvertrages gem. Art. 101 Abs. 2 AEUV. Es entspreche damit Treu und Glauben, eine Rücksichtnahmepflicht des Erwerbers auf die Pflichten und Interessen des Vertragsgegners (§ 241 Abs. 2 BGB) anzunehmen. Dies sei als – „zugegebenermaßen weitgehende" – Nebenpflicht „zum Vertragserhalt" – im System des § 241 Abs. 2 BGB zu verorten.[28]

Aus der Rücksichtnahmepflicht des Erwerbers gem. § 241 II BGB wird eine Schutzwirkung abgeleitet, durch die Dritte objektiv in den Schutzbereich des Veräußerungsvertrages einbezogen werden. Sie sind unmittelbar Betroffene der Nebenpflicht aus § 241 Abs. 2 BGB.

Es wird ein spezifischer Risikozusammenhang zwischen der mangelhaften Erfüllung der Rücksichtnahmepflicht und einer Verletzung der Interessen des Dritten angenommen.

Es ist eine Sonderverbindung zwischen Zweiterwerber und potentiellem Lizenznehmer anzuerkennen, die Leistungsnähe konstituiert. Die Einbeziehung desselben entspreche auch dem Interesse

[28] Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1246.

des Gläubigers, da das Schutzinteresse des Patentveräußerers an die FRAND-konforme Behandlung lizenzsuchender Unternehmen anknüpfe.[29] Hierbei wird eine dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ähnliche Konstruktion gewählt, der Terminus selbst aber nicht verwendet.

Im Ergebnis soll so neben der kartellrechtlichen Wirkung der FRAND-Erklärung dieselbe Wirkung gegenüber dem Lizenzsucher auch auf vertragsrechtlichem Wege begründet und somit auch privatrechtlich konsistent erklärt werden. Praktische Bedeutung hätte diese alternative Begründung primär dann, wenn trotz der Deklaration durch den Patentinhaber tatsächlich kein SEP vorliegt, weil die Erfindung nicht essentiell ist.

IV. Stellungnahme

1. Der ursprüngliche SEP-Inhaber/Der Erklärende

So interessant und durchaus diskussionswürdig die von einigen vorgeschlagene Konstruktion einer rechtsgeschäftlichen Bindungswirkung der FRAND-Erklärung auch gegenüber dem Erwerber ist, so lässt sie doch außer Acht – und das erkennen die Autoren selbst an[30] – dass die Bestimmung der Bindungswirkung dem auf

[29] Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1246 f.

[30] Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1243.

die FRAND-Erklärung anwendbaren Recht unterliegt.[31] Dies ist in Bezug auf die ETSI FRAND Erklärung das französische Zivilrecht. Schon aus diesem Grund erübrigen sich eigentlich – zumindest hinsichtlich der ETSI FRAND Erklärung – Erwägungen, die im deutschen Vertragsrecht fußen. Selbstverständlich kann aber eine Relevanz für FRAND-Erklärungen gegenüber anderen Organisationen bestehen, sofern diese sich nach deutschem Recht richten.

Schon die Grundannahme, die in der FRAND-Erklärung liegende vertragliche Selbstbindung reiche notwendigerweise weiter, als die rein kartellrechtliche Bindung, ist indes abzulehnen.

Zwar ist es zutreffend, dass bei der FRAND-Erklärung des Patentinhabers gegenüber ETSI selbstverständlich eine rechtsgeschäftliche Bindung entsteht. Die FRAND-Erklärung ist eine Erklärung des privaten Patentinhabers gegenüber ETSI als privatrechtlicher Organisation mit Rechtsbindungswillen. Die Erklärung ist notwendige Voraussetzung dafür, dass das Patent als standardessenziell deklariert werden kann. Der Bindungswille ist auch zunächst davon unabhängig, ob eine Marktbeherrschung vorliegt oder ob das betreffende Patent tatsächlich standardessentiell ist.[32]

[31] McGuire, GRUR 2018, 128, 132; Dornis, GRUR 2020, 690, 692; Kellenter, GRUR 2021, 246, 247.

[32] McGuire, GRUR 2018, 128, 132 f.

Mein zentrales Gegenargument ist jedoch, dass der Wille zur rechtsgeschäftlichen Selbstbindung des Patentinhabers nicht weiter reicht, als notwendig ist, um Kartellrechtskonformität herzustellen. Das ist auch die Zielsetzung hinter der Anforderung seitens ETSI eine FRAND-Erklärung abzugeben, um ein Patent als standardessentiell deklarieren zu können.

ETSI ist eine ‚Vereinbarung zwischen Unternehmen' im Sinne des Art. 101 AEUV und hält insofern in den Statuten Regelungen vor, die eine Kartellrechtskonformität sicherstellen. Wäre dies nicht der Fall müsste man sogar darüber nachdenken, ob die ETSI eine solche Deklaration überhaupt verlangen darf – oder ihrerseits missbräuchlich handelt – und möglicherweise müsste man sogar die ETSI-Bedingungen – die AGB darstellen – einer Inhaltskontrolle unterziehen. Beides steht indes außer Frage wenn sich die Regelung auf das gesetzlich notwendige beschränkt.

Neben der schon angesprochenen Problematik, dass die vorgeschlagene Konstruktion mangels Anwendbarkeit des BGB gar nicht in Betracht kommt, fehlt m.E. folglich schon ein entsprechender – auch nach französischem Recht erforderlicher – Rechtsbindungswille. Schon deswegen wende ich mich generell gegen Ansätze, welche die Frage nach der Reichweite der Bindungswirkung einer FRAND-Erklärung auf vertragsrechtlicher Ebene zu lösen versuchen. Dies ist insbesondere auch durch den anglo-amerikanischen Blickwinkel beeinflusst, aus dem die ganze Diskussion

traditionell ergebnisorientiert und ohne nähere Befassung mit den dogmatischen Grundlagen eher auf der Ebene des Vertragsrechts denn auf der des Kartellrechts zu führen ist.[33] All diese Probleme und Ungenauigkeiten lassen sich dagegen vermeiden, wenn man – wie von mir argumentiert – den Schwerpunkt auf das Kartellrecht legt.

2. Der Dritte/SEP-Erwerber

Kann es also eine – indirekte – rechtsgeschäftliche Bindung des Erwerbers des SEP an die FRAND-Erklärung seines Rechtsvorgängers geben? Dies ist abzulehnen. Sonst wäre zum Beispiel auch die Regelung in Art. 6 bis ETSI IPR Policy[34], die den SEP-Inhaber anregt, für den Fall der Übertragung des Patents seinen Rechtsnachfolger durch entsprechende Vereinbarung an die FRAND-Erklärung zu binden und darüber hinaus sicherzustellen, dass der Rechtsnachfolger auch im Falle weiterer Übertragungen eine solche Bindung herstellt, überflüssig. Sie belegt, dass es eine solche Vereinbarung geben kann; sie lässt aber eben gerade nicht den Schluss zu, dass eine solche generell besteht oder in jede

[33] S.o. Fn. 7 UK Patents Court und UK Supreme Court.

[34] https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf (abgerufen August 2021).

Übertragung einer FRAND-Erklärung stillschweigend hineingelesen werden darf.

Vielmehr handelt es sich jedoch um nicht mehr als eine bloße Empfehlung, die ETSI ausspricht, um Kartellrechtskonformität herzustellen. ETSI steht es als privatrechtlicher Organisation zwar frei zu erklären, dass sie Nicht-Mitglieder – auch Gerichte – dazu aufrufe, die nach der ETSI IPR Policy abgegebene FRAND-Erklärung dahin auszulegen, dass sie auch alle Rechtsnachfolger gem. Art. 6.1 bis unmittelbar binde. Sie besitzt indes nicht die Rechtsmacht, um dies rechtlich verpflichtend zu tun.[35] Das durch die FRAND-Erklärung geschaffene Vertragsverhältnis besteht unmittelbar nur zwischen dem Erklärenden und ETSI – und nicht mit dem Rechtsnachfolger des SEP-Inhabers oder einem Dritten.[36]

Der Erwerber eines SEP ist aber – wenn das Patent ein SEP ist – selbst unmittelbar aus Kartellrecht verpflichtet, mit Lizenzwilligen über die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu verhandeln. Eine solche ‚kartellrechtliche Drittwirkung' ist ausreichend, trägt dem Kontext am besten Rechnung trägt und berücksichtigt die Interessen der Beteiligten am besten. Eine zusätzliche

[35] L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 912.

[36] Dornis, GRUR 2020, 690, 695 ff.; *L. Tochtermann*, GRUR 2020, 905, 912.

vertragliche Bindung bringt demgegenüber rechtskonstruktive Schwierigkeiten, in der Sache aber keinen Mehrwert.

C. Die Rechtsposition potentieller Lizenznehmer

Damit ist nun noch die Rechtsbeziehung zwischen SEP-Erwerber und potentiellen Lizenznehmern für den Fall zu klären, dass man allein eine kartellrechtliche Bindungswirkung der FRAND-Erklärung annimmt.

1. Die einfachsten Fälle sind die, in denen der Erwerber – möglicherweise aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung gegenüber dem ursprünglichen SEP-Inhaber im Übertragungsvertrag – selbst eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgibt. Dann besteht ein Anspruch auf der Grundlage dieser eigenen FRAND-Erklärung des Erwerbers. Dies ist zugleich die Lösung mit der größten Rechtsklarheit.

2. Weiterhin ist es möglich, dass der Erwerber im Übertragungsvertrag die von seinem Rechtsvorgänger abgegebene FRAND-Erklärung übernimmt (Diese Lösung wird in Art. 6bis empfohlen). Allerdings ist es – vor allem auch vor dem Hintergrund der Abhängigkeit vom anwendbaren Recht – schon nicht ganz einfach zu beurteilen, ob daraus eine eigene Berechtigung des potentiellen

Lizenznehmers gegenüber dem Erwerber entsteht, also mit denselben Wirkungen, die die Erklärung hätte, wenn der Erwerber die Erklärung selbst gegenüber ETSI abgegeben hätte. Hinzu tritt das Problem der mangelnder Transparenz des Übertragungsvertrags. Woher soll der Lizenzsucher wissen, ob sich der Erwerber gegenüber dem Veräußerer hierzu verpflichtet hat? Immerhin bestünde aber ein vertraglicher Anspruch des ursprünglichen SEP-Inhabers gegenüber dem SEP-Erwerber, auf die Erfüllung der FRAND-Verpflichtung hinzuwirken.

3. Ist zum Übergang der FRAND-Verpflichtung im Übertragungsvertrag für das SEP nichts geregelt und hat der Erwerber auch keine eigene FRAND-Erklärung abgegeben, so liegen die Dinge etwas komplizierter. Der potentielle Lizenznehmer hat keinen rechtsgeschäftlichen Anspruch gegen den SEP-Erwerber aufgrund der FRAND-Erklärung. Selbstverständlich ist der Lizenzwillige aber nicht gehindert, aus freien Stücken beim Erwerber um die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu ersuchen. Lehnt der SEP-Inhaber daraufhin die Aufnahme von Vertragsverhandlungen rundheraus ab, hat der Lizenzwillige zunächst keine Handhabe. Allerdings kann er dem SEP-Erwerber aber dann in einem von diesem möglicherweise angestrengten Verletzungsprozess den kartellrechtlichen Missbrauchseinwand entgegenhalten, wenn

zusätzlich die Voraussetzungen der Standardessentialiät und der Marktbeherrschung gegeben sind.

Der Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen entsteht aber schon vor dem Auftreten einer Verletzungssituation. Schließlich kann der Lizenzwillige laut BGH-Rspr. vom Patentinhaber (zunächst durch Bekundung seiner Lizenzbereitschaft) den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen verlangen. Reagiert der Patentinhaber hierauf nicht in Einklang mit den ihn wegen seiner marktbeherrschenden Stellung treffenden Verpflichtungen, indem er sich entweder rechtswidrig weigert, einen solchen Lizenzvertrag abzuschließen (vgl. *BGHZ* 160, 67 [82] = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass) oder trotz der Lizenzbereitschaft des Patentverletzers kein Angebot zu FRAND-Bedingungen abgibt, entsteht eine Schadensersatzpflicht.[37] Der SEP-Erwerber muss sich also letztendlich so behandeln lassen, als habe er selbst eine FRAND-Erklärung abgegeben.

Diskutiert wird derzeit, ob sich daraus auch ein Leistungsanspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen ableiten lässt. Eine Grundlage hierfür ist im Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch gem. § 33 GWB i.V.m. Art. 102 AEUV

[37] Jüngst BGH GRUR 2021, 585 Rn. 136 – FRAND II; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 111. – FRAND-Einwand; BGHZ 160, 67 [82] = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass (gesetzlicher Anspruch auf Gleichbehandlung wegen Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot).

zu suchen.[38] Dieser ist gerichtet auf Unterlassung der kartellrechtswidrigen Verweigerung der Erteilung einer FRAND-Lizenz bzw. Beseitigung des rechtswidrigen Zustands durch Erteilung einer FRAND-Lizenz. An dieser Stelle ist aber zu betonen, dass dieser Anspruch wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots nicht vorschnell mit einem Kontrahierungszwang gleichgesetzt werden darf. Denn als sekundärer Rechtsfolgenanspruch aus der deliktischen Verletzung setzt dieser nicht nur die marktbeherrschende Stellung des SEP-Inhabers und die Standardessentialität des SEP voraus, sondern eben auch den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. In bestimmten Konstellationen kann es auch FRAND-konform und damit kein Missbrauch sein, eine Lizenz zu verweigern.

D. Fazit

Bei der Feststellung einer möglichen Drittwirkung der FRAND-Erklärung für den Erwerber eines SEPs ist streng zwischen den betroffenen Rechtsverhältnissen und Rechtsgebieten – namentlich Patent-, Kartell- und Vertragsrecht – zu unterscheiden.

[38] S. Vortrag Prof. Meier-Beck im Rahmen der 19. Düsseldorfer Patentrechtstage 2021.

Eine dingliche Wirkung der FRAND-Erklärung, die auch den Erwerber eines SEP unmittelbar binden würde, ist abzulehnen, da sie eine Einschränkung des Patents als Ausschließlichkeitsrecht darstellt, welche jedenfalls das deutsche Patentrecht nicht vorsieht.

Stattdessen ist der Erwerber eines SEP unmittelbar aus Kartellrecht verpflichtet, redlich über die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Konditionen zu verhandeln.

Ob darüber hinaus auch eine indirekte rechtsgeschäftliche Bindung des Erwerbers aufgrund der FRAND-Erklärung seines Rechtsvorgängers konstruiert werden kann, hängt vom anwendbaren Recht ab, in Bezug auf die ETSI FRAND-Erklärung vom französischen Recht. Selbst wenn dies möglich ist, kann sie keinesfalls in jede SEP-Transaktion hineingelesen werden, sondern setzt einen entsprechenden Willen der Parteien voraus.

Unabhängig davon ist aber eine genuin kartellrechtliche Beurteilung der Bindungswirkung zu bevorzugen, da sie den betroffenen Interessen vor dem speziellen Standardisierungskontext passgenau Rechnung trägt.

Erkennt man mindestens eine kartellrechtliche Bindung des SEP-Erwerbers an, besteht gegen diesen zwar kein unmittelbarer vertraglicher Anspruch des Lizenzwilligen auf Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen. Der SEP-Erwerber sieht sich aber dem kartellrechtlichen Missbrauchseinwand ausgesetzt, wenn er auf Ersuchen des Lizenzwilligen eine Lizenz rundheraus

verweigert, dann aber den Lizenzwilligen als Patentverletzer in Anspruch nimmt. Als weitere Voraussetzungen kommen hier indes die tatsächliche Standardessenzialität des Patents und die Marktbeherrschung des SEP-Erwerbers hinzu.

Schon vor Auftreten einer Verletzungssituation macht sich SEP-Inhaber laut BGH mindestens schadensersatzpflichtig, wenn er auf Verlangen des potentiellen Lizenznehmers den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen rechtswidrig verweigert. Daraus ist im Umkehrschluss aber keinesfalls ein Kontrahierungszwang abzuleiten.

WOLFGANG KELLENTER/AXEL VERHAUWEN

SEPs in der Liefer- und Verwertungskette

Die beiden Autoren Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Kellenter und Rechtsanwalt Axel Verhauwen haben gemeinsam ein Referat auf den Düsseldorfer Patentrechtstagen am 25. März 2021 gehalten. Das Thema betraf SEPs in der Liefer- und Verwertungskette. Schon auf den Düsseldorfer Patentrechtstagen aus dem Jahre 2018 hatten beide Autoren einen themenverwandten Vortrag zu dem Thema „Der kartellrechtliche Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen“ abgehalten. Beide haben sich auch in verschiedenen Veröffentlichungen mit dem FRAND- bzw. kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand befasst (Kellenter/Verhauwen GRUR 2018, 761 – Systematik und Anwendung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach „Huawei/ZTE“ und „Orange-Book“; Verhauwen GRUR 2013, 558 – Goldener Orange-Book-Standard am Ende? sowie Gerstein/Verhauwen, GRUR-Prax 2020, 362 – Zur Pflicht der Lizensierung Standardessentieller Patente in der Liefer- und Verwertungskette: Selektionsrechte des SEP-Inhabers vs. FRAND-Jedermannsrecht; Kellenter, Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, S. 255 – Der FRAND-Einwand im Patentverletzungsprozess nach der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE; Kellenter, Festschrift für Peter Mes, 2009, S. 199 – Der FRAND-Einwand im Patentverletzungsprozess).

A. Sachverhalt und Fragestellung

I. Prozesssituation bei Non-SEPs

Um den Widerstreit zwischen kartellrechtlichen und patentrechtlichen Interessen bei der Geltendmachung von SEPs besser erfassen zu können, ist zunächst die Prozesssituation bei Non-SEPs zu betrachten, in der es mithin um die Geltendmachung eines „normalen" Patentes handelt, das keine kartellrechtlich relevante Marktmacht im Sinne von Art. 101/102 AEUV vermittelt. Für nicht marktmächtige Patente steht es außer Frage, dass der Patentinhaber gegen jeden Patentverletzer bezüglich des patentgeschützten Gegenstandes oder Verfahrens Unterlassungsansprüche geltend machen kann (BGH GRUR 2009, 856 – Trip-Trap-Stuhl).

Daran wird die Reform im Rahmen des „Zweites Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts" (Bundesrat Drucksache 517/21) nichts ändern. Denn auch wenn der Unterlassungsanspruch demnächst unter dem Ermessensvorbehalt besonderer Härtefälle stehen wird, dürfte auch in Zukunft der Unterlassungsanspruch nur unter ganz engen Voraussetzungen eingeschränkt und ausgeschlossen sein. Denn in der Gesetzesbegründung zu der Änderung des Wortlauts in § 139 PatG wird im Wesentlichen die Begründung des Bundesgerichtshofs aus der Entscheidung „Wärmetauscher" (BGH GRUR 2016, 1031) übernommen, so dass Einigkeit darüber bestehen dürfte, dass die Gesetzesnovellierung nichts an der restriktiven Handhabung des

Ermessensvorbehalts zur Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in Härtefällen ändern wird (vgl. dazu Stierle GRUR 2020, 262 – Diskussionsentwurf eines zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts: Ein erster Schritt in die richtige Richtung).

In dem „Wärmetauscher"-Fall des Bundesgerichtshofs ging es um einen „Nackenföhn" (=Air Scarf) im Bereich der Kopfstütze für Cabriofahrer. Dieser „Luftschal" erzeugt warme Luft, die gezielt dem Nackenbereich des Cabriofahrers zugeführt wird, um Nackenverspannungen durch Zugluft entgegenzuwirken. Nachdem das Landgericht Mannheim und auch das Oberlandesgericht Karlsruhe die Patentverletzung sowohl unter wortsinngemäßen als auch unter äquivalenten Gesichtspunkten verneint hatte, bejahte der Bundesgerichtshof durchaus zur Überraschung beider Parteien die in dem Verfahren eher stiefmütterlich behandelte Äquivalenzfrage zugunsten des Patentinhabers, so dass mit der Verkündung des Unterlassungsurteils am Ende der Sitzung, mithin am Sitzungstag, Daimler verpflichtet war, das Unterlassungsgebot sofort zu berücksichtigen. Daimler musste daher quasi über Nacht Herstellung und Vertrieb der patentverletzend bestückten Cabrios (SL) einstellen. Eine Aufbrauchsfrist wurde seitens des Bundesgerichtshofs explizit verneint. Weder der Gesichtspunkt der überraschenden Wendung des Prozessverlaufs noch der Umstand, dass der patentgeschützte „Luftschal" nur ein kleinerer Bestandteil eines aus einer Vielzahl von Einzelteilen zusammengefügten Autos war, haben

den Bundesgerichtshof zur Gewährung einer Aufbrauchsfrist oder zu einer Einschränkung des Unterlassungsanspruchs bewegen können. Vielmehr hat der Bundesgerichtshof betont, dass die Nachteile und Unannehmlichkeiten, auch wenn sie von enormer wirtschaftlicher Tragweite sind, natürliche Folge des Unterlassungsgebots sind. Anders als im Wettbewerbs- und Markenrecht erfasst der patentrechtliche Unterlassungsanspruch die patentgeschützte Vorrichtung selbst, so dass auch nur durch Einstellung des entsprechenden Vertriebs bzw. der entsprechenden Herstellung patentverletzender Vorrichtungen der Unterlassungsanspruch gebührend beachtet wird. Im Rahmen der Interessenabwägung führte der Bundesgerichtshof auch an, dass der Patentverletzer es versäumt hat, rechtzeitig um eine angemessene Lizenz bei dem Patentinhaber nachzusuchen. Der Fall „Wärmetauscher“ führt daher deutlich vor Augen, dass der Unterlassungsanspruch naturgemäß ein scharfes Schwert darstellt und die aus der Beachtung des Unterlassungsanspruchs resultierenden wirtschaftlichen Nachteile als systemkonform hinzunehmen sein.

Die Prozesssituation bei Non-SEPs ändert sich nicht, wenn an der Erzeugung der patentverletzenden Vorrichtung im Rahmen einer Lieferkette mehrere Unternehmen beteiligt sind. Jeder, der die patentverletzende Vorrichtung im Sinne von § 9 PatG benutzt, begeht eine Patentverletzung und kann von dem Patentinhaber unmittelbar auf Unterlassung wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werden. Das gilt auch mit Blick auf die in der Regel

komplizierten Liefer- und Verwertungsketten in der Automobilindustrie. Auch in dem „Wärmetauscher"-Fall hat der Automobilhersteller (Daimler) den Wärmetauscher bzw. „Luftschal" von einem Zulieferer bezogen, der grundsätzlich auch unmittelbar in Anspruch genommen werden kann. Insoweit hat der Patentinhaber eines normalen Patentes, das keine kartellrechtliche Marktmacht vermittelt, die vollumfängliche Freiheit hinsichtlich der Auswahl des Unterlassungsschuldners. Er kann den Endhersteller oder den Zulieferer oder beide auf Unterlassung wegen Patentverletzung in Anspruch nehmen. Alle haften jeweils selbst auf Unterlassung und können gegebenenfalls gesamtschuldnerisch auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, soweit sie die Patentverletzung infolge einer wechselseitigen Abstimmung realisiert haben. Dies ist in Lieferketten in der Automobilindustrie die Regel, weil der Zulieferer das zugelieferte Teil für das Endprodukt entsprechend den Vorgaben des Automobilherstellers fertigt, so dass alle Beteiligten an der Lieferkette Kenntnis von der Beschaffenheit der patentverletzenden Vorrichtung haben. Für alle an der Lieferkette beteiligten Unternehmen gilt, dass es auf die Frage der Mittäterschaft, Anstiftung und Beihilfe gemäß § 830 BGB nicht ankommt, weil alle gleichermaßen gesamtschuldnerisch gemäß § 830 BGB haften. Es kann also festgehalten werden, dass auch in komplizierten Verwertungsketten es dem Patentinhaber überlassen bleibt, ob er die gesamte Verwertungskette oder nur einige Mitglieder dieser Liefer- und Verwertungskette auf Unterlassung wegen

Patentverletzung in Anspruch nimmt. Ebenfalls ist der Patentinhaber völlig frei in der Bestimmung, welchem Glied in der Liefer- und Verwertungskette er überhaupt eine (freiwillige) Lizenz erteilen möchte. Er kann dem Hersteller der kleinsten denkbaren Baueinheit eine Lizenz mit der Folge erteilen, dass die nachfolgenden Verwertungsstufen sich insoweit auf Erschöpfung berufen können. Er kann sein Wahlrecht aber auch derart ausüben, dass nur dem Endabnehmer eine Lizenz erteilt wird (auf freiwilliger Basis), so dass die vorgelagerten Verwertungsstufen in der Lieferkette unverändert Patentverletzungen begehen. Diese Auswahl- und Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches und auch die Erteilung einer etwaigen (freiwilligen) Lizenz ist natürlicher Ausfluss des dem Patentinhaber zustehenden Monopols.

II. Prozesssituation bei SEPs (FRAND-Einwand)

Die entscheidende Frage ist, ob sich die dem (normalen, nicht marktmächtigen) Patentinhaber zustehenden Rechte ändern, wenn es sich bei den Patenten um Standardessentielle Patente (SEPs) handelt. Standardessentielle Patente bzw. Standardwesentliche Patente sind solche Patente, die immer dann benutzt werden, wenn das Produkt den standardisierten Vorgaben entspricht. Standards sind im Bereich des Mobilfunks z.B. erforderlich, um die Interoperabilität der Geräte zu gewährleisten. Dies erfolgt z.B. in Europa unter der Regie der Standardisierungsorganisation ETSI. Zur

Wahrung des Wettbewerbs verpflichten diese Standardisierungsorganisationen, die auch als Standard Setting Organisations (SSO) bezeichnet werden, die Patentinhaber, die Patente an den standardisierten Technologien halten, dazu, eine FRAND-Selbstverpflichtungserklärung abzugeben, die beinhaltet, dass der SEP-Inhaber (Patentinhaber) bereit ist, Lizenzen zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien („fair, reasonable and non-discriminatory), kurz: FRAND-Bedingungen zu erteilen. Die FRAND-Erklärung stellt insoweit das Korrektiv dazu dar, dass die Aufnahme eines Patents in eine standardisierte Technologie in der Regel dazu führt, dass dem SEP-Inhaber insoweit eine Marktmacht zuteil wird.

Aus der Marktmacht eines SEPs resultieren Besonderheiten für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs. Zwar haben die aus der Marktmacht resultierenden kartellrechtlichen Obliegenheiten keine direkten Auswirkungen auf den Unterlassungsanspruch, allerdings kann der Nutzer und Implementierer der standardisierten und zugleich patentgeschützten Technologie dem Unterlassungsanspruch einen kartellrechtlichen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz entgegenhalten. Unter welchen Voraussetzungen der Interessenausgleich zwischen dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch des SEP-Inhabers und dem kartellrechtlich indizierten Anspruch des SEP-Benutzers auf eine FRAND-Lizenz vorzunehmen ist, hat der EuGH in der maßgeblichen Entscheidung „Huawei/ZTE“ festgelegt (EuGH GRUR 2015, 764 – Voraussetzungen für Lizensierungspflicht bei Standardessentiellen Patent – Huawei

Technologies/ZTE) (siehe dazu auch Kellenter/Verhauwen GRUR 2018, 761 – Systematik ohne Anwendung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach „Huawei/ZTE“ und „Orange-Book“). Unter den von dem EuGH festgelegten Voraussetzungen kann daher dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand bzw. FRAND-Einwand entgegengehalten werden. Allerdings hat der EuGH nur den Interessenwiderstreit zwischen SEP-Inhaber und Patentbenutzer behandelt, ohne die Interessen der Zulieferer in einer Zuliefer- und Verwertungskette überhaupt in den Blick zu nehmen, weil dies in der Auseinandersetzung Huawei/ZTE nicht entscheidungsrelevant war. In dem Huawei/ZTE-Fall des EuGH standen sich zwei Smartphone-Hersteller unmittelbar als „Endhersteller“ von standardisierten Smartphones und/oder Netzwerk-Teilen gegenüber. Hätte es sich daher bei dem Wärmetauscher-Fall um ein Standardwesentliches Patent gehandelt, so hätte der Automobilhersteller in diesem Fall gegebenenfalls unter Beachtung der von dem EuGH festgelegten Verhandlungsparametern dem Unterlassungsanspruch einen Zwangslizenzeinwand bzw. FRAND-Einwand entgegenhalten können.

Bei standardisierten Technologien ist die Interessenlage aber in Regel durchaus komplexer, weil technische Standards komplizierte Verwertungsketten schaffen. So steht zu Beginn einer Verwertungskette in der Regel die Herstellung eines Chips, auf dem die standardisierte Technologie neben vielen anderen standardisierten

Technologien implementiert ist. Bei dem Chiphersteller handelt es sich um die so genannte Tier-3-Zuliefererstufe. Zugleich handelt es sich um die „Smallest Salable Patent Practicing Unit“ (SSPPU). Benutzungstechnische Relevanz erhält der entsprechende Chip für den Endverbraucher allerdings in der Regel nicht. Vielmehr wird der Chip weiterverarbeitet. Mit Blick auf die hier in Rede stehende Automobilindustrie bezüglich „Connected Cars“ wird dieser Chip, der die gängigen Telekommunikationsstandards wie LTE oder 5G verwirklicht, an einen Tier-2-Zulieferer ausgeliefert, der diesen Chip in ein „Network Access Device“ NAD weiterverarbeitet. Der Tier-2-Zulieferer liefert das NAD dann an den Tier-1-Zulieferer, der das NAD in ein „Telematic Control Unit“ (TCU) weiterverarbeitet. Der Tier-1-Zulieferer des TCU beliefert sodann den Automobilhersteller als Endhersteller, der die TCUs ohne jegliche Weiterbearbeitung in die Autos einbaut. Jeder Zulieferer benutzt die Erfindung des Standards im Sinne einer ausschließlich dem SEP-Inhaber vorbehaltenen Weise gemäß § 9 PatG. Gegen jede Zuliefererstufe kann der SEP-Inhaber daher patentrechtliche Verletzungs- und Unterlassungsansprüche geltend machen. Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch richtet sich gegen jeden, der die patentgeschützte Technologie benutzt, unabhängig davon, ob sie zugleich Bestandteil einer standardisierten Technologie ist. Stellt daher der Chiphersteller einen patentverletzenden Chip her, so sind alle nachfolgenden Verwertungs- und Vertriebsstufen in der Verwertungs- und Zuliefererkette betroffen und begehen jeweils für

sich auch eine Patentverletzung. Das führt in der Konsequenz dazu, dass der SEP-Inhaber nicht nur den Chiphersteller, sondern vor allen Dingen auch, oder auch nur den Autohersteller auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann, der seine Autos mit Patentverletzenden TCUs, in denen der patentverletzende Chip enthalten ist, bestückt. Die entscheidende Frage ist daher, ob sich ein Autohersteller auf den Lizensierungsanspruch bzw. FRAND-Anspruch eines Lieferanten z.B. des Chipherstellers bzw. Chipzulieferers oder des Herstellers des NAD oder der TCU berufen kann. Anders formuliert: Soll der SEP-Inhaber nur den Chiphersteller bzw. einen der anderen Zulieferer auf Unterlassung in Anspruch nehmen können?

Diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung für den SEP-Inhaber, weil die Lizenzobjekte in der Wertschöpfungskette jeweils einen anderen Wert verkörpern, der maßgeblich für die Bestimmung der Lizenzbezugsgröße ist. So führt eine 1 %-ige Lizenz bei einem Chip mit einem Kaufpreis von 10,00 € zu einer Lizenz von 10 Cent. Bezieht sich der 1 %-ige Lizenzanspruch jedoch auf das TCU zu einem (virtuellen) Stückpreis von 100,00 €, so führt dies bereits zu einer Lizenz von 1,00 €. Noch einmal anders und deutlich werthaltiger stellen sich die Lizenzansprüche bezüglich des Endproduktes in Gestalt eines fertigen Automobils dar. Denn in einem Automobil könnte der Wert für die „Konnektivität“ mit 500,00 € veranschlagt werden, was zu einer Lizenz von 5,00 € führen würde. Je höher man in die Zuliefererkette zur Quelle

zurückgeht, desto geringer fallen die Lizenzansprüche des SEP-Inhabers aus.

Der SEP-Inhaber hat daher naturgemäß ein Interesse daran, die Endstufe in einer Verwertungs- und Zuliefererkette in Anspruch zu nehmen, weil dort die werthaltigste bzw. größte „Bezugsgröße" für patentrechtliche Patentverletzungsansprüche verwirklicht wird. Hingegen hat das letzte Glied in der Zuliefer- und Verwertungskette in Gestalt des Endherstellers ein Interesse daran, die Lizensierung möglichst auf das erste Glied in der Zuliefererkette zu verlagern, damit alle nachfolgenden Verwertungsstufen in der Zulieferer- und Verwertungskette in den Genuss der Erschöpfung kommen können.

III. Die SEP-FRAND-Kernfragen

Aus dem vorstehend geschilderten Interessenwiderstreit zwischen SEP-Inhaber und den Beteiligten einer Verwertungs- und Zuliefererkette ergeben sich zwei SEP-FRAND-Kernfragen:

a) Kann der SEP-Inhaber ohne Verstoß gegen seine Verpflichtung zur Lizensierung seiner SEPs zu fairen, vernünftigen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) frei und allein entscheiden, auf welcher Stufe der Produktions-, Liefer- und Verwertungskette er eine Lizenz anbietet oder verweigert? Hat mithin der SEP-Inhaber ein volles Auswahl- und Selektionsrecht?

b) Kann der Patentnutzer auf der letzten Verwertungsstufe (OEM) den FRAND-Einwand darauf stützen, dass der Patentinhaber einem Vorlieferanten (Tier-1 oder Tier-2) unter Verstoß gegen seine Lizensierungsverpflichtung eine Lizenz verweigert hat?

Diese Fragen kommen exemplarisch in dem Fall „Nokia vs. Daimler“ zum Tragen, in dem Nokia wegen der Verwendung verschiedener standardisierten Technologien (LTE, 5G) Daimler wegen des Vertriebs vernetzter Autos (Connected Cars) aus zehn Patenten (SEPs) auf Unterlassung in Anspruch nimmt. Der Automobilhersteller Daimler wird in diesen Verfahren vor den Landgerichten Düsseldorf, Mannheim und München wegen Patentverletzung unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen, weil in seinen Fahrzeugen so genannte Telekommunikationseinheiten (TCUs) verbaut werden, die den Zugriff auf die gängigen Mobilfunkstandards ermöglichen. Dabei will Nokia nur dem Automobilhersteller Daimler und nicht den Zulieferern der allein patentverletzenden TCUs eine (Pool-)Lizenz seines Pool-Verwerters Avanci gewähren. Dahingegen ist Daimler an einer unmittelbaren Pool-Lizensierung seitens Nokia bzw. Avanci nicht interessiert und verweist darauf, dass für die Lizensierung ausschließlich ihre Zulieferer, insbesondere der TCUs, verantwortlich sind. Denn Daimler würde die TCUs lediglich als „Blackbox“ von einschlägigen Zulieferern beziehen. Dahingegen ist Nokia bzw. der Poolverwerter Avanci nicht bereit, den Zulieferern eine vollumfängliche Pool-

Lizenz zu gewähren. Kern dieser presseträchtigen Auseinandersetzung ist daher, ob ein FRAND-konformes Verhalten vorliegt, wenn der SEP-Inhaber zumindest im Verhältnis der Automobilhersteller eine FRAND-Lizenz anbietet und damit mittelbar auch den Zulieferern einen Zugang zu der Technologie in Gestalt einer verlängerten Werkbank ermöglicht wird oder ob die Zulieferer gleichwohl einen vollumfänglichen Anspruch auf eine eigene, volle Lizenz haben mit der Folge, dass dann der Automobilhersteller keine weitere Lizenz benötigt, weil er sich auf Erschöpfung berufen kann.

B. Interessen und Argumente der Parteien

Zur Auflösung des Interessenwiderstreits zwischen dem (uneingeschränkten) Selektions- und Auswahlrecht des SEP-Inhabers und dem FRAND-Jedermannsrecht eines jeden SEP-Implementierers bzw. Benutzers auf Gewährung einer FRAND-Lizenz sind zunächst die Interessen und daraus resultierenden rechtlichen Argumente der Parteien, mithin des SEP-Inhabers (konkret Nokia), der OEMs (konkret Daimler) und der vorgelagerten Zulieferer (Tier-1, Tier-2 und Tier-3) in den Blick zu nehmen.

I. Die Interessen der SEP-Inhaber (hier Nokia)

Zur Wahrung eines uneingeschränkten Selektions- und Auswahlrechts führen die SEP-Inhaber wie auch Nokia in der Auseinandersetzung gegen Daimler folgende Gesichtspunkte an:

Die SEP-Inhaber sind auf eine angemessene Vergütung für die Investitionen in die standardisierte Technologie angewiesen. Auch gebietet der Schutz geistigen Eigentums an den SEPs nach Art. 17 abs. 2 der Grundrechts-Charta der EU, dass der SEP-Inhaber nicht in seiner Auswahlfreiheit bzw. in seinem Selektionsrecht beschränkt werden soll. Auch das öffentliche Interesse an der Schaffung von Anreizen und für die Weiterentwicklung entsprechender Technologiestandards gebietet eine angemessene Vergütung der an der Standardisierung beteiligten Unternehmen für SEPs.

Auf der Grundlage dieser Interessenlage führen die SEP-Inhaber in erster Linie an, dass der SEP-Inhaber den Vorgaben der EuGH-Rechtsprechung Huawei/ZTE schon dann Genüge tut, wenn er überhaupt in der Verwertungs- und Zuliefererkette einer Partei und nicht allen Beteiligten eine Lizenz anbietet. Denn maßgeblich sei kartellrechtlich nur, dass überhaupt **ein** Zugang zu der patentgeschützten Technologie gewährt werde. Infolgedessen ist es ausreichend, dem OEM wie Daimler eine FRAND-Lizenz mit der Maßgabe anzubieten, dass den Zulieferern lediglich „have made"-Rechte im Sinne einer vorgelagerten Werkbank gewährt werden. Derart ist der Zugang zu der Benutzung der Technologie bereits gewährleistet. Mehr würde der EuGH in der Huawei/ZTE-

Entscheidung nicht verlangen. Weil es gerade für die Beurteilung einer FRAND-konformen Lizenz auf die Gepflogenheiten in der einschlägigen Branche ankomme, sei maßgeblicher Gesichtspunkt auch, dass es in der Mobilfunkbranche üblich ist, die Lizensierung auf der letzten Verwertungsebene (OEM) vorzunehmen. Insoweit verweisen die SEP-Inhaber auf eine Parallele zu der Smartphone-Branche. Nicht der Chip-Hersteller, sondern der Smartphone-Hersteller bekommt die Lizenz. Genauso soll der OEM-Hersteller wie Daimler eine Lizenz nehmen und nicht der Chip- und/oder TCU-Zulieferer. Hinzu kommt der Gesichtspunkt, dass die Lizensierung einzelner Komponenten auf mehreren Ebenen der gleichen Verwertungskette rechtlich, wirtschaftlich sowie auch praktisch nicht umsetzbar ist. Nicht zuletzt führt die Lizensierung auf mehreren Ebenen mit gleichen Verwertungsketten zu der Gefahr überlappender Lizenzen im Sinne eines „Double Dipping".

II. Die Interessen der OEMs (hier Daimler)

Die OEMs verweisen auf die Gepflogenheiten in der Automobilzuliefererbranche, wonach die Lizenzvergabe in der Automobilindustrie nach ständiger Praxis auf Zuliefererebene erfolgt. Die OEMs erhalten somit die zugelieferten Komponenten frei von Rechten Dritter, wozu sich die Zulieferer auch vertraglich verpflichten. Eine Lizenzvergabe auf OEM-Ebene (hier Daimler) sei nicht effizient, weil OEMs die Schutzrechtslage schlechter beurteilen könnten als ihre Zulieferer, die die Teile selbst entwickeln und

herstellen. Den OEMs fehle insoweit die technologische Deutungs- und Lizenzhoheit. Die ständige Lizenzvergabepraxis auf Zuliefererebene ergebe sich bereits aus der Komplexität des hier in Rede stehenden Produkts. Denn in der Regel bestehe ein Auto aus Tausenden von zugelieferten Teilen, für die die Zulieferer ausschließlich die patentrechtliche Verantwortlichkeit bezüglich der ausreichenden Lizensierung übernehmen, so dass bezüglich der hier streitgegenständlichen TCUs keine Ausnahme zu machen sei.

Die OEMs (Daimler) argumentieren, dass SEP-Inhaber wie Nokia durch die Verweigerung einer Volllizensierung ihrer Zulieferer sich kartellrechtswidrig verhalten. Denn SEP-Inhaber wie Nokia sind unmittelbar Normadressat des Art. 102 AEUV, §§ 18, 19 GWB. Gemäß Art. 102 AEUV, §§ 18, 19 GWB und aufgrund der FRAND-Selbstverpflichtung gegenüber ETSI sind SEP-Inhaber verpflichtet, jedem lizenzwilligen Nachfrager – also auch einschränkungslos den Zulieferern – eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen für die SEPs zu erteilen. Aus der Verweigerung der vollumfänglichen Lizensierung vorgelagerter Stufen der Produktionskette resultiert zugunsten des OEM bzw. Automobilherstellers ein abgeleiteter kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand. Nur durch eine vollumfängliche Lizensierung der vorgelagerten Stufen der Produktions- und Zuliefererkette sei eine Erschöpfung zugunsten des OEM bzw. Mobilherstellers gewährleistet.

III. Die Interessen der Zulieferer

Wird nur dem OEM-Hersteller bzw. Automobilhersteller eine vollumfängliche FRAND-Lizenz gewährt, so ist den Zulieferern selbst ein unabhängiger Marktauftritt verwehrt, weil ihre Rechte auf die Zuliefertätigkeit zugunsten des allein lizensierten Automobilherstellers beschränkt sind. Auch können die Zulieferer nur mit einer eigenen vollen Lizenz ihre Produkte frei weiterentwickeln. Bei einer Auftragsfertigung für OEMs im Wege von have made-Rechten hängen die Benutzungsrechte der Zulieferer von dem Fortbestand der Hauptlizenz der OEM-Ebene ab.

Auf der Grundlage dieser Interessenlage argumentieren die Zulieferer, dass ihnen ein Anspruch auf Erteilung einer eigenen, vollen Lizenz zusteht. Denn nur so werde der SEP-Inhaber seinen kartellrechtlichen Verpflichtungen und der FRAND-Selbstverpflichtung gerecht. Ohne Erteilung einer eigenen Lizenz seien die Zulieferer in ihrer unternehmerischen Freiheit aus Art. 16 der Grundrechts-Charta der EU beschränkt.

C. Lösungsansätze in Rechtsprechung und Literatur

I. „License to All"-Konzept bzw. FRAND-Jedermannsrecht

Das „License to All"-Konzept entscheidet sich für eine kartellrechtlich gebotene Einschränkung der patentrechtlich grundsätzlich bestehenden Auswahlfreiheit des Patentinhabers. Danach soll

jeder Verwertungsstufe in einer Verwertungs- und Zuliefererkette ein Lizensierungsanspruch auf eine FRAND-Lizenz zustehen. Nach dieser unter anderem von *Kühnen* vertretenen Doktrin (Kühnen GRUR 2019, 665 – FRAND-Lizenz in der Verwertungskette) ist diese Einschränkung des Auswahl- und Selektionsrechts des SEP-Inhabers schon deswegen geboten, weil nur so ein angemessener Interessenausgleich für die mit der Standardisierung einhergehenden Privilegierung des SEP-Inhabers geschaffen wird. Danach beinhaltet die FRAND-Erklärung die Verpflichtung, **jedem** Interessenten zu FRAND-Bedingungen eine Benutzungserlaubnis an dem SEP einzuräumen. Das License to All-Konzept kann mithin auch als FRAND-Jedermannsrecht bezeichnet werden (vgl. auch Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Kap. E, Rn. 299 und 491). Infolgedessen haben auch die Tier-3, Tier-2 und Tier-1-Zulieferer einen FRAND-Lizenzanspruch gegen den SEP-Inhaber mit der Folge, dass sich darauf auch der OEM-Hersteller im Wege des Drittlizenzeinwandes berufen kann. Zudem führt die tatsächliche Lizensierung vorgelagerter Zuliefererstufen dann zu einer Erschöpfung nachgelagerter Verwertungsstufen, insbesondere zugunsten des OEM-Herstellers. Als Ausgleich für dieses die Verwertungsstufen begünstigenden License to All-Konzepts vertritt *Kühnen* aber auch die Auffassung, dass die Lizenzgebühr sich nicht nach dem Wert des „Smallest Salable Patent Practicing Unit" bemisst, also nicht nach dem kleinsten Chip des Tier-3-Zulieferers, sondern bei der Bemessung der Lizenzgebühr auch der erzielte

Verkaufsgewinn auf den nachfolgenden Verwertungsstufen in den Blick zu nehmen ist. Denn nur so wird den Vergütungs- und Belohnungsinteressen des SEP-Inhabers ausreichend Rechnung getragen.

Das "License to All"-Konzept wurde im Übrigen auch schon im Zusammenhang mit den Smartphone-Patentschlachten befürwortet. So haben die Gerichte in der Vergangenheit bereits entschieden, dass ein SEP-Inhaber sich dann kartellrechtswidrig verhält, wenn er einem Smartphone-Hersteller eine FRAND-Lizenz verweigert und vielmehr den Vertriebspartner (Händler) des Smartphone-Herstellers auf Unterlassung in Anspruch nimmt. Infolge dessen kann sich der Händler des Smartphones erfolgreich auf den FRAND-Einwand berufen, wenn der Smartphone-Hersteller selbst lizenzbereit ist (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2015, 326 – FRAND-Einwand des Händlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers von Mobiltelefonen; LG Düsseldorf, Urteil vom 31. März 2016 – 4a O 73/14, Rn. 269 ff. –, Juris).

II. „Access to All"-Konzept

Die gegenteilige Auffassung lässt sich unter dem Schlagwort „Access to All"-Konzept zusammenfassen, wonach der SEP-Inhaber verpflichtet ist, nur dem Endhersteller eine FRAND-Lizenz zu erteilen und es ausreichend ist, wenn den vorgelagerten Verwertungsstufen in der Zuliefererkette have made-Rechte erteilt werden. Auf diese Art und Weise ist eine Erschöpfung durch eine

Lizensierung vorgelagerten Verwertungsstufen zugunsten des Endherstellers (ORM) ausgeschlossen. Nur so ist eine ausreichende Vergütung der SEP-Inhaber gewährleistet. Im Ergebnis haben sich die Landgerichte Mannheim und München in verschiedenen Entscheidungen für das License to All-Konzept zugunsten des SEP-Inhabers entschieden, jedenfalls aber zugunsten des Patentinhabers geurteilt.

a) In einem ersten entschiedenen Fall vom 18. August 2020 (Aktenzeichen 2 O 34/19) hat das Landgericht Mannheim in der Auseinandersetzung Nokia/Daimler einen abgeleiteten FRAND-Lizenzeinwand zugunsten von Daimler gegen Nokia abgelehnt. Konkret begründet hat das Landgericht Mannheim dies damit, dass der OEM (Daimler) schon nicht als ausreichend lizenzwillig im Sinne der EuGH-Rechtsprechung Huawei/ZTE zu qualifizieren ist, wenn der OEM den SEP-Inhaber wegen der Lizensierung auf seine Zulieferer verweist (dort Leitsatz 1). Nach dem dortigen Leitsatz 2 ist es dem SEP-Inhaber grundsätzlich überlassen auszuwählen, auf welcher Vertriebsstufe er seine Schutzrechte durchsetzen will. Insbesondere ist es nicht diskriminierend, wenn der SEP-Inhaber in dem hier relevanten Markt grundsätzlich bisher überhaupt keine Lizenzen an Zulieferer vergeben hat. Das Recht des Patentinhabers selbst zu entscheiden, gegen welchen Patentverletzer er vorgehen möchte, ist auch bei einer marktbeherrschenden bzw. marktmächtigen Stellung durch das Kartellrecht nicht per se beschränkt.

Ferner führt das Landgericht Mannheim aus, dass unabhängig von der ausgewählten Vertriebsstufe die angemessene Beteiligung des SEP-Inhabers und damit letztendlich die Höhe der Lizenz stets am verkaufsfähigen Endprodukt auszurichten ist (dort Leitsatz 3). Eine Anknüpfung der Lizenzgebühr streng nach Wertkomponenten und somit am Preis der kleinsten technischen Einheit (Smallest Salable Patent Practicing Unit) führe dahingegen grundsätzlich zu einer Erschöpfung zulasten des SEP-Inhabers, so dass der SEP-Inhaber nicht mehr an den Benutzungsgewinnen für das Endprodukt beteiligt werden könnte. Insoweit verweist das Landgericht Mannheim auch auf den bereits vorstehend angeführten Aufsatz von *Kühnen* (GRUR 2019, 665 – FRAND-Lizenz in der Verwertungskette).

Offengelassen hat das Landgericht Mannheim aber, ob dem Hersteller eines verkaufsfähigen Endprodukts (OEM) grundsätzlich ein von seiner vorgelagerten Lieferkette abgeleiteter FRAND-Einwand zusteht (LG Mannheim, Urteil vom 18.08.2020, Aktenzeichen 2 O 34/19, Rn. 233). Ferner hat das Landgericht auch die Frage offengelassen, ob die Zulieferer einen Anspruch auf eine bilaterale Lizenz haben (so genanntes „License to All"-Konzept) oder aus Art. 102 AEUV sowie der Erklärung des SEP-Inhabers lediglich ein Anspruch auf Zugang zu der patentierten Technologie resultiert („Access to All") (vgl. LG Mannheim, a.a.O., Rn. 253). Den abgeleiteten FRAND-Lizenzeinwand hat das Landgericht in dem konkreten Fall allerdings mit der Begründung abgelehnt, dass die Zulieferer jedenfalls sich nicht lizenzbereit erklärt haben, die

Lizenzgebühr an dem wirtschaftlichen Nutzen der Technologie im verkaufsfähigen Endprodukt auszurichten.

Anzumerken ist noch, dass dieser Rechtsstreit inzwischen verglichen wurde. Zuvor hatte das OLG Karlsruhe jedoch die Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 75.000.000,00 wegen Beachtlichkeit eines FRAND-Gegenangebots von Daimler nach § 315 BGB eingestellt.

b) In die gleiche Richtung geht eine Entscheidung des LG München I vom 10. September 2020 (Aktenzeichen 7 O 8818/19). Dort hat das Landgericht München grundsätzlich einen abgeleiteten FRAND-Einwand abgelehnt. Insbesondere ist ein SEP-Inhaber trotz ETSI-Erklärung grundsätzlich nicht verpflichtet, Interessenten auf allen Ebenen zu lizensieren. Eine solche Verpflichtung ergebe sich weder aus dem Kartellrecht noch aus Patentrecht noch aus Vertragsrecht in Verbindung mit der ETSI-Erklärung. Es sei völlig ausreichend, überhaupt einen Zugang zu der Technologie in Gestalt von have made rights für die Zulieferer zu gewähren. Ferner beziehe sich die ETSI-FRAND-Erklärung nur auf Endprodukte, und nicht auf zugelieferte Einzelteile. Denn die ETSI-Erklärung verwendet ausschließlich die Formulierung „Equipments“ (dort Seite 51). Die have made rights seien völlig ausreichend zur Wahrung der Interessen der Zulieferer.

Eine weitere Entscheidung zugunsten von Nokia hat das Landgericht München I am 13. Oktober 2020 erlassen (Aktenzeichen 21 O 3891/19). Dort hat das Landgericht München Daimler bereits wegen fehlender Lizenzwilligkeit bei abgeleitetem FRAND-Einwand im konkreten Einzelfall verurteilt. Zwar könne eine Lizenzwilligkeit grundsätzlich auch bei Lizenzbereitschaftserklärung mit Wunsch einer Lizensierung auf Zuliefererebene vorliegen, was allerdings voraussetzt, dass der beklagte OEM offenlegt, welche Komponenten für die streitgegenständliche Technologie verbaut sind und von welchem Zulieferunternehmen sie stammen. Ein Verweis auf eine Lizensierung der Zuliefererebene ohne eine solche Offenlegung sei Ausdruck eines widersprüchlichen Verhaltens und daher treuwidrig. Der SEP-Inhaber handele hingegen nicht rechtsmissbräuchlich oder diskriminierend, wenn er zunächst nur einen Lizenzvertrag mit dem OEM als Endhersteller anstrebt. Grundsätzlich stehe dem SEP-Inhaber das Wahlrecht bzw. uneingeschränkte Selektionsrecht zu, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzen möchte. Offengelassen hat das Landgericht München dagegen die grundsätzliche Frage, ob eine Lizensierung auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette nötig ist (License to All-Konzept) oder es genüge sicherzustellen, dass jedes Unternehmen in der Wertschöpfungskette die für die Herstellung seiner Produkte nötigen Rechte bekommt (Access to All). Jedenfalls in dem konkreten Fall genügt es, wenn die Zulieferer have made Rechte erhalten.

Auch diese Rechtsstreitigkeit ist inzwischen verglichen. Zuvor hatte das OLG München noch die erforderliche Sicherheitsleistung von € 18.000.000,00 auf 1,67 Mrd. € hochgesetzt.

D. Vorlage an den EuGH

I. Stellungnahme des Bundeskartellamts

Noch bevor überhaupt ein erstes Urteil in der Auseinandersetzung Nokia/Daimler ergehen konnte, hat das Bundeskartellamt an alle drei Landgerichte eine gleichlautende Stellungnahme vom 18. Juni 2020 (Aktenzeichen P-66/20) verschickt. Die Stellungnahme des Präsidenten des Bundeskartellamts erfolgte auf der Grundlage von § 90 Abs. 2 Satz 1 GWG, um den Verletzungsgerichten entsprechende Erklärungen zukommen zu lassen. Insbesondere erfolgte die Übermittlung der schriftlichen Stellungnahme des Bundeskartellamts auf der Grundlage von Art. 15 Abs. 3 VO 1/2003, um als einzelstaatliche Wettbewerbsbehörde den Landgerichten des Mitgliedsstaates eine schriftliche Stellungnahme zur Anwendung von Art. 102 AEUV zu übermitteln.

In dieser Stellungnahme hat das Bundeskartellamt die jeweiligen Positionen der Parteien, mithin der Klägerin Nokia, der Beklagten Daimler sowie der Nebenintervenientin (Zulieferer) umfassend zusammengefasst. Im Ergebnis ist eine leichte Tendenz zugunsten des License to All-Konzeptes erkennbar. Zumindest hat

das Bundeskartellamt die sich gegenüberstehenden Interessen als klärungsbedürftig derart erachtet, dass es Vorlagefragen an den EuGH mit der Maßgabe vorformuliert hat, dass die Landgerichte den EuGH im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens anrufen mögen. Insbesondere hat das Bundeskartellamt die Sorge geäußert, dass gerade bei tiefen Wertschöpfungsketten mit vielen Produktionsstufen zu erwarten ist, dass Unternehmen auf mehreren unterschiedlichen Stufen dieser Produktionskette Interesse an einer eigenen, vollen Lizenz des SEP-Portfolios haben. Liegt kein Lizenzvertrag zugunsten vorgelagerter Stufen vor, so hänge es von der Auswahlentscheidung des SEP-Inhabers ab, wen er als potentiellen Patentverletzer in Anspruch nimmt. Die Auswahl desjenigen, wem der SEP-Inhaber die Lizenz eines SEP-Portfolios anbietet, entscheidet dann im Ergebnis darüber, wer an dem Wettbewerb auf den dem Technologiemarkt nachgelagerten Produktmärkten überhaupt teilnehmen kann. Die Lizensierungspraxis des SEP-Inhabers ist daher ein wesentlicher gestaltender Faktor dafür, auf welcher Ebene in einer Produktionskette ein freier Markt zu wettbewerblichen Bedingungen entstehen kann. Dabei geht die Bedeutung der Streitsache Nokia/Daimler deutlich über den Einzelfall hinaus, weil die Fragen auch die Entwicklung neuer Produkte und künftiger Märkte schlechthin betreffen. Von dem Selektionsrecht des SEP-Inhabers hängt ab, ob die Zulieferer von Vernetzungsmodulen im Wettbewerb frei weiterentwickeln können, insbesondere neue Märkte erschließen oder bestehende Märkte fortentwickeln

können. Die zunehmend vielfältigen Einsatzmöglichkeiten vernetzender Komponenten in diversen Branchen erhält zunehmende Bedeutung in der „Industrie 4.0“ oder in dem „Internet auf Thinks“ (IoT). Die Verwendung bzw. Weiterentwicklung von Standardtechnologien ist in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfrage, die die nachfolgend vorformulierten Vorlagefragen des Bundeskartellamts gebieten:

„1. Kann ein Unternehmen einer nachgelagerten Wirtschaftsstufe der auf Unterlassung oder Rückruf gerichteten Patentverletzungsklage des Inhabers eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents,

der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, den Einwand entgegen halten, dass die Klage als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 102 AEUV anzusehen sei, weil die patentierte Technologie lediglich in einem von ihm bezogenen Vorprodukt verwendet wird, dessen Lieferant für dessen Herstellung seinerseits vergeblich beim Patentinhaber um eine eigene uneingeschränkte Lizenz zu FRAND-Bedingungen nachgesucht hatte?

2. Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen an die Kriterien, nach denen der

Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, entscheidet, welche potenziellen Patentverletzer unterschiedlicher Ebenen der gleichen Produktionskette er mit einer auf Unterlassung oder Rückruf gerichteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?

3. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigert, jedem lizenzwilligen Marktteilnehmer in der gleichen Produktionskette eine eigene, volle Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen?

a. Gilt dies jedenfalls dann, wenn er sich weigert, mehr als einer anderen als der Endproduktestufe in der gleichen Produktionskette eine eigene, volle Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen?

b. Gilt dies jedenfalls dann, wenn er Marktteilnehmern einer vorgelagerten Produktionsstufe eine eigene volle Lizenz verweigert und die nachgelagerte Produktionsstufe der gleichen Produktionskette mit einer auf Unterlassung oder Rückruf gerichteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?

4. Falls die Fragen zu 1. bis 3. zu verneinen sind: Ist der Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kartellrechtlich frei in der Wahl, ob und welcher Stufe in einer Produktionskette er ausschließlich eine direkte, volle Lizenz zu FRAND-Bedingungen erteilt?“

II. Vorlagebeschluss des Landgerichts Düsseldorf vom 26. November 2020 (Aktenzeichen 4 O 17/19)

Das auch mit dem Streitfall Nokia/Daimler befasste Landgericht Düsseldorf hat die von dem Bundeskartellamt vorformulierten und angeregten Vorlagefragen zum Anlass genommen, diese dem EuGH vorzulegen.

Dabei hat sich das Landgericht Düsseldorf für das License to All-Konzept entschieden und das Access to All-Konzept abgelehnt. Es bestehe ein öffentliches Interesse an der Erhaltung des freien Wettbewerbs sowohl auf dem bereits durch die Standardisierung geschwächten Markt für TCUs als auch auf anderen Märkten. Nur bei unbeschränkter Lizensierung könnten Zulieferer TCUs selbstständig weiterentwickeln, an verschiedene Autohersteller vertreiben und auch neue Märkte außerhalb der Automobilindustrie erschließen.

Dabei sei auch die gelebte Praxis der Automobilindustrie von Bedeutung, wonach die Zulieferer für die Lizensierung Sorge zu tragen haben. Nicht zuletzt kennen die Zulieferer die Technik am besten und können die Rechtslage für jeweils zugelieferten Teile am besten überblicken und bewerten.

Im Ergebnis hat das Landgericht jedem Zulieferer grundsätzlich einen kartellrechtlichen Lizensierungsanspruch zuerkannt. Verweigert der marktbeherrschende SEP-Inhaber die Lizensierung eines Zulieferers, verhalte er sich missbräuchlich, so dass der OEM sich auf einen abgeleiteten FRAND-Einwand in kartellrechtswidriger Lizenzverweigerung der Zulieferer berufen kann.

Die Vorlagefragen im Original (nur aus dem Komplex A) lauten wie folgt:

„A. Besteht eine Pflicht zur vorrangigen Lizenzierung von Zulieferern?

1. Kann ein Unternehmen einer nachgelagerten Wirtschaftsstufe der auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage des Inhabers eines Patents, das für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essentiell ist (SEP) und der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, den Einwand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung

i.S.v. Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn der Standard, für den das Klagepatent essentiell ist, bzw. Teile desselben bereits in einem von dem Verletzungsbeklagten bezogenen Vorprodukt implementiert wird, dessen lizenzwilligen Lieferanten der Patentinhaber die Erteilung einer eigenen unbeschränkten Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen für den Standard implementierende Produkte verweigert?

a) Gilt dies insbesondere dann, wenn es in der betreffenden Branche des Endproduktevertreibers den Gepflogenheiten entspricht, dass die Schutzrechtslage für die von dem Zulieferteil benutzten Patente im Wege der Lizenznahme durch die Zulieferer geklärt wird?

b) Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenüber den Zulieferern auf *jeder* Stufe der Lieferkette oder nur gegenüber *demjenigen* Zulieferer, der dem Vertreiber des Endprodukts am Ende der Verwertungskette unmittelbar vorgelagert ist? Entscheiden auch hier die Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs?

2. Erfordert es das kartellrechtliche Missbrauchsverbot, dass dem Zulieferer eine eigene, unbeschränkte Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen für den Standard implementierende Produkte in dem Sinne erteilt wird, dass die Endvertreiber (und ggf. die vorgelagerten Abnehmer)

ihrerseits keine eigene, separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr benötigen, um im Fall einer bestimmungsgemäßen Verwendung des betreffenden Zulieferteils eine Patentverletzung zu vermeiden?

3. Sofern die Vorlagefrage zu 1. verneint wird: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen an diejenigen Kriterien, nach denen der Inhaber eines standardessentiellen Patents darüber entscheidet, welche potenziellen Patentverletzer unterschiedlicher Ebenen der gleichen Produktions- und Verwertungskette er mit einer auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?“

Nachträglicher Hinweis der Autoren: Im Juni 2021 haben sich Nokia und Daimler umfassend verglichen, wie entsprechenden Pressemitteilungen zu entnehmen ist. Die Rechtsstreite zwischen Nokia und Daimler bei den Landgerichten Düsseldorf, Mannheim und München bzw. in der Berufungsinstanz bei dem OLG Karlsruhe und dem OLG München sind daher nicht mehr anhängig. Das gleiche gilt für das Vorlageverfahren vor dem EuGH. Die Frage der Lizenzierungspflicht von SEPs in der Liefer- und Verwertungskette wird daher in diesem Streitkomplex nicht entschieden werden und bleibt somit vorläufig offen.

CHRISTIAN W. APPELT

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

A. Einleitende Bemerkungen

Die auf den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2021 vorgestellten Entscheidungen der Beschwerdekammern betreffen insbesondere Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der Technischen Beschwerdekammern, die in einem Zeitraum zwischen den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2019 und den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2021 ergangen sind, nachdem die Düsseldorfer Patentrechtstage 2020 aufgrund der Covid-19 Situation leider abgesagt werden mussten.

Die Auswahl aus der Vielzahl der Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern beruht auf einer persönlichen Entscheidungen 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 2020 über 3000 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.

Die Ausführungen zu den einzelnen Entscheidungen der Beschwerdekammern geben ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder.

B. Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

I. G 1/18, 18. Juli 2019, Inadmissible appeal or deemed not filed?

Die Vorlage für diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erfolgte bereits im Juni 2018 und war daher bereits Thema bei den Patentrechtstagen 2019. Allerdings war die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht ergangen.

Mit seiner Vorlage vom 7. Juni 2018 stellte der Präsident des EPA die Frage, ob eine Beschwerde als unzulässig oder als nicht eingelegt gilt und ob die Beschwerdegebühr zurückbezahlt werden müsse, wenn erst nach Ablauf der in Art. 108 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten Beschwerde eingelegt und/oder die Beschwerdegebühr entrichtet wird.

Mit ähnlichen Fragen beschäftigten sich bereits die Vorlagen G1/14 und G2/14, die jedoch zum einen wegen Erledigung des zugrundeliegenden Verfahrens und zum anderen wegen einer nicht zulässigen Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer nicht in der Sache entschieden worden waren.

In dem nun vorliegenden Fall kommt die Große Beschwerdekammer zu dem, sicherlich nicht ganz überraschenden, folgenden Ergebnis (Unterstreichung hinzugefügt):

Die Beschwerde gilt in folgenden Fällen als nicht eingelegt:
a) wenn die Beschwerdeschrift innerhalb der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht und die Beschwerdegebühr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet wird;
b) wenn die Beschwerdeschrift nach Ablauf der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht und die Beschwerdegebühr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten entrichtet wird;
c) wenn die Beschwerdegebühr innerhalb der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten für die Einreichung der Beschwerdeschrift entrichtet und die Beschwerdeschrift nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten eingereicht wird.

In den Fällen 1a) bis 1c) wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen angeordnet.

Die Tatsache, dass in den oben genannten Fällen die Beschwerde als nicht eingelegt gilt, wird in der täglichen Praxis und für die meisten Parteien weniger im Hinblick auf die Rückzahlung

der Beschwerdegebühr relevant sein, sondern vielmehr im Hinblick darauf, ob ein entsprechendes Verfahren, beispielsweise ein Anmelde- oder Prüfungsverfahren, noch anhängig ist, weil dies gegebenenfalls Einfluss auf andere Verfahrenshandlungen, wie die Möglichkeit des Einreichens einer Teilanmeldung, hat.

II. G 1/19, 10. März 2021, Patentability of computer implemented simulations

Das Thema „Computer-implementierte Erfindungen" (Computer Implemented Inventions, CII) hat in den letzten Jahren an Aktualität und Relevanz nichts eingebüßt, allerdings gab es in letzter Zeit keine grundlegenden Änderungen und Entscheidungen. Bei vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird insbesondere immer noch auf den sogenannten COMVIK-approach Bezug genommen, der nach wie vor, und auch nach der oben genannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, relevant ist.

Bei dem vorliegenden Fall, der die Grundlage für das erneute Befassen der Großen Beschwerdekammer mit dem Bereich CII bildet, geht es um eine Computer-implementierte Simulation von Bewegungen einer „autonomen Einheit", bspw. eines Menschen, in einer Umgebung. Grundsätzlich hat es mit dieser eine Simulation betreffende Entscheidung keine wesentlichen Änderungen für die Beurteilung von technischen und nicht-technischen Merkmalen gegeben, die meisten Aspekte, die für sonstige Computer-

implementierte Erfindungen relevant sind, sind auch in analoger Weise für eine Simulation bestätigt worden.

Allerdings gibt es neben den Leitsätzen natürlich viele relevante Bemerkungen in den Gründen für die Entscheidung, eine Darstellung dieser Aspekte hätte jedoch sowohl den Rahmen des Vortrags als auch den Rahmen dieser Zusammenfassung bei weitem gesprengt, sodass hier lediglich auf die folgenden Leitsätze Bezug genommen wird:

A computer-implemented simulation of a technical system or process that is claimed as such can, for the purpose of assessing inventive step, solve a technical problem by producing a technical effect going beyond the simulation's implementation on a computer.

For that assessment it is not a sufficient condition that the simulation is based, in whole or in part, on technical principles underlying the simulated system or process.

The answers to the first and second questions are no different if the computer-implemented simulation is claimed as part of a design process, in particular for verifying a design.

III. G 2/19, 16. Juli 2019, Recht auf mündliche Verhandlung bei ersichtlich unzulässiger Beschwerde und rechtliches Gehör am richtigen Ort

Dieser Fall betrifft eine an sich sehr „ungewöhnliche Situation“: Eine Patentanwalts-AG hatte im Rahmen des Prüfungsverfahrens einer europäischen Patentanmeldung und einer zugehörigen Teilanmeldung Eingaben Dritter im Sinne des Art. 115 EPÜ eingereicht. Trotz der Eingaben Dritter wurden auf diese Patentanmeldungen Patente erteilt. So weit ein standüblicher Vorgang, wie er auch im EPÜ geregelt ist.

Die Patentanwalts-AG, die gem. Art. 115 EPÜ als Dritte „am Verfahren nicht beteiligt“ ist, hat daraufhin jedoch eine Beschwerde eingelegt und mit dieser Beschwerde beantragt, die Erteilung des Streitpatents aufzuheben und die Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens anzuordnen. Hilfsweise wurde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Nachdem die Beschwerdekammer zum Termin zur mündlichen Verhandlung in ihrem Standort in Haar geladen hatte, hatte die Patentanwalts-AG die Verlegung der mündlichen Verhandlung nach München begehrt, ferner hat sie eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer beantragt. Zur Begründung des Sachantrags wurde im Wesentlichen die Verletzung materiellen Rechts und des rechtlichen Gehörs geltend gemacht. Der Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung von Haar nach München wurde

insbesondere darauf gestützt, dass Haar im Europäischen Patentübereinkommen nicht als Ort für Handlungen oder Verhandlungen vorgesehen sei, vielmehr die Europäische Patentorganisation ihren Sitz in München habe und lediglich das Europäische Patentamt ausweislich Art. 6 (2) EPÜ einen weiteren Sitz in Den Haag habe.

Nach Eingang des Verlegungsantrags hat die Beschwerdekammer den anberaumten Verhandlungstermin aufgehoben und der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorgelegt:

Ist im Beschwerdeverfahren das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ eingeschränkt, wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist?

Wenn die Antwort auf Frage 1 ja ist, ist eine Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss in diesem Sinne auf den ersten Blick unzulässig, die ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ eingelegt und damit gerechtfertigt hat, dass im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben ist, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?

Wenn die Antwort auf eine der ersten beiden Fragen nein ist, kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn die

Beschwerdeführerin diesen Standort als nicht EPÜ-konform gerügt und eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt hat?

Die Große Beschwerdekammer hat die Zulässigkeit von Vorlagefrage 1 verneint, da sie für das Ausgangsverfahren nicht erforderlich sei, insbesondere auch weil sie im Hinblick auf den konkreten Klärungsbedarf im Ausgangsverfahren eine Verallgemeinerung auf alle Fälle darstelle, wobei mit dem Kriterium der „auf den ersten Blick unzulässigen Beschwerde“ an einem unbestimmten Rechtsbegriff angeknüpft werde. Ferner werde der Klärungsbedarf durch Frage 2 abgedeckt.

Die Große Beschwerdekammer hat daher die verbleibenden Fragen wie folgt umformuliert:

Ist das Recht gemäß Artikel 116 EPÜ auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingeschränkt, wenn ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ gegen den Patenterteilungsbeschluss "Beschwerde" einlegt und dies damit rechtfertigt, im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens sei kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?

Kann eine Beschwerdekammer ohne Verletzung von Artikel 113 (1) und Artikel 116 (1) EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt wird?

Nicht überraschenderweise kam die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass ein Dritter im Sinne des Art. 115 EPÜ keinen Anspruch darauf hat, dass vor einer Beschwerdekammer über sein Begehren verhandelt wird.

Die Erwägungen zu Vorlagefrage 3 stellten sich schon etwas komplexer dar, insbesondere im Hinblick auf die einer Entscheidung zugrundeliegende Gründe, und es wird insbesondere auf die folgenden Passagen in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer verwiesen (Unterstreichung hinzugefügt):

Dass die Beschwerdekammern ihre rechtsprechende Tätigkeit seither [Anm.: Seitdem die Diensträume der Beschwerdekammern im Jahr 2017 nach Haar verlegt wurden] am Standort Haar ausüben, geht danach auf Organisationsakte zurück, die die dazu berufenen Organe der Europäischen Patentorganisation im Rahmen ihrer Zuständigkeiten beschlossen und vorgenommen haben.

(…) 1. Im Ausgangspunkt mag durchaus ein Zusammenhang zwischen Gewährung bzw. Verletzung des rechtlichen Gehörs und dem räumlich-zeitlichen Rahmen für eine anberaumte mündliche Gerichtsverhandlung anzuerkennen sein. Wird dafür ein gänzlich

aus dem üblichen Rahmen fallender Ort oder Zeitpunkt gewählt, kann dies den Rechtssuchenden als mangelnde Bereitschaft erscheinen, sich mit ihrem Anliegen zu befassen und sie können sich dadurch in zu missbilligender und rechtlich erheblicher Weise in der Wahrnehmung ihrer Rechte beeinträchtigt sehen. Derartiges oder auch nur annähernd Vergleichbares steht im Hinblick auf die Verlegung des Ortes für die Verhandlungen vor den Beschwerdekammern von München nach Haar nicht ernsthaft zur Debatte. Das gilt umso mehr, als Bezugsgröße für den unter Gehörsgesichtspunkten örtlich unangemessen gewählten Verhandlungsort im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens das Gebiet aller Mitgliedstaaten wäre.

Gleichwohl der Autor/Vortragende selbst grundsätzlich überhaupt keine Probleme sieht, mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern in Haar statt in München durchzuführen, fällt doch auf, dass auch im Hinblick auf die Entscheidungsgründe mit „unbestimmten Rechtsbegriffen" gearbeitet wurde, wenn zum Beispiel ein „aus dem üblichen Rahmen fallender Ort oder Zeitpunkt" herangezogen wird oder mit der Aussage, dass „Derartiges oder auch nur annähernd Vergleichbares" im Hinblick auf die Verlegung des Ortes von München nach Haar „nicht ernsthaft zur Debatte" stehe.

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erfolgte jedenfalls bereits sehr schnell nach der Vorlage, nachfolgend die veröffentlichten Leitsätze (Unterstreichung hinzugefügt):

Ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ, der gegen die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Beschwerde eingelegt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass vor einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mündlich über sein Begehren verhandelt wird, zur Beseitigung vermeintlich undeutlicher Patentansprüche (Artikel 84 EPÜ) des europäischen Patents den erneuten Eintritt in das Prüfungsverfahren anzuordnen. Eine solchermaßen eingelegte Beschwerde entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

Mündliche Verhandlungen der Beschwerdekammern an deren Standort in Haar verstoßen nicht gegen die Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ.

IV. G 3/19, 14. Mai 2020, „Art. 164 (2) EPC / Pepper“

Diese Entscheidung beruht auf einer Vorlage des Präsidenten des Europäischen Patentamts aus April 2019, im Sinne des Art. 112 (1) b) EPÜ zur „Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt“, wobei der Präsident eine solche Rechtsfrage vorlegen kann,

wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

Auslöser für die Vorlage war die Entscheidung T 1063/18, bei der die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gekommen war, dass die (neu eingeführte) Regel 28 (2) EPÜ die Bedeutung des Art. 53 (2) EPÜ, wie sie in vorhergehenden Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer interpretiert worden war, siehe G2 /13 und G 2/12, ins Gegenteil umkehre. Die Beschwerdekammer kam daher zum Ergebnis, dass ein Konflikt zwischen der Regel 28 (2) EPÜ und Art. 53 (b) EPÜ, wie von der Großen Beschwerdekammer interpretiert, bestehe, in welchem Falle, gemäß Art. 164 (2) EPÜ, die Vorschriften des europäischen Patentübereinkommens denen der Ausführungsordnung vorgehen müssen.

Zumindest aus Sicht des Autors/Vortragenden waren die Entscheidung und die Begründung der Beschwerdekammer in T 1063/18 sehr gut nachvollziehbar (wie auch schon während der Düsseldorfer Patentrechtstage 2019 vom Autor/Vortragenden dargelegt), allerdings war auch die zumindest implizite Bedeutung der Entscheidung für die Anwendbarkeit der Regel 28 (2) EPÜ, bzw. der daraus möglicherweise folgenden Nicht-Anwendbarkeit dieser Regel in der Zukunft, offensichtlich.

Diese Bedeutung spiegelt sich auch in der Vielzahl der „amicus curiae briefs“ wieder, die bei der Großen Beschwerdekammer zu diesem Thema eingegangen sind. Auch die politische Bedeutung

war nicht zu unterschätzen, was dadurch unterstrichen wurde, dass „amicus curiae briefs“ auch von der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, der dänischen Regierung (The Danish Government) und der Europäischen Kommission eingegangen sind, um nur einige Beispiele zu nennen.

Gleichsam „salomonisch“ wurde die Problematik durch die Große Beschwerdekammer dadurch gelöst, dass sie zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Entscheidung G 2/12 zwar zu berücksichtigen sei, die Bedeutung des Art. 53 (b) EPC aber nicht durch diese Entscheidung für alle Zeiten („once and for all“) festgelegt sei, sondern auch Entwicklungen zu berücksichtigen seien, die zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht bekannt oder irrelevant gewesen oder aus anderen Gründen nicht berücksichtigt worden sind, sodass eine „dynamische Interpretation“ erforderlich sei, siehe insbesondere Kapitel XVIII. ff. der Entscheidung.

In der Entscheidung und dem veröffentlichten Leitsatz wird daher auch im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Entscheidung G3/19 im Hinblick auf den Zeitrang von Patenten und Patentanmeldungen unterschieden, je nachdem ob sie einerseits vor oder ab dem 1. Juli 2017 erteilt bzw. vor oder ab diesem Tag eingereicht und noch anhängig sind oder nicht.

Nachfolgend der Leitsatz (Unterstreichungen hinzugefügt):

Unter Berücksichtigung der Entwicklungen **nach** den Entscheidungen G2/12 und G2/13 der Großen Beschwerdekammer wirkt sich der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Artikel 53b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen aus, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder die beanspruchten Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definieren.

Diese negative Auswirkung gilt **nicht** für vor dem 1.Juli 2017 erteilte europäische Patente und anhängige europäische Patentanmeldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden und noch anhängig sind.

C. Bei der Großen Beschwerdekammer anhängige Vorlagen

I. G 4/19, Double Patenting

Das Thema, ob eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn die Ansprüche einen Gegenstand betreffen, der identisch dem Gegenstand eines europäischen Patents des gleichen Anmelders entspricht, das beispielsweise am gleichen Tag angemeldet worden ist oder auf einer Teilanmeldung beruht

oder die gleiche Priorität betrifft, wurde in den letzten Jahren immer wieder, mangels einer klaren Regelung im Europäischen Patentübereinkommen (und aufgrund unterschiedlicher Regelungen in den Gesetzen der Mitgliedsländer des EPÜ), diskutiert und war Gegenstand diverser Entscheidungen bzw. wurde in Prüfungsverfahren zwischen Anmelder und Prüfungsabteilung regelmäßig und auch aus Sicht des Autors/Vortragenden nicht mit einem einheitlichen Ansatz diskutiert.

In der Entscheidung T318/14 hat die Beschwerdekammer nun entsprechende Fragen der Großen Beschwerdekammer zur Klärung vorgelegt.

Die Entscheidung zur G4/19 war zum Zeitpunkt der Düsseldorfer Patent Rechtslage 2021 noch nicht ergangen, daher konnte diese auch nicht vorgestellt werden.

Die Entscheidung erging jedoch am 22. Juni 2021, nachfolgend die veröffentlichten Leitsätze der Großen Beschwerdekammer:

1. A European patent application can be refused under Articles 97(2) and 125 EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which has been granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC.

2. The application can be refused on that legal basis, irrespective of whether it a) was filed on the same date as, or b) is an earlier

application or a divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or c) claims the same priority (Article 88 EPC) as the European patent application leading to the European patent already granted.

II. G 1/21, Oral Proceedings by Videoconference

Aufgrund der Covid-19 Situation wurden anfänglich viele mündliche Verhandlungen abgesagt, sodass verständlicherweise die Frage nach der Möglichkeit der Durchführung von Videokonferenzen eine besondere Relevanz erfahren hat. Videokonferenzen an sich sind bei Verfahren des Europäische Patentamts nicht neu und werden vielfach bereits seit längerer Zeit durchgeführt. Problematisch wird die Situation jedoch, wenn bei einer erforderlichen mündlichen Verhandlung nicht alle Parteien mit einer Durchführung mittels Videokonferenz einverstanden sind.

In der Entscheidung T 1807/15 hat die Beschwerdekammer daher am 12. März 2021 der Großen Beschwerdekammer die folgende Vorlagefrage vorgelegt:

Is the conduct of oral proceedings in the form of a video conference compatible with the right to oral proceedings as enshrined in Art. 116 (1) EPC if not all of the parties to the proceedings have given their consent to the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference?

Diese Vorlagefrage fällt zeitlich zusammen mit dem zu diesem Zeitpunkt bereits formulierten und vom Beschwerdekammerausschuss bereits beschlossenen aber noch nicht in Kraft getretenen Art. 15a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, der in die Verfahrensordnung mit folgenden Wortlaut eingefügt werden soll (Unterstreichungen hinzugefügt):

(1) Die Kammer kann beschließen, die mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen als Videokonferenz durchzuführen, wenn sie dies für zweckmäßig erachtet.

(2) Wird die mündliche Verhandlung in den Räumlichkeiten des Europäischen Patentamts anberaumt, kann es einem Beteiligten, einem Vertreter oder einer Begleitperson auf Antrag gestattet werden, per Videokonferenz teilzunehmen.

(3) Der Vorsitzende im jeweiligen Beschwerdeverfahren und, mit seinem Einverständnis, jedes andere Mitglied der Kammer im jeweiligen Beschwerdeverfahren, können an der mündlichen Verhandlung per Videokonferenz mitwirken.

Begleitet wurde das Verfahren zur Änderung bzw. Ergänzung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ferner durch eine Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Dezember 2020, gemäß der die in dem noch nicht in Kraft getretenen Art. 15 a der Verfahrensordnung dargelegten Regelungen dennoch bereits ab

dem 1. Januar 2021 anwendbar seien, da die neuen Bestimmungen vermeintlich lediglich eine Klarstellung einer bereits bestehenden Möglichkeit seien (Unterstreichungen hinzugefügt):

Mitteilung EPA vom 15. Dez. 2020:

Mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern können auch unter Verwendung von Videokonferenztechnologie durchgeführt werden. Mündliche Verhandlungen, die als Videokonferenz durchgeführt werden sollen, werden auch im Online-Kalender der mündlichen Verhandlungen aufgelistet.

Ab dem 1. Januar 2021 können die Kammern auch ohne Einverständnis der Beteiligten mündliche Verhandlungen als Videokonferenz durchführen, wie nun im neuen vom Beschwerdekammerausschuss beschlossenen Artikel 15a VOBK klargestellt wird.

Da die neue Bestimmung lediglich eine bestehende Möglichkeit klarstellt, können die Kammern schon vor deren Inkrafttreten ihre Praxis anpassen und darauf verzichten, das Einverständnis der betreffenden Beteiligten einzuholen.

In Reaktion auf die Vorlageentscheidung hat ferner der Präsident des Europäischen Patentamtes am 24. März 2021 eine Mitteilung herausgegeben, gemäß der zumindest bei mündlichen Verhandlungen der Prüfungsabteilung und der Einspruchsabteilungen mündliche Verhandlungen in Form von Videokonferenzen auch ohne Zustimmung der Parteien durchgeführt werden sollen, bis

eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergeht, wie nachfolgend eingefügt (Unterstreichungen hinzugefügt):

Notice from the European Patent Office dated 24 March 2021

1. Referral G 1/21 ("Oral proceedings by videoconference") is pending before the Enlarged Board of Appeal. The question referred seeks to clarify whether the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference is compatible with the right to oral proceedings as enshrined in Article 116(1) EPC if not all of the parties to the proceedings have given their consent to the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference. Reference is made to referring decision T 1807/15.

2. The President of the EPO has decided that in order to guarantee access to justice and ensure the functioning of the EPO, oral proceedings before examining and opposition divisions will continue to be held by videoconference in accordance with the applicable decision of the President of the EPO, i.e. without requiring the agreement of the parties.

3. The present notice applies with immediate effect until the Enlarged Board of Appeal has announced its decision.

Zum Zeitpunkt der Düsseldorfer Patentrechtstage 2021 liegt noch keine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vor.

D. Auswahl von Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

Nach dem Inkrafttreten der neuen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK2020), hat sich die Rechtsprechung im Hinblick auf verschiedene Artikel der neuen Verfahrensordnung weiter verfestigt, nachfolgend wird auf Themengebiete eingegangen, die aus Sicht des Autors/Vortragenden für die tägliche Praxis besonders relevant sind:

I. Zurückverweisung, Art. 11 VOBK2020

Eine mögliche Zurückverweisung ist für die Parteien insbesondere deshalb relevant, weil diese in der Regel zu einer merklichen Verzögerung bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung führt, weil nach einer Zurückverweisung, wenn auch in beschränktem Umfange, nochmals beide Instanzen durchlaufen werden müssen oder zumindest durchlaufen werden können.

Eine Zurückverweisung in die erste Instanz kommt beispielsweise in Betracht, wenn im erstinstanzlichen Prüfungsverfahren der Gegenstand der Patentanmeldung als „nicht technisch“ angesehen worden war und daher keine Recherche durchgeführt wurde. In der Entscheidung T 0546/14 vom 29. Januar 2020 kommt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass technische Merkmale

vorhanden sind, sodass eine Rückverweisung zur Recherche und Prüfung erfolgte.

Auch im Falle von wesentlichen Verfahrensfehlern, im Falle der Entscheidung T 0097/14 vom 25. Mai 2020 eine aus Sicht der Beschwerdekammer nicht ausreichende Recherche, ist nach Ansicht der Kammer eine Rückverweisung in die erste Instanz gerechtfertigt. Die Zurückverweisung erfolgte in diesem Fall trotz eines Antrags der Anmelderin auf eine abschließende Entscheidung der Beschwerdekammer, nachdem die Anmeldung bereits seit 18 Jahren anhängig war.

In der Entscheidung T 1966/16 vom 20. Januar 2020 hebt die Beschwerdekammer zwar eine Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung wegen angeblicher mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf, verweist die Anmeldung aber dennoch im Hinblick auf Bedenken bezüglich Art. 83, Art. 84 und Art. 123 (2) EPÜ an die Prüfungsabteilung zurück, nachdem diese aus Sicht der Kammer hierzu keine beschwerdefähige Entscheidung erlassen hat.

In der Entscheidung T 0032/16 vom 14. Januar 2020 verweist die Kammer den Fall sogar zur Prüfung und Anpassung der Beschreibung an die erstinstanzliche Einspruchsabteilung zurück. Gemäß Ausführungen der Kammer müssen für diesen Fall keine „besonderen Gründe“ vorliegen, da die Zurückweisung nicht „zur weiteren Entscheidung“ erfolge.

II. Änderung des Beschwerdevorbringens, Art. 13 (2) VOBK2020

Bei der Entscheidung T 1597/16 vom 14. Januar 2020 stellt die Kammer fest, dass die Beschwerde am Tag des Inkrafttretens der VOBK2020 bereits anhängig war und die Ladung zur Verhandlung vor Inkrafttreten zugestellt worden war. Die Kammer kam in diesem Fall zu dem Ergebnis, dass keine „triftigen Gründe" für spätes Vorbringen vorgelegen haben, die Zulassung aber im Ermessen der Kammer liege. In dem vorliegenden Fall hat die Kammer die Änderung zugelassen, weil die Änderungen einfach zu überblicken und kein „anderer sachlicher oder patentrechtlicher Gegenstand entstanden" sei und die vorgelegten Unterlagen „prima facie" gewährbar waren.

Eine ähnliche Situation lag bei der Entscheidung T 1187/15 vom 20. Januar 2020 vor: In diesem Fall hat die Kammer zwar zusätzliche Hilfsanträge zugelassen, die in Reaktion auf neue Beanstandungen basierend auf Art. 123 (2) EPÜ, die erst in der Ladung erstmalig erhoben worden sind, jedoch einen weiteren Hilfsantrag, der erst während der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, nicht zugelassen, da dieser nicht alle Beanstandungen „prima facie" ausgeräumt habe. Die Kammer hat auch einen Antrag auf Unterbrechung der Verhandlung zur Formulierung eines neuen Antrags nicht zugelassen.

In der Entscheidung T 2214/15 vom 21. Juni 2020 hat die Kammer ebenfalls einen weiteren Hilfsantrag zugelassen, der in Reaktion auf eine Mitteilung der Kammer gemäß Art. 15 (1) VOBK2020, in der neue Beanstandungen erhoben worden waren, und zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung eingereicht worden war. Gegen diesen weiteren Hilfsantrag bestanden jedoch Klarheits-Einwände, die die Kammer erst während der mündlichen Verhandlung erhoben hat. Ein noch zusätzlicher Antrag, der während der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, um diese Klarheits-Beanstandungen zu beheben, wurde jedoch nicht mehr zugelassen, da es sich aus Sicht der Kammer nicht um „neue Beanstandungen" gehandelt habe und daher gemäß Art. 13 (2) VOBK2020 keine „außergewöhnlichen Umstände" vorgelegen haben.

In der Entscheidung T 2286/16 vom 12. Januar 2021 hat die Kammer zwei Hilfsanträge, die erst nach der Ladung eingereicht worden waren, nicht zugelassen, da aus Sicht der Kammer ebenfalls keine „außergewöhnlichen Umstände" vorgelegen haben. Die Beschwerdeführerin hatte während der mündlichen Verhandlung insbesondere vorgebracht, dass es keine klare Definition von „außergewöhnlichen Umständen" gäbe, außer im Hinblick auf den Antrag einer Wiedereinsetzung, die aber gemäß der Kammer nicht anwendbar seien. Die Kammer weist bei ihrer Entscheidung ferner darauf hin, dass allein die Tatsache, dass sich die Gründe für die

Entscheidung in der ersten Instanz von den Entscheidungsgründen der Kammer in der zweiten Instanz unterscheiden, ebenfalls keine „außergewöhnlichen Umstände“ begründen kann.

III. Weitere Themen

Im Hinblick auf Art. 15 (8) VOBK2020 hält die Kammer in ihrer Entscheidung T2227/15 vom 29. Januar 2020 eine Entscheidung in gekürzter Form für angemessen und ausreichend, da sie zumindest teilweise mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung übereinstimme. Ein Verweis auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei daher ausreichend und aus Gründen der Verfahrensökonomie vorzuziehen. Die Kammer verweist auch auf eine ähnliche frühere Entscheidung, die T 1687/17.

Auch zum Themenschwerpunkt der wirksamen Inanspruchnahme der Priorität gab es diverse interessante Entscheidungen:

Gemäß der Entscheidung T 0844/18 vom 16. Januar 2020 konnte eine Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen werden, weil die Prioritäts-Anmeldung im Namen von zwei Anmelder ggf. eingereicht worden war, die Nachanmeldungen jedoch nur für einen der Anmelder durchgeführt worden war und ferner eine Übertragung des Prioritätsrechts auf diesen einen Anmelder nicht nachgewiesen wurde.

In der Entscheidung T 0407/15 vom 27. Oktober 2020 wurde nochmals explizit festgehalten, dass es sich bei dem Recht auf die Anmeldung selbst (hier die Prioritäts-Anmeldung) und bei dem Recht auf die Inanspruchnahme der Priorität für eine Nachanmeldung um zwei voneinander unabhängige Rechte handelt. Bei dem vorliegenden Fall wurde in einer PCT Anmeldung die Priorität von zwei US Anmeldungen in Anspruch genommen. Die US Anmeldungen wurden im Namen der Erfinder, also mit den Erfindern als Anmelder, eingereicht. Die PCT Anmeldung wurde jedoch im Namen einer Universität als Anmelder eingereicht.

Da die Anmelder der Prioritätsanmeldungen daher nicht mit dem Anmelder der Nachanmeldung übereinstimmen, muss das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität übertragen werden und ggf. ein Nachweis hierfür erfolgen. Die Kammer hat explizit darauf hingewiesen, dass für eine solche Übertragung keine Schriftform erforderlich sei, aber zumindest ausreichende Beweismittel vorgelegt werden müssten, dass eine solche Übertragung stattgefunden hat, was jedoch in dem vorliegenden Fall nicht geschehen ist.

Ein weiterer interessanter Sachverhalt liegt der Entscheidung T 1604/16 vom 7. Dezember 2020 zugrunde, in der es um die Beurteilung einer Zeugenaussage geht, die im Rahmen des Verfahrens der ersten Instanz durchgeführt worden war. Die Kammer hat die in der ersten Instanz durchgeführte Zeugenaussage aufgrund des vorliegenden Protokolls anders bewertet als die erste Instanz. Die

Kammer kam dabei zu dem Ergebnis, dass aus ihrer Sicht keine Lücken bei der Zeugenaussage vorliegen und ferner keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit angebracht sind. Die Kammer kommt aber aufgrund der Bewertung der Zeugenaussage zu einem anderen Ergebnis als die erste Instanz und hält die vorgebrachten Beweismittel, in diesem Fall zur offenkundigen Vorbenutzung, für nicht ausreichend. Die Kammer erkennt in ihrer Entscheidung dabei an, dass gewisse Beschränkungen bei der Prüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz vorliegen, ist aber der Ansicht, dass die Bewertung von Beweismitteln aber keine Ermessensentscheidung sei.

IV. Schlussbemerkungen

Das Jahr 2020 und der Beginn des Jahres 2021 bis zu den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2021 war sicherlich für viele stark durch die Covid-19 Situation geprägt, und dies hat sich natürlich auch auf die Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ausgewirkt, insbesondere im Hinblick auf mündliche Verhandlung und die starke Ausweitung von Videokonferenzen. Gerade in der Anfangszeit bestand jedoch, weltweit, die Besorgnis, dass aufgrund bestimmter Gegebenheiten, verursacht durch die Covid-19 Situation, Fristen nicht eingehalten werden können.

Die Patentämter haben weltweit auf diese besondere Situation reagiert, vor allem mit Fristverlängerungen oder dem Aussetzen

von Fristabläufen, darunter auch das europäische Patentamt, insbesondere mit der Mitteilung vom 1. Mai 2020 (OJ EPO 2020, A60), bezugnehmend auch auf frühere Mitteilungen vom 15. März und 16. April 2020, gemäß denen Fristen, die in den fraglichen Zeiträumen enden, gemäß Regel 134 (2) EPÜ verlängert würden.

Es bestand dennoch sicherlich in vielen Kreisen eine gewisse Unsicherheit, ob dies wirklich auch für alle Fristen gelten kann und ob alle Voraussetzungen hierfür gegeben waren. Diesbezüglich war sicherlich auch die Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer J 10/20 vom 20. Januar 2021 von Interesse, in der festgehalten wurde, dass sich Parteien, die Handlungen gegenüber dem europäischen Patentamt vornehmen, unabhängig von der wirksamen Anwendbarkeit der Regel 134 (2) EPÜ, auf Aussagen und Versprechen des europäischen Patentamts verlassen können, nachfolgend das entsprechende „Catchword“ dieser Entscheidung:

If the European patent office issues a promise or statement on how to act in a given area, the principle of legitimate expectations requires that promise or statement to be honored unless there is good reason not to do so. Users and representatives cannot be expected to question, without any apparent reason, statements on the extension of time limits which are made in publications under Rule 134 (4) EPC. Even in the absence of a general dislocation in the

delivery or transmission of mail, they can rely on such publications without suffering any disadvantages.

Abschließend erlauben Sie mir einen persönlichen Kommentar: wir alle haben seit Beginn der Covid-19 Pandemie sicherlich gelernt, dass viele Angelegenheiten, insbesondere Besprechungen, Vorträge und auch Verhandlungen etc., die bisher meistens in persönlichen Besprechungen und vor Ort durchgeführt worden sind, in vielen Fällen auch mit Videokonferenzen realisierbar sind.

Ich denke aber, dass ich für alle oder zumindest die meisten Teilnehmer und potentiellen Teilnehmer der Düsseldorfer Patentrechtsstage spreche, wenn ich sage, dass wir uns wieder sehr auf ein hoffentlich persönliches Treffen vor Ort in Düsseldorf im März 2022 freuen, um auch den persönlichen Informations- und Gedankenaustausch wieder zu ermöglichen.

THOMAS VOIT

Schwerpunkte der jüngeren Rechtsprechung des BPatG

Die nachfolgend wiedergegebenen Entscheidungen betreffen lediglich eine kleine und subjektiv bestimmte Auswahl der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus der letzten Zeit, betreffend die Technischen Beschwerde- und Nichtigkeitssenate. Für einen umfassenderen Überblick über die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sei auf die jeweiligen, vom Gericht herausgegebenen Jahresberichte[1] verwiesen.

A. Statistisches

Die nachfolgende Übersicht[2] gibt einen Überblick über den Geschäftsanfall der technischen Beschwerde- und der Nichtigkeitssenate im Jahr 2019:

[1] Die Jahresberichte ab dem Jahr 2010 sind abrufbar unter der Adresse https://www.bundespatentgericht.de/DE/Presse/Publikationen/Bilderstrecke_Jahresbericht.html?nn=195898.

[2] Jahresbericht des BPatG, 2018, S. 76, Auszug.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM JAHR 2019 IM BEREICH DER HAUPTVERFAHREN

		Bestand: 1.1.2019	Neueingänge	Erledigungen	Bestand: 31.12.2019
Nichtigkeitssenate		416	205	241	380
Juristischer Beschwerdesenat		11	23	19	15
Technische Beschwerdesenate insg.		846	350	460	736
davon	Beschwerdeverfahren	844	348	459	733
	Einspruchsverfahren	2	2	1	3

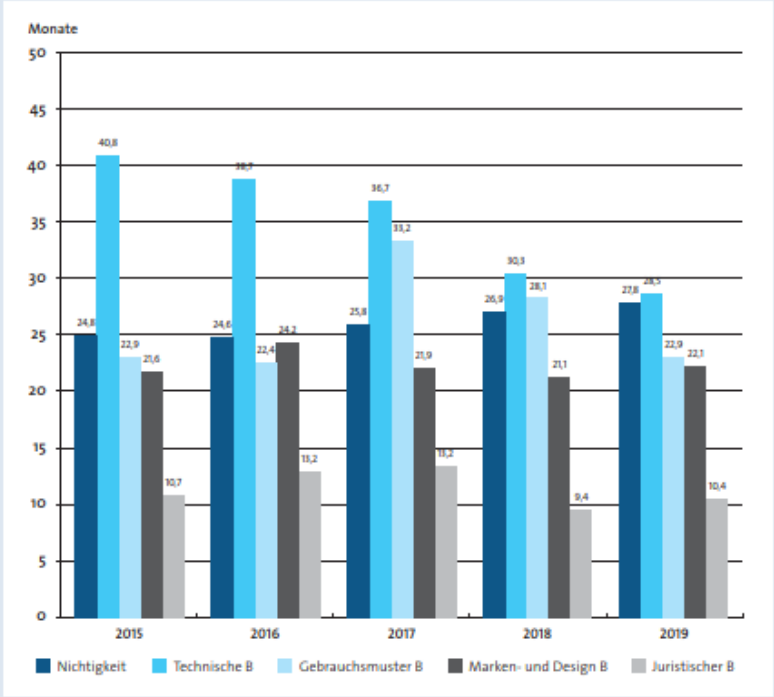
Für das Jahr 2020 sehen die Zahlen folgendermaßen aus:

	Bestand 01.01.2020	Neuzugänge	Erledigungen	Bestand 31.12.2020
Nichtigkeitssenate	380	230	200	410
Jurist. Beschwerdesenat	15	26	19	22
Technische Beschwerdesenate insg.	736	220	399	557
davon Beschwerdeverfahren	733	220	397	556
davon Einspruchsverfahren	3	0	2	1

Daraus wird deutlich, dass trotz eines für die Nichtigkeitssenate relativ ruhigen Jahres 2020 immer noch ein relativ hoher Zugang zu verzeichnen war, gleichwohl die beruhigte Situation nicht im gewünschten Maß zum Abbau des immer noch vorhandenen Rückstaus[3] genutzt werden konnte. Bedauerlicherweise hat sich im Jahr 2019 die durchschnittliche Verfahrensdauer im

[3] Dieser resultiert insbesondere noch vom Jahr 2016 mit 284 Eingängen.

Nichtigkeitsverfahren auf inzwischen 27,8 Monate erhöht. Im Einzelnen ergibt sich folgende Entwicklung der Verfahrensdauer[4]:



	2015	2016	2017	2018	2019
Nichtigkeitssenate	24,8	24,6	25,8	26,9	27,8
Technische Beschwerdesenate	40,8	38,7	36,7	30,3	28,5
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate	22,9	22,4	33,2	28,1	22,9
Marken-/Marken und Design-Beschwerdesenat(e)	21,6	24,2	21,9	21,1	22,1
Juristischer-Beschwerdesenat	10,7	12,7	13,2	9.4	10,4

[4] Entnommen aus Jahresbericht BPatG, 2019, S. 77.

Daraus wird aber auch deutlich, dass eine Synchronisierung mit dem Verletzungsverfahren nach wie vor ein Wunschdenken bleibt, jedenfalls soweit die erste Instanz betroffen ist. Nicht zuletzt das war der Grund für den Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts[5], das – soweit hier von Interesse – ein Fristenregime einführt, wonach der beklagte Patentinhaber nach Einlegung zwei Monate Zeit zur Begründung des Widerspruchs bekommt[6], die einmalig bei Darlegung „erheblicher Gründe", die glaubhaft zu machen sind, um einen Monat verlängert werden kann. Des Weiteren sieht dieser Entwurf vor, dass der qualifizierte Hinweis innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage „erfolgen soll"[7]. Inwieweit dieses an sich wünschenswerte straffe zeitliche Gerüst in der Praxis durchhalten lässt, vermag ich derzeit nicht abschließend zu beurteilen; zu bedenken wird aber sicher sein, dass einmal das Problem nicht die Neueingänge darstellen, sondern die noch abzuarbeitenden Altfälle; zum anderen bedeutet dies im Ergebnis eine erneute und vertiefte Prüfung des *erteilten* Patents, nicht aber zwangsläufig eine Straffung des Streitstoffs, der sich auch bisher schon erst nach dem

[5] Der Regierungsentwurf ist abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

[6] So die vorgesehene Neufassung des § 82 Abs. 3 PatG.

[7] So die vorgesehene Neufassung des § 83 Abs. 1 S. 2 PatG.

qualifizierten Hinweis bestimmen lässt[8]. Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine Frist von zwei oder maximal drei Monaten zur Verteidigung eines Patents, das vielleicht seit geraumer Zeit wirtschaftlich bedeutsam genutzt wird, im Einzelfall sehr knapp bemessen sein kann.

B. Dauerbrenner: Standardessenzielle Patente

I. Allgemein

Hinter dieser – zugegebenermaßen salopp gefassten – Überschrift verbirgt sich ein ernstes Problem, das seit etwa einem Jahrzehnt die Nichtigkeitssenate des BPatG besonders belastet. Differenzierter betrachtet geht es dabei nicht um die Frage der Patentierung eines Standards – dies stellt eher ein kartellrechtliches Problem dar[9] – sondern darum, dass aufgrund betriebswirtschaftlichen Handelns viele standardrelevante Patente in den Handel gelangt sind. Anders als bei Verfahren zwischen Wettbewerbern führt dies zu einer rigorosen Durchsetzung von Schutzrechten und als Reaktion hierauf zu einer Vielzahl von Nichtigkeitsverfahren gegen

[8] Schon bisher entspricht es der Praxis, dass erst nach Zugang des Hinweises die Verteidigung mit Hilfsanträgen erfolgt, was ja denknotwendigerweise vorher auch nicht möglich ist; diese Verteidigung kann dann auch neue Angriffsmittel bedingen.

[9] Vgl. dazu nur das Verfahren Huawei gegen ZTE, EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13 und zuletzt BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17, Sisvel gegen Haier; BGH, Urt. v. 24.11.2020, KZR 35/17 – FRAND-Einwand II.

solche Patente. Einen Standard bildende Schutzrechte zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass ein langer Weg von Treffen zwischen Vertretern beteiligter Unternehmen zum Ergebnis führt, so dass allein der Umfang eines solchen Verfahrens mehrere tausend Seiten umfassen kann. Auch wenn ein großer Teil dieses Materials für die Entscheidung nicht von Bedeutung sein mag, bedarf er doch der Sichtung auf seine Relevanz, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten kann. Gleichzeitig führt die Vermarktung der Schutzrechte dazu, dass in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle eine gerichtliche Entscheidung als unverzichtbar angesehen wird und eine gütliche Einigung nicht möglich ist.

II. Zur öffentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten aus dem Standardisierungsprozess

Standardessenzielle Patent zeichnen sich durch einen längeren Vorlauf aus, bei dem im Wege einer Vielzahl von Zusammenkünften unter der Ägide der jeweiligen Standardisierungsorganisation von daran beteiligten Personen der Standard entwickelt und schließlich beschlossen wird. Daraus folgt, dass in einem Nichtigkeitsverfahren dem Streitpatent regelmäßig eine Vielzahl von mehr oder weniger dem Standard entsprechenden Dokumenten aus diesem Vorlauf entgegengehalten wird, sei es unter dem Gesichtspunkt behaupteter fehlender Neuheit oder fehlender erfinderischer Tätigkeit. Ein Problem taucht hierbei immer wieder auf, nämlich die Frage, ob, und wenn ja, inwieweit diese Vorläuferdokumente

der Öffentlichkeit zugänglich waren. Vor Verabschiedung eines Standrads hat naturgemäß keiner der an der Erarbeitung Beteiligten ein Interesse daran, Einzelheiten in die Öffentlichkeit zu geben, weshalb allgemein in diesen Gruppen eine Vertraulichkeitsvereinbarung – zumindest stillschweigend – besteht. Sowohl der 2. Senat[10] als auch der 5. Senat[11] hatten sich mit dieser Frage im Zusammenhang mit der ITU[12] zu befassen. Beide Senate gelangten insoweit zur Annahme einer öffentlichen Zugänglichkeit, da die ITU über 193 Mitgliedsstaaten sowie über mehr als 900 weitere Mitglieder verfügt, wobei nicht nur Unternehmen zu den Mitgliedern zählen, sondern auch Universitäten[13]. Da sich ausweislich einer Beweisaufnahme im Rahmen des Verfahrens des 5. Senats ergab, dass die fraglichen Dokumente von jedem Mitglied einzusehen gewesen wären, gingen der 2. und der 5. Senat von einer öffentlichen Zugänglichkeit der fraglichen Dokumente im Sinne eines nicht abgrenzbaren Personenkreises aus. Anders kann es sich bei internen Dokumenten verhalten[14], insbesondere wenn die Zeitspanne

[10] Urt. v. 10. Oktober 2019, Az. 2 Ni 15/17 (hinzuverb. 2 Ni 16/17).

[11] Urt. v. 12. Februar 2020, Az. 5 Ni 50/16 (hinzuverb. 5 Ni 51/16).

[12] https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx.

[13] https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx; die ITU beziffert diesen Personenkreis auf mehr als 20.000 Personen („…community of more than 20000 professionals…“).

[14] Urt. v. 18.09.2019, Az. 2 Ni 14/17 (hinzuverb. 2 Ni 20/17).

zwischen möglicher Veröffentlichung und Kenntnisnahme durch die Öffentlichkeit sehr knapp bemessen ist[15]

III. Offenbarung bei vollständigen Bezugnahmen

Ein anderes Problem stellte sich bei einer Entscheidung des 5. Senats[16]: Hier ging es um die Frage, ob eine Offenlegungsschrift dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents neuheitsschädlich entgegensteht. Die Besonderheit bestand darin, dass – wie häufig – diese Offenlegungsschrift ihrerseits auf Vorveröffentlichungen Bezug nahm. Der Senat entschied anhand der vom BGH in der Entscheidung „Olanzapin“[17] aufgestellten Grundsätze, dass eine Vorveröffentlichung dem angesprochenen Fachmann auch solche Informationen über einen technischen Sachverhalt vermitteln kann, die zwar nicht ausdrücklich dargestellt werden, sich aber bei der Befolgung der in ihr enthaltenen Anweisungen quasi zwangsläufig ergeben. Insbesondere werden durch die Beschreibung eines Verfahrens der Fachwelt die Kenntnisse zugänglich gemacht, die bei der Nacharbeitung zwangsläufig offenbar werden[18] und so stellte der Senat fest, diese allgemein bei der Neuheitsprüfung anzuwendenden Grundsätze entfalten auch Wirkung für die bei der Prüfung

[15] Im vorliegenden Fall (2 Ni 14/17) handelte es sich im Ergebnis um einen Tag.

[16] Urt. vom 10.05.2017, Az. 5 Ni 54/16 (wirkungslos wegen Klagerücknahme).

[17] BGH, Urt. v. 16.12.2008, Az. XZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25.

[18] Unter Bezugnahme auf BGH, Urt. v. 14.08.2012, Az. XZR 3/10 – UV-unempfindliche Druckplatte; BGH, Urt. v. 17.01.1980, Az. XZR 4/79; BGHZ 76, 79 – Terephtalsäure.

auf Neuheit zu berücksichtigenden Anmeldungen mit älterem Zeitrang[19]. Dennoch ist aber zu beachten, dass der in Bezug genommene Text im Regelfall, sofern er nur eine erneute Wiedergabe ersetzt, nicht verändert wird. Gleichwohl kann es sich im Einzelfall aber auch so verhalten, dass durch den konkreten Zusammenhang mit dem bezugnehmenden Dokument eine Veränderung stattfindet, weshalb der in Bezug genommene Text nicht mit dem Wortlaut, sondern im Umfang seiner Offenbarung zu würdigen ist, also, entsprechend dem Sinngehalt der Ausführungen, die auf ihn Bezug nehmen. Es bedarf daher einer wertenden Betrachtung.

C. Weiterer Dauerbrenner: Vorbringen nach den im Hinweis gesetzten Fristen

I. Entschuldigung der Verspätung

Hierbei handelt es sich – seit Inkrafttreten des PatRModG – um einen echten Dauerbrenner, der immer noch aktuell ist. Insoweit ist – ohne dezidierte Bezugnahme auf ein aktuelles Verfahren – der Hinweis auf die gesetzliche Reglung des § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG geboten, wonach ein verspätetes Vorbringen grundsätzlich zu

[19] Zustimmend der 4. Senat, Urt. v. 22.08.2018, Az. 4 Ni 36/16 (hinzuverb. 4 Ni. 40/16, 4 Ni 43/16 und 4 Ni 44/16) und Urt. v. 26.03.2019, Az. 4 Ni 25/17.

entschuldigen ist[20], wobei der an die Sorgfalt anzulegende Maßstab der Ausfüllung durch die Rechtsprechung überlassen wurde[21]. Leider ist es fast der Regelfall, dass weder die Verspätung entschuldigt noch – wie S. 2 des § 83 Abs. 4 PatG verlangt, dies glaubhaft gemacht wird, was immer wieder zu Zurückweisungen führt[22].

II. Hilfsanträge ohne Bezug zur mündlichen Verhandlung

Die Praxis der Nichtigkeitssenate des BPatG ist zwischenzeitlich dazu übergegangen, an sich verspätete Haupt- oder Hilfsanträge auch dann im Rahmen der mündlichen Verhandlung dann zuzulassen, wenn sie einmal eine Reaktion auf das Ergebnis der mündlichen Verhandlung bilden und zum anderen nur in der Einfügung von Merkmalen aus verfahrensgegenständlichen, also streitbefangenen, Ansprüchen bestehen[23]. Dies wird insbesondere dann zu gelten haben, wenn die Rechtsauffassung des Gerichts dem Patentinhaber erstmalig bekannt wird, etwa bei auf den Hinweis erfolgten Hilfsanträgen und wenn die Veränderung gegenüber der bereits bekannten Antragstellung so gestaltet ist, dass es der Gegenseite zuzumuten ist, sich sofort darauf einzulassen. Dies wird

[20] Bei den Ziffern 1 bis 3 des § 83 Abs. 4 PatG handelt es sich um kumulativ zu beachtende Voraussetzungen (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 83, Rdnr. 30).

[21] BTDrS 16/11339, S. 33.

[22] Z.B. Urt. v. 19.09.2018, 5 Ni 44/16, bei juris Rdnr. 124 ff., S. 22, 2. Absatz; wirkungslos; auch 2 Ni 5/17 (hinzuverb. 2 Ni 12/17 und 2 Ni 13/17), Urt. v. 24.01.2019, Abschnitt III, bei juris Rdnr. 289 ff.

[23] Vgl. dazu BGH, GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem.

jedoch insbesondere bei Einführung eines neuen Standes der Technik nicht gegeben sein[24]. Eventuell kann eine Zulassung auch auf einer rügelosen Einlassung des Gegners beruhen[25]

D. Patentfähigkeit allgemein

I. Technizität

Hier handelt es sich um die Beschwerde eines Anmelders, dessen Anmeldung vom DPMA wegen fehlender Technizität zurückgewiesen worden war. Dieser Patentanmeldung lag ein Anspruch zugrunde, der schon auf den ersten Blick Zweifel an der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln aufkommen ließ. Der fragliche Anspruch 1 lautete:

> 1. Vertriebssteuerung eines realen Produkts über die Darstellung echter Kundendaten in der virtuellen Welt eines Computerspiels,
> dadurch gekennzeichnet, dass
> die realen Kundendaten und deren Beratungsbedarf in einer Spieloberfläche virtuell darstellbar sind.

In seiner Entscheidung stellte der 17. Senat[26] darauf ab, dass es sich bei dem beanspruchten Verfahren nicht um ein Verfahren zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen

[24] Urt. v. 24.01.2019, Az. 2 Ni 5/17.

[25] So der 6. Senat (unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des 3. Senats vom 15. November 2011, 3 Ni 27/10), Urt. v. 3. Februar 2020, Az. 6 Ni 45/16 (EP) (hinzuverb. 6 Ni 13/17 (EP) und 6 Ni 28/18 (EP)).

[26] Beschluss vom 5.02.2020, Az. 17 W (pat) 21/18.

Mitteln[27], sondern um ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten handelt. Jedoch liegt der Fall nicht immer so klar, so ging es in einer Entscheidung des 5 Senats vom 20. Juni 2018[28] um die Findung von Framesynchronisierungssequenzen in einer Mobilfunkumgebung, die anstelle der dem Stand der Technik zuzurechnenden Goldcodes auf eine Folge von Walsh-Hadamard-Sequenzen zurückgriff. Der Senat sah darin allerdings keinen technischen Beitrag zur Lösung eines konkreten technischen Problems, da die Findung solcher Sequenzen der technischen Problemlösung vorgelagert und von nichttechnischen Überlegungen zum Auffinden orthogonaler Sequenzen mit guten Autokorrelationseigenschaften gekennzeichnet ist[29].

II. Neuheit

Bei der fehlenden Neuheit handelt es sich um einen Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgrund, der wieder vermehrt in den Fokus rückt – jedenfalls nach der subjektiven Auffassung des Verfassers. Der 14. Senat hatte sich in einer Entscheidung vom 17. Oktober 2017[30] mit dem Sonderfall der Nacharbeitung zu befassen. Die Einsprechende

[27] Vgl. dazu BGH, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung; GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige.

[28] Urt. v. 20.06.2018, Az. 5 Ni 38/14 (hinzuverb. 5 Ni 40/14).

[29] 5 Ni 38/14, Abschn. III 1. (bei juris Rdnr. 331) unter Bezugnahme auf BGH GRUR 2004, 356 – elektronischer Zahlungsverkehr; GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige.

[30] Beschluss v. 17.10.2017, Az. 14 W (pat) 5/16, Einspruchsbeschwerde.

hatte ein Beispiel aus einer in der Patentschrift als Stand der Technik angegebenen Offenlegungsschrift nachgearbeitet und vorgetragen, dass bei dieser Vorgehensweise der Rohling nach der ersten Wärmebehandlung Lithiummetasilicat als eine Hauptkristallphase, entsprechend den Merkmalen des ursprünglich erteilten Patentanspruchs 1, enthalte. Dabei war von einer Zusammensetzung gemäß einer ebenfalls in dieser Offenlegungsschrift enthaltenen Zusammensetzung ausgegangen worden. Die Patentinhaberin wandte hiergegen ein, die Nacharbeitung genüge nicht den vom BGH[31] und vom BPatG[32] aufgestellten Grundsätzen, da etwa eine Analyse des Ausgangsglases, die eine Zusammensetzung nach der Tabelle ergebe, nicht vorgelegt worden sei. Der Senat schloss sich dieser Argumentation nicht an, da Angaben hinsichtlich der Schlackenbildung bzw. Abdampfungen, die zu einer geänderten Zusammensetzung des Ausgangsglases im Vergleich zu den eingesetzten Mengen der Ausgangskomponenten führen könnten, in der Offenlegungsschrift nicht enthalten seien, was zu Lasten der darlegungs- und beweispflichtigen Patentinhaberin gehe. Aus diesem Grund sei die Nacharbeitung als identisch zu beurteilen.

[31] Urt. v. 15.03.2011, Az. XZR 58/08 – Metazachlor.

[32] Urt. v. 11.10.2016, Az. 3 Ni 5/15 (EP).

E. Sammelsurium

Hierunter sollen Entscheidungen erwähnt werden, die keine unmittelbaren Patenthindernisse betreffen, sondern entweder nicht existenten Patenthinderungsgründen widerstreiten oder aber Nebenentscheidungen beziehungsweise Verfahrensfragen betreffen.

I. Keine neuen Zurückweisungsgründe bei der Anmeldung

So hatte sich der 11. Senat in einer Entscheidung vom 17. Dezember 2018[33] mit einer Anmelderbeschwerde zu befassen, die sich gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung durch die zuständige Prüfungsstelle des DPMA richtete. Die Zurückweisung durch das DPMA war damit begründet worden, es sei bei Anspruch 1 der Anmeldung unklar, was unter Schutz gestellt werden solle. Anspruch 1 des streitgegenständlichen Dokuments DE 10 2011 018 451 A1 lautete:

[1] Abgassteuersystem, umfassend: ein Absorptionsratenschätzmodul, das eine Kohlenwasserstoffenergieabsorptionsrate einer Komponente eines Abgassystems schätzt; ein Desorptionsratenschätzmodul, das eine Kohlenwasserstoffenergiedesorptionsrate der Komponente schätzt; ein Änderungsratenmodul, das eine Änderungsrate gespeicherter Energie auf Grundlage einer Differenz zwischen den Kohlenwasserstoffabsorptions- und -desorptionsraten bestimmt; ein Freisetzratenschätzmodul, das eine

[33] Beschl. v. 17.12.2018, Az. 11 W (pat) 24/14 – Abgassteuersystem = Mitt. 2019, 501.

Kohlenwasserstoffenergiefreisetzrate für die Komponente auf Grundlage der Änderungsrate gespeicherter Energie schätzt; und ein Kraftstoffsteuermodul, das eine Rate der Kraftstoffinjektion in das Abgassystem stromaufwärts eines Oxidationskatalysators auf Grundlage der Kohlenwasserstoffenergiefreisetzrate steuert.

Erteilt wurde der Anspruch schließlich mit folgendem Wortlaut[34]:

[1] Abgassteuersystem, umfassend: ein Absorptionsratenschätzmodul, das eine Kohlenwasserstoffenergieabsorptionsrate einer Komponente eines Abgassystems schätzt; ein Desorptionsratenschätzmodul, das eine Kohlenwasserstoffenergiedesorptionsrate der Komponente schätzt; ein Änderungsratenmodul, das eine Änderungsrate gespeicherter Energie auf Grundlage einer Differenz zwischen den Kohlenwasserstoffenergieabsorptions- und -desorptionsraten bestimmt; ein Freisetzratenschätzmodul, das eine Kohlenwasserstoffenergiefreisetzrate für die Komponente auf Grundlage der auf der Differenz zwischen den Kohlenwasserstoffenergieabsorptions- und desorptionsraten basierenden Änderungsrate gespeicherter Energie schätzt; ein Oxidationsgewinnschätzmodul, das eine Oxidationsenergiegewinnrate der Komponente auf Grundlage der Kohlenwasserstoffenergiefreisetzrate schätzt; ein Verlustbestimmungsmodul, das eine Energieverlustrate der Komponente auf Grundlage der Oxidationsenergiegewinnrate, einer Leitungsenergieverlustrate, die der Komponente zugeordnet ist, und einer Konvektionsenergieverlustrate, die der Komponente zugeordnet ist, bestimmt; ein Gesamtverlustbestimmungsmodul, das eine Gesamtenergieverlustrate stromaufwärts einer Stelle in

[34] DE 10 2011 018 451 B4.

dem Abgassystem auf Grundlage der Energieverlustrate der Komponente bestimmt; und ein Kraftstoffsteuermodul, das eine Rate der Kraftstoffinjektion in das Abgassystem stromaufwärts des Oxidationskatalysators auf Grundlage der Gesamtenergieverlustrate und einer Zieltemperatur für die Stelle steuert.

Die Prüfungsstelle des DPMA hatte die Anmeldung wegen Unklarheit zurückgewiesen und die Patentfähigkeit nicht geprüft. Der 11. Senat stellte klar, dass es im deutschen Recht eine der Vorschrift des Art. 84 Abs. 2 EPÜ entsprechende Regelung nicht gibt[35]. Ferner stellte der Senat heraus, dass die Annahme einer solchen Voraussetzung, die nicht nur formeller Natur sei sondern sich als materielle Patenterteilungsvoraussetzung darstelle, im deutschen Recht keine Grundlage habe und es sowohl dem DPMA als auch dem BPatG versagt sei, Zurückweisungsgründe über die gesetzlich normierten hinaus anzuwenden. Da es sich bei dem gemäß § 6 PatG zugunsten eines Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers festgelegten Rechts auf das Patent um eine dem Eigentumsschutz des Art. 14 GG unterfallende Rechtsposition handle[36], könnten derartige Einschränkungen unter Beachtung des Vorbehalts des Gesetzes nur vom Gesetzgeber getroffen werden[37]. Aus diesem Grund

[35] Vgl. Auch BPatGE 54, 238 ff. – Gargerät.

[36] Vgl. BVerfGE 36, 281; BGH GRUR 2018, 605 – Feldmausbekämpfung.

[37] Etwas großzügiger der 20. Senat, BlPMZ 2016, 376- Elektronisches Gerät.

ordnete der 11. Senat auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

II. Gebührenfragen

Im Gebührenverzeichnis behandelt wird nur die übereinstimmende Erledigterklärung, denn bei einer einseitigen Erledigterklärung handelt es sich im Ergebnis ja um ein Feststellungsbegehren. Anders als beim Vergleich kommt nach Nr. 402 100 des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG veröffentlichten Gebührenverzeichnisses jedoch eine Ermäßigung der Gerichtsgebühr bei einer übereinstimmenden Erledigterklärung nicht in Betracht, was in der Praxis häufig eine solche verhindert. Der 3. Senat[38] hat im Wege der teleologischen Reduktion entschieden, dass jedenfalls dann, wenn die Parteien sich bereits im Vergleichswege über die Kostentragung geeinigt haben, kein Anlass besteht, diesen Fall anders zu behandeln als wenn die Parteien sich insgesamt im Vergleichswege geeinigt hätten, was gemäß Nr. 402 110 c) des Gebührenverzeichnisses eine Ermäßigung auf die 1,5-fache Gebühr bedeuten würde. Die Begründung des 3. Senats geht dahin, dass der Grund des erhöhten Gebührenanfalls gemäß Nr. 402 100 in der Notwendigkeit einer gerichtlichen Entscheidung über die voraussichtlichen Erfolgsaussichten des Klagebegehrens bestehe, um darauf aufbauend leine Kostenentscheidung zu treffen, mithin ein weiteres

[38] Beschl. v. 22.10.2018, Az. 3 Ni 24/17.

Tätigwerden des Gerichts erforderlich sei. Dieses Erfordernis entfalle aber dann weitgehend, wenn die Parteien sich abschließend über die Kosten geeinigt hätten, weshalb in diesen Fällen auch eine Notwendigkeit einer erhöhten Gebührenzahlung nicht mehr anzuerkennen sei. Zwar sei in diesem Fall noch eine gerichtliche Entscheidung ergangen, diese sei in der Begründung aber nur pauschal der zuvor von den Parteien mitgeteilten Einigung der Kostentragungspflicht gefolgt. Daher hat der 3. Senat – der Rechtsprechung einiger Oberlandesgerichte folgend[39] - die übereinstimmende Erklärung der Erledigung der Hauptsache mit anschließendem Vergleich über die Kostenfolge gerichtskostenrechtlich dem Abschluss eines Vergleichs einschließlich Kostenvereinbarung gleichgestellt.

III. Verteidigung mit beschränkter Fassung nur in deutscher Sprache

Obwohl grundsätzlich für europäische Patente mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für den Inhalt der Patentansprüche die Verfahrenssprache gemäß Art. 70 EPÜ maßgeblich ist, hatte der 6. Senat in einer Entscheidung vom 3. Februar 2020[40] es mit einem in der Verfahrenssprache Englisch

[39] Vgl. OLG Celle v. 29.09.1995, 8 W 251/95; OLG München, MDR 1996, 209; zum Meinungsstand OLG Frankfurt/Main, NJW-RR 2011, 717.

[40] Urt. vom 3. Februar 2020, Az. 6 Ni 45/16 (EP), hinzuverb. 6 Ni 13/17 (EP) und 6 Ni 28/18 (EP).

veröffentlichten Streitpatent zu tun. Die Besonderheit lag nun darin, dass das Streitpatent teilweise bereits in einem früheren Nichtigkeitsverfahren[41] in deutscher Sprache[42] verteidigt worden war, wodurch – so der 6. Senat – an die Stelle der ursprünglichen (englischen) Fassung die neu gefassten Patentansprüche 1, 13 und 16 bis 18 in deutscher Sprache getreten seien[43]. Daraus ergebe sich, dass ein in englischer Sprache auf den Patentanspruch 1 bezogener Hilfsantrag als unzulässig zu beurteilen sei.

IV. Charakter einer eingereichten Übersetzung

In einer Entscheidung des 4. Senats[44] ging es um die Frage, ob eine Übersetzung einer Entgegenhaltung durch ein privates Übersetzungsinstitut ausreichen sollte, obwohl der Senat in seinem qualifizierten Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG die Vorlage einer Übersetzung im Sinne des § 142 Abs. 3 ZPO durch einen öffentlich beglaubigten Übersetzer verlangt hatte. Der 4. Senat entschied diese Frage dahin, dass es sich bei dieser Aufforderung, eine beglaubigte Übersetzung beizubringen, nicht um eine bindende Anordnung dergestalt handle, mit der der Senat sein ihm nach § 142 Abs. 3 ZPO zustehendes Ermessen dergestalt ausgeübt habe, dass

[41] Urt. v. 9. Mai 2012, Az. 5 Ni 152/09 (EU).

[42] In zulässiger Weise, vgl. nur BGH, Urt. v. 12. Mai 1992, X ZR 109/90 – Linsenschleifmaschine, seither st. Rspr.

[43] 6. Senat (FN 41), bei juris Rdnr. 158 ff.

[44] 4. Senat, Urt. v. 11. August 2020, Az. 4 Ni 66/17.

er nicht mehr davon abrücken könne[45]. Vorliegend, so der 4. Senat, verhalte es sich auch anders als in einer Entscheidung des 5. Senats[46], nachdem bei dieser weder die Frage einer Beglaubigung noch die Quelle dieser Übersetzung bekannt war.

V. Akteneinsicht

Obwohl man meinen könnte, zum Akteneinsichtsrecht iSv § 99 Abs. 1 iVm § 31 Abs 1 PatG sei bereits zu jedem denkbaren Gesichtspunkt (mindestens) eine Entscheidung ergangen, wird man immer wieder überrascht. Der 5. Senat hatte sich kürzlich mit einer Konstellation zu befassen, die – jedenfalls den beteiligten Richtern – neu war: In das Nichtigkeitsverfahren waren in der Nichtigkeitsklage einzelne Zahlen und schutzwürdige Informationen der Patentinhaberin eingeführt worden. Nachdem nun ein dritter Beteiligter Akteneinsicht begehrte und die Parteien entsprechend informiert worden waren, widersprach die Nichtigkeitsbeklagte zunächst der Gewährung der Akteneinsicht mit der pauschalen Begründung, die Klageschrift enthalte diverse Betriebsinterna, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien. Zudem – und das war neu – brachte sie vor, die Klageschrift enthalte personenbezogene Daten und unterfalle daher der DSGVO. Der 5. Senat[47] entschied,

[45] 4. Senat, aaO, bei juris Rdnr. 174 ff. mwN.

[46] 5. Senat, Urt. v. 17. Juli 2019, Az. 5 Ni 53/16 (EP), bei juris Rdnr. 70.

[47] 5. Senat, Beschluss vom 1. Februar 2021, Az. 5 ZA(pat) 29/20 zu 5 Ni 66/16 (EP).

die DSGVO sei als Verbraucherschutznorm hier nicht anzuwenden. Bei den personenbezogenen Daten handle es sich um zum Zweck der Beweisführung benannte Zeugen, so dass insoweit eine Anwendung dieser Vorschrift ausscheide.

VI. Klagebeitritt

Ebenfalls aus dem 5. Senat stammt eine Entscheidung zu einer scheinbar immer beliebter werdenden Vorgehensweise, nämlich dem Klagebeitritt. Im konkreten Fall verhielt es sich so, dass am 28. Oktober 2020 der Beitritt erklärt wurde und die ursprüngliche Klägerin wenige Tage später, nämlich am 30. Oktober, nachdem sie am 29. Oktober dem Beitritt zugestimmt hatte, jedoch noch vor Zustellung der Beitrittserklärung an die Beklagte, ihre Klage zurücknahm. Die Beklagte vertrat daher die Ansicht, ein wirksamer Beitritt sei nicht erfolgt und die Klage durch Rücknahme erledigt. Der Senat[48] teilte diese Auffassung nicht, sondern vertrat in Anlehnung an die der Rechtsprechung des BGH zur nicht erforderlichen Einwilligung des Beklagten im Fall einer Klagerücknahme gemäß § 269 ZPO zugrunde liegenden Erwägungen im Patentnichtigkeitsverfahren[49] die Auffassung, dass hier der Beitritt gleichwohl wirksam erfolgt sei. Anders als im üblichen zivilprozessualen

[48] Das Aktenzeichen soll hier nicht angegeben werden, da es sich um ein noch nicht abgeschlossenes Verfahren handelt und eine Entscheidung bisher nicht vorliegt.

[49] BGH, GRUR 1993, 895 – Hartschaumplatten.

Verfahren müsse ein Patentinhaber stets mit einer Nichtigkeitsklage rechnen, so dass es insoweit keiner vorherigen Zustellung des Beitritts bedarf. Da vorliegend der Beitritt wenige Tage vor Rücknahme der ersten Klage erfolgt sei, liege ein wirksamer Beitritt vor, der auch als sachdienlich im Sinne des § 263 ZPO anzusehen ist, weil er ein weiteres Verfahren vermeidet. Anderer Ansicht scheint der 7. Senat des BPatG zu sein[50], der hier wegen entfallender Rechtshängigkeit wohl keinen wirksamen Klagebeitritt anzunehmen scheint.

Nach Ansicht des 5. Senats überwiegt hier aber der Popularklagecharakter der Nichtigkeitsklage, die schließlich auch im öffentlichen Interesse betrieben wird[51], zudem – wie bereits erwähnt – ein Patentinhaber sich jederzeit einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt sehen muss.

[50] Auch hier handelt es sich um ein nicht abgeschlossenes Verfahren, so dass ich auch hier auf die Angabe eines Aktenzeichens verzichten möchte.

[51] Vgl. BGH GRUR 1993, 895 – Hartschaumplatten.

KLAUS BACHER

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

A. Nichtigkeitsgründe

I. Offenkundige Vorbenutzung

Entscheidungen zu Fragen der offenkundigen Vorbenutzung sind eher selten. In einer Entscheidung aus dem vergangenen Jahr ging es um die Frage, ob eine Maschine, die die Patentinhaberin vor dem Prioritätstag ohne Geheimhaltungsvereinbarung an einen Kunden ausgeliefert hatte und die zweifelsfrei alle Merkmale des Streitpatents vorwegnahm, *öffentlich zugänglich* war.

Die *Lieferung* eines Erzeugnisses an einen Kunden ohne Geheimhaltungsvereinbarung ist an sich eine klassische Konstellation, in der die öffentliche Zugänglichkeit der in dem Erzeugnis zutrage tretenden technischen Lehre in der Regel bejaht wird. Der Fall, über den der Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte, wies aber Besonderheiten auf, die im Ergebnis zu einer abweichenden Beurteilung führten.

Das Streitpatent schützte ein Verfahren zum Konditionieren von Halbleiterwafern. Zu den wesentlichen Verfahrensschritten gehörte das Temperieren des eingesetzten Fluids in einem *Wärmetauscher*.

Die Patentinhaberin hatte eine Maschine, die von dem geschützten Verfahren Gebrauch macht, vor dem Prioritätstag ohne Geheimhaltungsvereinbarung an einen *Chiphersteller* geliefert und sie in dessen Produktionshalle aufgestellt. Zu der Produktionshalle hatten grundsätzlich nur die dort beschäftigten Mitarbeiter Zugang. Dritte durften die Halle nur unter Aufsicht betreten. Wartung, Reparatur und sonstige Eingriffe an der Maschine waren nach dem mit der Abnehmerin geschlossenen Vertrag allein dem *Lieferanten* vorbehalten. Diese Vereinbarung war, wie das Patentgericht auf der Grundlage einer umfangreichen Beweisaufnahme festgestellt hatte, in der Praxis eingehalten worden. Die Mitarbeiter der Abnehmerin hatten die Maschine nie geöffnet und deshalb keine Kenntnis von dem darin montierten Wärmetauscher erlangt.

Das *Patentgericht* kam zu dem Ergebnis, dass die Erfindung dennoch öffentlich zugänglich war, weil nach der Aufstellung der Maschine die nicht nur entfernt liegende Möglichkeit bestand, dass Mitarbeiter der Abnehmerin oder Dritte die Maschine öffnen.

Der *Bundesgerichtshof* kam zu einer abweichenden Beurteilung. Wie das Patentgericht ging er von seiner etablierten Rechtsprechung aus, wonach eine technische Lehre öffentlich zugänglich ist, wenn die nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit besteht, dass beliebige Dritte zuverlässige und

ausreichende Kenntnis von ihr erlangen.[1] Anders als das Patentgericht sah er diese Möglichkeit auf der Grundlage der getroffenen Tatsachenfeststellungen im Streitfall *nicht* als gegeben an. Nach seiner Einschätzung bestand aufgrund der Zugangsbeschränkungen und der Vereinbarung, wonach Reparatur und Wartung der Lieferantin vorbehalten waren, keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Abnehmerin oder Dritte die Maschine öffnen und den Wärmetauscher zu Gesicht bekommen. Zwar war nicht auszuschließen, dass sich einzelne Personen über die getroffenen Regelungen hinwegsetzen und ihr auf diese Weise erlangtes Wissen weitergeben. Diese Möglichkeit stufte der Bundesgerichtshof vor dem aufgezeigten Hintergrund aber als nur *theoretisch* ein.[2]

II. Angemessene Erfolgserwartung

Vor allem im Bereich der Pharmazie und Chemie, aber auch in anderen Bereichen, in denen die Ergebnisse einer bestimmten Vorgehensweise durch theoretische Überlegungen nicht zuverlässig prognostiziert werden können, hängt die Beurteilung der Frage, ob der Fachmann Anlass hatte, bestimmte Versuche anzustellen, häufig von der Frage ab, ob eine angemessene Erfolgserwartung

[1] BGH GRUR 2020, 833 Rn. 28 – Konditionierverfahren.

[2] BGH GRUR 2020, 833 Rn. 39 ff. – Konditionierverfahren.

besteht. Im vergangenen Jahr hat sich der Bundesgerichtshof in zwei Entscheidungen mit den dafür maßgeblichen Voraussetzungen befasst.

1. Tadalafil

Die zweite Entscheidung betraf ebenfalls ein Patent aus dem Bereich der *Pharmazie*.

Das Streitpatent betraf eine Zusammensetzung mit dem Wirkstoff *Tadalafil* zur täglichen oralen Verabreichung bis zu einer Gesamtdosis von 5 mg pro Tag. Tadalafil wirkt als Inhibitor des Enzyms PDE5 und ist deshalb zur Behandlung von sexueller Dysfunktion geeignet. Die gleiche Wirkungsweise liegt auch dem Wirkstoff Sildenafil zugrunde, der als Arzneimittel unter dem Namen *Viagra* Bekanntheit erlangt hat. Zum Stand der Technik gehörte eine Patentanmeldung, in der Tadalafil und ein weiterer Wirkstoff auf der Grundlage von ersten Versuchen als PDE5-Inhibitoren und als besonders geeignet zur Behandlung sexueller Dysfunktion bezeichnet wurden.

Das Bundespatentgericht sah den Gegenstand des Streitpatents im Hinblick auf diese Veröffentlichung als nahegelegt an. Dem für sich gesehen überraschenden Umstand, dass Tadalafil schon in relativ geringer Dosierung gute Wirkung zeigt und sich deshalb anders als Sildenafil vor allem für eine dauerhafte, *bedarfsunabhängige* Verabreichung anbietet, maß es keine Bedeutung bei, weil die

Ermittlung der niedrigsten wirksamen Dosierung zum Routineprogramm gehört habe.

Der Bundesgerichtshof trat dem Bundespatentgericht im Ergebnis bei. In Anwendung der bereits in *Fulvestrant* herangezogenen Kriterien nahm er an, dass angesichts des großen Erfolgs von Sildenafil ein starker Anreiz für die Entwicklung einer Alternative bestand und dass Tadalafil aufgrund er deutlichen Hervorhebung in der früheren Patentanmeldung ein herausragender Kandidat war. Vor diesem Hintergrund bejahte er eine angemessene Erfolgserwartung für Versuche der Phase II. Wie das Patentgericht kam der Bundesgerichtshof ferner zu dem Ergebnis, dass die Ermittlung der niedrigsten wirksamen Dosierung zu den Standardmaßnahmen gehörte und der Fachmann schon deshalb zu der Erkenntnis gelangt wäre, dass Tadalafil schon in relativ geringer Dosierung einsetzbar ist. Dem Einwand, solche Dosierungsversuche fänden mitunter erst nach der Arzneimittelzulassung statt, maß der Bundesgerichtshof keine Bedeutung zu, weil im Prioritätstag jedenfalls Anlass bestand, solche Versuche durchzuführen.[3]

2. Pemetrexed II

Das Patent für die Verwendung von Pemetrexeddinatrium in Kombination mit Vitamin B12 hat im Zusammenhang mit Fragen

[3] BGH GRUR 2020, 603 Rn. 41 ff. – Tadalafil.

der Verletzung mit äquivalenten Mitteln europaweit für Aufsehen gesorgt. Während es in Deutschland um eine Konkretisierung der Voraussetzungen ging, unter denen eine nur in der Beschreibung, nicht aber im Anspruch benannte Ausführungsform als an der Lehre Patentanspruchs orientiert angesehen werden kann,[4] nahm der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs den Fall zum Anlass, die Äquivalenz erstmals als eigenständige, von der Auslegung zu unterscheidende Rechtsfigur anzuerkennen.[5] Einige Jahre später hatte sich der Bundesgerichtshof mit der Rechtsbeständigkeit dieses Patents zu befassen.

Das Streitpatent schützte die Verwendung von Pemetrexeddinatrium in Kombination mit *Vitamin B12* zur Hemmung des Wachstums von *Tumoren*. Im Stand der Technik war eine als *Antifolate* bezeichnete Gruppe von einander ähnlichen Stoffen bekannt, die verschiedene für die Biosynthese von DNA-Bausteinen erforderliche Enzyme hemmen. Ferner war bekannt, dass Pemetrexeddinatrium zu dieser Gruppe gehört und drei relevante Enzyme hemmt. Aufgrund ihrer Funktion sind Folate zur Hemmung von Tumorwachstum geeignet. Zugleich sind sie hoch *toxisch*, weil sie auch das Wachstum gesunder Zellen hemmen. Um die Toxizität zu verringern, wurden in Tierversuchen und einzelnen klinischen

[4] BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 – Pemetrexed I.

[5] Actavis UK Limited v Eli Lilly and Company, [2017] UKSC 48.

Versuchen zusätzlich *Folate* verabreicht. In allgemeinen Abhandlungen aus der Ernährungswissenschaft wurde empfohlen, zur Verbesserung des Folathaushalts Folate in Verbindung mit *Vitamin B12* zu verabreichen.

Das *Patentgericht* hat das Streitpatent vor diesem Hintergrund für nichtig erklärt. Aus seiner Sicht gaben die positiven Ergebnisse der Zugabe von Folaten bei der Tumortherapie dem Fachmann Anlass, sich näher mit dem Folathaushalt zu befassen. Aus der Beschreibung der einschlägigen Reaktionszyklen habe sich die Anregung zur Kombination mit Vitamin B12 ergeben.

Der *Bundesgerichtshof* kam zu einer abweichenden Beurteilung und wies die Nichtigkeitsklage ab. Auch nach seiner Auffassung hatte der mit dem Einsatz von Pemetrexeddinatrium befasste Fachmann zwar Anlass sich, mit dem Folathaushalt zu befassen.[6] Angesichts der *komplexen Reaktionsabläufe* ergaben sich daraus aber kein Aufschluss darüber, welche Wirkung die ergänzende Gabe von Vitamin B12 zeitigen würde.[7] Die danach entscheidende Frage, ob sich aus den Hinweisen auf Vitamin B12 eine *angemessene Erfolgserwartung* ergab, verneinte der Bundesgerichtshof. Als ausschlaggebend sah er insbesondere an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs nicht besonders hoch war und dass

[6] BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 47 ff. – Pemetrexed.

[7] BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 58 ff. – Pemetrexed.

diesbezügliche Untersuchungen eine Rückkehr zum Stadium der Tierversuche erfordert hätten, während die Untersuchungen zu Folaten bereits in die klinische Phase gelangt waren.[8]

III. Schutzbereichserweiterung

Die Frage, ob der Schutzbereich eines erteilten Patents durch spätere Änderungen erweitert wird, kann sich auch dann stellen, wenn sich die Änderung im Hinzufügen eines Merkmals erschöpft. Auch wenn damit der Kreis der Erzeugnisse oder Verfahren, die die Merkmale des Patentanspruchs verwirklichen, formal eingeschränkt wird, kann der Schutzbereich unzulässig erweitert sein, wenn das neue Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der in der erteilten Fassung nicht angelegt war und deshalb der Sache nach Schutz für ein Aliud beansprucht wird.

In einem vor kurzem entschiedenen Fall erwiesen sich diesbezügliche Einwände der Nichtigkeitsklägerin gegen einen Hilfsantrag der Beklagten als nicht stichhaltig.

Das Streitpatent schützte in der erteilten Fassung ein Verfahren zur Bereitstellung eines Nachrichtenübermittlungsdienstes auf einer *Mobilstation*. Zu den vorgesehenen Verfahrensschritten gehörten die Anforderung einer Adressverifikation auf einem

[8] BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 90 ff. – Pemetrexed.

Nachrichtenserver und die Auswahl des Übermittlungswegs in Abhängigkeit vom Inhalt der Antwort auf diese Anfrage.

Nach einem Hilfsantrag war zusätzlich vorgesehen, dass der Nachrichtenserver nach Erhalt der Verifikationsanforderung bestimmte Prüfungen durchführt. Die Nichtigkeitsklägerin sah hierin ein Aliud, weil die erteilte Fassung ausschließlich Verfahrensschritte auf der Mobilstation vorsah und nun erstmals ein Verfahrensschritt auf einem anderen Gerät beansprucht werde.

Der Bundesgerichtshof sah die Änderung als zulässig an, weil bereits die erteilte Fassung ein Zusammenwirken zwischen Mobilstation und Nachrichtenserver vorsah und die Festlegung von Regeln für die Antwort des Servers der Sache nach gleichbedeutend ist mit einer Konkretisierung der an den Server gerichteten Anfrage.[9]

IV. Schutzzertifikat und Wirkstoffkombinationen

Mit den Voraussetzungen für die Erteilung eines Schutzzertifikats hatte sich der Bundesgerichtshof in den vergangenen Jahren nur selten zu befassen. In einer Entscheidung aus dem vergangenen Jahr hat er die mittlerweile umfangreiche Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union aufgegriffen und auf einen konkreten Fall angewendet.

[9] BGH GRUR 2021, 579 Rn. 101 ff. – Nachrichtenübermittlungsdienst.

Das zu beurteilende Schutzzertifikat war auf eine Grundpatent gestützt, das mehrere, durch eine generische Strukturformel charakterisierte Wirkstoffe schützte. Zu diesen gehörte der in Patentanspruch 25 ausdrücklich benannte Wirkstoff Tenofovirdisoproxil. Patentanspruch 27 schützte ferner eine pharmazeutische Zusammensetzung aus einer dieser Stoffe, einem Träger und optional weiteren Wirkstoffen. Erteilt wurde das Schutzzertifikat für das Medikament Truvada. Dieses enthielt eine Kombination aus dem in Patentanspruch 25 geschützten Wirkstoff Tenofovirdisoproxil und dem Wirkstoff Emtricitabin. Dieser fällt nicht unter die Definition in Patentanspruch 1 und wird im Grundpatent auch ansonsten nicht erwähnt.

Das *Patentgericht* erklärte das Schutzzertifikat für nichtig, weil die Kombination der beiden Wirkstoffe nicht im Sinne von Art. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 geschützt sei. Zu derselben Beurteilung waren die Gerichte für England und Wales gelangt,[10] und zwar nach einer Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der Europäischen Union[11].

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung bei.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist nach Art. 3 Buchst. a der Verordnung erforderlich, dass

[10] Teva UK Ltd v Gilead Sciences, Inc., [2017] EWHC 13 (Pat) (Arnold J); [2019] EWCA Civ 2272 (Floyd, Dingemans, Lewison LLJ).

[11] EuGH GRUR 2018, 908 – Teva.

beide Wirkstoffe der unter Schutz gestellten Kombination im Grundpatent genannt sind. Für eine Nennung genügt es zwar, wenn der Wirkstoff unter eine in den Ansprüchen des Grundpatents enthaltene strukturelle oder funktionelle Definition fällt. Jeder der Wirkstoffe muss aber im Licht aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar sein.[12]

An dieser Voraussetzung fehlte es im Streitfall, weil Emtricitabin weder in den Patentansprüchen 1 bis 25 benannt ist noch unter die Strukturformel aus Anspruch 1 fällt. Von der in Anspruch 27 geschützten Erfindung ist die Kombination schon deshalb nicht notwendig umfasst, weil die Zugabe eines zweiten Wirkstoffs danach optional ist. Unabhängig fehlt es an der erforderlichen Identifizierbarkeit, weil sich dem Grundpatent nicht entnehmen lässt, welchem Behandlungszweck der optional vorgesehene zweite Wirkstoff dienen soll und aus welcher Gruppe er entnommen werden soll.[13]

[12] BGH GRUR 2021, 42 Rn. 23 ff. – Truvada.

[13] BGH GRUR 2021, 42 Rn. 26 ff. – Truvada.

B. Verfahrensfragen

I. Gerichtsgebühr bei mehreren Nichtigkeitsklägern

Mitunter reichen mehrere Unternehmen, die wegen Verletzung desselben Patents in Anspruch genommen werden, eine gemeinsame Nichtigkeitsklage ein. Zu einer früher geltenden Fassung des Patentkostengesetzes hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass in dieser Situation die Gerichtsgebühren insgesamt nur einmal anfallen. Einige Senate des Bundespatentgerichts haben die Auffassung vertreten, dass die Gebühren nach derzeit geltendem Recht für jeden Kläger gesondert anfallen.

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr entschieden, dass auch nach der jetzt geltenden Rechtslage die Gebühren insgesamt nur einmal anfallen. Dies entspricht einem allgemeinen Grundsatz des Kostenrechts. Das Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz sieht abweichend von diesem Grundsatz zwar für bestimmte Verfahren vor, dass die Gebühr für jeden Antragsteller gesondert anfällt. Für die Nichtigkeitsklage gibt es eine solche Sonderregelung aber auch nach der derzeit geltenden Gesetzesfassung nicht.[14] Eine zweite Gebühr fällt auch dann nicht an, wenn einer der beiden

[14] BGH GRUR 2021, 45 Rn. 49 ff. – Signalumsetzung.

Kläger im Laufe des Prozesses den Prozessbevollmächtigten wechselt.[15]

II. Nebenintervention im Berufungsverfahren

Das Berufungsverfahren über das Pemetrexed-Patent warf auch eine verfahrensrechtliche Frage auf.

Ursprünglich hatten zwei Klägerinnen gemeinsam Nichtigkeitsklage erhoben. Eine dritte Klägerin, die erst später wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen worden war, hatte geraume Zeit später eine *separate* Klage erhoben. Das Patentgericht entschied zunächst nur über die erste Klage. Die Klägerin des zweiten Verfahrens daraufhin den Beitritt als *Streithelferin* in der Berufungsinstanz des ersten Verfahrens. Die Beklagte hielt dies für unzulässig und rechtsmissbräuchlich.

Der Bundesgerichtshof ließ die Nebenintervention zu. Er knüpfte an seine neuere Rechtsprechung an, nach der eine Nebenintervention im Patentnichtigkeitsprozess grundsätzlich zulässig ist, wenn das Streitpatent den Beitretenden in seinen geschäftlichen Tätigkeiten *beeinträchtigen* kann. Diese Voraussetzung lag im Streitfall zweifelsfrei vor.[16]

[15] BGH GRUR 2021, 45 Rn. 57 ff. – Signalumsetzung.

[16] BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 7 ff. – Pemetrexed II.

Dass die Nebenintervenientin bereits eine *separate Klage* erhoben hatte, steht dem Beitritt zu dem anderen Verfahren weder unter dem Aspekt der anderweitigen Rechtshängigkeit noch unter dem Aspekt des fehlenden Rechtsschutzinteresses entgegen. In der gegebenen Situation war das Weiterbetreiben der eigenen Klage keine effizientere Rechtsschutzmöglichkeit, denn im ersten Verfahren war schneller mit einer abschließenden Entscheidung zu rechnen.[17]

Der Bundesgerichtshof sah den Beitritt nicht wegen möglicher Kostenfolgen als rechtsmissbräuchlich an. Wenn die Klage Erfolg hat, steigen die von der Beklagten zu ersetzenden Anwaltskosten aufgrund des Beitritts zwar an, weil die Beklagte gegebenenfalls auch die Kosten der Streithelferin zu tragen hat. Im Gegenzug werden aber die Kosten eines Berufungsverfahrens im zweiten Prozess vermieden, weil das Urteil im ersten Prozess auch für und gegen die Streithelferin wirkt.[18]

III. Nichtigkeitsklage nach Erlöschen des Streitpatents

Nicht selten ist das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent wegen Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer erloschen, bevor eine Entscheidung über die Klage oder eine Berufung ergeht.

[17] BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 10 ff. – Pemetrexed II.
[18] BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 12 ff. – Pemetrexed II.

Mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen das in diesem Stadium erforderliche Rechtsschutzinteresse des Klägers zu bejahen ist, hat sich der Bundesgerichtshof in neuerer Zeit mehrmals befasst.

1. Grundsatz

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt das erforderliche Rechtsschutzinteresse vor, wenn der Nichtigkeitskläger besorgen muss, wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden.

Grund zu einer solchen Besorgnis besteht insbesondere dann, wenn bereits eine *Verletzungsklage* gegen ihn erhoben ist.

Eine entsprechende Besorgnis besteht auch dann, wenn die Patentinhaberin nach einem erfolglos gebliebenen Antrag auf Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens mit *Betriebsbesichtigung* auf Anfrage des Antragsgegners erklärt, sie sei nach wie vor gewillt, alle IP-Rechte bezüglich der geschützten Produkte zu verteidigen.[19]

2. Unteransprüche

In Bezug auf Unteransprüche des in der Verletzungsklage angeführten Patentanspruchs ist ein Rechtsschutzinteresse in der Regel

[19] BGH GRUR 2021, 696 Rn. 9 – Phytase.

zu bejahen. Etwas anderes kann allenfalls dann gelten, wenn offensichtlich ist, dass die angegriffene Ausführungsform ein darin vorgesehenes Merkmal weder wortsinngemäß noch mit äquivalenten Mitteln verwirklicht.[20]

3. Nebenansprüche

In Bezug auf nebengeordnete Patentansprüche besteht ein Rechtsschutzinteresse jedenfalls dann, wenn diese inhaltlich so weitgehend übereinstimmen, dass die Verwirklichung der Merkmale eines Anspruchs typischerweise zur Verwirklichung der Merkmale des anderen Anspruchs führt.

Diese Voraussetzungen hat der Bundesgerichtshof bei einem Patent als gegeben angesehen, dessen beiden nebengeordnete Ansprüche ein Verfahren zur Umwandlung und eine Vorrichtung zur Kompression von Datenpaketen schützten. Die Verletzungsklage war nur auf den Vorrichtungsanspruch gestützt. Der Bundesgerichtshof bejahte ein Rechtsschutzinteresse – abweichend vom Patentgericht – auch in Bezug auf den Verfahrensanspruch, weil die Merkmale der beiden Ansprüche im Wesentlichen übereinstimmten und deshalb die Besorgnis bestand, dass eine das Patent

[20] BGH GRUR 2020, 1284 Rn. 45 – Datenpaketumwandlung.

verletzende Vorrichtung zugleich geeignet ist, das geschützte Verfahren auszuführen.[21]

IV. Zurückweisung verspäteten Vorbringens

Die Voraussetzungen, unter denen neues Vorbringen in der Berufungsinstanz gemäß § 117 PatG als verspätet zurückzuweisen ist, sind in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mittlerweile weitgehend geklärt. Zwei Entscheidungen aus dem vergangenen Jahr verdeutlichen die Reichweite dieser Grundsätze.

1. Streichen einzelner Merkmale aus erstinstanzlichen Hilfsanträgen

Grundsätzlich nicht zu beanstanden ist ein erstmals in zweiter Instanz gestellter Hilfsantrag, der sich von einem bereits erstinstanzlich gestellten Antrag nur dadurch unterscheidet, dass einzelne Merkmale oder Worte gestrichen worden sind.

Dies hat seinen Grund darin, dass solche Anträge in aller Regel aufgrund des Sachverhalts beurteilt werden können, der aufgrund des engen gefassten erstinstanzlichen Antrags bereits beim Patentgericht zur Entscheidung anstand und deshalb gemäß § 117 PatG

[21] BGH GRUR 2020, 1284 Rn. 46 – Datenpaketumwandlung.

und § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auch der Berufungsentscheidung zugrunde zu legen ist.[22]

2. Neu aufgefundene Entgegenhaltungen

Ein auf eine neue Entgegenhaltung gestützter Angriff ist nicht schon deshalb zulässig, weil der Nichtigkeitskläger diese erst nach Erlass des angefochtenen Urteils aufgefunden hat. Die Zulässigkeit des neuen Vorbringens hängt in dieser Konstellation vielmehr davon ab, ob der Kläger schon in erster Instanz Anlass hatte, eine Recherche durchzuführen, die zum Auffinden dieser Entgegenhaltung geführt hätte. Deshalb muss der Kläger im einzelnen darlegen, welche Suchkriterien er in erster Instanz verwendet hat und weshalb diese nicht zum Auffinden der neu vorgelegten Entgegenhaltung geführt haben.

In einer vor kurzem ergangenen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die neuen Angriffsmittel auf der Grundlage des Klägervortrags als unzulässig beurteilt. Die Klägerin hatte schon bei ihrer erstinstanzlichen, auf bestimmte Anmelder beschränkten Suche ein ähnliches Dokument gefunden. Dies gab ihr Anlass, die Suche auf bestimmte weitere Anmelder zu erweitern. Eine solche Suche hätte das jetzt vorgelegte Dokument zu Tage gefördert.[23]

[22] BGH GRUR 2020, 1284 Rn. 77 f. – Datenpaketumwandlung.

[23] BGH GRUR 2021, 701 Rn. 91 – Scheibenbremse.

C. Verletzungsrechtsstreit

I. Miterfinder

Eine Mitberechtigung kann auch zwischen einem Arbeitnehmer-Erfinder und dessen Arbeitgeber bestehen, wenn dieser die Erfindung nur teilweise wirksam in Anspruch genommen hat.

Einer neuen Entscheidung aus diesem Themenkreis lag ein Fall zugrunde, in dem der Kläger zusammen mit einem Kollegen mehrere Diensterfindungen auf dem Gebiet der Flammpunktprüfung und der Bestimmung des Härtegrads von halbfesten Materialien gemacht hatte. Die Beklagte, seine damalige Arbeitgeberin, meldete dafür erfolgreich Patente und Gebrauchsmuster an. Später beanstandete der Kläger, dass die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen worden sei. Mit seiner Klage begehrte er Auskunft und Rechnungslegung sowie die Feststellung, dass die Beklagte ihm und dem Miterfinder wegen der Nutzung der Erfindung zu Entschädigung und Schadensersatz verpflichtet ist.

Die Klage hatte in erster Instanz im Wesentlichen Erfolg. Im Laufe des Berufungsverfahrens schloss die Beklagte mit dem Miterfinder eine Vereinbarung, in der dieser gegen Zahlung eines Geldbetrags alle seine Rechte an den Erfindungen an die Beklagte abtrat und alle Benutzungshandlungen rückwirkend gestattete. Das Berufungsgericht beschränkte daraufhin die Verurteilung auf den

Zeitraum bis zum Abschluss dieser Vereinbarung und wies die Klage im Übrigen ab.

Die Revision des Klägers war im Wesentlichen erfolgreich.

Den beiden Miterfindern stand gegen die Beklagte wegen der Schutzrechtsanmeldung und der Nutzung der Erfindungen Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB zu, weil diese die Erfindungen nicht wirksam in Anspruch genommen hat. Diese Ansprüche konnten die Beklagte und der Miterfinder dem Kläger durch die getroffene Vereinbarung nicht entziehen. Die Vereinbarung ist jedenfalls deshalb unwirksam, weil sie in unzulässiger Weise das Recht des Klägers auf Beteiligung an den Nutzungen (§ 745 Abs. 3 Satz 2 BGB) eingreift. Dieses Recht ist verletzt, wenn ein Miterfinder die Benutzung der Erfindung im Gegenzug gegen ein nur an ihn zu zahlendes Entgelt gestattet.[24]

Die Beklagte ist dem Kläger auch für die Zeit nach dem Abschluss der Vereinbarung zum Schadensersatz verpflichtet. Sie ist durch die Vereinbarung zwar Mitberechtigte an der Erfindung geworden. Auch in dieser Stellung ist sie aber nicht befugt, Schutzrechte für sich alleine anzumelden. Da der Miterfinder seine Rechte an die Beklagte abgetreten hat, kann der Kläger nunmehr Leistung an sich alleine verlangen.[25] Diese Umstellung des Klageantrags ist

[24] BGH GRUR 2020, 986 Rn. 25 ff. – Penetrometer.

[25] BGH GRUR 2020, 986 Rn. 66 – Penetrometer.

nach § 264 Nr. 3 ZPO unabhängig von einer Zustimmung der Beklagten zulässig.[26]

II. Äquivalenz

Fragen zur Verwirklichung eines Merkmals mit äquivalenten Mitteln haben den Bundesgerichtshof in den letzten Jahren nur selten beschäftigt. Eine neue Entscheidung bestätigt die etablierte Rechtsprechung zu diesem Thema und zeigt zugleich, dass die Anwendung der einschlägigen Grundsätze besonders großer Sorgfalt bedarf.

Das Klagepatent betraf einen *Kranarm* mit zwei Drehgelenken und einer Befestigungsvorrichtung für Arbeitsgeräte, die über hiervor vorgesehene Anschlüsse und Leitungen an die Hydraulik des Krans angeschlossen werden können. Um die *Schlauchleitungen* zu schützen, sah der Patentanspruch vor, dass die Anschlüsse auf der dem Kranarm zugewandten Seite angebracht sind und dass die Leitungen *zwischen den Drehlagern* des ersten Drehgelenks und seitlich versetzt neben der Drehachse des zweiten Gelenks verlaufen.

Bei der angegriffenen Ausführungsform war der Bereich zwischen den beiden Drehlagern des ersten Drehgelenks durch eine Hülse ausgefüllt. Die Schlauchleitungen verliefen in diesem

[26] BGH GRUR 2020, 986 Rn. 50 ff. – Penetrometer.

Bereich um die Hülse herum auf der dem Kranarm abgewandten Seite und danach seitlich versetzt neben der Drehachse des zweiten Gelenks.

Das Berufungsgericht sah darin eine Verletzung mit gleichwertigen Mitteln. Abweichend vom Wortsinn des Patentanspruchs verliefen die Schlauchleitungen zwar nicht zwischen den Drehlagern des ersten Gelenks. Dementsprechend seien sie in diesem Bereich nur eingeschränkt gegen äußere Beeinträchtigungen geschützt. Ein ausreichender Schutz werde aber dadurch erreicht, dass die Leitungen anschließend wieder auf der dem Kranarm zugewandten Seite verliefen.

Der Bundesgerichtshof sah diese Beurteilung als rechtsfehlerhaft an.

Mit dem Berufungsgericht verneinte der Bundesgerichtshof eine wortsinngemäße Verletzung. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann eine Gleichwirkung jedoch nicht schon deshalb bejaht werden, weil ein unzureichender Schutz der Leitungen in diesem Bereich durch einen angemessenen Schutz in einem anderen Bereich ersetzt wird.[27] Das Berufungsgericht muss deshalb im wieder eröffneten Berufungsverfahren der Frage nachgehen, ob die Schlauchleitungen trotz des vom Wortsinn des Patentanspruchs

[27] BGH GRUR 2021, 574 Rn. 46 ff. - Kranarm.

abweichenden Verlauf auch im Bereich des ersten Drehgelenks noch hinreichend gegen äußere Einwirkungen geschützt sind.

III. Mehrfache Klage aus demselben Patent

Die Regelung in § 145 PatG, wonach eine erneute Klage gegen dieselbe oder eine gleichartige Handlung auf Grund eines anderen Patents grundsätzlich unzulässig ist, hat den Bundesgerichtshof bislang nur selten beschäftigt. In einer neuen Entscheidung ging es um die Frage, ob die Vorschrift auch dann anwendbar ist, wenn die zweite Klage auf dasselbe Patent gestützt ist wie die erste.

Das Klagepatent betraf einen Flügel für ein Fenster, bei dem die Klebstoffschicht, mit der die Verglasung befestigt ist, nur an den Stirnflächen verläuft und im Bereich der äußeren Deckscheibe ein Begrenzungssteg für die Klebstoffschicht vorgesehen ist.

Die Klägerin hatte die Beklagte in einem ersten Prozess erfolgreich wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents durch Herstellung und Vertrieb von Profilrahmen mit einem erfindungsgemäßen Begrenzungssteg in Anspruch genommen. Noch vor Beginn dieses Prozesses hatte die Beklagte ihre Montageanleitung dahin geändert, dass die Klebstoffschicht nicht bis an den Begrenzungssteg reichen darf. Eine von ihr erhobene Widerklage auf Feststellung, dass der Klägerin hinsichtlich dieser Ausführungsform keine Ansprüche zustehen, wies das Berufungsgericht mangels Feststellungsinteresses als unzulässig ab.

In einem zweiten Prozess wandte sich die Klägerin gegen die neue Ausführungsform. Das Landgericht hielt diese Klage in analoger Anwendung von § 145 PatG für unzulässig. Das Berufungsgericht sah die Klage demgegenüber als zulässig, aber unbegründet an.

Die Revision der Klägerin blieb erfolglos. § 145 PatG ist auf den Fall einer erneuten Klage aus demselben Patent schon deshalb nicht entsprechend anwendbar, weil es an einer Regelungslücke fehlt. Diese Konstellation wird bereits durch die Regeln über Rechtshängigkeit und Rechtskraft erfasst. Für eine ergänzende Heranziehung von § 145 PatG ist daneben weder Bedürfnis noch Raum.[28] Die danach maßgebliche Frage, ob die zweite Klage denselben Streitgegenstand betrifft wie die erste, hat das Berufungsgericht zutreffend verneint.[29]

Die neue Klage ist auch nicht rechtsmissbräuchlich. Mit ihren Einwendungen gegen die Widerklage im Vorprozess hat die Klägerin kein Vertrauen darauf begründet, dass sie von einer Verletzungsklage absehen werde.[30]

[28] BGH GRUR 2021, 462 Rn. 35 ff. – Fensterflügel.
[29] BGH GRUR 2021, 462 Rn. 42 – Fensterflügel.
[30] BGH GRUR 2021, 462 Rn. 43 ff. – Fensterflügel.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

DR. LINN-KAREN FISCHER

Referent: Dr. Klaus Bacher, VorsRiBGH

Zum Abschluss der 19. Patentrechtstage referierte Herr Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter des X. Zivilsenats am BGH, über aktuelle Entwicklungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Patentrecht. Vor dem X. Zivilsenat wurden im letzten Jahr vor allem Nichtigkeits- sowie Verletzungsstreitverfahren geführt.

Herr Dr. Bacher stellte zunächst vier Entscheidungen rund um das Thema Nichtigkeitsgründe vor. Er begann seinen Vortrag mit dem Urteil „Konditionierverfahren“ (BGH, Urt. v. 21.4.2020 – X ZR 75/18). Entscheidungserheblich in dieser Sache war die laut Herrn Dr. Bacher eher ungewöhnliche Frage nach der offenkundigen Vorbenutzung. Der Patentinhaberin wurde in dem Nichtigkeitsverfahren entgegengehalten, ihre Erfindung - eine Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern - bereits vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht zu haben. Insbesondere habe sie die erfindungsgemäße Anlage zuvor an eine Abnehmerin geliefert, ohne gleichsam eine Geheimhaltungsvereinbarung zu treffen. Diese Argumentation sowie

die Nichtigkeitsklage insgesamt wies der X. Zivilsenat anders noch als das Patentgericht zurück. Zur Begründung führte der Senat aus, dass die fehlende Geheimhaltungsvereinbarung lediglich als ein Indiz für eine Preisgabe der Erfindung an die Öffentlichkeit gewertet werden kann. Der zu entscheidende Fall weise aber gerade die Besonderheit auf, dass es der Abnehmerin der erfindungsgemäßen Anlage gemäß den vertraglichen Vereinbarungen nicht gestattet war, Wartungen, Reparaturarbeiten oder sonstige Änderungen an der Vorrichtung vorzunehmen. Dritten war der Zutritt zur Produktionshalle, in dem sich die Anlage befindet, ebenso wenig gebilligt. Nähere Kenntnis über die dem Patent zugrundeliegende Erfindung hätte lediglich über eine Öffnung der Anlage erlangt werden können. Diese Option wurde von den Mitarbeitern der Abnehmerin aber gar nicht in Betracht gezogen. Nach Auffassung des Gerichts bestand daher keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Abnehmerin oder aber Dritte Kenntnis von der Erfindung erlangen. Diese lediglich theoretische Möglichkeit könne keine offenkundige Vorbenutzung begründen.

Sodann widmete sich Herr Dr. Bacher der Entscheidungen „Tadalafil“ (BGH, Urt. v. 21.1.2020 – X ZR 65/18) und „Permetrexed II“ (BGH, Urt. v. 7.6.2021 – X ZR 150/18), die sich inhaltlich beide auf die Problematik der angemessenen Erfolgserwartung beziehen. Die Substanz Tadalafil wird als Arzneimittel zur Behandlung erektiler Dysfunktionen eingesetzt und ist Inhaltsstoff

des Streitpatents. Das auf Tadalafil basierende Medikament kann in niedriger Dosierung bzw. täglich oral zu sich genommen werden. Zum Stand der Technik gehörte eine frühere Patentanmeldung, in der nicht nur der Wirkstoff Sildenafil, auch besser bekannt als Viagra, sondern eben auch Tadalafil für die Therapie sexueller Funktionsstörungen als besonders geeignet ausgewiesen wurde. Auch war bekannt, dass Sildenafil nur im Bedarfsfall eingenommen wird. Die frühere Patentanmeldung enthielt zudem weitere relevante Informationen im Hinblick auf den zu beurteilenden naheliegenden Stand der Technik: sie enthielt u.a. einige Messwerte sowie Formulierungsbeispiele bzw. Hinweise auf eine hohe Selektivität von Tadalafil. Nach Abwägung aller zu berücksichtigenden Umstände entschied der X. Zivilsenat, dass für einen Fachmann auf Grundlage der früheren Patentannmeldung eine hinreichende Erfolgsaussicht bestand, klinische Studien mit Tadalafil durchzuführen. Umfasst von den Referenzstudien seien als Standardmaßnahmen auch Testungen der Dosis-Wirkungs-Beziehung. Zu welchem genauen Zeitpunkt Anlass für die Anstellung derartiger Studien bestanden habe, sei aus rechtlicher Sicht irrelevant. Letztlich beruhe das Streitpatent auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Der Arzneistoff Permetrexed wiederum gehört zu den sog. Antifolaten, die in der Krebstherapie eingesetzt werden können. Antifolate wirken enzym- und infolgedessen tumorwachstumshemmend, hindern aber auch gesunde Zellen am Wachstum (Toxizität). Das

Streitpatent sieht u.a. eine Verwendung von Permetrexeddinatrium in Kombination mit Vitamin B 12 vor. Tierversuche legten schon vor Anmeldung des Streitpatents nahe, dass die beschriebene unerwünschte Toxizität mittels Zugabe von Folaten abgemildert werden kann. Ebenso war eine ernährungswissenschaftliche Studie vorveröffentlicht, in der die Verabreichung von Folaten und Vitamin B 12 zur Verbesserung des Folathaushaltes angeraten wurde. Auf Grundlage dieses Stands der Technik erklärte das Patentgericht das Streitpatent für naheliegend bzw. nichtig. Gegenteilig urteilte der X. Zivilsenat. Zwar seien Versuche mit Folaten als erfolgsversprechend einzuordnen, jedoch hätte man für die Studien auf Tierversuche zurückgreifen müssen. Ebenso seien die Ausführungen in der ernährungswissenschaftlichen Abhandlung zu allgemein. Dass die positiven Eigenschaften einer Kombination von Folaten und Vitamin B 12 ohne weiteres auf die Krebstherapie übertragbar seien, lasse sich nicht erkennen; zumal die gezielte Hemmung eines Tumorwachstums sowie die gezielte Förderung des Wachstums einer gesunden Zelle auf komplexen Reaktionsabläufen beruhten.

Im Anschluss besprach Herr Dr. Bacher die Entscheidung „Nachrichtenübermittlungsdienst“ (BGH, Urt. v. 15.12.2020 – X ZR 120/18) zur rechtlichen Thematik der unzulässigen Erweiterung eines Patentschutzbereiches. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung eines Nachrichtenübermittlungsdienstes

auf einer Mobilfunkeinrichtung. Im Konkreten umfasst das Patent etwas vereinfacht folgende Schritte: Die Mobilfunkeinrichtung des Senders ruft eine mit der Mobilfunkeinrichtung des Empfängers assoziierte Zieladresse ab. Die Mobilfunkeinrichtung des Senders verifiziert, ob die Zieladresse die abgehende Nachricht über einen paketvermittelten Träger empfangen kann. Wird die Verifikation bestätigt, wird die Nachricht paktvermittelt versendet. Andernfalls wird automatisch eine SMS erstellt. Dieses zunächst patentierte Verfahren erwies sich als nicht rechtsbeständig. Von Interesse war im Nichtigkeitsverfahren allerdings noch der zehnte Hilfsantrag, der die Anfrage hinsichtlich der paktvermittelten Übertragung um ein Prüfverfahren des Nachrichtenservers hinsichtlich der Speicherkapazitäten des Empfängerbriefkastens ergänzt. Der X. Zivilsenat lehnte im Ergebnis eine unzulässige Schutzbereichserweiterung ab. Bereits in der erteilten Patentfassung sei ein Zusammenwirken von einer Mobilfunkeinrichtung sowie einem Nachrichtenserver angedacht. Der vom Hilfsantrag erfasste zusätzliche Schritt könne insofern als eine Konkretisierung verstanden werden.

Als letztes Beispiel in der Rubrik Nichtigkeitsverfahren stellte Herr Dr. Bacher das Urteil „Truvada“ (BGH, Urt. v. 22.9.2020 – X ZR 172/18) vor. Gegenstand des Verfahrens war ein ergänzendes Schutzzertifikat, das der Beklagten für ein Kombinationspräparat erteilt worden ist. Bei seiner Entscheidungsfindung musste sich der X. Zivilsenat an den Vorgaben der europäischen Rechtsprechung

orientieren. Der EuGH hatte im Rahmen seines Urteils „Medeva“ (EuGH, Urt. v. 24.11.2011 – C-322/10) verlauten lassen, dass ein Schutzzertifikat für eine Kombination von Wirkstoffen dann nicht erteil werden kann, wenn einer der Wirkstoffe in den Ansprüchen des Grundpatents nicht genannt ist. Für die Benennung genüge es, wenn der Wirkstoff unter eine in den Ansprüchen des Grundpatents enthaltene strukturelle oder funktionelle Definition falle (EuGH, Urt. v. 12. 12.2013 – C-493/12 – Eli Lilly; EuGH, Urt. v. 12.12.2013 – C-443/12 – Sanofi; EuGH, Urt. v. 30.4.2020 - C-650/17 – Royalty Pharma). Gegenstand der Entscheidung mit Namen „Teva“ (EuGH, Urt. v. 25.7.2018 – C-121/17) war zudem ein ergänzendes Schutzzertifikat, das auf Grundlage desselben Patents erteilt wurde, mit dem sich auch der BGH im Rahmen des Verfahrens „Truvada“ befassen musste. In „Teva“ hatte der EuGH geurteilt, dass eine Kombination im Licht der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der geschützten Erfindung erfasst sein muss. Jeder der Wirkstoffe müsse im Licht aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar sein. Gemessen an diesen Vorgaben hielt des X. Zivilsenat – wie auch das Patentgericht – das ergänzende Schutzzertifikat für nichtig: Explizit finde sich nur eines der Wirkstoffe aus dem Zertifikat in den Ansprüchen des Grundpatents wieder. Nach einem weiteren Patentanspruch sei die Zugabe eines zweiten Stoffes lediglich optional, was zugleich gegen die Annahme einer

strukturellen oder funktionellen Definition spreche. Zudem sei das Kombinationspräparat für keinen speziellen Behandlungszweck ausgewiesen worden.

Im zweiten Teil seines Vortrags widmete sich Herr Dr. Bacher sodann interessanten Fragestellungen aus dem Bereich des Verfahrensrechts. In dem der Entscheidung „Signalumsetzung“ (BGH, Urt. v. 17.9.2021 – ZR 147/18) zugrunde liegenden Verfahren galt es zu untersuchen, ob im Falle von zwei nicht verbundenen Nichtigkeitsklägerinnen auch insgesamt zwei Gerichtsgebühren zu erheben sind. Ein Patentanwalt hatte für zwei Unternehmen eine Nichtigkeitsklage eingereicht. Im Laufe des Prozesses bestellte sich für eines der Unternehmen ein anderer Prozessbevollmächtigter. Der BGH optierte genau wie das Patentgericht lediglich für ein einmaliges Anfallen der Gerichtsgebühr. Bei einem einheitlichen Streitgegenstand werde die Gerichtsgebühr auch bei mehreren Klägern nur einmal berechnet. Das PatKostG sehe für bestimmte Konstellationen die Erhebung von Gebühren für jeden einzelnen Antragsteller vor. Eine derartige Regelung fehle im Kontext des Nichtigkeitsverfahrens. Auch der Wechsel des Prozessbevollmächtigten ziehe keine weitere Gebührenerhebung nach sich.

Des Weiteren kam Herr Dr. Bacher noch einmal auf das Urteil „Permetrexed II“ (BGH, Urt. v. 7.6.2021 – X ZR 150/18) zu sprechen. Neben den materiell-rechtlichen Fragen hatte sich der X. Zivilsenat zugleich mit der Thematik der Nebenintervention zu

befassen. Dem Urteil liegt die Besonderheit zugrunde, dass dem Nichtigkeitsverfahren in der Berufungsinstanz ein drittes Unternehmen als Nebenintervenient beitreten wollte. Dieses Drittunternehmen hatte zuvor in einem separaten Verfahren Nichtigkeitsklage erhoben. Gegen den Beitritt wandte sich die Beklagte ohne Erfolg. Der X. Zivilsenat erklärte die Nebenintervention aus mehreren Gründen für zulässig: Das Streitpatent beeinträchtige die Nebenintervenientin in ihrer geschäftlichen Tätigkeit; die separate Klage sei auch nicht als effizientere Rechtsschutzmöglichkeit zu betrachten und schließlich sei die angestrebte Nebenintervention nicht rechtsmissbräuchlich. Während sich die Kosten des ersten Prozesses erhöhten, reduzierten sich die Kosten des zweiten separaten Nichtigkeitsverfahrens.

In der Sache „Datenpaketumwandlung“ (BGH, Urt. v. 11.8.2021 – X ZR 96/18) äußerte sich der X. Zivilsenat zu zwei verfahrensrechtlichen Themen: zum Rechtsschutzinteresse und zur Verspätung eines Vorbringens. Die Patentinhaberin hatte ein Verletzungsverfahren wegen eines patentrechtlichen Unteranspruchs angestrengt; die Beklagte hatte mit einer Nichtigkeitsklage im Hinblick auf das gesamte Patent reagiert. Nach Erlöschen des Patents stellte sich die Frage, inwieweit nun das Rechtschutzinteresse für die Nichtigkeitsklage entfällt. Grundsätzlich ist dem Nichtigkeitskläger nach höchstrichterlicher Rechtsprechung trotz Erlöschen des Patents ein Rechtsschutzinteresse zuzugestehen, wenn er

gleichzeitig auch Partei eines (drohenden) Verletzungsverfahrens ist. Das Patentgericht hatte seine Nichtigkeitserklärung allerdings vom Umfang her auf den im Verletzungsverfahren eingebrachten Unteranspruch beschränkt und die Klage im Übrigen als unzulässig abgewiesen. Dieser Rechtsauffassung trat der X. Zivilsenat entgegen und bejahte ein Rechtschutzinteresse auch bezüglich aller weiteren Unteransprüche. Es sei faktisch schwer zu bestimmen, welche Unteransprüche von einer angegriffenen Ausführungsform verwirklicht würden. Soweit Unteransprüche offensichtlich nicht betroffen seien, müsse hingegen ein Rechtschutzinteresse negiert werden. Ebenso bestehe das erforderlich Rechtsschutzinteresse grundsätzlich auch für Nebenansprüche. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Nebenansprüche inhaltlich so weitgehend mit dem Anspruch aus dem Verletzungsverfahren übereinstimmten, dass die Verwirklichung eines Anspruchs typischerweise zur Verwirklichung der Merkmale des anderen Anspruchs führe. Wiederum der Verspätungsproblematik lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Nichtigkeitsbeklagte hatte zur Verteidigung des Streitpatents im Berufungsverfahren einen weiteren Hilfsantrag gestellt. Dennoch war dieser Antrag nach Dafürhalten des X. Zivilsenat berücksichtigungsfähig. Von einem in erster Instanz gestellten Antrag unterschied sich der im Berufungsverfahren gestellte Antrag nämlich lediglich in einem Wort. Bei Streichung eines einzelnen Wortes könne über den Antrag aber gerade auf Grundlage des Sachverhalts

entschieden werden, der bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen sei.

Die Problematik der Verspätung thematisierte der X. Zivilsenat auch im Rahmen seiner Entscheidung „Scheibenbremse“ (BGH, Urt. v. 15.12.2020 – X ZR 180/18). In dem Verfahren hatte die Nichtigkeitsklägerin ihr Vorbingen in der Berufungsinstanz um eine weitere Entgegenhaltung ergänzt. Nach Ansicht des X. Zivilsenats waren die in zweiter Instanz erstmals erwähnten Gesichtspunkte nicht zu berücksichtigen. Die Klägerin habe nicht plausibel darlegen können, weshalb sie den neuen Vortrag vor Abschluss der ersten Instanz nicht habe vorbringen können. Vielmehr seien ihre Recherchearbeiten als nachlässig zu werten. Insbesondere habe die Klägerin bereits erstinstanzlich eine Entgegenhaltung ausfindig gemacht, deren Inhalt mit der nachgereichten Entgegenhaltung weitestgehend übereinstimme.

In seinem dritten und letzten Vortragsabschnitt ging Herr Dr. Bacher noch in der gebotenen Kürze auf interessante Fallgestaltungen betreffend die Verletzungsstreitigkeiten ein. In der Rechtsangelegenheit „Pernetrometer“ (BGH, Urt. v. 9.6.2020 – X ZR 142/18) stritten die Beteiligten vornehmlich um einen Schadensersatzanspruch. Der Kläger war bei der Beklagten beschäftigt und zusammen mit einem Kollegen mehrfach erfinderisch tätig geworden. Es gelang der Beklagten, die Erfindungen als Patent bzw. Gebrauchsmuster schützen zu lassen. Seine Beschäftigung bei der

Beklagten gab der Kläger schließlich auf. Während des anhängigen Berufungsverfahrens verständigte sich die Beklagte mit dem ehemaligen Kollegen über eine entgeltliche Rechteübertragung, der sogar eine rückwirkend gestattende Wirkung zukommen sollte. Daraufhin beschränkte das Berufungsgericht die Verurteilung auf den Zeitraum bis zur vertraglichen Vereinbarung. Der X. Zivilsenat ist dieser Ansicht entgegengetreten. Für die Zeit vor der Vereinbarung führte der Senat aus, dass die Schadensersatzpflicht auf einer zu Unrecht vorgenommenen Schutzrechtsanmeldung durch die Beklagte beruhe. Dieser Anspruch stehe den beiden Erfindern gemeinschaftlich zu. Neben der Frage, ob ein Miterfinder überhaupt einseitig einen Lizenzvertrag abschließen kann, stehe die Vereinbarung jedenfalls im Widerspruch zu dem unentziehbaren Recht auf Beteiligung an den Nutzungen, vgl. § 745 Abs. 3 BGB. Für die Zeit nach der Lizenzvereinbarung sei ebenso wenig von einem Wegfall der Schadensersatzpflicht auszugehen. Auch wenn die Beklagte durch die vertragliche Abrede als Mitberechtigte an der Erfindung anzusehen sei, berechtige sie diese Stellung nicht dazu, das Patent allein für sich anzumelden. Im Übrigen umfasse der Anspruch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gleichsam Ausgleichszahlungen für vorgenommene Benutzungshandlungen.

Im Rahmen der Entscheidung „Kranarm“ (BGH, Urt. v. 17.11.2020 – X ZR 132/18) hatte der X. Zivilsenat Gelegenheit, die bereits höchstrichterlich ausgearbeiteten Grundsätze zum

Thema Äquivalenz anzuwenden bzw. zu konkretisieren. Gegenstand des klägerischen Patents ist eine Befestigungsvorrichtung für einen Kranarm. Es umfasst u.a. Hydraulikleitungen, die gegen äußere Einflüsse besonders geschützt werden sollen. Zu diesem Zweck verlaufen die Leitungen zum Teil zwischen den Drehlagern der ebenfalls vorhandenen Drehgelenke. Ein Leitungsverlauf zwischen den Drehgelenken sieht die angegriffene Ausführungsform hingegen nicht vor. Im Revisionsverfahren hob der X. Zivilsenat die Entscheidung des Berufungsgerichts auf, das eine äquivalente Verletzung angenommen hatte. Für eine Verwirklichung der Patentmerkmale mit gleichwertigen Mitteln sei es in concreto erforderlich, dass die angegriffene Ausführungsform auch im Bereich der Drehgelenke einen vergleichbaren Schutz sicherstelle. Zur Klärung dieser Frage verwies der Senat die Sache zurück an das zuständige Oberlandesgericht.

Abschließend erläuterte Herr Dr. Bacher die Hintergründe der Entscheidung „Fensterflügel“ (BGH, Urt. v. 3.11.2020 – X ZR 85/19). Der X. Zivilsenat hatte sich in dem Verfahren mit der Frage zu befassen, ob § 145 PatG auch einschlägig ist, wenn mehrfach Verletzungsklagen eingereicht werden, diese sich aber auf dasselbe Patent beziehen. Nach Ansicht des Senats ist letztere Norm in derartigen Konstellationen weder unmittelbar noch analog anwendbar. Vielmehr sei die Rechtsfrage maßgeblich an den Bestimmungen

des Zivilprozessrechts zur Rechtshängigkeit bzw. zur Rechtskraft zu messen.

Zum Ausklang der Tagung begaben sich die Referenten und Teilnehmer der Tagung in das online eingerichtete IP-Bistro und führten ihre angeregten Diskussionen rund um das Patentrecht fort.

Die nächsten Düsseldorfer Patentrechtstage finden voraussichtlich am 24. und 25. März 2022 statt.

(Einige) Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

ANN-CHRISTIN UHL

Referent: VorsRiBPatG Thomas Voit

Thomas Voit befasste sich in seinem Vortrag mit dem Thema „Einige Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts".

Er begann mit einem Überblick über statistische Daten aus dem Bundespatentgericht. Die Anzahl der Nichtigkeitsklagen im Verhältnis zu Erledigungen sei im letzten Jahr vor allem aufgrund coronabedingter Einschränkungen weiter auseinandergefallen als in den Vorjahren (2019: 205 Nichtigkeitsklagen und 241 Erledigungen / 2020: 230 Nichtigkeitsklagen und 200 Erledigungen). Für das aktuelle Jahr sei bzgl. der Klageeingänge ein weiterer Anstieg zu erwarten.

A. Standardessentielle Patente

Zunächst kam *Herr Voit* auf die Rechtsprechung zu standardessentiellen Patenten (im Folgenden: SEP) zu sprechen. Unabhängig von den Verletzungsgerichten führten SEP auch im Nichtigkeitsverfahren zu Problemen. Gründe seien zum einen die hohe Anzahl

standardrelevanter Schutzrechte, da diese von den ursprünglichen Patentinhabern veräußert worden seien und nunmehr bei NPEs (Non-Practicing Entities) vorlägen. Dies schließe die Möglichkeit einer gütlichen Einigung aus. Zum anderen hätten SEP – jedenfalls im Mobilfunkbereich – einen internationalen Bezug, was häufig zur gleichzeitigen Anhängigkeit mehrerer Verfahren führe. Zusätzlich wiesen SEP in den meisten Fällen einen erheblichen Verfahrensumfang auf, welcher sich entsprechend in der Verfahrensdauer niederschlage.

Ein weiterer Schwerpunkt stelle die Frage nach der öffentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten aus dem Standardisierungsprozess dar. In der Entscheidung 2 Ni 14/17 habe der 2. Senat den Nachweis der öffentlichen Zugänglichkeit eines Tagungsdokumentes am Tagungstag als nicht geführt angesehen, zumal dem Vorgängerdokument einige relevante Passagen gefehlt hätten. Der 2. Senat sei davon ausgegangen, dass das fragliche Dokument erst nach dem relevanten Datum auf den Server gelangt und öffentlich zugänglich gemacht worden sei. Einer ähnlichen Problematik habe sich der 5.Senat in der Entscheidung 5 Ni 50/16 gewidmet. Hier sei ein neuheitsschädliches Dokument auf einem Server der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hochgeladen worden. Dadurch, dass jeder Nutzer des Servers – darunter u.a. Universitäten – Zugang zu diesem Dokument gehabt habe, sei von einer öffentlichen Zugänglichkeit auszugehen. Aufgrund des Zugriffes durch Universitäten

bestehe keine Kontrolle über den Personenkreis, sodass die Neuheitsschädlichkeit des Dokuments bejaht worden sei.

In einer weiteren Entscheidung des 5. Senats (5 Ni 54/15) habe die Offenbarung bei Bezugnahme im Fokus gestanden. Darin habe eine Entgegenhaltung Bezug auf eine vorveröffentlichte Offenlegungsschrift genommen. Der Senat sei zu der Feststellung gelangt, dass eine Bezugnahme, die lediglich den vollständigen Abdruck der älteren Schrift ersetze, den Inhalt der bezugnehmenden Entgegenhaltung im Regelfall nicht verändere. Beachtlich sei aber, dass dieser Text ggf. nur mit dem Sinngehalt der bezugnehmenden Ausführungen in Einklang zu bringen und ausschließlich diesem Teil entsprechend als offenbart anzusehen sei.

B. Vorbringen nach dem Hinweis gemäß § 83 PatG

Als weiteren in der Praxis problematischen Aspekt führte *Herr Voit* das Vorbringen nach dem Hinweis gem. § 83 PatG an. Entsprechend § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG könne ein verspätetes Vorbringen zurückgewiesen werden, wenn eine Verzögerung nicht genügend entschuldigt worden sei. In der Praxis mangele es meist an einer ausreichenden Entschuldigung. Mit Inkrafttreten des 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes werde künftig wohl ein rigideres Fristenregime gelten.

Zu diesem Bereich habe der 2. Senat in seiner Entscheidung 2 Ni 5/17 ein Vorbringen bei Hilfsanträgen, die erst innerhalb der mündlichen Verhandlung geändert würden, behandelt. Generell legten die Nichtigkeitssenate hierbei eine großzügige Praxis an. Sie ließen regelmäßig eine Änderung der Hilfsanträge in geringem Umfang zu, wenn sich das Bedürfnis zur Änderung erst aus der mündlichen Verhandlung ergeben habe. Auch der 2. Senat habe in der o.g. Entscheidung ein derartiges Vorbringen akzeptiert. Die Grenze bestehe hingegen in neuen Verteidigungsmitteln, welche sich nicht als Reaktion auf den Verlauf der mündlichen Verhandlung darstellten und bei denen der anderen Partei eine sachgerechte Auseinandersetzung nicht sofort möglich sei. In der konkreten Entscheidung habe die Klägerin ein derartiges neues Angriffsmittel eingeführt, was einen Grund zur Zurückweisung dargestellt habe.

C. Patentfähigkeit allgemein

Den nächsten Schwerpunkt setzte *Herr Voit* bei der Patentfähigkeit im Allgemeinen. Hierzu habe der 17. Senat in der Entscheidung 17 W (pat) 21/18 die Anmeldung einer Vertriebssteuerung eines realen Produktes über die Darstellung echter Kundendaten in virtueller Darstellung wegen fehlender Technizität zurückgewiesen.

Eine weitere Entscheidung (5 Ni 38/14) habe die Auswahl bestimmter Mobilfunksequenzen aufgrund eines mathematischen Verfahrens zum Thema gehabt. Das Binden geeigneter Sequenzen in einem Mobilfunksystem stelle nach Ansicht des 5. Senats keine technische Leistung dar, sondern lediglich eine der technischen Anwendung vorgelagerte mathematische Überlegung. Mathematische Eigenschaften würden zwar in digitalen Funksystemen genutzt, stellten aber ausschließlich ein mathematisches Verfahren dar. Der BGH habe hierzu beschlossen, dass eine mathematische Methode nur dann als nicht-technisch angesehen werde, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweise. Dieses Merkmal habe er bei der Verbindung von Mobilfunksequenzen bejaht.

Es folgte die Entscheidung 14 W (pat) 5/16 zum Thema Neuheit. In diesem Verfahren habe sich der 14. Senat mit der Neuheitsschädlichkeit einer Nachbearbeitung befasst. Er habe das Vorliegen eines identischen Ausgangsprodukts und einer identischen Nacharbeitung bejaht, da sich in der Entgegenhaltung keine Ausführungen zu einer von der Patentinhaberin geltend gemachten veränderten Zusammensetzung gefunden hätten. Demnach sei die Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltung hier bejaht worden.

D. Allgemeines

Zuletzt trug *Herr Voit* allgemein relevante Entscheidungen vor. Zunächst kam er auf die Entscheidung des 11. Senats (11 W (pat) 24/14)) zu sprechen, wonach keine Zurückweisungsgründe über den Gesetzeswortlaut hinaus zulässig seien. Der Senat habe auf eine Anmeldebeschwerde hin einen Beschluss der Prüfstelle F01N aufgehoben und das Patent erteilt, da eine Vorgabe, Patentansprüche müssten klar und deutlich formuliert sein, im deutschen Patentgesetz nicht enthalten sei. Eine derartige Vorgabe verstoße gegen Art. 14 und Art. 20 GG.

Über das Gebührenrecht habe der 3. Senat in der Entscheidung 3 Ni 24/17 zu urteilen gehabt. Er habe bei einer übereinstimmenden Erledigterklärung eine Reduzierung der Gerichtskosten von der 4,5-fachen Gebühr (Nr. 402 100 KV GKG) auf den 1,5-fachen Satz als möglich erachtet. Begründet habe der Senat seine Entscheidung damit, dass das gesetzgeberische Motiv für den Ausschluss einer Ermäßigung bei § 91a ZPO dort entfalle, wo sich die Parteien über die Kosten geeinigt hätten und sich die gerichtliche Kostenentscheidung in der Wiedergabe der von den Parteien vergleichsweise getroffenen und mitgeteilten Kostentragungsverpflichtung erschöpfe.

Der 6. Senat hingegen habe sich mit dem Thema der beschränkten Verteidigung in deutscher Sprache beschäftigt. In der

Entscheidung 6 Ni 45/16 (EP) sei ein in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichtes Patent in deutscher Sprache beschränkt worden. Der Senat sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Verteidigung ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen könne. Verschiedene Übersetzungen könnten ansonsten ungewollte Fehlerquellen eröffnen.

Thematisch anschließend habe sich der 4. Senat in der Entscheidung 4 Ni 66/17 mit der Frage nach dem Erfordernis der Übersetzung zu befassen gehabt. Hier sei festgestellt worden, dass das Erfordernis einer beglaubigten Übersetzung im Ermessen des Gerichts stehe. Dieses könne auch eine privatschriftliche Übersetzung als ausreichend ansehen.

Auch zum Akteneinsichtsrecht sei aufgrund der hohen Anzahl eine Entscheidung hervorzuheben. Der 5. Senat habe sich in der Entscheidung 5 Ni 66/16 (EP) mit einem Beteiligten beschäftigt, der die Klageschrift aus dem Nichtigkeitsverfahren in ein Akteneinsichtsverfahren eingeführt habe. Er habe sich zunächst pauschal gegen die Akteneinsicht gewandt und sich im Anschluss wegen der Verwendung personenbezogener Daten außerdem auf den Schutz durch die DSGVO berufen. Das Vorbringen habe der Senat wegen der fehlenden Anwendbarkeit der DSGVO zurückgewiesen. Die namentliche Nennung von Zeugen in der Klageschrift des Verletzungsverfahrens unterliege vielmehr der allgemeinen Akteneinsicht.

(Einige) Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Ein aktuell anhängiger Fall des 5. Senats zum Klagebeitritt beschäftige sich mit der Nichtigkeitsklage eines Unternehmens. Kurz nach Klagebeitritt eines weiteren Unternehmens sei die Klage zurückgenommen worden. Die Zustellung der Beitrittserklärung an die Beklagte sei zu dieser Zeit aber noch nicht erfolgt. Der 5. Senat habe entsprechend den Grundsätzen der Rechtsprechung zur einwilligungslosen Rücknahme entschieden, dass ein wirksamer Beitritt vorliege. Dieses Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Der weitere Verlauf bleibe abzuwarten.

Im Anschluss an den Vortrag folgte ein Meinungsaustausch zum Umgang der Gerichte mit Änderungen in der mündlichen Verhandlung sowie zur Kombination von Haupt-/Unteranspruch und Hilfsanträgen im Nichtigkeitsverfahren.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

JAKOV GERBER

Referent: Christian W. Appelt, Dipl.-Phys.

Christian W. Appelt, Patentanwalt und Partner von Boehmert & Boehmert, präsentierte die „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“.

A. Entscheidung aus 2019 - G 1/18: Interpretation Art. 108 EPÜ

Herr Appelt ging zunächst auf eine Entscheidung ein, die im Rahmen der letztjährigen ausgefallenen Patentrechtstage nicht besprochen werden konnte. Bei G 1/18 geht es um Beschwerden, die nicht vorschriftsmäßig eingereicht worden sind. Dabei wird entweder die Beschwerde eingelegt, aber nicht die Beschwerdegebühr bezahlt oder umgekehrt. Die Fragen, um die es hier geht, hatten sich auch bereits in G 1/14 und G 2/14 gestellt. Es geht darum, ob in solchen Fällen die Beschwerde als nicht eingelegt oder als unzulässig gilt. Bei G 1/14 und G 2/14 wurde dies von der Kammer nicht entscheiden. In G 1/14 ist keine Entscheidung getroffen worden, da die Vorlageentscheidung nicht auf der richtigen

Beurteilung der Rechtsvorschriften beruht hat und gar nicht hätte vorgelegt werden brauchen, wenn man, so Herr Appelt, an die richtige Stelle geguckt hätte. Daher war diese Vorlage unzulässig. Die G 2/14 hat sich erledigt, weil sich die zugrundeliegende Patentanmeldung erledigt hat und als zurückgenommen galt. Die Entscheidung G 1/18 war für Herrn Appelt nicht überraschend. Eine Beschwerde gilt nach Art. 108 S. 1 EPÜ als nicht eingelegt, wenn entweder die Beschwerdeschrift fehlt oder die Beschwerdegebühr nicht entrichtet wurde oder beides nicht geschehen ist. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird sodann von Amts wegen angeordnet. Herr Appelt merkte an, dass wohl nicht die Beschwerdegebühr ausschlaggebend sei, sondern die aus der Anhängigkeit der Beschwerde resultierenden weiteren Rechtsfolgen, wie zum Beispiel solche in Bezug auf ein Nichtigkeitsverfahren. Aus strategischen Gründen werde allerdings diese Entscheidung, so Herr Appelt, wohl eher wenig praktische Relevanz haben.

B. Entscheidungen der großen Beschwerdekammer

I. G 1/19: Patentability of Computer Implemented Simulations

In G 1/19 geht es um die Simulation einer autonomen Einheit, die sich irgendwo in einer Umgebung bewegt. Diese autonome Einheit simulitert einen Menschen. Dadurch soll simuliert werden,

wie beispielsweise ein Gebäude aufgebaut sein soll, damit eine möglichst vernünftige Bewegung dadurch funktioniert. Die Frage nach Computer Implemented Inventions ist zwar nicht neu, aber, wie Herr Appelt herausstellt, gibt es dafür auch keine abschließenden Entscheidungsmöglichkeiten. Dies macht immer eine Einzelfallentscheidung erforderlich. Zumindest sind die Entscheidungen konsistent gefällt worden. Wie bereits in der Entscheidung COMVIK wird in G 1/19 entschieden, dass es darauf ankommt, ob die Simulation zur Unterstützung der Lösung eines technischen Problems beiträgt. Es kommt eben nicht darauf an, ob das System oder der Prozess, der simuliert wird, technisch ist. In Erwägungsgrund 137 wird erläutert, dass Simulationen auf zwei Weisen technischen Effekt haben können: Entweder, wenn die Simulation dazu führt, dass der Computer oder seine Funktionen angepasst werden, oder, das was bei der Simulation als Output rauskommt, auch direkt als Information, in die physikalische Realität einfließt. Auch diese Begriffe kennt man schon von den normalen Computer Implemented Inventions, so Herr Appelt. Er wies ebenso darauf hin, dass sich der „further use“ irgendwo in den Ansprüchen auch wiederfinden müsse. Dies müsse „implicitly“ geschehen, also nicht explizit offensichtlich in einem Anspruch stehen: Die implizierte Einbeziehung solle genügen. Auch dies sei aus den Computer Implemented Inventions bekannt.

II. G 2/19: Recht auf mündliche Verhandlung bei ersichtlich unzulässiger Beschwerde, rechtliches Gehör am richtigen Ort

In G 2/19 ist ein Patent erteilt worden. Es gab eine dritte Partei, die vorher auch schon mit Einwendungen Dritter tätig gewesen ist. Sie war der Meinung, das Patent erfülle nicht die Anforderung der Klarheit aus Artikel 84 EPC. Das Patent ist trotzdem erteilt worden, und damit entgegen der Ansicht dieser dritten Person. Diese legte nun Beschwerde ein, um zu erwirken, dass das Patent als nicht erteilt gilt. Ein Einspruch ist nicht möglich gewesen, da Art. 84 EPC keinen Einspruchsgrund darstellt. Deswegen wurde hier direkt eine Beschwerde gegen die Erteilung eingelegt. Das Ziel der Beschwerde war, dass die Beschwerdekammer die Sache wieder an die Prüfungsabteilung zurückverweist.

Die erste Vorlagefrage war, ob immer ein Anrecht auf eine mündliche Verhandlung besteht, selbst wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist. Diese Frage wurde von der Beschwerdekammer in der Form als unzulässig gesehen. Im Hinblick auf das Ausgangsverfahren bestehe i.S.d. Art. 112 I a EPÜ aufgrund der zweiten Frage kein Klärungsbedarf. Eine Entscheidung wäre, so die Kammer, „von überschießendem und eher wissenschaftlich geprägtem Interesse“. Deswegen hat die Kammer sich der Frage gewidmet, ob denn jeder, auch ein Dritter, ein Anrecht auf eine mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren hat.

Zudem ging es noch um die Frage, ob Haar ein Standort für die Beschwerdekammer sein kann und ob dort zu einer mündlichen Verhandlung geladen werden kann. Dazu äußerte Herr Appelt, dass er es für sich persönlich nicht als Nachteil sehe, nach Haar statt nach München zur mündlichen Verhandlung zu fahren. Er könne aber die Reichweite der Frage verstehen. Es könnte insofern eine erhebliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung der Rechte im Raum stehen, wenn gänzlich aus dem üblichen Rahmen fallende Orte unter Verweis auf das EPÜ gewählt werden.

Das Ergebnis war, so Herr Appelt, sehr naheliegend. Ein Dritter hat keinen Anspruch darauf, vor der Beschwerdekammer gehört zu werden. Anderenfalls wären die Kammern auch überlastet, wenn jeder eine Beschwerde einreichen könnte, der nicht am Verfahren beteiligt ist und dann einen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung hätte. Ebenso wurde explizit festgestellt, dass eine solche eingelegte Beschwerde eben keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Ebenso wurde entschieden, dass der Ort der mündlichen Verhandlung in Haar ebenso wie in Den Haag nicht gegen Artt. 113 I, 116 I EPÜ verstößt.

III. G 3/19: Neue Regel 28 (2) EPÜ

Die Entscheidung G 3/19 hängt mit der Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierrassen und solchen, die im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren

entstammen, zusammen. Nach Art.53 b) EPÜ sind Patente auf solche nicht zu erteilen. Die im Jahr 2017 in die EPÜ eingefügte Regel 28 II besagt, dass nach Artikel 53 b) europäische Patente nicht für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere erteilt werden. Dies steht im Widerspruch zu den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 („Broccoli" und „Tomaten"). Danach waren Pflanzen nicht vom Patentschutz ausgenommen, auch wenn sie nur durch einen im wesentlichen biologischen Prozess gewonnen werden können. Diese Auslegung des § 53 II EPÜ kann durch Auslegung nicht in Einklang mit R. 28 II EPÜ gebracht werden. Die Große Beschwerdekammer hat mit G 3/19 die vorherigen Entscheidungen revidiert, sodass es keinen Schutz für solche Patente gibt. Da die R. 28 II EPÜ allerdings erst ab dem 01.07.2017 in Kraft ist, gilt sie nicht für Patente, die vor diesem Datum erteilt oder eingereicht wurden.

IV. G 4/19: Doppelpatentierung

Die Entscheidung G 4/19 zur Doppelpatentierung ist noch anhängig und wurde im Rahmen des Vortrages nicht weiter erläutert.

V. G 1/21: Oral Proceedings by Videoconference

Die G 1/21 beschäftigt sich mit der Frage, ob mündliche Verhandlungen in Form von Videokonferenzen abgehalten werden

können, oder ob ein Anrecht auf eine mündliche Besprechung besteht.

Der inzwischen am 01.04.2021 in Kraft getretene Art. 15a VOBK ermöglicht es, eine mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen, also auch gegen den Willen der Beteiligten, als Videokonferenz durchzuführen.

Gleiches gilt nach dem Erlass BOAC/1720 vom 10.12.2020. Dies hat allerdings keine Auswirkung auf die Fristen. Eine solche Änderung soll den Beteiligten rechtzeitig vor dem Termin mitgeteilt werden. Ebenso hat sich auch das EPO in der Mitteilung vom 15.12.2020 geäußert und sich darauf berufen, dass die Regelung des Art. 15a VOBK lediglich klarstellend sein solle.

C. Technische Beschwerden

Bei den technischen Beschwerdekammern gibt es wie üblich viele Entscheidungen. Herr Appelt stellte einige Ausgewählte davon kurz vor.

I. Artikel 11 der neuen Verfahrensordnung

Herr Appelt ging zunächst auf Beschwerden, die den neuen Artikel 11 der Verfahrensordnung betreffen, ein. Danach sollen Zurückverweisungen eher die Ausnahme darstellen.

Beispiel dafür ist der Fall T 0546/14 vom 29.01.2020, bei dem der Gegenstand der Patentanmeldung zunächst als nicht technisch gewertet und somit keine Recherche durchgeführt wurde. Die Beschwerdekammer erkannte hingegen die technischen Merkmale an, die aber weder recherchiert noch auf Neuheit geprüft worden waren und verwies, wie beantragt, zur Recherche und Prüfung zurück.

In T 0097/14 vom 25.05.2020 war die Entscheidung nicht ausreichend begründet und die Argumente der Anmelderin nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Kammer stellte einen wesentlichen Verfahrensfehler fest, welcher zu einer Zurückverweisung führte. Das Verfahren war allerdings seit bereits 18 Jahren anhängig. Die Kammer kam jedoch zum Schluss, dass noch keine ausreichende Recherche stattgefunden hat. Die Sache wurde sodann zurückverwiesen.

Bei T 1966/16 vom 20.01.2020 wurde die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückverwiesen. Die Beschwerdekammer sah die erfinderische Tätigkeit als gegeben an, hatte aber Bedenken in Bezug auf die Ansprüche 1-7 im Hinblick auf Art. 83, 84, 123 II EPÜ. Da die Prüfungsabteilung keine beschwerdefähige Entscheidung erlassen hatte, lag auch hier ein besonderer Grund für die Rückverweisung vor.

Im Fall T 0032/16 vom 14.01.2020 wurden, nach Änderung der Ansprüche, umfangreiche Änderungen der Beschreibung erforderlich. Dies konnte vom Patentinhaber nicht in der Kürze der Zeit

geprüft und umgesetzt werden, sodass das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wurde. Hierbei handelte es sich aber nicht um eine Verweisung „zur weiteren Entscheidung", sodass keine „besonderen Gründe" dafür erforderlich waren.

II. Artikel 13 der neuen Verfahrensordnung

Im Fall T 1597/16 vom 14.01.2020 hat die Kammer einen nach einer neuen Regelung verspäteten Antrag zugelassen, da dieses Verfahren noch vor Inkrafttreten der VOBK 2020 anhängig gemacht wurde und die mündliche Verhandlung ebenfalls vor dem Inkrafttreten stattgefunden hat, sodass die Kammer nach ihrem Ermessen handeln konnte.

In der Entscheidung T 1187/15 vom 20.01.2020 wurden zunächst die neuen Hilfsanträge VII-X, in Reaktion auf den neuen Art. 123 (2) EPÜ, zugelassen. Diese haben aber nicht für eine Patenterteilung ausgereicht. Ein weiterer Hilfsantrag, der prima facie nicht alle Beanstandungen ausräumte, wurde nicht zugelassen, da eine Möglichkeit der Reaktion auf die neuen Beanstandungen bereits gegeben wurde. Auch ein Antrag auf Unterbrechung der Verhandlung zur Formulierung eines neuen Antrags, wurde nicht zugelassen.

Bei T 2214/15 vom 21.07.2020 wurde neben einem bereits bestehenden und zugelassenem Hilfsantrag, der beanstandet wurde, versucht, in der mündlichen Verhandlung einen weiteren

Hilfsantrag zu stellen. Die Kammer entschied, dass die Beanstandungen zwar aufgrund des Hilfsantrags neu waren, in der Sache aber nicht substanziell unterschiedlich zu den ursprünglichen Beanstandungen waren, sodass keine „außergewöhnlichen Umstände" vorlagen.

Auch in T 2286/16 vom 12.01.2021 war der Fall ähnlich gelagert. Der Hilfsantrag enthielt keine Erläuterung, weshalb „außergewöhnliche Umstände" vorliegen sollten. In der Verhandlung wurde versucht, die Argumente für die „außergewöhnlichen Umstände" aus der Rechtsprechung zur Wiedereinsetzung zu ziehen. Die Kammer hielt dies für nicht anwendbar, sah in dem Fall damit keine „außergewöhnlichen Umstände" als gegeben an und wies die Anträge ab.

III. Art. 15 VIII „Entscheidungen in Gekürzter Form

In T 2227/15, 29.01.2020 ging es um eine Entscheidung in verkürzter Form, die teilweise mit der der Einspruchsabteilung übereinstimmte, sodass aus Gründen der Verfahrensökonomie und zur Vermeidung von „copy and paste" oder „rephrasing" auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung verwiesen wurde.

IV. Inanspruchnahme der Priorität

In der Entscheidung T 0844/18 vom 16.01.2020 wurde festgehalten, dass es für die Inanspruchnahme der Priorität nicht genügt,

wenn nur einer der beiden Anmelder diese in Anspruch nimmt. Es bedarf der Identität des Anmelders.

Bei T 0407/15 vom 27.10.2020 waren Anmelder und Erfinder nicht identisch. Für eine Rechtsübertragung lagen keine Beweismittel vor. Die US-Anmeldungen weisen in den Beschreibungen den Anmelder der PCT-Anmeldung als „Assignee" auf. Allerdings sind das Recht auf Anmeldung und das Recht der Priorität zwei voneinander unabhängige Rechte. Die Priorität wurde demnach nicht anerkannt. Herr Appelt wies darauf hin, dass hier wohl eher ein Beweisproblem als ein tatsächliches Problem vorgelegen hat.

V. Beurteilung Zeugenaussage in 1. Instanz

Im Fall T 1604/16 vom 07.12.2020 wurde ein Zeuge zur Vorbenutzung von der Einspruchsabteilung vernommen. Die Kammer hatte in Bezug auf das Protokoll und auf die Aussagen des Zeugen keine Bedenken, kam allerdings inhaltlich zu einem anderen Ergebnis, sodass sich die Frage stellte, ob die Ermessensentscheidung der 1. Instanz die Kammer in ihrer Entscheidung einschränke. Die Kammer ist, unter Verweis auf Art. 12 II RPBA 2020, der Meinung, sie habe die Kompetenz, alle sachlichen und rechtlichen Aspekte vollständig zu überprüfen. Sie erkannte an, dass nach der Rechtsprechung der Kammern Beschränkungen bei der Prüfung von Ermessensentscheidungen der 1. Instanz bestehen. Hier handelt es sich, so die Kammer, um die Bewertung von Beweismitteln,

was keine Ermessensentscheidung darstellt. Es gab keine Lücken bei der Zeugenaussage und keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Die Kammer hielt aber das vorgebrachte Beweismittel zur offenkundigen Vorbenutzung für nicht ausreichend.

VI. Covid-19 und „Fristverlängerungen“ R. 134 II EPÜ

Zuletzt ging Herr Appelt noch auf Probleme im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie ein. Nach J 10/20 vom 22.01.2021 kann sich der Anmelder, unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen von Störungen bei der Zustellung oder Übermittlung der Post, auf die Mitteilungen des EPA verlassen. Damit gelten die mittgeteilten Fristverlängerungen und werden akzeptiert.

Standardessentielle Patente in der Liefer- und Verwertungskette

ANN-CHRISTIN UHL

Referenten: RA Dr. Wolfgang Kellenter (Hengeler Mueller, Düsseldorf)

RA Axel Verhauwen (Krieger Mes & Graf von der Groeben, Düsseldorf)

Dr. Wolfgang Kellenter, Partner bei Hengeler Mueller, und *Axel Verhauwen,* Partner bei Krieger Mes & Graf von der Groeben, referierten über „Standardessentielle Patente in der Liefer- und Verwertungskette".

In der Einleitung des Vortrages definierte *Herr Verhauwen* standardessentielle Patente (im Folgenden: SEP) als Patente zum Schutz von Technologien und technischen Lehren. SEP seien zugleich Bestandteil normierter Standardwerke, auf deren Benutzung moderne Technologien angewiesen seien. Der Vortrag veranschauliche das am Beispiel der Automobilindustrie mit Blick auf die Liefer- und Verwertungsketten. Insbesondere die deutsche Automobilindustrie sei hinsichtlich des autonomen und vernetzten Fahrens künftig vermehrt auf Patente dieser Art angewiesen.

A. Sachverhalt und Fragestellung

Abgrenzend zu SEP stellte *Herr Verhauwen* zunächst die Rechtslage für gängige Patente heraus. Am Beispiel einer Luftschaleinrichtung für Cabrios hob er die Klagemöglichkeit des Patentinhabers bei Vorliegen einer Patentverletzung und die Inanspruchnahme auf Unterlassung hervor. Etwa im Fall Wärmetauscher (BGH, 10.05.2016 – X ZR 114/13) habe letztere zu einer kurzfristigen Einstellung von Vertrieb und Herstellung geführt. Hinsichtlich der Gewährung eines Unterlassungsanspruchs bei Vorliegen einer Patentverletzung gebe es aktuelle Reformbemühungen zu möglichen Anpassungen. Der Anspruch stehe nicht im Ermessen des Gerichtes.

In der Konstellation der Zulieferung des Automobilherstellers durch unterschiedliche Hersteller stehe dem Patentinhaber zur Wahl, welchen Teil der Liefer- und Verwertungskette er verklage (ggf. auch in Form der Gesamtschuldnerhaftung bzgl. eines kollusiven Zusammenwirkens). Dass den Automobilhersteller zumeist kein Verschulden bzgl. der Patentverletzung seiner Zulieferer treffe, sei für den Unterlassungsanspruch unbeachtlich: Das gelte ebenso für das Interesse der Patentverletzer an der kleinsten Bezugsgröße in der Form eines Drittlizenzeinwands.

Anschließend bezog *Herr Dr. Kellenter* die Patentverletzung auf Lieferketten. Bei neuen Technologien – etwa beim Elektroauto –

seien Mobilfunkpatente zur Vernetzung notwendig. Der Inhaber eines solchen Patents könne zwar eine Klage einreichen, dagegen stehe dem Nutzer jedoch ein Lizenzierungsanspruch aus dem Kartellrecht sowie aus einer FRAND-Erklärung zu. In der Lieferkette richte der Patentinhaber seine Klage meist an den Automobilhersteller. Allerdings zeige sich hier die Problematik, dass ggf. auch diejenigen Unternehmen, die das Patent auf Vorstufen nutzten, einen eigenen Lizenzierungsanspruch aus Kartellrecht oder einer FRAND-Erklärung geltend machen könnten. Zu beachten seien dabei insbesondere die Auswirkungen auf die Patentverletzungsklage gegen den Automobilhersteller. Dieser werde aufgrund der kumulierten Wertschöpfung häufig primär in Anspruch genommen.

Zu der o.g. Konstellation stellte *Herr Verhauwen* zwei Kernfragen an der Schnittstelle von Patent- und Kartellrecht auf:

Kann der SEP-Inhaber ohne Verstoß gegen seine Verpflichtung zur Lizenzierung seiner SEP zu fairen, vernünftigen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) frei und alleine entscheiden, auf welcher Stufe der Produktions-, Liefer- und Verwertungskette er eine Lizenz anbietet oder verweigert? Dann könne der Automobilhersteller den SEP-Inhaber darauf verweisen, den Chiphersteller als erstes Glied der Lieferkette in Anspruch zu nehmen und sich damit selbst auf Erschöpfung berufen.

Kann der Patentnutzer auf der letzten Verwertungsstufe den FRAND-Einwand darauf stützen, dass der Patentinhaber einem Vorlieferanten unter Verstoß gegen seine Lizenzierungsverpflichtung eine Lizenz verweigert hat? Dann könne sich der Automobilhersteller auf den Drittlizenzeinwand des Zulieferers berufen, sodass der Unterlassungsanspruch gegen den Automobilhersteller zu verneinen wäre.

Diese Fragen wurden im Folgenden anhand der aktuellen Klageserie Nokia vs. Daimler analysiert. Nokia habe als SEP-Inhaber zehn Klagen auf Unterlassung gegen Daimler erhoben. Daimler habe sich dabei mit dem Ziel der Abwendung des Unterlassungsanspruches stets auf den Drittlizenzeinwand der Zulieferer berufen.

B. Interessen und Argumente der Parteien

Im Folgenden stellten *Herr Dr. Kellenter* und *Herr Verhauwen* die Interessen der Kläger- und Beklagtenseite dar.

Zunächst führte *Herr Verhauwen* für die Seite der SEP-Inhaber den Schutz des geistigen Eigentums über Art. 17 Abs. 2 GRC (Klarstellung: EuGH, 16.07.2015 – C-170/13), eine angemessene Vergütung sowie einen daraus resultierenden Anreiz zur Weiterentwicklung der Standards an. Argumentativ habe Nokia als SEP-Inhaber seine Pflicht zur Erteilung einer FRAND-Lizenz erfüllt (vgl. Anforderungen EuGH, s.o.), etwa in Form der Lizenzierung

des Automobilherstellers. Den Herstellern könne über sog. Have-Made-Rechte – streng akzessorisch abhängig von der Hauptlizenz – ebenfalls ein Zugang gewährt werden. Weiterhin habe Nokia auf die Smartphonebranche verwiesen, in welcher ausschließlich den Smartphoneherstellern eine Lizenz angeboten werde. Dies entspreche den geschäftlichen Gepflogenheiten in der streitgegenständlichen Technologiebranche. Allein auf diese Weise sei eine Transparenz für den Patentinhaber ersichtlich und die Gefahr der überlappenden Lizenzen (sog. Double-Dipping) würde vermieden.

Demgegenüber kam *Herr Dr. Kellenter* auf die Interessen und Argumente der Automobilhersteller zu sprechen. Zunächst sei die Lizenzierung auf Zuliefererebene ständige Praxis in der Automobilindustrie, sodass der Automobilhersteller die Zulieferteile frei von Rechten Dritter erhalte. Dadurch, dass die Zulieferer die Schutzrechtslage wegen der eigenen Herstellung besser beurteilen könnten, sei dies die einzig effiziente Lösung. Daraus zögen die Automobilhersteller die rechtlichen Konsequenzen, dass ein Rechtsanspruch der Zulieferer auf Erhalt einer eigenen Lizenz aus dem Kartellrecht und aus der FRAND-Erklärung der SEP-Inhaber bestehe. Folglich sei eine Lizenzverweigerung als kartellrechtswidrig einzustufen und in Form der Erschöpfung vom Automobilhersteller entgegenzuhalten. Habe sich der Patentinhaber kartellrechtskonform verhalten, seien die Patentrechte erschöpft und die Klage gegen den Autohersteller sei unbegründet. Die Zulieferer

machten zusätzlich geltend, dass allein eine eigene Lizenz ihnen einen selbständigen Auftritt auf dem Markt für sog. Transmission Control Unit (TCU) gewährleiste, sodass sie die Produkte frei – unabhängig von den Automobilherstellern – verkaufen und entwickeln könnten. Zuletzt hätten Have-Made-Rechte eine zu enge Bindung an die Hauptlizenz zur Folge. Bei Wegfall verliere auch der Zulieferer seine Rechte. Außerdem führten die Have-Made-Rechte zu Einschränkungen zu Lasten des Verbrauchers im Sinne von Art. 102 S. 2 lit. b) AEUV und die Zulieferer sähen sich in ihrer unternehmerischen Freiheit aus Art. 16 GRC beschränkt.

C. Rechtsprechung und Literatur

Im nächsten Abschnitt kam *Herr Verhauwen* auf die vorliegende Rechtsprechung und Literatur zum Thema zu sprechen. Zur Akzeptanz eines abgeleiteten FRAND-Einwands in der Verwertungskette hätten sich zwei Lager herausgebildet. Die eine Seite – darunter das LG Düsseldorf – spreche sich für die Akzeptanz aus, wobei sich aber auch ein Gegenpol – darunter das LG Mannheim und das LG München – herausgebildet habe.

Mit der befürwortenden Seite, welche von den Zulieferern und der Automobilindustrie vertreten werde, begann *Herr Verhauwen* ein weiteres Mal mit seiner Darstellung. Diese Seite werde auch als License-to-All-Konzept bezeichnet, wonach jedem Interessenten

eine Lizenz zu erteilen sei. Jeder Zulieferer könne auch deshalb eine eigene Lizenz verlangen, weil bei Lizenzierung des Automobilherstellers auf höheren Betriebsstufen für die Zulieferer keine Erschöpfung eintrete und sie anderenfalls von der Vertragstreue des Herstellers abhängig seien. Die Bezugsgröße könne durch die Inanspruchnahme des Chipherstellers so gering wie möglich gehalten werden, sodass der kleinste Schaden in der Zuliefererkette angerichtet werde. Die letzte Stufe solle sich bei unberechtigter Verweigerung auf den Drittlizenzeinwand berufen können. Durch die erfolgreiche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegenüber dem Automobilhersteller würde der SEP-Inhaber den berechtigten Zwangslizenzeinwand des Chipherstellers und Zulieferers unterlaufen. Denn dann könne Daimler als Kunde und Abnehmer den Chiphersteller wegen der Inanspruchnahme auf Unterlassung seitens des SEP-Inhabers auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite habe diese Ansicht aber auch erkannt, dass ein Ausgleich zugunsten des Patentinhabers geschaffen werden müsse. Die Bestimmung der Bezugsgröße für den Lizenzanspruch des Chipherstellers müsse von der zufälligen Verarbeitungsstufe losgelöst werden. Vielmehr müsse zugleich beachtet werden, dass der Chip in wirtschaftlich bedeutsamer Weise in nachfolgenden Verarbeitungsstufen genutzt werde. Die Zulieferkette müsse den daraus resultierenden höheren Lizenzsatz rechtzeitig berücksichtigen.

Das gegenteilige Access-to-All-Konzept stellte *Herr Dr. Kellenter* vor. Hiernach bestehe kartellrechtlich sowie aus der FRAND-Erklärung lediglich ein Anspruch auf Zugang zu der Technologie, nicht aber auf eine volle Lizenz. Im Beispiel würde der SEP-Inhaber dem Autohersteller eine Lizenz erteilen, welche auch Have-Made-Rechte umfasse. Daraus dürfe letzterer auch Teile herstellen lassen, ohne dass es zur Erschöpfung komme. Diese trete ausschließlich im Verhältnis zu nachfolgenden Lieferstufen ein, nicht hingegen bzgl. vorheriger Zulieferer. Die Zulieferer hätten damit keine eigene Lizenz, aber über den konkreten Automobilhersteller Zugangsrechte zu den Technologien. Zu der Frage, ob dieser Zugang ausreichend sei, führte *Herr Dr. Kellenter* vier Entscheidungen an.

Das LG Mannheim (18.08.2020, 2 O 34/19) habe in diesem Bereich zugunsten des Patentinhabers entschieden. Hiernach sei ein Autohersteller grundsätzlich nicht lizenzwillig, wenn er den SEP-Inhaber auf seine Zulieferer verweise. Andererseits habe sich das Gericht auch dafür ausgesprochen, die Lizenzgebühr an der Endstufe zu bemessen. Im konkreten Fall habe es aber offengelassen, ob ein abgeleiteter FRAND-Einwand existiere und welchem der beiden Konzepte zu folgen sei. Wegen der Beachtlichkeit des Orange-Book-Gegenangebots (§ 315 BGB) von Daimler habe das OLG Karlsruhe die Zwangsvollstreckung gegen eine Sicherheitsleistung eingestellt. Im Anschluss daran habe das LG München

sich mit einem ähnlichen Fall befasst (10.09.2020, 7 O 8818/19). Hier habe es sich grundsätzlich für das Access-to-All-Konzept ausgesprochen und den Zugang nach dem EU-Kartellrecht als ausreichend eingestuft. Von Bedeutung sei der Bezug zu Ziffer 6.1. der ETSI-Erklärung gewesen. Das LG München lege diese in der Form aus, dass ausschließlich das Endprodukt lizenziert werden müsse und Have-Made-Rechte für die Vorkomponenten ausreichend seien. Auf eine daraus resultierende Behinderung der Zulieferer auf anderen Märkten könne sich der Automobilhersteller nicht berufen. In der zweiten Entscheidung des LG München (30.10.2020, 21 O 3891/19) sei ein Verweis des Automobilherstellers auf seine Zulieferer durchaus zulässig gewesen. Damit sich der Patentinhaber an diese wenden könne, müsse der Hersteller diese sofort offenlegen und selbst um eine eigene Lizenz kämpfen. Der FRAND-Einwand sei in dieser Entscheidung abgelehnt worden. Zu dem anwendbaren Konzept habe sich das Gericht aber wiederum nicht geäußert.

D. Vorlage an den EuGH

Zum Abschluss kamen *Herr Dr. Kellenter* und *Herr Verhauwen* auf die Stellungnahme des Bundeskartellamtes und die Vorlage an den EuGH zur dargestellten Problematik zu sprechen.

Als Besonderheit hob *Herr Verhauwen* hervor, dass sich das Bundeskartellamt hinsichtlich der Frage nach der Behandlung von SEP in Liefer- und Verwertungsketten an alle drei Landgerichte – Düsseldorf, Mannheim und München – gewandt hat (Stellungnahme vom 18.06.2020). Die Rechtsgrundlage ergebe sich aus § 90 Abs. 2 S. 1 GWB / Art. 15 Abs. 3 VO 1/2003. Inhalt seien die Bitte der Aussetzung der laufenden Verfahren zwischen Nokia und Daimler analog § 148 ZPO sowie ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH nach Art. 267 Abs. 2 AEUV gewesen. Weiter habe das Bundeskartellamt auf der Seite des SEP-Inhabers den Vergütungsaspekt sowie den Eigentumsschutz der Patentinhaber herausgestellt. Das Geschäftsmodell der Lizenzierung auf der letzten Stufe und die Orientierung der Lizenzgebühr am Endprodukt seien in der Stellungnahme bestätigt worden. Für die Automobilhersteller habe das Bundeskartellamt herausgestellt, dass ein großes wirtschaftliches Risiko bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung wegen eines einzelnen Bauteils bestehe. Im bisherigen Geschäftsmodell liege der Schwerpunkt vielmehr darin, Komponenten von Zulieferern frei von Rechten Dritter zu erwerben. Zuletzt bestehe das Risiko der Nachahmung durch weitere SEP-Inhaber. Auch die Interessen der Zulieferer seien in der Stellungnahme berücksichtigt worden. Sie benötigten eine volle Lizenz, um nicht in ihrer wirtschaftlichen Betätigungs- und Entwicklungsfreiheit beeinträchtigt zu werden. Allein dies sichere die Nutzungsmöglichkeit der SEP

über die Automobilbranche hinaus. Hintergrund der Stellungnahme des Bundeskartellamts sei die Befürchtung, dass sich anderenfalls divergierende Rechtsmeinungen zu Lasten der deutschen Industrie herausbilden könnten (Nord-Süd-Gefälle). Zusätzlich hätten Bedenken darin bestanden, die Nokia-Daimler-Verfahren als Pilotverfahren zu beachten, zumal die Vernetzung durch das Internet in der Industrie immer weiter zunehme.

Abschließend kam *Herr Dr. Kellenter* auf den Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf beim EuGH (26.11.2020, 4c O 17/19) zu sprechen. Das Landgericht erkenne einen Lizenzanspruch der Zulieferer und einen Vergütungsanspruch des SEP-Inhabers anhand des Vorteils für das Endprodukt an. Die Verweigerung einer Lizenz sei demnach als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu interpretieren und durch den Automobilhersteller geltend zu machen (License-to-All-Konzept). Die Vorlagefragen an den EuGH ließen sich wie folgt zusammenfassen:

Kann ein OEM (etwa ein Automobilhersteller) der auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage eines SEP-Inhabers, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn der SEP-Inhaber den Zulieferern eines Vorprodukts eine unbeschränkte FRAND-Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten verweigert?

Zusatzfragen:

Gilt dieser abgeleitete FRAND-Einwand insbesondere dann, wenn es den Branchengepflogenheiten entspricht, dass die Schutzrechtslage vom Zulieferer geklärt wird?

Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenüber Zulieferern auf jeder Stufe der Lieferkette oder nur gegenüber dem unmittelbar dem Endprodukt der Hersteller in der Verwertungskette vorgelagerten Zulieferer? Entscheiden auch hier die Gepflogenheiten des Rechtsverkehrs?

Muss die Lizenz so beschaffen sein, dass der Endvertreiber keine eigene separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr benötigt (Erschöpfung)?

Stellt (bei Verneinung der Vorlagefrage 1) Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen an die Entscheidung des SEP-Inhabers, auf welcher Ebene der gleichen Produktions- und Verwertungskette er Patentverletzer auf Unterlassung in Anspruch nimmt?

In Bezug auf diese Vorlagefragen bleibe abzuwarten, wie der EuGH bzgl. des License-to-All/Access-to-All-Konzepts, der Vergleichbarkeit mit *Huawei/ZTE,* der Berufung auf einen abgeleiteten FRAND-Einwand und viele damit zusammenhängende Fragen entscheiden wird.

Im Anschluss an den Vortrag wurden einzelne Fragen zum Hintergrund und der Anwendbarkeit des Licence-to-All/Access-to-

All-Konzepts diskutiert. Eine richtungsweisende Entscheidung des EuGH bleibt abzuwarten.

Die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung – Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion –

LARS WASNICK

Referentin: Prof. Dr. Lea Tochtermann, Universität Mannheim

Im Anschluss an Herrn Professor Meier-Beck eröffnete Professorin Tochtermann ihren Vortrag zur Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung. Hierbei konzentrierte sie sich auf die Fragestellung, welche Auswirkungen es habe, wenn eine FRAND-Erklärung eines SEP-Inhabers abgegeben wurde, dieser jedoch dann sein standartessentielles Patent veräußert hat und ob der Erwerber an die Erklärung des ehemaligen Patentinhabers gebunden ist. Frau Professorin Tochtermann wies zu Beginn daraufhin, dass Sie bei Ihrer Betrachtung im Rahmen der Düsseldorfer Patentrechtstage bewusst die Einbindung internationaler privatrechtlicher Aspekte außenvorgelassen habe.

A. Die Rechtsnatur der FRAND-Erklärung und seine betroffenen Rechtsgebiete

Bei der Betrachtung dieser trilateralen Verhältnisse handle es sich um eine häufig aufkommende Konstellation, die in FRAND-Rechtsstreitigkeiten mittlerweile als Standardfall zu beobachten

sei. Aufgrund der Mehrpersonenkonstellation sei es geboten, nach den betroffenen Rechtsverhältnissen und deren Rechtsnatur zu differenzieren. Maßgeblich für die Frage der Erklärungsbindung sei zum einen das horizontale Rechtsverhältnis zwischen dem SEP-Inhaber und dem SEP-Erwerber, aber auch, dass der ursprüngliche SEP-Inhaber gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben habe und wie diese gegenüber dem SEP-Erwerber wirke. Die Beantwortung der Bindung des SEP-Erwerbers an die FRAND-Erklärung liege im Spannungsfeld von mehreren Rechtsgebieten. Berührungspunkte ergeben sich sowohl mit dem Vertragsrecht, Kartellrecht und dem Patentrecht. Das Vertragsrecht bestimme dabei den Inhalt der zwischen den Parteien getroffenen rechtgeschäftlichen Vereinbarungen. Diese werden durch das Kartellrecht überformt und schließlich kläre das Patentrecht die Frage, inwieweit vertragliche oder kartellrechtliche Pflichten die Parteien binden oder am Patent selbst haften.

Die Rechtsnatur und die Auslegung der ETSI-FRAND-Erklärung bestimmen sich dabei nach französischem Recht. Danach werde sie nach der herrschenden Meinung als *stipulation pour autrui* gemäß Art. 1205 ff. Code Civil angesehen, was nach französischem Recht eine rechtsgeschäftliche Erklärung sei. Hiernach werde das Versprechen abgegeben, eine Verpflichtung zu erfüllen. Der Inhalt und die primäre Motivation dieser Verpflichtung des Erklärenden sei die Herstellung der Kartellrechtskonformität. Die

Zielsetzung der kartellrechtlichen Konformität müsse daher auch die Auslegung determinieren, wodurch die Verpflichtung als solche nur soweit reichen könne, um den kartellrechtlichen Anforderungen genüge zu tun. Alles was über dieses Ziel hinaus gehe, müsse der Privatautonomie der Vertragsparteien und ihren konkreten Geschäftsbeziehungen freigestellt sein. Zu beachten sei deshalb, dass nach den Vertragsverhandlungen auch die Verweigerung der Lizenzerteilung unter besonderen Umständen kartellrechtskonform sein könne. Dies könne beispielsweise der Fall sein, wenn es nach redlichen Vertragsverhandlungen auf Seiten des SEP-Inhabers nicht möglich war, mit dem potentiellen Lizenznehmer eine Einigung über eine Lizenz unter FRAND-Bedingungen zu erzielen. Zusammenfassend ließe sich daher festhalten, dass die FRAND-Erklärung demnach als Versprechen auszulegen sei, redlich Vertragsverhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen zu führen.

B. Die aktuelle Diskussion

Überwiegend werde die Bindung des SEP-Erwerbers an eine FRAND-Verpflichtung angekommen, fraglich sei jedoch, wie die Bindung rechtsdogmatisch zu konstruieren sei. Hierzu werden in der aktuellen Diskussion drei verschiedene Lösungsansätze

diskutiert, die Frau Professorin Tochtermann im Folgenden zunächst darstellte.

I. Patentrechtlicher Lösungsansatz

Das OLG Düsseldorf habe in der Entscheidung *Improving Handovers* (OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.3.2019 – 2 U 31/16) festgestellt, dass die Rechte aus dem Patent unwiderruflich und damit gleichsam dinglich beschränkt seien. Daher sei die Beschränkung der Rechte aus dem Patent durch die FRAND-Erklärung auch im Fall der Übertragung fraglich. Hiergegen wandte Frau Professorin Tochtermann ein, dass eine mögliche dingliche Wirkung das Patentrecht als Ausschließlichkeitsrecht betreffe und somit gesetzlich verankert sein müsse. Grundlage und Grenzen des Rechts aus dem Patent als Ausschließlichkeitsrecht seien jedoch abschließend im Patentgesetz beschrieben. Das Patentgesetz bestimme, wie das Ausschließlichkeitsrecht vom Patentinhaber genutzt werden könne und bestimme unter anderem die Lizenzierbarkeit des Patents. Insoweit werden in § 15 Abs. 2 PatG ausschließliche und nicht ausschließliche Lizenzen genannt. Das Patentgesetz erwähne jedoch weder an dieser, noch an anderer Stelle, eine FRAND-Erklärung. Eine Wirkung gegenüber jedermann könne nur vom Gesetzgeber geschaffen werden. Dies sei auch für die allgemeinen dinglichen Ausschließlichkeitsrechte im Zivilrecht anerkannt und könne daher im Patentrecht schlechterdings nicht anders sein. Eine solche der

dinglichen Wirkung ähnlichen Wirkung könne darüber hinaus auch nicht durch eine entsprechende freiwillige Selbstbeschränkung des Patentinhabers geschaffen werden, denn eine solche könne zumindest im deutschen Patentrecht nicht mit einer *erga omnes*-Wirkung eingegangen werden. Eine Wirkung die sich aus der FRAND-Erklärung dem FRAND-Erwerber ergeben soll, müsse daher auf andere Weise hergeleitet werden.

II. Kartellrechtlicher Lösungsansatz

Der Kontext der Standardisierung im Allgemeinen und der Begriff des standardessentiellen Patents im Besonderen sei mittlerweile so gut im Patentrecht etabliert, dass gelegentlich vergessen werde, dass diese Begriffe gerade nicht aus dem Patent-, sondern aus dem Kartellrecht stammen. Eine Erklärung gegenüber einer privatrechtlichen Standardsetzungsorganisation wie ETSI, die die Standardsetzung auf einem bestimmten Markt regle, sei daher als Vereinbarung zwischen Unternehmen im Sinne des Art. 101 AEUV einzustufen. Sie unterliege demnach auch der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle. Aus kartellrechtlicher Sicht sei die FRAND-Erklärung gegenüber ETSI damit notwendig um sicherzustellen, dass die Nutzung standardessentieller Technologien unter FRAND-Bedingungen möglich werde. Es sei jedoch nicht die Intention von ETSI, noch des erklärenden SEP-Inhabers, mit der FRAND-Erklärung weiterreichende Verpflichtungen zu verlangen

bzw. einzugehen, als unbedingt notwendig, um eine Kartellrechtskonformität sicherzustellen. Deshalb betone ETSI als Organisation auch, dass darüberhinausgehende individuelle Lizenzvereinbarungen- und Verhandlungen geschäftliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen seien, die ETSI selbst nicht betreffen. Aus dem kartellrechtlichen Kontext ergebe sich für Frau Professorin Tochtermann aber auch, dass jeder Erwerber eines SEP schon selbst und unmittelbar kartellrechtlich im Sinne des Art. 102 AEUV verpflichtet sei. Es bedürfe der Annahme einer dinglichen Wirkung dementsprechend nicht, da diese Bindungswirkung schon aus dem Kartellrecht folge. Über die kartellrechtliche Bindung des Erwerbers herrsche in der Literatur überwiegend Einigkeit. Allerdings gäbe es Stimmen, die darüber hinaus eine qualifizierte vertragliche Drittwirkung für potentielle Erwerber begründen würden und daraus abgeleitet auch eine indirekte Bindungswirkung für den Erwerber säen.

III. Vertraglicher Lösungsansatz

Für die qualifizierte vertragliche Drittwirkung für potentielle Lizenznehmers lasse sich zunächst festhalten, dass weder eine Marktbeherrschung noch tatsächliche Standardessentialität notwendige Voraussetzungen für die Bindungswirkung der FRAND-Erklärung als solche seien. Die FRAND-Erklärung selbst bewirke eine rechtsgeschäftliche Selbstbindung. Für eine solche Annahme werde

argumentiert, dass der Wortlaut einer FRAND-Erklärung eine dahingehende berechtigte Verkehrserwartung schaffe. Zusätzlich werde aus dieser rechtsgeschäftlichen Selbstbindung des Patentinhabers sodann auch eine indirekte Bindungswirkung für den Zweiterwerber des Patents abgeleitet. Es werde eine schuldrechtliche Verpflichtung des ursprünglichen Patentinhabers angenommen, die Bindung an die FRAND-Erklärung an den Erwerber weiterzugeben. Auf der anderen Seite bestehe jedoch auch eine Nebenpflicht des SEP-Erwerbers gemäß § 241 Abs. 2 BGB, auf die Interessen seines Vertragspartners Rücksicht zu nehmen und dementsprechend eine FRAND-Bindung herzustellen. Aus dieser Rücksichtnahmepflicht werde dann eine Schutzwirkung abgeleitet, die Dritte, also potentielle Lizenznehmer, objektiv in den Schutzbereich des Veräußerungsvertrags einbeziehe. So soll im Ergebnis neben der kartellrechtlichen Wirkung der FRAND-Erklärung dieselbe Wirkung dem Lizenzsucher auch auf vertraglichem Wege zugestanden werden. Praktische Bedeutung erlange eine solche Doppelwirkung dann, wenn faktisch kein SEP vorliegen würde oder kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gegeben sei. Im Anschluss nahm Frau Professorin Tochtermann zu dieser Ansicht Stellung.

Grundsätzlich ließe diese vertragliche Konstruktion einer rechtsgeschäftlichen Bindungswirkung einer FRAND-Erklärung gegenüber dem Erwerber außer Acht, dass das anwendbare Recht eine

große Rolle spielen muss. Denn die Bestimmung einer Bindungswirkung aufgrund der FRAND-Erklärung müsse nach dem jeweils anwendbaren Recht durch Auslegung ermittelt werden. Im Falle einer ETSI Erklärung sei dies das französische Zivilrecht. Mit dieser Feststellung würde schon aus dem Grund eine Anwendung des deutschen Rechts ins Leere laufen. Darüber hinaus widerspricht Frau Professorin Tochtermann schon ganz grundsätzlich der Annahme einer vertraglichen Herleitung der Bindungswirkung einer FRAND-Erklärung. Zwar sei die FRAND-Erklärung eine rechtsgeschäftliche Erklärung, der rechtsgeschäftliche Bindungswille der Parteien ginge aber nicht über das kartellrechtlich Notwendige hinaus. Die FRAND-Erklärung des Patentinhabers gegenüber ETSI sei die Erklärung gegenüber einer privaten Organisation mit Rechtsbindungswillen. Diese Erklärung ist notwendige Voraussetzung dafür, dass das Patent als standardessentiell deklariert werden könne. Der Bindungswille dieser Erklärung sei grundsätzlich zunächst auch unabhängig von einer Marktbeherrschung oder der tatsächlichen Standardessentialität des Patents. Das zentrale Argument gegen diese Ansicht sei jedoch, dass der Wille des Patentinhabers nicht weiterreicht als es notwendig sei, um eine Kartellrechtskonformität herzustellen. Es fehle daher für an einer weitergehenden vertraglichen Bindung schon am Rechtsbindungswillen. Frau Professorin Tochtermann verneint zudem auch eine mögliche indirekte rechtsgeschäftliche Bindungswirkung des Erwerbers.

Ansonsten wäre die Regelung des Art. 6bis ETSI IPR Policy, wonach zu ausdrücklichen Regelungen im Übergangsvertrag für ein SEP angeregt werde, überflüssig. Diese Regelung lasse gerade nicht den Schluss zu, dass eine solche Verpflichtung für Übergangsverträge generell bestehe und es dürfe demnach auch nicht eine solche Verpflichtung stillschweigend in Übergangsverträge für SEPs hineingelesen werden. Vielmehr handle es sich bei Art. 6bis ETSI IPR Policy um eine bloße Empfehlung der ETSI, um ihre Kartellrechtskonformität herzustellen. ETSI selbst habe als private Organisation nicht die Rechtsmacht, um die Vertragsparteien des Übertragungsvertrags entsprechend zu binden. Das durch die FRAND-Erklärung geschaffene Vertragsverhältnis gelte aufgrund der Relativität der Schuldverhältnisse nur zwischen ETSI und dem Erklärenden.

C. Rechtsposition potentieller Lizenznehmer

Nach der Klärung der dogmatischen Herleitung beleuchtet Frau Professorin Tochtermann mögliche Szenarien, die sich aus der reinen kartellrechtlichen Bindung an die FRAND-Verpflichtung des Erwerbs ergeben. Das wohl einfachste Szenario sei es, wenn der Erwerber aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung selbst eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgibt. Dies seien gleichsam auch diejenigen Fälle mit der größten Rechtsklarheit, denn der

potentielle Lizenznehmer hätte direkt einen entsprechenden Anspruch aus der FRAND-Erklärung des Erwerbers.

Weiterhin sei es jedoch möglich, dass nur eine Regelung im Übertragungsvertrag getroffen wurde, beispielsweise dass der Erwerber die FRAND-Erklärung des Veräußerers übernimmt. Hier sei es jedoch schon schwierig zu beurteilen, ob daraus eine eigene Berechtigung des potentiellen Lizenznehmers gegenüber dem Erwerber entstehen könne. Dies hänge vom anwendbaren Recht ab.

Die schwierigsten Fälle seien diejenigen, wenn es keine entsprechende Erklärung im Übertragungsvertrag gebe und auch der Erwerber selbst keine FRAND-Erklärung abgegeben habe. Der potentielle Lizenznehmer habe keinen rechtsgeschäftlichen Anspruch auf der Grundlage einer FRAND-Erklärung. Er sei selbstverständlich jedoch nicht gehindert selbst bei dem SEP-Erwerber nach einer Lizenzierung nachzufragen. Lehne der SEP-Inhaber ein solches Lizenzersuchen ab, müsse der Lizenzwillige auf den Verletzungsprozess warten, um den kartellrechtlichen Missbrauchseinwand zu erheben. Der Anspruch auf Verhandlung über die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen entstehe jedoch vor dem Auftreten der Verletzungssituation. Der BGH habe in seinen FRAND-Entscheidungen entschieden, dass den SEP-Inhaber eine Schadensersatzpflicht bei rechtswidriger Verweigerung der FRAND-Lizenz auf das Verlangen eines potentiellen Lizenznehmers treffe. Gleiches gelte für die Weigerung der Abgabe eines FRAND-Angebots

trotz Lizenzbereitschaft des potentiellen Lizenznehmers. Der SEP-Inhaber müsse sich letztlich so behandeln lassen, als habe er selbst eine FRAND-Erklärung abgegeben. Fraglich sei, ob sich hieraus ein Leistungsanspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen ableiten lasse. Anknüpfend an Professor Meier-Becks Vortrag sei eine mögliche Anspruchsgrundlage hierfür § 33 GWB in Verbindung mit Art 102 AEUV. Dem schließt sich Frau Professorin Tochtermann an. Dieser Anspruch sei auf Unterlassung der kartellrechtswidrigen Verweigerung und Erteilung der FRAND-Lizenz gerichtet. Dennoch sei darauf hinzuweisen, dass dieser Anspruch, der sich aus der Verletzung des Diskriminierungsverbots ergebe, nicht vorschnell mit einem Kontrahierungszwang gleichgesetzt werden dürfe, denn es handle sich hierbei um einen Rechtsfolgeanspruch aus einer deliktischen Verletzung. Dieser setze nicht nur eine marktbeherrschende Stellung des SEP-Inhabers und die Standardessentialität des Patents voraus, sondern auch gerade den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. In bestimmten Konstellationen könne es daher auch FRAND-konform sein, eine Lizenz zu verweigern.

Zusammenfassend kommt Frau Professorin Tochtermann zu dem Ergebnis, dass keine Bindung des Erwerbers an die FRAND-Erklärung seines Rechtsvorgängers bestehe. Jedoch sei der Erwerber eines SEP *genuin* aus Kartellrecht FRAND-verpflichtet.

Frau Professorin Tochtermann beendete hiermit ihren Vortrag und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion und der Vortrag von Herrn Dr. Kellenter und Herrn Verhauwen zu standardessentiellen Patenten in der Liefer- und Verwertungskette.

FRAND-Grundsätze in der Rechtspraxis – Kartellrechtliche Anwendungsgrundsätze

LARS WASNICK

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

Nach der Eröffnung der ersten digitalen Düsseldorfer Patentrechtsage 2021 referierte Herr Prof. Dr. Peter Meier-Beck im Anschluss an Herrn Johannes Karchers Vortrag über aktuelle Gesetzgebungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht zu den kartellrechtlichen Anwendungsgrundsätzen in der FRAND-Rechtspraxis. Hierbei konzentrierte er sich auf den FRAND-Einwand bzw. den Zugangsanspruch des Patentinfrastrukturnutzers unter Berücksichtigung der zwei jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 05. Mai 2020 (BGH, Urt. v. 05.05.2020 – KZR 36/17 – FRAND-Einwand I) und 24. November 2020 (BGH, Urt. v. 24.11.2020 – KZR 35/17 – FRAND-Einwand II).

A. Dogmatische Herleitung des FRAND-Einwands

Zunächst widmete sich der Referent der Erscheinungsform des FRAND-Einwands in der Rechtspraxis. Die typische Konstellation umfasse auf Seiten des Patentrechts immer den Einwand im Patentverletzungsverfahren, insbesondere den Unterlassungsanspruch

nach § 139 Abs. 1 PatG. Dies hieße jedoch nicht zwangsläuft, dass der FRAND-Einwand selbst inhaltlich eng mit den patentrechtlichen Ansprüchen, gegen die er erhoben wird, verknüpft sei. Das kartellrechtliche Thema hierbei sei der Gegenanspruch des Beklagten, mit dem er den Unterlassungsanspruch des Klägers zu Fall bringen möchte. Der Einwand selbst könne als Unterlassungsanspruch, oder, wenn nicht sogar noch zutreffender, als Beseitigungsanspruch im Sinne des § 33 Abs. 1 GWB, mit dem sich der Anspruchsteller gegen die marktbeherrschende Stellung durch Lizenzverweigerung richtet, klassifiziert werden. Der Anspruch auf Lizenzierung sei demnach auf ein positives Tun gerichtet, denn nur hierdurch sei es dem Anspruchsgegner des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch möglich, sich gegen den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung zu wehren.

Bei genauerer dogmatischer Betrachtung dieses Lizenzierungsanspruch lasse sich eine Parallele zum bereits bekannten Zugangsanspruch eines Infrastrukturnutzers in den Fällen erkennen, in denen eine Infrastruktureinrichtung ihrem Inhaber eine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Hier gehe es meistens um den Zugang zu dieser Infrastruktureinrichtung, den man benötige, um Dienstleistungen erbringen zu können. Dabei sei zu beachten, dass der Dienstleistungsmarkt selbst nicht von dem Infrakstrukturbetreiber beherrscht werde, wohl aber der Zugang. Deshalb sei der Zugang kartellrechtlich als eigener Markt zu klassifizieren. Der Zugang

dürfe nicht geblockt oder durch unangemessene Bedingungen erschwert werden. Eines der klassischen Beispiele für solche Infrastrukturnetze seien Wegenetze, wie etwa Schienenverkehrs- oder bestehende Hafennetze (BGH, Urt. v. 24.09.2002 – KVR 15/01 – Fährhafen Puttgarden I, BGH, Urt. v. 11.12.2012 – KVR 7/12 – Fährhafen Puttgarden II).

Mit Blick auf diese kartellrechtliche Grundkonstellation verglich Herr Professor Meier-Beck die standardessentiellen Patente mit dieser und stellte fest, dass es bei SEPs auch um eine Art Infrastrukturnetz handle. Der Vergleich sei deshalb angebracht und wichtig, da gerade beim Standard die einzelnen Patente, die man benötige, um ein standardkompatibles Produkt zu produzieren, zwar jeweils für sich genommen einzelne Funktionen erfüllen, in ihrem Gesamtwirken jedoch ein Infrastrukturnetz bilden. Die Gesamtheit der verschiedenen Patentfunktionen und ihr Zusammenspiel untereinander bilden ein Infrastrukturnetz. So sei beispielsweise ein Mobilfunktelefon, welches von einem Mobilfunkstandard Gebrauch macht, abhängig von der Nutzung der Gesamtheit der Einzelpatentfunktionen. Jedes einzelne Endgerät unter Nutzung eines solchen Standards bilde eine eigene Mikroinfrastruktur. Aus dem Zusammenwirken und der Kommunikation der ganzen Mikrostrukturen in jedem einzelnen Gerät ergebe sich dann wiederum eine Makroinfrastruktur. Der Zugang zu diesem

Infrastrukturnetzwerk eröffne somit dann den Markt für alle Geräte, die diese Dienstleistungen anbieten und implementieren wollen.

Dabei wies Herr Professor Meier-Beck darauf hin, dass kein Patentinhaber diese Mikroinfrastrukturen alleine beherrsche, sondern dass es immer eine marktbeherrschende Stellung in Bezug auf den Standard selbst sei. Die Benutzung der einzelnen unter Schutz gestellten Erfindungen sei zwar eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für die Implementierung des Standards und seiner Funktionen insgesamt, sondern die komplementäre Nutzung aller Patente verschafft den Zugang zur Nutzung des Standards und damit zum Dienstleistungsmarkt. Zusätzlich merkte er an, dass es nach seiner Erfahrung keinerlei Rechtsstreitigkeiten gäbe, in denen der Anspruch auf den Zugang aktiv geltend gemacht wurde. Dies erkläre auch den Umstand, weshalb der Zugangsanspruch faktisch nie im Aktivprozess, sondern immer nur in Form des FRAND-Einwands geltend gemacht werde. Dennoch sei die dogmatische Grundidee dieses Anspruchs wichtig für das Verständnis und die Inhaltsbestimmung des FRAND-Einwands, da es sich letztlich um einen Zugangsanspruch handele, der zumindest im Aktivprozess geltend gemacht werden könnte.

B. Der Zugangsanspruch des Patentinfrastrukturnutzers

Nach der dogmatischen Bestimmung des FRAND-Einwands besprach Herr Professor Meier-Beck die Rezeption des EuGH-Urteils *Huawaei/ZTE* (EuGH, Urt. v. 16.07.2015 – C-170/13), mit dem der EuGH sich zum ersten und bisher einzigen Mal mit dem FRAND-Einwand beschäftig hat und mit der sich auch die zwei zentralen Entscheidungen des Bundesgerichtshof, *Frand I und Frand II*, befassen.

Die Rezeption habe sich stark auf eine vermeintlich vom europäischen Gerichtshof vorgegebene Schritt- bzw. Stufenfolge der Erfüllung beiderseitigen Verhandlungspflichten konzentriert, die grundsätzlich vor der klageweisen Geltendmachung des Unterlassungsanspruch zu erbringen seien. Gegebenenfalls sei eine Nachholung einzelner Schritte im Prozess noch möglich. Dabei zitierte Herr Professor Meier-Beck einen juristischen Aufsatz, in dem diese Verhandlungsschritte als ein vom EuGH geschaffenes *„Vorverfahren zum Patentverletzungsprozess“* bezeichnet werden. Nach seiner Einschätzung müsse es sich dabei jedoch um ein Missverständnis handeln, da es das eigentliche Ziel der Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs sein, Voraussetzungen für die erfolgreiche Aushandlung der Bedingungen eines fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Infrastrukturzugangsrechts zu schaffen. Daher sei die Rezeption dieser Entscheidung in den vergangenen Jahren mehr und mehr in eine Schieflage geraten, da man sich einerseits zu nah am Wortlaut der Entscheidung orientiere und

andererseits der europäische Gerichtshof selbst nur Eingangs den Missbrauchsvorwurf als solchen erwähnt. Der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung läge nicht in der klageweisen Geltendmachung der patentrechtlichen Ansprüche als solcher, sondern läge vielmehr darin, dass der Patentinhaber eine nachgesuchte Lizenz – direkt oder indirekt – verweigere und der mangels Lizenz weiterhin patentverletzend handelnde Infrastrukturnutzer deshalb Ansprüchen aus dem Klagepatent ausgesetzt sei (mit Hinweis auf Tz. 53 f. der *Huawei/ZTE* Entscheidung) Dies bedeute, dass der Beklagte mit dem FRAND-Einwand im Verletzungsprozess das Recht geltend machen könne, was jedes andere Mitglied der Marktgegenseite in einem Aktivprozess geltend machen könnte. Hierbei handle es sich nicht nur um ein Detail, sondern hat weitreichende Konsequenzen für die inhaltliche Auslegung des FRAND-Einwands. Im Nachfolgenden stellte Herr Professor Meier-Beck diese weiter dar.

C. Lizenzierungsanspruch und FRAND-Einwand

Die erste Konsequenz betreffe die Lizenzwilligkeit bzw. Lizenzbereitschaftserklärung des Patentverletzers. Dieser Begriff entstamme aus der in Huawei/ZTE referierten Kontroverse, ob der Patentverletzer das „berühmte“ (Gemeint ist hiermit ist die Angebotsdefinition aus BGH, Urt. v. 06.05.2009 – KZR 39/06 – *Orange-*

Book-Standard) gemacht haben muss, welches der Patentinhaber nicht ablehnen dürfe ohne seine Verpflichtungen als Marktbeherrscher zu verletzen oder ob es ausreichen würde, dass der Patentverletzer grundsätzlich willens ist, eine Lizenz zu nehmen. Zwischen diesen beiden vertretenen Ansichten des Bundesgerichtshofs und der Europäischen Kommission hatte damals das Landgericht Düsseldorf zu entscheiden und legte unter anderem diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vor.

Die Lizenzwilligkeit umfasse nach heutigem Verständnis ein Angebot, das der Marktbeherrscher nicht ablehnen darf, um die besondere Verantwortung des Marktbeherrschers hervorzuheben. Hierzu zitierte Herr Professor Meier-Beck *Collin Beurs*, Richter am Highcourt London, mit folgender umschreibender Passage *„a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND."* Die Lizenzbereitschaft sei daher als Bereitschaft ohne Wenn und Aber eine Lizenz zu den Bedingungen zu nehmen, die sich als FRAND erweisen, zu klassifizieren. Dies werde besonders dann deutlich, wenn man sich den hypothetischen Fall des Aktivprozesses anschaue, indem es der Lizenzsucher sei, der auf eine Lizenzerteilung klagt. Hier läge es auf der Hand, dass ein solcher (hypothetischer) Kläger einen solchen Vertag ohne Wenn und Aber anstreben müsse und zwar auch dann, wenn er von den fairen Bedingungen dieses angestrebten Vertrags

nicht mehr weiß, als das es nicht diejenigen Bedingungen sind, die der Infrastrukturinhaber ihm bislang anzubieten bereit war.

Anknüpfend daran erörterte Professor Meier-Beck den Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs. Dabei könnten sich grundsätzlich zwei Fragen stellen, um den Anspruch genau zu definieren. Die aus seiner Sicht falsche Frage nach dem Anspruchsinhalt laute: „Darf der Patentinhaber mehr als eine Lizenznahme am Klagepatent verlangen?“. Richtigerweise müsse man danach fragen, welcher Lizenzierungsanspruch folge aus dem vom Patentinhaber zu beachtenden Verbot, seine marktbeherrschende Stellung nicht zu missbrauchen. Die richtige Frage richte sich demnach danach, was der Infrastrukturnutzer brauche, um rechtmäßig seine standardkompatiblen Produkte auf den Markt bringen zu können. Dieser brauche nicht ein einzelnes Patent, sondern das Bündel an Patenten, die er für den Marktzutritt benötigt. Mithin sei es daher gerade der Zugang zur Patentinfrastruktur, der Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs ist. Daraus lasse sich folgern, dass wenn der Patentverletzer eine Lizenz ausschließlich am Klagepatent nehmen will, handle es sich um ein Angebot auf einen limitierten Lizenzvertrag. Daraus wiederum lasse sich schließen, dass er keine Lizenzwilligkeit habe, denn er bringe damit zum Ausdruck, seine Tätigkeit auf dem Markt mit einem solchen limitierten Angebot nicht auf eine rechtmäßige Grundlage stellen zu wollen. Es handle sich

hierbei vielmehr um ein Verletzerinteresse statt um ein Lizenzinteresse. Dies zu schützen sei nicht Inhalt des FRAND-Einwands.

Herr Professor Meier-Beck zeigte sodann auf, dass es nicht um einen Konflikt zwischen Patent- und Kartellrecht ginge, sondern es gehe darum, dass Ziel „faire und diskriminierungsfreie Wettbewerbsbedingungen" bei der Nutzung standardessentieller Patente zu verwirklichen. Dies sei auch entscheidend für die Missbrauchsprüfung. Der Fokus auf den Lizenzierungsanspruch verdeutliche demnach ein Zweites, nämlich dass es nicht darum gehen könne, ob der Patentinhaber dem wirklichen Lizenzsucher ein FRAND-Angebot gemacht habe, sondern es müsse immer um die Frage gehen, ob der Patentinhaber dem Lizenzsucher einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen verweigert habe.

D. Die Lizenzverweigerung als Missbrauchsmaßstab

Für die Lizenzverweigerung ließen sich demnach zwei Folgerungen daraus ableiten. Zum einen könne nur dem, der eine Lizenz begehrt, diese auch verweigert werden. Zum anderen sei die Lizenzierung bzw. der Lizenzierungsvertrag kein Privileg, sondern eine Last, da er mit Zahlungsverpflichtungen verbunden sei, und dies wiederum eröffne den Reiz einer Verzögerungstaktik.

Das imperfekte Angebot sei für sich genommen noch kein Missbrauch. Dies verstehe sich von selbst, wenn der Verletzer

überhaupt nicht an dem Abschluss eines Lizenzvertrages interessiert sei. Allerdings gelte dies auch dann, wenn der Patentverletzer seinen Lizenzierungsanspruch zu FRAND-Bedingungen verfolgen will. Hier gelte grundsätzlich nichts anderes, denn Sinn des Verhandlungsprozesses sei die Artikulation von Interessen, die Diskussion darüber und einen angemessenen Ausgleich zu finden. Das Angebot des Patentinhabers könne nicht vorwegnehmen, was als Ergebnis möglich zu machen gerade der Sinn des Verhandlungsprozesses sei. Dies schließe jedoch nicht aus, dass auch der Patentinhaber lizenzunwillig sein kann und eine Lizenzierungswilligkeit nur vortäuschen kann. Herr Professor Meier-Beck ging im Anschluss auf die Verzögerungstaktiken im Verlauf des FRAND-Einwands ein.

Hierbei sei jedoch zu beachten, dass eine Verzögerungstaktik nicht mit einer generellen Ablehnung gleichzusetzen ist. Bei Verzögerungstaktikten würden Lizenzvertragsabschlüsse vorgeblich angestrebt, um den Konsequenzen einer offenen Weigerung zu entgehen. Sodann beleuchtete Herr Professor Meier-Beck die Frage, wem eine solche Verzögerungstaktik nütze und stellte hierzu zunächst auf den (hypothetischen) Aktivprozess ab. Hier nütze die Verzögerungstaktik typischerweise dem Infrastrukturinhaber, der den Anschein erwecke, er wolle den Zugang gewähren, spiele allerdings eigentlich nur auf Zeit, um den Zugang weiterhin zu blockieren. Beim FRAND-Einwand sei dies umgekehrt. Die

Verzögerungstaktik nütze hier dem Lizenzsucher, denn dieser nutze die Technik bereits schon und brauche den Zugang faktisch nicht. Für ihn sei ein solches Spiel auf Zeit daher nützlich, um seiner Zahlungsverpflichtungen aus dem Lizenzvertrag zu entgehen. Der große und entscheidende Gewinn der *Huawei/ZTE* gegenüber der *Orange-Book-Standard* Entscheidung sei nun die dynamische statt einer statischen Betrachtung. Die dynamische Betrachtung ermögliche einen Prozess der Findung eines angemessenen Verhandlungsergebnisses.

E. Anreize und Fehlanreize

Herr Professor Meier-Beck ging im Anschluss daran der Frage nach, ob der Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand als solcher ein attraktives Angebot der Justiz sei. Schließlich seien die Kosten und Unabwägbarkeiten dieses Prozesses so groß, dass die „Prozessrendite“ nur derjenigen Partei attraktiv erscheinen könne, deren Ziel gerade nicht in der Erreichung eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen liege und die den Prozess mehr als Verzögerungstaktik nutze.

Dies könne man schon an der enormen Diskrepanz zwischen dem Prozessgegenstand und dem eigentlichen Gegenstand, um den es gehen müsse, erkennen. Hierzu zeigte er den Fehlfokus des Patentstreitverfahrens auf. Geprüft werde primär die Verletzung des

(nationalen) Klagepatents statt der Bedeutung des Portfolios für die (internationale) Nutzung des Standards. Die Nichtigkeit des (nationalen) Klagepatents stehe im Vordergrund. Jedoch müsse es um die Abschätzung der Validität der internationalen Portfolioschutzrechte gehen. Das Prozessziel beider Parteien müsse es daher sein, die Verantwortung für das Scheitern der Vertragsverhandlungen er jeweils anderen Seite zuzuweisen. Die Prüfung des FRAND-Einwands sei auf die Ermittlung dessen gerichtet, was nicht FRAND ist. Deshalb müsse sich der Patentverletzungsprozess auf die Aufgabe konzentrieren, diejenige Partei zu sanktionieren, an deren grundsätzlicher Lizenzwilligkeit oder unverrückbarer Position zu einer bestimmten Frage der Vertragsschluss zu angemessenen Bedingungen gescheitert ist. Die Funktion des Verhandlungsprogramms aus *Huawei/ZTE* sei daher kein regelmäßiges „Präludium" zum Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand und erst recht keine Gebrauchsanweisung für einen solchen Prozess. Bestenfalls wisse man am Ende eines Patentverletzungsprozesses was nicht unter FRAND fallen würde. Nur mit der Sanktionierung der lizenzunwilligen Prozesspartei können die richtigen Anreize geschaffen werden, dafür dass die Anforderungen an den Verhandlungsprozess ernstgenommen werden.

Diese Anreize seien deshalb von so großer Bedeutung, weil eigentlich bei beiderseitiger Lizenzwilligkeit alles dafürsprechen sollte, dass die Parteien zu einer Einigung kommen. Sollte es nicht

zu einem erfolgreichen Vertragsschluss kommen, so sollte zumindest eine unüberwindbare Restdifferenz identifiziert werden. Werde eine solche Restdifferenz identifiziert werden, habe man attraktivere Lösungen zur Klärung. Herr Professor Meier-Beck nannte in diesem Zusammenhang das Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB, ein Schiedsgutachten oder Schiedsverfahren und die Möglichkeit einer Nach- oder Rückforderungsklausel im Lizenzvertrag. Mit diesen Instrumenten könne man zumindest den Fokus des Patentverletzungsprozesses auf die Identifikation der Partei, die ihre Position überreizt hat legen. Dies sollte die zentrale Frage im Verletzungsprozess sein.

Herr Professor Meier-Beck kam damit zum Ende seines Vortrags und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion und der Vortrag von Professorin Tochtermann.

Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: Gesetzgebungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht

MAREM-LISA ATHIE

Referent: *Johannes Karcher*, Referatsleiter Patentrecht, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin

Johannes Karcher referierte zusammen mit seiner Kollegin *Frau Dr. Koch* zu den aktuellen Gesetzgebungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht. Er leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, dass er in den nachfolgenden Minuten einen Einblick in den Stand aktueller Gesetzgebungsverfahren vermitteln wolle.

Zunächst wolle er auf die Europäische Patentreform eingehen. Er berichtete, dass eine Verfassungsbeschwerde gegen das Vertragsgesetz zum Übereinkommen zu einem einheitlichen Patentgericht aus 2017 eingereicht wurde. Das Bundesverfassungsgericht erklärte daraufhin dieses Zustimmungsgesetz im März 2020 für verfassungswidrig. Die Entscheidung wurde mit einem festgestellten Formfehler begründet, da die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit (sog. verfassungsändernde Mehrheit) im Gesetzgebungsverfahren im Bundestag nicht eingehalten wurde. Das Gesetz wurde zwar einstimmig im Bundesrat verabschiedet, aber nicht mit der erforderlichen Mehrheit im Bundestag.

Das Bundesverfassungsgericht setzte sich im Zuge dessen mit der Frage auseinander, ob Art. 24 GG bei der Übertragung von Hoheitsrechten nach Völkerrecht oder Art. 23 GG im Kontext der Europäischen Union Anwendung findet. Das Gericht entschied sich für die Anwendung des Art. 23 GG. Nach Art. 23 GG sei für die Begründung der europäischen Union, sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen durch das Grundgesetz eine verfassungsändernde Mehrheit im Gesetzgebungsverfahren erforderlich.

Das Bundesverfassungsgericht stellte zudem auf Art. 262 AEUV ab. Dieser enthält im Wesentlichen eine Rechtsgrundlage, welche den Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit einer Rechtsprechungsbefugnis für Unionsschutzrechte betraut. Art. 262 AEUV (sowie auch die Erklärung Nr. 17 zum Vertrag von Nizza) stellen jedoch klar, dass die Mitgliedsstaaten dahingehend eine Wahlfreiheit haben, ob sie den unionsrechtlichen Weg der Beleihung des EuGH gehen möchten oder aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Gerichtsbarkeit auf völkerrechtlicher Basis eine entsprechende Patentgerichtsbarkeit errichten möchten. Das Bundesverfassungsgericht stellte in seiner Entscheidung zuletzt klar, dass das einheitliche Patentgericht ein funktionales Äquivalent für eine unionale Patentgerichtsbarkeit sei. Aufgrund der vergleichbaren Funktion werde das Unionsrecht in einem vergleichbaren Rahmen abgeändert.

Herr Karcher machte deutlich, dass das Formerfordernis der Zweidrittel-Mehrheit nach der vorliegenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch im Wege der formalen Übertragungsrüge hätte geltend gemacht werden können. Dabei handele es sich um ein Verfassungsbeschwerdeverfahren, welches bei Vertragsgesetzen auf Art. 38 Abs. 1 GG – das Wahlrecht – gestützt wird.

Auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entschied sich die Bundesregierung dazu, ein Vertragsgesetz II 2020 vorzulegen. Im Mai und April 2020 wurde der Referentenentwurf vorgelegt, bereits im Juni und Juli erfolgte die Beteiligung, Ende Juli folgte der Kabinettstermin und im September begann das Gesetzgebungsverfahren mit dem ersten Durchgang im Bundesrat.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens waren nach *Herrn Karcher* zwei Thematiken von besonderer Bedeutung. Zunächst müsse sich mit der Frage auseinandergesetzt werden, wie sich das Ausscheiden Großbritanniens aus dem Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) auf das Übereinkommen auswirke. Dabei sei fraglich, ob Bezugnahmen im Übereinkommen auf Großbritannien geändert werden müssten oder ob man bereits im Wege der Auslegung zu einem solchen Ergebnis kommen könne. Als Beispiel dafür ging *Herr Karcher* auf die Zentralkammerabteilung des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in London ein. Diesbezüglich sei klar, dass ein Übereinkommen über eine

Gerichtsbarkeit nicht so gelesen werden könne, dass eine Kammer in einem Nichtvertragsstaat errichtet oder unterhalten werde. Die übrigen Standorte der Zentralkammer in Paris und München verbleiben selbstverständlich dort, sodass diese die Zuständigkeit der Abteilung London zumindest vorübergehend – bis der Wortlaut des Übereinkommens angepasst werden könne – übernehmen könnten.

Daneben sei bei dem Gesetzgebungsverfahren außerdem von Bedeutung gewesen, dass das Bundesverfassungsgericht in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren I Ausführungen zu dem Vorrang des Unionsrechts getroffen habe. Dort stellte das Bundesverfassungsgericht sich die Frage, welche Auswirkungen der Vorrang auf das Grundgesetz haben könnte. Das Bundesministerium der Justiz habe sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt und komme zu dem Ergebnis, dass es überhaupt keine Problematik gebe. Art. 20 EPGÜ enthält den Vorrang des Unionsrechts für das EPG. Der Anwendungsvorrangs des Unionsrechts ist sowohl in der Union als auch in Deutschland anerkannt. Entsprechend berühre der Anwendungsvorrang die Stellung des Bundesverfassungsgerichts keineswegs, da der Normadressat das einheitliche Patentgericht bleibe. Dies war seinerzeit auch die Vorgabe des EuGH aus dem Gutachten A 109, in dem der EuGH darlegte, dass eine völkerrechtlich begründete Patentgerichtsbarkeit aufgebaut, aber dadurch keineswegs den unionsrechtlichen Bindungen entgangen werden könne.

Das EPG müsse daher den Anwendungsvorrang des Unionsrechts genauso berücksichtigen wie jedes andere, nationale Gericht.

Auf diesen Gesetzesvorschlag der Bundesregierung folgte dann ein Beschluss mit einer Vierfünftel-Mehrheit im Bundestag. Die vorgeschriebene Zweidrittel-Mehrheit wurde daher eingehalten. Der Bundesrat stimmte dem Vorschlag im Dezember 2020 erneut einstimmig zu. Damit setzte der deutsche Gesetzgeber insgesamt ein klares Signal für die Implementierung des einheitlichen Patentgerichts und der europäischen Patentreform.

Darauf folgten jedoch sehr zügig die Verfassungsbeschwerden II und III. In dem aktuell laufenden Verfahren steht nun eine Eilentscheidung an. *Herr Karcher* berichtete, dass die Bundesregierung diesbezüglich insgesamt sehr zuversichtlich sei, da sie keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes habe. Die Bundesregierung habe ein Schreiben des Bundesverfassungsgerichtes erhalten, nachdem eine zeitnahe Entscheidung der Eilanträge beabsichtigt sei. Anders als bei der Verfassungsbeschwerde stehe dieses Mal eine Eilentscheidung an, sodass die Bundesregierung eine baldige Entscheidung erwartet.

Im Anschluss daran ging *Herr Karcher* noch auf Thematiken rund um den Brexit im Bezug auf das Einheitliche Patentgericht ein. In den Jahren 2019 und 2020 wurden umfangreiche Diskussionen über die Beteiligung Großbritanniens am einheitlichen Patentgericht geführt.

Einerseits müsse sich damit auseinandergesetzt werden, ob Großbritannien überhaupt noch Mitglied im EPGÜ sei. Dies hänge davon ab, ob man eine völkerrechtliche Basis des EPGÜ annehme. Großbritannien hatte das EPGÜ ursprünglich unterzeichnet und ratifiziert. Nach dem Austrittsvertrag der EU mit Großbritannien wurden bestimmte völkerrechtliche Verträge jedoch als Unionsrecht qualifiziert. Dies habe zur Folge, dass diese völkerrechtlichen Verträge mit dem Ausscheiden Großbritanniens ihre Wirksamkeit für Großbritannien verlieren. Komme man zu dem Ergebnis, dass Großbritannien weiterhin Mitgliedsstaat des EPGÜ sei, müsse überprüft werden, inwieweit Großbritannien als Drittstaat Mitglied des EPGÜ bleiben könne. Großbritannien entschied sich im Juli 2020 jedoch dazu, seine Ratifikationsurkunden zurückzunehmen und machte damit deutlich, kein Mitglied der EU im Allgemeinen und insbesondere auch des EPGÜ sein zu wollen. Damit sei es nach *Herrn Karcher* nun hinfällig, sich weiterhin mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Großbritannien weiterhin Mitglied des EPGÜ ist.

Daneben müsse sich zudem mit dem Abschluss des Trade and Cooperation Agreements zwischen der EU und Großbritannien auseinandergesetzt werden. Dieses Übereinkommen regelt das zukünftige Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien. Das Trade and Cooperation Agreement enthalte jedoch insgesamt nur rudimentäre Vorschriften. Dort finden sich jedoch Regelungen

zum angemessenen Schutz des geistigen Eigentums und zur Inländerbehandlung. Als Beispiel ging *Herr Karcher* auf Art. 251 des Abkommens ein, welcher ergänzende Schutzzertifikate für Arznei- und Pflanzenschutzmittel enthält. Zudem müsse auch das Austrittsabkommen berücksichtigt werden, welches die unmittelbaren Austrittsfolgen regelt. Die hier enthaltenen Regelungen finden auch auf das Patentrecht Anwendung.

Nachfolgend beschäftigte *Herr Karcher* sich mit dem Zweiten Patentmodernisierungsgesetz. Der entsprechende Kabinettsbeschluss erfolgte Ende Oktober 2020 und die erste Lesung im Bundestag im Januar 2021. Die Sachverständigenanhörung erfolgte am 24.02.2021. Als nächstes solle ein Berichterstattergespräch stattfinden, sowie die zweite und dritte Lesung. Das Gesetzgebungsverfahren sei hier insgesamt schon weit fortgeschritten.

Zunächst ging *Herr Karcher* auf den Unterlassungsanspruch nach § 139 Patentgesetz (PatentG) ein, welcher weiterhin bestehen bleibe. Die Regelung werde jedoch dahingehend erweitert, dass der Anspruch ausgeschlossen ist, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht zu rechtfertigenden Härte führen würde. Des Weiteren werde ein Ausgleichsanspruch geregelt. Die Erweiterung lasse das schneidige Schwert des Unterlassungsanspruchs unberührt, da dieser nur in besonderen Ausnahmekonstellationen

beschränkt werde. Die Formulierung der Erweiterung beruhe im Kern auf der Wärmetauscher-Entscheidung[1] des Bundesgerichtshofes. Über die Entscheidung hinaus geht jedoch die Ergänzung der Drittinteressen. Die Berücksichtigung dieser könne unter Umständen notwendig sein, da aufgrund der Begrenzung des Unterlassungsanspruchs eine geringere Eingriffstiefe in das Schutzrecht erfolgt, als dies bei den zur Verfügung stehenden Alternativen der Zwangslizenz oder der Benutzungsanordnung besteht. Der bereits erwähnte Ausgleichsanspruch mildere die Eingriffstiefe zudem ab, da Ausgleichsleistungen in die Abwägung mit einbezogen werden können.

Danach ging *Herr Karcher* auf die Regelungen zum Verfahren des Bundespatentgerichts zum Hinweisbeschluss ein (§§ 82, 83 PatentG). Sinn und Zweck der Neuregelung sei es, die Kluft zwischen den unterschiedlichen Verfahrensdauern beim Bundespatentgericht und bei den Verletzungsgerichten zu schließen. In dem Zeitpunkt, in welchem das Verletzungsgericht eine Entscheidung treffen möchte, ob es das Verfahren aussetzt oder vornimmt, gäbe es in der Regel noch keine Einschätzung über den Rechtsbestand von Seiten des Bundespatentgerichts. Dies sei für die betroffenen Parteien nicht unproblematisch. Der Beklagte im Verletzungsverfahren könnte sich beispielsweise fragen, ob das Schutzrecht vielleicht

[1] BGH, Urt. v. 10.05.2016 - X ZR 114/13 = GRUR 2016, 1031.

gar nicht wirksam erteilt wurde. Zudem führe dies auch zu einer allgemeinen Systemfrage, inwieweit das bestehende Trennungssystem mit Problemen in der Realität angemessen umgehen könne. Aus diesem Grund sei eine engere Verzahnung der beiden Verfahren absolut notwendig.

Durch § 83 PatentG werde die Vorgabe eingeführt, dass der Hinweis des Bundespatentgerichts innerhalb von sechs Monaten nach Klagezustellung vorliegen müsse. Stellungnahmen der Parteien, die nach der Frist eingehen, bleiben daher für diesen Zweck unberücksichtigt, keineswegs jedoch bei der Entscheidung in der Sache selbst. Dies führe letztlich dazu, dass die Parteien ein Eigeninteresse daran haben, ihre Sichtweise möglichst zügig darzustellen.

§ 82 PatentG regelt eben dieses Fristenregime, unter welchem der frühe Hinweis des Patentgerichts innerhalb von sechs Monaten erfolgen könne.

Die Ausmaße des dargestellten Problems könne man sich nach *Herrn Karcher* insbesondere mit Blick auf die Anzahl und Dauer der Nichtigkeitsverfahren vor Augen führen. Von Ende 2017 bis Ende 2020 habe es insgesamt 400 anhängige Nichtigkeitsverfahren gegeben. Sowohl bei der Anzahl als auch bei der Verfahrensdauer sei eine steigende Tendenz zu erkennen, welche eine Verzahnung mit dem Verletzungsverfahren nicht zulasse. Bei der Verfahrensbeschleunigung sei ein maßgeblicher Faktor die Personalkapazität. Es sei zunächst ein Nichtigkeitssenat beim Bundespatentgericht

geschlossen worden. Aufgrund der vorstehend beschriebenen Entwicklungen wurde dieser nun mit Wirkung zum 01.01.2020 wiedereröffnet. Darüber hinaus seien weitere Ernennungen technischer Richter erfolgt und weitere Stellenanträge im laufenden Haushaltsverfahren eingestellt.

In diesem Kontext sei auch auf die Beteiligung zum Referentenentwurf einzugehen. Es gehe insbesondere um die Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage bei einem anhängigen Einspruchsverfahren. Bisher ist dies in § 81 Abs. 2 PatentG nicht vorgesehen. Die Nichtigkeitsklage kann derzeit solange nicht erhoben werden, wie der Einspruch noch erhoben werden kann oder anhängig ist. Beim EPG ist im Gegensatz dazu auch bereits zu diesem Zeitpunkt eine Nichtigkeitsklage möglich.

Es wurden daher Stellungnahmen aus interessierten Kreisen eingeholt, um dieses neue Thema vielseitig auszuleuchten. Während Verbände diese Überlegungen begrüßten, äußerte sich das Bundespatentgericht eher kritisch. Dies sei im Hinblick auf den aktuell hohen Bestand an Nichtigkeitsverfahren nachvollziehbar, da eine solche Regelung die Anzahl der Verfahren steigern würde. Insgesamt gebe es jedoch hinreichend Gründe, die für eine solche Entwicklung sprechen. Einige offene Fragen müssten jedoch noch geklärt werden. Es müsste sich unteranderem damit auseinander gesetzt werden, welchem Personenkreis eine solche Nichtigkeitsklage trotz anhängigem Einspruch zustehen solle. Auch der Zeitpunkt,

wann die Ausübung dieses Rechts möglich sei, stehe noch in Frage, sowie die Problematik, wie man widersprüchliche Entscheidungen zwischen den Ämtern und der gerichtlichen Instanz bestmöglich verhindern könne. Diesen Fragen solle in der nächsten Legislaturperiode nachgegangen werden.

Abschließend referierte *Herr Karcher* noch zu dem Entwurf eines Gesetzes zu den Aufgaben des Patent- und Markenamtes und zur Änderung des Patentkostengesetzes.

Der Kabinettsbeschluss dazu sei am Vortag erfolgt, sodass nun das parlamentarische Verfahren beginnen könne.

Im Anschluss an die Ausführungen zur Beschleunigung von Nichtigkeitsverfahren zum Bundespatentgericht werde er nun die Zustellung der Klageschrift der Nichtigkeitsklage behandeln. Die Zustellung erfolge überwiegend erst bei Zahlungseingang, jedoch nicht bei üblicherweise in der Praxis vorliegenden SEPA Basislastschriftmandaten. Bei SEPA Basislastschriftmandaten solle nun sofort zugestellt werden, wodurch viel Zeit gespart werden könne.

Es solle zudem eine Anhebung der Patentgebühren erfolgen. Die letzte Erhöhung habe hier 1999 – somit noch vor der Umstellung von DM zu Euro stattgefunden –, sodass es nun notwendig gewesen sei, die Lenkungsfunktionen der Gebühren etwas anzuziehen. *Herr Karcher* ging als Beispiel dazu auf die Gesamtschutzdauer von 20 Jahren ein, wo eine Anhebung um 990 Euro erfolgt sei, was

7,5% der Gesamtgebühren darstelle. Die Einstiegsschwelle bei dem dritten und vierten Jahr seien hingegen unverändert geblieben.

Die gesteigerte Lenkungswirkung flankiere gleichzeitig eine Innovationsinitiative, bei welcher es um die Absenkung der durchschnittlichen Prüfungsdauer auf unter drei Jahre gehe. Langfristig solle sogar eine Absenkung auf zwei Jahre erzielt werden. Dies ergebe sich aus einem Vergleich mit der Entwicklung beim Europäischen Patentamt. Es handele sich einerseits um eine Wettbewerbsfrage, andererseits um eine Servicefrage für die Anwender. Die Prüfung solle auch im Hinblick auf die immer kürzer werdenden Innovationszyklen beschleunigt werden. Zu diesem Zweck gebe es einen Ausbau der Prüferkapazität. Daher wurden dieses Jahr bereits etwa 170 Prüferstellen hinzugefügt und diese Entwicklung solle auch noch weiter gefördert werden.

Die Aufgaben des Patent- und Markenamtes seien durch die Ergänzung des Patentgesetzes nochmals klargestellt und erweitert worden. Dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) komme zunächst eine Informationsaufgabe gegenüber der Öffentlichkeit und Unternehmen zu. Diese Entwicklung sei auch in anderen Mitgliedsstaaten erkennbar. Die Nutzung von IP-Rechten sei für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend, was beispielsweise auch durch Untersuchungen des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) verdeutlicht wurde. Diesbezüglich gebe es noch Nachholbedarf bei Unternehmen von kleinerer und

mittlerer Größe. Zudem sei bei der Beachtung von Schutzrechten „Awarenessraising“ notwendig. Diese Aufgaben solle das DPMA zukünftig vermehrt übernehmen. „Information“ meine in dem Kontext nur Informationen in allgemeiner Form, sodass keine Rechtsberatung durch das DPMA intendiert sei.

In dem Gesetz sei weiterhin eine Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit des DPMA mit anderen Instituten für geistiges Eigentum vorgesehen worden. Dies ziele unter anderem auch auf die Zusammenarbeit mit dem EUIPO. Das DPMA solle bei der Durchführung von etwaigen Projekten die Kapazität haben, diese auf fachlicher Ebene zu begleiten, wie dies andere Ämter in der Europäischen Union bereits tun.

Herr Karcher kam zum Ende seines Vortrages und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion.

Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Patentverletzungssachen

TOBIAS LANTWIN

Referentin: VorsRiOLG Ulrike Voß

Auch in diesem Jahr wurde die Entscheidungspraxis der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen wieder durch Frau VorsRiOLG *Ulrike Voß,* OLG Düsseldorf, sowie Herrn VorsRiOLG *Andreas Voß,* OLG Karlsruhe, aufbereitet. Den Anfang machte *Ulrike Voß* mit einem Überblick über insgesamt sechs Entscheidungen der beiden Patentsenate des OLG Düsseldorf innerhalb des letzten halben Jahres vor den diesjährigen 19. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2021.

A. Schwerpunkt: Mittelbare Patentverletzung/Erschöpfung (Urt. v. 25.02.2021, Az. 15 U 1/20)

Der Überblick begann mit einer Entscheidung des 15. Senats vom 25.02.2021 (Az. 15 U 1/20), welche schwerpunktmäßig Fragen der mittelbaren Patentverletzung sowie der Erschöpfung betrifft.

I. Inhalt des Klagepatents

Das Klagepatent betraf eine Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten, die eine Filterkartusche aufweist. Derartige Vorrichtungen mit Einlauftrichter und Filterkartusche seien im Stand der Technik auch vorbekannt. Das Klagepatent kritisiere mit Blick auf einzelne Druckschriften den aufwändigen Ein- und Ausbau sowie die Gefahr eines Verkantens der Filterkartusche, die ein Einsetzen in die korrekte Dichtposition erschwere. Am gesamten Stand der Technik kritisiere das streitgegenständliche Patent schließlich, dass die Durchflussmenge der Filtervorrichtung durch die Durchflussmenge der Filterkartusche bestimmt werde, wobei jedoch die zahlreichen verschiedenen Anwendungsbereiche teils unterschiedliche Durchflussmengen erforderten. Dies habe zur Konsequenz, dass für jeden der Anwendungszwecke je eine eigene angepasste Filterkartusche notwendig und damit ein hoher Aufwand verbunden sei.

Objektive wie subjektive Aufgabenstellung des Patents in dessen Hauptanspruch 1 war es daher, eine *Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten bereit zu stellen, mit der die durch die Filterkartusche vorgesehene Durchflussmenge auf einfache Weise reduziert und eingestellt werden kann.* Die Merkmale des Hauptanspruchs lauten auszugsweise wie folgt:

1. Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten mit
    a. einer Filterkartusche, …

b. einem Einlauftrichter, der eine Trichterbodenwand mit einer Aufnahmeöffnung hat, in die die Filterkartusche von oben einsteckbar ist.

2. Von der Aufnahmeöffnung erstreckt sich eine Aufnahmekammer nach unten, …

3. Der Einlauftrichter weist unterhalb der Aufnahmeöffnung mindestens ein erstes Fixiermittel auf.

4. Die Filterkartusche weist … mindestens ein zweites Fixiermittel auf.

a. Das zweite Fixiermittel wirkt beim Einstecken der Filterkartusche in die Aufnahmeöffnung mit dem ersten Fixiermittel zusammen,

b. so dass die Fixiermittel die Position der Filterkartusche definieren.

5. Mindestens das erste Fixiermittel bildet die Drosseleinrichtung, um die von der Filterkartusche vorgegebene Strömungsmenge zu reduzieren.

Nach Ansicht des Senats beinhalte das Merkmal 5 des Hauptanspruchs den Kern der Erfindung. Wie das erste und das zweite Fixiermittel konstruktiv gestaltet sein sollten und wie die Durchflussmenge gedrosselt werden sollte, wurde im Hauptanspruch offen gelassen, jedoch aus Sicht des Senats in den Nebenansprüchen 13-15 konkretisiert:

6. Die Bodenwand der Aufnahmekammer weist mindestens eine erste Einstülpung auf.

    a. Die erste Einstülpung ist ein … nach innen weisender zylinder- oder kegelstumpfförmiger Hohlkörper, an dessen Rand ein … Wulst angeordnet ist …

7. Die Bodenwand der Filterkartusche weist mindestens eine zweite Einstülpung auf.

    a. Die zweite Einstülpung übergreift die erste Einstülpung.

    b. In der zweiten Einstülpungen ist ein nach außen weisen der Dorn angeordnet …

Mit diesen Merkmalen der Nebenansprüche werde nach Auffassung des Senats Sorge getragen, dass das Verkanten und Verkippen verhindert werde, mithin also dasjenige, welches das Klagepatent zum Gegenstand seiner Kritik gemacht hatte. Insgesamt bildeten nach Auffassung des Senats die beiden Fixiermittel gemeinsam die Drosseleinrichtung.

II. Sachverhalt des Streitfalls

Die Klägerin stellt Filtersysteme für Trinkwasser, bestehend aus einem Wasserfilter und einer regelmäßig zu wechselnden Filterkartusche, her und vertreibt diese. Derartige Filterkartuschen werden auch durch die Beklagte angeboten und vertrieben. Dabei sind diese Filterkartuschen mit den Wasserfiltern der Klägerin sowie

anderer Hersteller kompatibel, womit die Beklagte auch geworben hat. In diesem Angebot und Vertrieb sah die Klägerin eine mittelbare Patentverletzung der kombinierten Ansprüche 1, 13-15, da die angegriffenen Ausführungsformen mit den Wasserfiltern der Klägerin kompatibel sind.

III. Streitpunkt 1: Objektive Eignung

Streitig war nun zwischen den Parteien auf Ebene der objektiven Eignung insbesondere zweierlei:

Der erste Umstand betraf die Tatsache, dass eine der angegriffenen Ausführungsformen praktisch einer der figürlichen Darstellungen (Figur 3) des Klagepatents glich, wobei jedoch die Klägerin selbst keine den Figuren des Klagepatents entsprechend ausgestalteten Einlauftrichter vertrieb, sondern anders gestaltete Einlauftrichter. Nach Auffassung des Senats sei es für den objektiven Tatbestand nicht von Relevanz, ob ein Einlauftrichter entsprechend der figürlichen Darstellungen im Klagepatent tatsächlich existiere oder von der Klägerin vertrieben werde. Ausreichend sei auf Ebene des objektiven Tatbestandes vielmehr, dass eine angegriffene Ausführungsform vertrieben werde, die exakt einer figürlichen Darstellung entspreche, da bei einem hypothetischen Einsatz derartiger Filterkartuschen eine unmittelbare Patentverletzung bejaht werden könne. Problematisch sei insoweit allenfalls die Feststellung der subjektiven Voraussetzungen.

Der zweite Umstand betraf das Einsetzen der angegriffenen Ausführungsformen in die klägerischen Wasserfilter. Die Beklagte verteidigte sich mit dem Vorbringen, sie sei nicht in der Lage zu beurteilen, ob eine objektive Eignung hinsichtlich des Vorliegens eines ersten Fixiermittels mit Drosseleinrichtung und des Zusammenwirkens dieses ersten Fixiermittels mit einem zweiten Fixiermittels gegeben sei, da sie nur die Filterkartuschen vertreibe, nicht aber die Einlauftrichter. Letztere würden durch die Klägerin vertrieben, weshalb diese Weitergehendes vortragen müsse. Frau *Voß* wies in diesem Zusammenhang zunächst darauf hin, dass es in aller Regel nicht ausreichend sei, die Darlegung der Klägerin pauschal als unsubstantiiert zu bemängeln, sondern dass eine konkrete Erwiderung erforderlich sei. Zweitens sei ein Bestreiten mit Nichtwissen gem. § 138 Abs. 4 ZPO im vorliegenden Fall unzulässig gewesen. Wenn mit einer Kompatibilität der angegriffenen Ausführungsform mit anderen Produkten – hier auch mit Produkten der Klägerin – geworben wurde, so sei davon auszugehen, dass diese Kompatibilität seitens der Beklagten auch überprüft worden sei, da sonst redlicherweise mit einer Kompatibilität wohl nicht geworben worden wäre. Wenn jedoch eine derartige Überprüfung vorlag, so war insoweit auch ein überlegenes Wissen anzunehmen, weshalb weitergehende Ausführungen von der Beklagten zu erwarten waren.

IV. Streitpunkt 2: Erschöpfung

Fraglich war ferner, ob eine Erschöpfung anzunehmen war, bzw. insbesondere, ob eine Ausnahme von der Zulässigkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauchs vorlag, weil sich die technischen Wirkungen bzw. die Vorteile der Erfindung im Austauschteil widerspiegeln. Im vorliegenden Fall kam vor allem die Konstellation in Betracht, dass das betreffende Verschleißteil (hier: die Filterkartusche) selbst wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens verkörpert und aufgrund seiner Sacheigenschaft oder Funktionsweise mitverantwortlich für die Vorteile des Klagepatents ist. Anhand der Patentschrift, die die Ziele und Wirkungen vorgibt, war daher auszulegen, ob es sich bei den verwirklichten Vorteilen gerade um diejenigen handelte, auf die es nach den Zielen des Klagepatents gerade ankam.

Die technischen Vorteile des Hauptanspruchs verwirklichten sich allein am Einlauftrichter, nicht an den Filterkartuschen. Allein in Bezug auf den Hauptanspruch läge es nicht nahe, eine Erschöpfung zu thematisieren. Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Kombination des Hauptanspruchs mit den Nebenansprüchen 13-15 geltend gemacht worden, auf welche es daher nach Auffassung des Senats allein für die Beurteilung der Vorteilsverwirklichung ankomme. Frau *Voß* rekurrierte insoweit auf nicht näher bezeichnete Rechtsprechung des BGH zur Erschöpfung, nach der grundsätzlich allein der geltend gemachte Anspruch maßgeblich sei. Zwar sei es

in diesem Zusammenhang nicht um eine Kombination gegangen, doch lasse sich daraus dennoch ein Grundsatz erkennen, der auch für Kombinationen gelte.

Eine Betrachtung der geltend gemachten Kombination habe nun erkennen lassen, dass der Vorteil nicht allein in einer besonderen Ausgestaltung des Einlauftrichters gelegen habe, sondern dass eine bestimmte Ausgestaltung der beiden Fixiermittel vorlag, die der Erreichung eines weiteren Vorteils zu dienen bezweckt war, namentlich das Verhindern des Verkippens und Verkantens. Die Sacheigenschaft der Filterkartusche trage dabei durch das zweite Fixiermittel zur Erreichung eben dieses Vorteils maßgeblich bei. Die angegriffene Ausführungsform nutzte gerade die von dieser Kombination ausgehenden Vorteile. Da schließlich gerade diese Kombination durch die Klägerin geltend gemacht wurde, sei insoweit anzunehmen, dass die angegriffene Ausführungsform auch gerade die Vorteile aufweist, die bei der Kombination zum Tragen kommen. Im Ergebnis komme damit eine Erschöpfung nicht in Betracht.

B. Schwerpunkt: Aussetzung (Urt. v. 23.12.2020, Az. 15 U 77/19)

Die zweite vorgestellte Entscheidung betraf ein Berufungsverfahren (Az. 15 U 77/19), in dem die Klägerin die Beklagte wegen

einer Kombination eines Hauptanspruchs mit einem Unteranspruch in Anspruch genommen hatte. Die Klägerin hatte das Verfahren zunächst erstinstanzlich gewonnen. In Frage stand in der Berufung nunmehr eine Aussetzung des Berufungsverfahrens wegen Vernichtung oder Widerrufs des Klagepatents. Frau *Voß* bemerkte hierzu zunächst, dass eine Aussetzung im Berufungsverfahren bei Vorliegen eines zu Gunsten des Klägers entschiedenen, erstinstanzlichen Urteils dann geboten sei, wenn Vernichtung oder Widerruf nicht nur möglich, sondern *wahrscheinlich* seien. Die hierauf gerichtete Prognoseentscheidung verlaufe allein anhand des im Verletzungsverfahrens im Hauptantrag geltend gemachten Anspruchs. Werde folglich eine Kombination von Ansprüchen bzw. eine eingeschränkte Anspruchsfassung geltend gemacht, so sei ausschließlich diese ausschlaggebend. Entlang dieses Hauptantrages seien die Einwendungen zu prüfen und die Prognoseentscheidung für die Aussetzung zu treffen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise, d.h. eine isolierte Betrachtung der jeweiligen Ansprüche, finde nicht statt.

Darüber hinaus sei eine weitere Reduzierung des Aussetzungsmaßstabes im Berufsverfahren nicht angezeigt. So sei etwa die in diesem Verfahren auf Seiten der Klägerin erfolgte Selbstbeschränkung kein Anlass für eine zwangsläufige Aussetzung. Diese habe von vornherein bestanden und sei keine Reaktion auf ein Negativvotum im Rahmen des parallel stattfindenden

Nichtigkeitsverfahrens gewesen. Es handele sich vielmehr um eine freiwillige Selbstbeschränkung. Daher sei in dem vorliegenden Fall die Bindungswirkung des Erteilungsaktes insoweit noch nicht entfallen. Denn die geltend gemachte Kombination bestehe aus einem Hauptanspruch und einem Unteranspruch, durch den nur weitere konkretisierende Merkmale hinzuträten. Tendenziell bleibe daher die Aussagekraft des Erteilungsaktes erhalten.

C. Schwerpunkt: Objektive Klageerweiterung (Urt. v. 18.02.2021, Az. 2 U 33/20)

Den nächsten Schwerpunkt in der Darstellung der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung bildete die objektive Klageerweiterung im Berufungsverfahren. Im vorliegenden Fall nahm die Klägerin die Beklagte wegen Verletzung des Patents EP ‘297 mit der Bezeichnung „Sichere authentifizierte Abstandsmessung“ durch Angebot und Vertrieb eines Streaming-Adapters in Anspruch. Das Landgericht wies die Klage mangels Verletzung ab. Im Rahmen der Berufung behauptete die Klägerin nun darüber hinaus auch eine Verletzung des EP ‘586 („Sicherung des Zugangs zu Multimedia-Inhalten durch authentifizierte Distanzmessung“). Nach § 145 PatG hielt die Klägerin die Einbeziehung des weiteren Klagepatents für sachdienlich. Dem widersprach die Beklagte. Es handele sich folglich um einen neuen Streitgegenstand i.S.v. § 533 ZPO,

wobei für die Beurteilung der Sachdienlichkeit die Grundsätze in § 263 ZPO maßgeblich seien. Voraussetzung sei mithin, dass eine objektive Prozesswirtschaftlichkeit wegen der zumindest teilweisen Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits bestehe und für die Beurteilung der geänderten Anträge zudem der bisherige Prozessstoff verwendet werden könne.

I. Bestehen einer Pflicht zur Klagekonzentration (§ 145 PatG)

Frau *Voß* differenzierte in ihrer Darstellung in der Folge zwischen Fällen, in denen eine Pflicht zur Klagekonzentration besteht und solchen, in denen eine solche Pflicht nicht besteht. Zunächst nahm sie den Fall in Betracht, dass eine Pflicht zur Klagekonzentration besteht, weil andernfalls die ernsthafte Gefahr im Raum stehe, dass einer separaten Klageerhebung die Konzentrationsmaxime des § 145 PatG mit gewichtiger Argumentation entgegengehalten werden könne. In einem derartigen Fall sei zur Wahrung der Einheit der Rechtsordnung anzuerkennen, dass diese durch § 145 PatG statuierte Konzentrationspflicht nicht durch eine gleichrangige andere Pflicht (wie etwa die des § 533 ZPO) unterlaufen werden könne. Bestehe hingegen keine derartige Konzentrationspflicht, sei eine Klageerweiterung regelmäßig nicht angezeigt. Jedes Schutzrecht sei aus sich selbst heraus auszulegen, auch wenn ähnliche oder gleiche Begriffe verwendet würden, zudem seien in

aller Regel neue Tatsachenfeststellungen notwendig (vgl. § 533 Nr. 2 ZPO). Schließlich seien auch alle Rechtsbestandsangriffe hinsichtlich ihrer Erfolgsaussichten zu prüfen, wobei auch hier die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen können.

II. Pflichtenabwägung zwischen § 145 PatG und § 533 ZPO

Der Senat sei gleichwohl auch in Fällen mit einer möglichen Konzentrationspflicht der Auffassung, dass daraus nicht in jedem Fall zwangsläufig die Zulässigkeit der Klageerweiterung folge. Neben die Konzentrationsmaxime des § 145 PatG trete die mindestens gleichrangige Pflicht des § 533 Nr. 2 ZPO, aus der die Wertung zu folgern sei, dass die Berufung in aller erster Linie den Zwecken der Fehlerkontrolle und -beseitigung diene und keine neue Tatsacheninstanz darstelle. Mithin sei stets eine sämtliche Interessen berücksichtigende Gesamtbewertung des konkreten Falles – auch in Fällen einer möglichen Konzentrationspflicht – geboten. Dabei seien insbesondere folgende, zugunsten und zulasten des Klägers streitende Aspekte zu berücksichtigen. Zugunsten des Klägers spräche beispielsweise der Fall, dass das über die angestrebte Klageerweiterung eingebrachte Schutzrecht erst nach Abschluss der ersten Instanz erteilt worden sei und der Kläger daher erst während des Berufungsverfahrens darüber verfügen könne. Anders sei der Fall zu bewerten, dass sich der Kläger aus prozesstaktischen oder -wirtschaftlichen Überlegungen dazu entschließe, das weitere

Schutzrecht nicht bereits erstinstanzlich einzubringen. Hiermit sei das bewusste Eingehen der Gefahr verbunden, dass eine Durchsetzung an der Konzentrationsmaxime des § 145 PatG scheitere. Schließlich sei stets zu berücksichtigen, dass dem Beklagten eine Instanz genommen werde und dieser dadurch auch mit Blick auf die oft parallel oder nachgeschaltet verfolgten Nichtigkeitsverfahren erhebliche Nachteile erleide.

III. Fallgruppen für die Zulässigkeit einer objektiven Klageerweiterung

Nach Auffassung des Senats sei nach alledem in folgenden drei Fällen eine Einbeziehung objektiv unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit regelmäßig gerechtfertigt: 1. Die Ansprüche der beiden Schutzrechte weisen keine wesentlichen Unterschiede auf, sodass sich die Fragen und Erwägungen des Ausgangsverfahrens ohne Weiteres übertragen ließen. 2. Die neu hinzugetretenen Ansprüche weisen neue Merkmale auf, deren Bedeutungsgehalt sich jedoch von selbst oder ohne Weiteres auf Grundlage der in Bezug auf das Ausgangspatent getroffenen Feststellungen erschlössen. 3. Die Verletzung sei in Bezug auf neu hinzugetretene bzw. abweichend formulierte Merkmale unstreitig oder sie ließen sich anhand der vom Landgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen beurteilen. Seien demgegenüber umfassende und weitreichende Überlegungen im Rahmen der Auslegung der neuen

Ansprüche notwendig oder seien neue Tatsachenfeststellungen erforderlich, so sei eine objektive Klageerweiterung regelmäßig nicht gerechtfertigt.

D. Schwerpunkt: Subjektive Klageerweiterung (Beschl. v. 25.01.2021, Az. 15 U 101/19)

Frau *Voß* erörterte daraufhin mit der subjektiven Klageerweiterung eine weitere Art der Klageerweiterung. In dem Betracht genommenen Verfahren nahm die Klägerin erstinstanzlich die Beklagte zu 1) wegen einer Patenverletzung in Anspruch, die daraufhin antragsgemäß verurteilt wurde. In der von der Beklagten zu 1) eingelegten Berufung (Az. 15 U 101/19) nahm nunmehr die Klägerin im Wege der Anschlussberufung darüber hinaus auch die Beklagten zu 2) bis 7) in Anspruch.

Frau *Voß* verdeutlichte, dass die Anschlussberufung gemäß dem Wortlaut des § 524 Abs. 1 ZPO nur eine Antragstellung innerhalb einer fremden Berufung darstelle, die sich daher ausschließlich gegen den Berufungsführer, nicht aber gegen Dritte richten könne. Eine Erweiterung auf bislang Unbeteiligte könne daher im Wege der Anschlussberufung nicht erfolgreich erfolgen. Daraus folgt, dass es sich um eine unzulässige Anschlussberufung handele. Da das Gesetz außerhalb einer Klageerweiterung im Wege einer Anschlussberufung für den erstinstanzlich obsiegenden Kläger keine

Möglichkeit zur Erweiterung vorsieht und eine Erstreckung auf bislang Unbeteiligte auf diesem Wege gerade nicht möglich ist, ergibt sich für diesen mithin keinerlei Möglichkeit, unbeteiligte Dritte einzubeziehen. Im Übrigen fehle es an einer entsprechenden Norm, die eine funktionelle Zuständigkeit des Berufungsgerichts für erstinstanzliche Klagen gegen Dritte begründen könne. In der zweiten Instanz sei daher allein eine objektive Klageerweiterung möglich.

E. Schwerpunkt: Reichweite der Verschwiegenheitsverpflichtung in Besichtigungsverfahren (Beschl. v. 18.01.2021, Az. 2 W 24/20)

Eine weitere durch Frau *Voß* vorgestellte Entscheidung betrifft die Reichweite der Verschwiegenheitsverpflichtung im Rahmen von selbstständigen Besichtigungsverfahren.

I. Sachverhalt und Anträge des Streitfalls

Im besprochenen Fall wurde im Rahmen eines selbstständigen Besichtigungsverfahrens die Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens angeordnet. Der diesbezügliche Anordnungsbeschluss enthielt für die Verfahrensbevollmächtigten eine Verschwiegenheitsverpflichtung mit folgendem Wortlaut: „Tatsachen, die im Zuge des selbstständigen Besichtigungsverfahrens zu

Ihrer Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der X betreffen, sind geheim zu halten."

Das Sachverständigengutachten wurde in teilgeschwärzter Fassung an die Klägerin herausgegeben und deren Verfahrensbevollmächtigte wurden im Umfang der Herausgabe von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden. Im Zuge der Streitigkeiten hinsichtlich der Herausgabe des Sachverständigengutachtens an die Klägerin hatte die Beklagte einen Schriftsatz eingereicht, der „überschießende Informationen" enthielt. Dieser enthielt nicht nur Ausführungen zum Besichtigungsakt selbst, sondern betraf darüber hinaus auch die von der Beklagten in ihrem Betrieb ergriffenen Geheimhaltungsmaßnahmen.

Die Klägerin beantragte festzustellen, dass die Ausführungen der Beklagten im betreffenden Schriftsatz nicht unter die vereinbarte Verschwiegenheitspflicht der klägerischen Verfahrensbevollmächtigten fallen. Hilfsweise beantragte sie im Beschwerdeverfahren, den Schriftsatz freizugeben und die Verschwiegenheitspflicht insoweit aufzuheben. Grund für dieses Vorgehen sei gewesen, dass die Klägerin den Schriftsatz in ein paralleles Nichtigkeitsverfahren habe einführen wollen. In diesem habe die Beklagte – dort als Nichtigkeitsklägerin – zwei offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht, welche ohne entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung einem nicht eingegrenzten Personenkreis zur Kenntnis

gebracht worden seien. Die Klägerin habe daher ein Interesse an der Feststellung.

II. Zulässigkeit der Beschwerde im Rahmen eines Besichtigungsverfahrens

Frau *Voß* erläuterte zunächst die Zulässigkeit der Beschwerde. Zunächst hob sie hervor, dass es dem Antragssteller wohl nicht zuzumuten sei, einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung zu riskieren, indem möglicherweise unter die Verschwiegenheitspflicht fallende Tatsachen in ein paralleles Nichtigkeitsverfahren eingebracht werde, denn dieser trage das Risiko, dass ein Zivil- oder gar Strafgericht möglicherweise im Folgenden zu einer gegenteiligen Rechtsauffassung komme. Fraglich sei daher, ob in dieser Frage insoweit das Besichtigungsverfahren weitergeführt werden müsse oder ob ein separates Verfahren in Form eines Hauptsache- oder eines einstweiligen Verfügungsverfahrens zu initiieren sei.

Der Senat kam insoweit zu der Auffassung, dass die Beschwerde in ihrem Haupt- und Hilfsantrag zulässig sei. Zunächst sei die Beschwerde gemäß § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO auch für die Entscheidung über die Reichweite und/oder die Aufhebung der Geheimhaltungsanordnung im Rahmen eines Besichtigungsverfahrens statthaft. Auch sei das Gericht des Besichtigungsverfahrens zuständig, denn hinsichtlich der Auslegung der Verschwiegenheitsanordnung

bestehe insoweit eine Annexzuständigkeit im Besichtigungsverfahren. Zudem sei eine Sachnähe gegeben, da derjenige Spruchkörper, der über eine Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht entscheiden könne, zugleich auch über deren Reichweite entscheiden könne. Die Aufhebung und die Feststellung der Reichweite seien eng miteinander verwandt. Hinsichtlich der Feststellung der Reichweite habe im vorliegenden Fall auch ein Rechtsschutzbedürfnis bestanden. Die Reichweite der Verpflichtung sei ernsthaft umstritten gewesen und es habe ein konkretes Interesse wegen der beabsichtigten Einführung des von der Verpflichtung möglicherweise erfassten Schriftsatzes in das parallele Nichtigkeitsverfahren gegeben. Der Hilfsantrag war im Übrigen sachdienlich (§§ 263, 264 ZPO).

III. Keine Begründetheit des Hauptantrages

Der Hauptantrag der Beschwerde wurde durch den Senat als unbegründet erachtet. Die betreffenden Schriftsätze seien von der Verschwiegenheitspflicht umfasst, da sie sich auf Tatsachen betreffend den Geschäftsbetrieb der Beklagten bezögen. Es sei dafür nicht erforderlich, dass die in dem Schriftsatz enthaltenen Tatsachen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besichtigung stehen, vielmehr sei es ausreichend, dass er im Besichtigungsverfahren abgegeben worden sei. Dadurch sei ein ausreichender Zusammenhang hergestellt worden. So sei der Wortlaut der

Verschwiegenheitsanordnung nicht auf die Besichtigung als solche beschränkt, sondern beziehe sich auf alle Tatsachen, die im Zuge des selbstständigen Besichtigungsverfahrens zur Kenntnis gelangen. Das Besichtigungsverfahren ende erst mit der Entscheidung über die Herausgabe, sodass alle bis dahin erlangten Tatsachen unter die Verschwiegenheitsverpflichtung fallen können. Ein derartiges Verständnis entspreche auch der Zielsetzung des § 140c Abs. 3 S. 2 PatG. Ferner sei zur Begründung des Geheimhaltungsinteresses oftmals eine ausführliche Begründung erforderlich, die auch Tatsachen erforderten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besichtigung stünden. Das Recht auf Begründung der Geheimhaltung solle daher nicht unangemessen durch eine zu enge Fassung der Geheimhaltungspflicht beschränkt werden. Schließlich führe das Erfordernis eines unmittelbaren Zusammenhang mit der Besichtigung auch zu möglichen Abgrenzungsschwierigkeiten. Uferlos sei die Verschwiegenheitspflicht nicht, da es erforderlich sei, dass die Tatsachen i) den Geschäftsbetrieb des Antragsgegners betreffen und ii) im Rahmen des Besichtigungsverfahrens zur Kenntnis gelangen. Die vom Senat vertretene Auffassung dürfte nach Einschätzung von Frau *Voß* auch im Einklang mit der Lichtbogenschnürung-Entscheidung des BGH (BGH, Beschl. v. 16.11.2009 – Az. X ZB 37/08 – Lichtbogenschnürung) sein, nach der keine verfahrensübergreifende Geheimhaltungspflicht bestehe. Aufgrund der engen Zusammenhänge und der

Beschlusskombinationen gemäß der „Düsseldorfer Verfahren“ sei der erforderliche Zusammenhang gewahrt.

IV. Begründetheit des Hilfsantrages

Der Hilfsantrag der Beschwerde sei demgegenüber begründet. Die korrespondierende Anspruchsgrundlage für die Freigabe sei § 140c PatG. Dies gelte nicht nur hinsichtlich des Sachverständigengutachtens, sondern auch mit Blick auf sämtliche andere Tatsachen, die im Besichtigungsverfahren vorgetragen werden. Grund sei, dass der Antragsgegner durch Einbringung des Schriftsatzes selbst den Zusammenhang mit der Besichtigung hergestellt habe. Dies könne dazu führen, dass eine Offenlegung geschehe, soweit nicht überwiegende Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners dargelegt werden können. Es bestehe dabei für die freiwillig vorgetragenen „überschießenden Informationen“ kein anderer Maßstab als für diejenigen Informationen, die aufgrund einer gerichtlich erzwungenen Besichtigung Gegenstand des Besichtigungsverfahrens würden. Da es kein anlassloses Geheimverfahren gebe, müsse der Antragsgegner Geheimhaltungsinteressen auch hinsichtlich der „überschießenden Informationen“ geltend machen, die ein solches Gewicht haben, dass sie in einer einzelfallbezogenen, die beiderseitigen Interessen berücksichtigenden Betrachtung die Offenlegungsinteressen überwiegen. Insoweit sei der Antragsgegner hinsichtlich des Stellenwerts der offenzulegenden

Informationen sowie der drohenden Nachteile bei einer Offenlegung darlegungs- und glaubhaftmachungsbelastet.

F. Einstweiliges Verfügungsverfahren/Vorläufige Auffassung des EPA (Urt. v. 04.03.2021, Az. 2 U 25/20)

Das letzte Verfahren behandelte eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit dem Angebot und Vertrieb eines pharmazeutischen Präparats. Mit Urteil vom 3.7.2020 hat das Landgericht die einstweilige Verfügung erlassen. Der Rechtsbestand des Verfügungspatents sei nach den Maßstäben bei Verletzungshandlungen eines Generika-Unternehmens ausreichend gesichert. Nach Erlass der einstweiligen Verfügung hat die Einspruchsabteilung des EPA am 21.12.2020 einen Vorbescheid erlassen, in dem sie die vorläufige Auffassung vertrat, das Verfügungspatent sei rechtsbeständig.

Der 2. Senat habe sich ausführlich im Besonderen mit dem Erfordernis des hinreichend sicheren Rechtsbestandes befasst. Ein solcher sei in der Regel nur anzunehmen, wen das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden habe. Nach Auffassung des Senates sei an dem Grundsatz des Erfordernisses eines hinreichend sicheren Rechtsbestandes festzuhalten. Zum einen hielten statistisch betrachtet nur ein Drittel der Patente einem Rechtsbestandsverfahren trotz fachkundiger behördlicher Prüfung im Erteilungsverfahren stand. Zum

anderen verbiete die Enforcement-Richtlinie (RL 2004/48/EG) eine gerichtliche Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte um jeden Preis. (Nicht abschließende) Ausnahmen von diesem Grundsatz seien vor allem in Generikasachverhalten, bei bevorstehendem Schutzrechtsablauf, bei geringem Eingriffspotential, bei Drittbeteiligung am Erteilungsverfahren oder bei voraussichtlicher Erfolglosigkeit der geführten Rechtsbestandsangriffe anzunehmen.

Eine weitere Entwicklung sei in Bezug auf qualifizierte Vorbescheide zu erblicken. Liege eine positive Rechtsbestandsentscheidung vor, folge daraus, dass die Gerichte in aller Regel von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand des Verfügungspatents ausgingen. Dies sei in gleicher Weise – wie aus der zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsprechung bekannt – auch für einen entsprechenden qualifizierten Vorbescheid der mit dem Rechtsbestandsangriff befassten Stelle anzunehmen. Sei dieser klar sowie begründet und könne das Gericht keine gravierenden Fehler oder unvertretbare Entscheidungen erkennen, so folge das Gericht dieser Rechtsbestandseinschätzung und nehme einen hinreichend sicheren Rechtsbestand an.

Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Karlsruhe in Patentverletzungssachen

TOBIAS LANTWIN

Referent: VorsRiOLG Andreas Voß

Herr VorsRiOLG *Andreas Voß*, OLG Karlsruhe, setzte den Überblick über die aktuelle Entscheidungspraxis der Instanzgerichte mit einer Vorstellung von zwei Entscheidungen des OLG Karlsruhe aus den letzten zwei Jahren fort.

A. Erste Entscheidung: Urt. v. 28.08.2019, Az. 6 U 101/17

Herr *Voß* begann seinen Vortrag mit einer Entscheidung vom 28.08.2019 (Az. 6 U 101/17). Das Klagepatent in dem Verfahren betraf ein saugfähiges, mindestens dreilagiges Papierprodukt. Vorbekannt sei nach dem Stand der Technik eine Ausführung mit zwei äußeren, mit einem aus Vorsprüngen bestehenden, reliefartigen Motiv geprägten Lagen, zwischen denen eine dritte Lage eingefügt sei. Diese dritte, nicht geprägte Lage sei so eingefügt, dass sie zwischen den zum Inneren der Struktur gerichteten Scheiteln der Vorsprünge der anderen beiden Lagen angeordnet gewesen sei. Dabei bestehe nach dem Klagepatent der Nachteil, dass die Walzen, die

die äußeren Lagen prägen, im Herstellungsvorgang „Stich auf Stich“ aufeinander träfen, wodurch eine starke Abnutzung der Walzen eintrete.

Daneben sei im Stand der Technik ferner ein Verschachtelungsmodus vorbekannt, bei dem die Vorsprünge zweier übereinander gelegter Lagen jeweils zwischen Vorsprünge auf Ebene der dritten Lage angeordnet seien. An den Verbindungsstellen könne ggf. eine Verbindung durch Klebung hinzugefügt werden. Nachteil dieses Verschachtelungsmodus sei nach dem Klagepatent die Entstehung einer recht groben Prägung, die zulasten einer „optimalen Zartheit“ gehe.

Als Lösung schlage das Klagepatent vor, die beiden äußeren Lagen mit jeweils unterschiedlichen Motiven zu prägen, wobei bei der unteren geprägten äußeren Lage die Höhe des ersten Motivs kleiner als die des zweiten Motivs sei. Eine Verbindung der drei Lagen werde über eine Verschachtelung erreicht. Damit würden laut Herrn *Voß* beide Vorteile der im Stand der Technik bekannten Techniken miteinander verbunden. Einerseits sei an den Stellen des Zusammentreffens der drei Lagen eine sichere Verbindung durch eine Verschachtelung gewährleistet, ohne dass die Walzen dort „Stich auf Stich“ aufeinander träfen, zum anderen sei im dazwischen liegenden Bereich eine Struktur gegeben, die eine „optimale Zartheit“ des Papiers erreiche.

Die angegriffene Ausführungsform bestehe aus einem dreilagigen Papier, das in seiner unteren Lage durch abwechselnde Trapezformen geprägt sei. Dieses Papier werde mit einer durchgehenden weiteren Lage verbunden, auf welches in der dritten Lage ein Muster (im Fall der angegriffenen Ausführungsform waren dies Blumen) aufgeprägt sei. Das Papier weise an Verbindungsstellen, an denen die drei Lagen verbunden werden, eine durchgehende Prägung zu Zwecken der Verbindung auf.

Fraglich war im vorliegenden Fall, ob die betreffende Prägung zur Verbindung der drei Lagen über einen Verschachtelungsmodus erzielt wurde. Dabei sei laut Herrn *Voß* entscheidend gewesen, dass sich die Prägung an den Verbindungsstellen nicht in die Struktur der Trapez-Prägungen in der unteren Lage einfüge. Vielmehr würden die Trapez-Vorsprünge der unteren Lage durch die verbindende Prägung an Verbindungsstellen zerdrückt. Dies sei zwischen den Parteien unstreitig gewesen. Streitig sei, ob hierin eine Verschachtelung zu erblicken gewesen sei.

Für einen Verschachtelungsmodus sei nunmehr nach Auffassung des Senats erforderlich, dass die untere Lage in ihrer Größe und Geometrie so beschaffen sei, dass sie zumindest im Grundsatz ihrer Ausgestaltung geeignet sei, sich in einen Bereich zwischen zwei benachbarten Vorsprüngen der gegenüberliegenden äußeren Lage einzufügen, ohne dabei einen Vorsprung der anderen Lage

teilweise zu zerdrücken. Der Senat hat daher mit dem Landgericht die Verletzung verneint.

B. Zweite Entscheidung: Beschl. v. 12.02.2021, Az. 6 U 130/20

Die zweite, von Herrn *Voß* vorgestellte Entscheidung betrifft einen Einstellungsbeschluss vom 12.02.2021 (Az. 6 U 130/20), der Fragen um die Lizenzierung in der Lieferkette behandelte.

Im vorliegenden Fall habe das Landgericht Mannheim (Urteil v. 18.08.2020, Az. 2 O 34/19) eine unmittelbare wortsinngemäße Verletzung eines Patentanspruchs 1 festgestellt und die Beklagte zur Unterlassung sowie Auskunft und Rechnungslegung verurteilt und die Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Gegen diese Entscheidung habe sich die Beklagte mit der Berufung gewendet, in der sie weiterhin die vollumfängliche Klageabweisung, hilfsweise die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens begehrt habe. Vorab habe sie ferner die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Urteil beantragt.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim habe nach der Entscheidung FRAND-Einwand I (BGH, Urt. v. 5.5.2020 – Az. KZR 36/17 – FRAND-Einwand I), jedoch vor der Entscheidung FRAND-Einwand II (BGH, Urt. v. 24.11.2020 – Az. KZR 35/17 – FRAND-

Einwand II) stattgefunden. In einem Hinweis der Kammer sei darauf hingewiesen worden, dass einzelne Aspekte des „Orange Book"-Regimes wieder zur Geltung kommen könnten, insbesondere, dass an die Lizenzwilligkeit höhere Anforderungen gestellt werden könnten, als dies bislang unter dem „Huawei/ZTE"-Regime der Fall sei. Herr *Voß* wies darauf hin, dass er die Auffassung, es handele sich bei den „Orange Book"- und „Huawei/ZTE"-Regimen um unterschiedliche Regime, nicht teile. Auf diesen Hinweis hin habe die Beklagte ein Nachschubrecht beantragt und erhalten. Die Beklagte habe sich sodann auf den Standpunkt gestellt, dass bei Anwendung der „Orange Book"-Regeln auch der durch Orange Book gewährte Safe Harbor Anwendung finden müsse. Es könnten nach ihrer Auffassung nicht lediglich die für den Beklagten nachteiligen Aspekte des „Orange Book"-Regimes zum Tragen kommen. Mit nachgelassenem Schriftsatz habe die Beklagte daher zusätzlich zum eigenen angebotenen Lizenzvertrag mit konkreter Lizenzsatzhöhe ein weiteres Angebot über einen Lizenzvertrag gemäß § 315 BGB gemacht, in dem der Patentinhaber nach billigem Ermessen die Höhe der Lizenz festsetzen könne.

Das Landgericht ließ dieses Angebot nicht zu, sondern kam zu dem Ergebnis, dass die Beklagte gerade aufgrund des Angebotes nach § 315 BGB erkennbar lizenzunwillig sei. Vielmehr sei es der Beklagten nach Auffassung des Landgerichts auf eine Verzögerung des Rechtsstreits angekommen. Dabei habe offen bleiben

können, ob dieses Angebot hinsichtlich der Lizenzwilligkeit noch rechtzeitig erfolgt sei oder ob es hätte nachgeholt werden können. Durch dieses Angebot der Beklagten werde der Streit zwischen den Parteien, auf welche Ebene der Wertschöpfungskette die Lizenzangebote jeweils abzustellen hätten (etwa hinsichtlich der Höhe der Lizenzgebühr), unzulässig auf spätere Prozesse verlagert. Der Vorbehalt sei darauf gerichtet, den Patentinhaber möglichst bis zum Ablauf der Schutzdauer an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs zu hindern. Das Angebot nach § 315 BGB führe im Fall einer Drittbestimmung durch ein Gericht dazu, dass der Patentinhaber bis zur Bestimmung durch das Gericht seinen Unterlassungsanspruch nicht durchsetzen könne. Dadurch könne der Patentverletzer zudem das Verfahren in die Länge ziehen und die Streitfrage in weitere Rechtsstreite zu verlagern. Das Landgericht hatte für diese Entscheidung auf Rechtsprechung des LG Düsseldorf rekurriert (LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – Az. 4a O 126/14; LG Düsseldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14).

Sodann stellte Herr *Voß* den Prüfungsmaßstab dar, anhand dessen das angefochtene Urteil zu prüfen gewesen sei. Maßgeblich sei im Rahmen der nach §§ 719, 707 ZPO vorzunehmenden summarischen Prüfung, ob das angefochtene Urteil mit der gegebenen Begründung voraussichtlich keinen Bestand haben werde. Die Einstellungsentscheidung dürfe nicht das gesamte Berufungsverfahren vorwegnehmen. Werde im Rahmen der summarischen Prüfung

festgestellt, dass sich die Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen des Landgerichts im angefochtenen Urteil als nicht tragfähig erweisen, so sei die Zwangsvollstreckung regelmäßig einstweilen einzustellen. Dies gelte selbst dann, wenn sich die angefochtene Entscheidung im Ergebnis möglicherweise mit anderen, noch zu treffenden Feststellungen oder auf Grundlage anderer rechtlicher Erwägungen als zutreffend erweisen könne.

Vor diesem Hintergrund sei der Senat zu der Auffassung gekommen, dass der Verletzer, der ein Angebot nach § 315 Abs. 3 BGB mache, regelmäßig hinreichend zum Ausdruck bringe, dass er bereit sei, eine Lizenzvereinbarung abzuschließen, die – zumindest hinsichtlich der Höhe – FRAND-Bedingungen entspreche, unabhängig von der Frage, wie eine solche bemessen sein möge. Die Erwägungen des Landgerichts, der Patentinhaber werde dadurch benachteiligt, dass der Streit über die Ausgestaltung des Lizenzvertrages und die Höhe der Lizenzgebühren in ein anderes Verfahren verlagert werde, sei unter summarischer Überprüfung nach Auffassung des Senates nicht überzeugend gewesen. Es sei im Regelfall vielmehr im Interesse des Patentinhabers, den Patentverletzungsprozess möglichst schnell durchzuführen und eine Entscheidung über die Verwirklichung des Klagepatentes hervorzurufen und die Frage über die Bemessung der FRAND-gemäßen Lizenzhöhe demgegenüber möglichst aus dem Verletzungsverfahren herauszuhalten.

Nach Herrn *Voß* sei gerade diese spezielle Konstellation des vorliegenden Falles Anlass gewesen, die Zwangsvollstreckung ausnahmsweise gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen.

Herr *Voß* schloss seine Ausführungen mit einigen Schlussbemerkungen zum Spannungsverhältnis zwischen dem materiellen Kartellrecht und dem Zivilprozess. Die Frage, wie sich das materielle Kartellrecht in einen Zivilprozess nach den Regelungen der ZPO einfügt, werfe erhebliche Probleme auf. Im gerichtlichen Verfahren seien Gerichte nach dem Beibringungsgrundsatz darauf angewiesen, sich (nur) mit dem auseinanderzusetzen, was durch Parteien in den Prozess eingebracht werde. Aus diesem Grund sei es zu begrüßen, wenn sich das Bundeskartellamt auch in den Tatsacheninstanzen stärker einbrächte. Die vertieften Kenntnisse des Bundeskartellamtes von der Marktsituation seien auch in Zivilverfahren von großem Nutzen

Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts[1]

RAINER ENGELS

Die nachfolgende Zusammenstellung von Entscheidungen des Bundespatentgerichts umfasst nur eine kleine Auswahl der umfangreichen Rechtsprechung aus dem Jahr 2018[2] und spricht solche Entscheidungen an, welche in der Praxis von besonderer Bedeutung sind oder aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerde- und Nichtigkeitssenate betreffen.

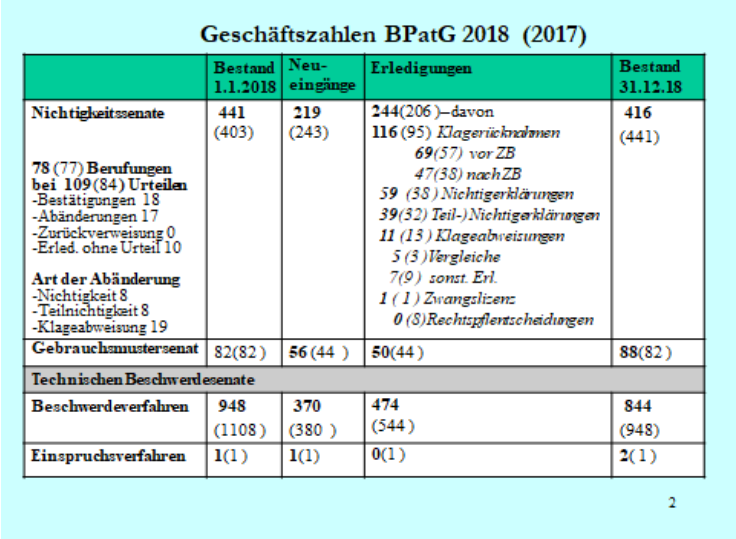
A. Statistik, Bewertung der Geschäftszahlen und Verfahrensdauer

Die nachfolgend abgebildete Darstellung der Geschäftszahlen für das Jahr 2018 (das Jahr 2017 wird zum Vergleich in Klammern dargestellt) gibt Überblick über die Bestands- und Erledigungszahlen der Nichtigkeits- und Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts.

---

[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.



Geschäftszahlen BPatG 2018 (2017)

	Bestand 1.1.2018	Neu-eingänge	Erledigungen	Bestand 31.12.18
Nichtigkeitssenate **78** (77) **Berufungen bei 109** (84) **Urteilen** -Bestätigungen 18 -Abänderungen 17 -Zurückverweisung 0 -Erled. ohne Urteil 10 **Art der Abänderung** -Nichtigkeit 8 -Teilnichtigkeit 8 -Klageabweisung 19	**441** (403)	**219** (243)	**244**(206)–davon **116** (95) *Klagerücknahmen* ***69***(57) *vor ZB* *47*(38) *nach ZB* ***59*** *(38) Nichtigerklärungen* ***39***(32) *Teil-) Nichtigerklärungen* ***11*** *(13) Klageabweisungen* *5 (3) Vergleiche* *7(9) sonst. Erl.* ***1*** *(1) Zwangslizenz* ***0*** *(3) Rechtsgfeltzscheidungen*	**416** (441)
Gebrauchsmustersenat	82(82)	**56** (44)	**50**(44)	**88**(82)
Technischen Beschwerdesenate				
Beschwerdeverfahren	**948** (1108)	**370** (380)	**474** (544)	**844** (948)
Einspruchsverfahren	**1**(1)	**1**(1)	**0**(1)	**2**(1)

2

Deutlich wird ein weiterhin hohes Arbeits- und Erledigungsaufkommen der Nichtigkeitsverfahren mit leicht fallender Tendenz bei zunehmenden Bestandszahlen, während die Beschwerdeverfahren eher eine eher stagnierende Tendenz niedriger Eingangszahlen zeigen:

Es wurde bereits an anderer Stelle[3] 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

[3] Vortrag Düsseldorfer Patentrechtstage 13.-14. März 2018.

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 haben, 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 annährend vergleichbaren Quoten im nationalen wie europäischen Einspruchsverfahren bestätigt, bedarf aber einer bisher noch ausstehenden Analyse der Daten im Einzelnen.[4]

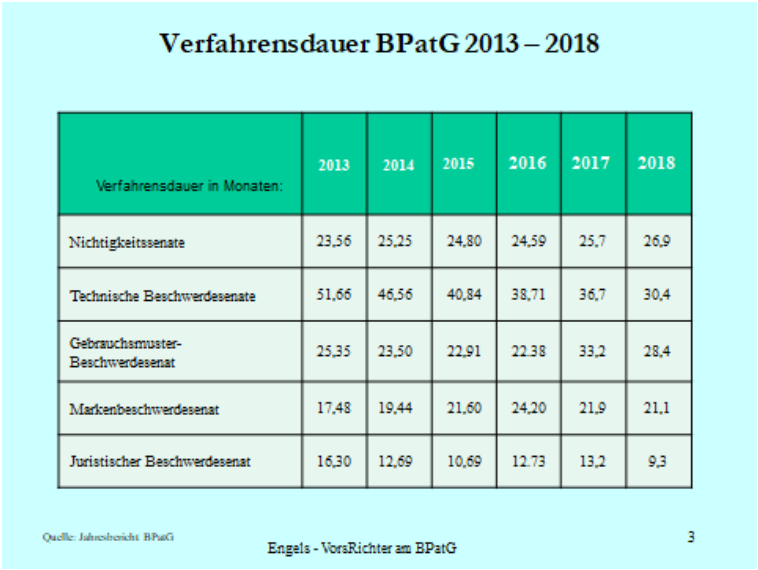
Nicht erfasst sind insoweit die nach § 83 Abs. 1 PatG obligatorischen qualifizierten Hinweise, denen in der Praxis als eine für die Verletzungsstreitkammern hilfreiche Expertise eine erhebliche Bedeutung zukommt, sofern sie rechtzeitig erfolgen, zumal die aufgrund mündlicher Verhandlung zu treffenden Endentscheidungen der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts häufig für die

[4] Siehe auch BPatG Jahresbericht 2014, Seite 62ff: Die Nichtigkeitsquoten des Bundespatentgerichts.

oder „Sind Patente nur Papiertiger?“, abrufbar unter https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht_2014.pdf.

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.

Da die Anzahl der anfallenden Verfahren nur leicht zurückgegangen ist, der Umfang der jeweiligen Verfahren in den letzten Jahren eher permanent zunimmt, eine personelle Aufstockung jedoch ausgeblieben ist und insbesondere der 2. Senat mit seinem hohen Bestand hinsichtlich des Vorsitzenden Richters nicht nachbesetzt worden ist und geschlossen wird, kann hinsichtlich der Verfahrensdauer nur eine für die Zukunft eher noch schlechtere Prognose abgegeben werden; die Verfahrensdauer dürfte sich deshalb 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 erreicht und auch in Zukunft nicht erreicht werden.



Verfahrensdauer BPatG 2013 – 2018

Verfahrensdauer in Monaten:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nichtigkeitssenate	23,56	25,25	24,80	24,59	25,7	26,9
Technische Beschwerdesenate	51,66	46,56	40,84	38,71	36,7	30,4
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	25,35	23,50	22,91	22.38	33,2	28,4
Markenbeschwerdesenat	17,48	19,44	21,60	24,20	21,9	21,1
Juristischer Beschwerdesenat	16,30	12,69	10,69	12.73	13,2	9,3

Quelle: Jahresbericht BPatG

Engels - VorsRichter am BPatG

3

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 realisiert werden konnte und die Zeiträume sich eher noch zukünftig verlängern dürften. Auch finden nach wie vor der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Verletzungsstreitkammern nur auf reiner privater Initiative statt. Eine offizielle Umsetzung wäre wünschenswert und erforderlich.

B. Klageverbrauch von klageabweisenden Nichtigkeitsurteilen

Der 2. Senat[5] hatte sich mit der Frage der Rechtskraft von Entscheidungen im Patentnichtigkeitsverfahren und des Klageverbrauchs – res judicata – zu beschäftigen. Die Bekl. hatte der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage entgegengehalten, dass der geltend gemachte Streitgegenstand bereits Gegenstand einer früheren Klage eines Dritten gewesen sei und die Klage vom BGH abgewiesen worden sei.

Zwar beschränke § 325 I ZPO die materielle Rechtskraft des rechtskräftigen Urteils auf die Parteien des Rechtsstreits, diese Beschränkung sei aber mit den Besonderheiten des Nichtigkeitsverfahrens insoweit unvereinbar, als die Gestaltungsurteile des Nichtigkeitsverfahrens nicht (nur) die Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien, sondern den Fortbestand oder die Vernichtung des Patents beträfen.

Der 2. Senat teilte diese Ansicht nicht und beschied: Weder die Eigenschaft der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch das Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit betreffend den Bestand von Schutzrechten gebieten für das Patentnichtigkeitsverfahren eine Abweichung von den allg. Grundsätzen der materiellen und subjektiven Rechtskraft (§ 99 I PatG i.V.m. §§ 323, 325 ZPO).

[5] BPatG, Urt. v. 1.2.2018 – 2 Ni 6/16 (EP).

Zwar habe die unmittelbare Gestaltung eines Rechtsverhältnisses oder einer Rechtsposition durch das Nichtigkeitsurteil mittelbare Auswirkungen auf Dritte. Hierbei handele es sich jedoch nur um einen Reflex, nicht um eine Ausdehnung der Rechtskraft, so dass erst recht nicht im Falle der Klageabweisung, die in das Streitpatent überhaupt nicht gestaltend eingreift, eine Rechtskraftwirkung gegenüber Dritten eintreten könne.

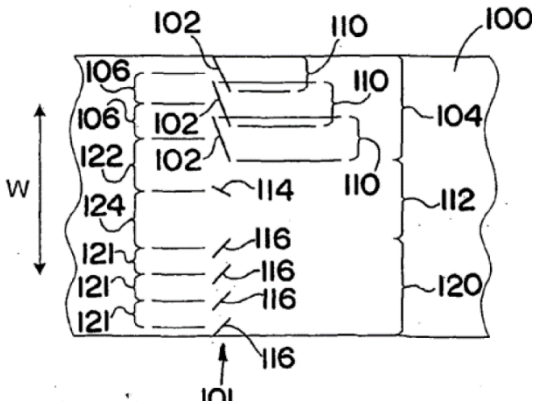
Die Rechtskraft einer die Nichtigkeitsklage abweisenden Entscheidung stehe daher einer erneuten auf dieselben Klagegründe gestützten Klage, die von am Verfahren nicht Beteiligten erhoben wird, nicht entgegen.

C. Auslegung – Widersprüche zwischen Ansprüchen und Beschreibung -Anspruchshistorie

Der 4. Senat[6] beschäftigte sich in mehreren Nichtigkeitsverfahren im Rahmen der Auslegung mit der Frage widerspruchsfreier Auslegung unter Hinzuziehung der Anspruchs- bzw. Erteilungshistorie des Streitpatents.

[6] BPatG, Urt. v. 12.4.2018, 4 Ni 7/17 (EP) – Polsterumformungsmaschine.

In einem Verfahren war geschützt ein Ausgangsmaterial für eine Polsterumformungsmaschine, wobei das bahnförmige Material



eine Vielzahl von Reihen geschwächter Bereiche aufweisen sollte. Die Reihe geschwächter Bereiche verläuft dabei patentgemäß über die gesamte Breite der Bahn. Problematisch erwies für die Lehre und Auslegung, dass anspruchsgemäß bahnförmige Material „seitliche Kantenbereiche aufweist, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen sind“ Die abgebildete Figur 9 zeigt eine solche Bahn mit geschwächten Bereichen (hier waagerechte oder Schlitze), wobei diese sich aber auch in den Kantenbereichen befinden, was im Widerspruch zum Anspruch steht.

Die Klägerin versuchte die Auflösung des Widerspruchs mit einer Auslegung, wonach die Kantenbereiche der Bahn nur dort frei von geschwächten Bereichen sein müssten, wo keine Reihen geschwächter Bereiche angeordnet seien, d. h. zwischen den Reihen.

Der Senat teilte diese Auslegung nicht, da sie nicht im Einklang mit der technischen Lehre stehe und wies darauf hin, dass die Lehre dieses Ausführungsbeispiels vielmehr nicht unter die anspruchsgemäße Lehre falle, was die Berücksichtigung der

„Anspruchsgeschichte" belege. Es entspreche der Rechtsprechung des BGH, dass auch im Nichtigkeitsverfahren in Fällen, in denen zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, die „Anspruchsgeschichte" zur weiteren Klärung der Frage herangezogen werden darf, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt (GRUR 2015, 875 – Rotorelemente, unter Hinweis auf BGHZ 189, 330, Rn. 25 - Okklusionsvorrichtung; BGHZ 194, 107, Rn. 28 - Polymerschaum I), und ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen kann (BGHZ 194, 107, Rn. 28 Polymerschaum I).

So sei es auch hier, da Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung, wie die Offen-legungsschrift A2 belege, noch auf eine Lehre ohne das maßgebliche Merkmal gerichtet gewesen sei; dieses sei erst mit dem ursprünglichen Anspruch 8 beansprucht worden.

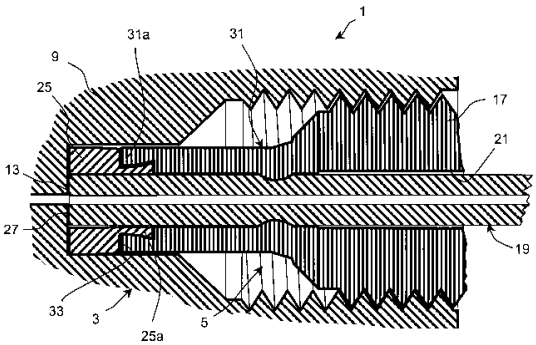
Damit stehe fest, dass das in Rede stehende Ausführungsbeispiel der Fig. 9 gemäß den Anmeldeunterlagen auf den weit gefassten Patentanspruch 1 zugeschnitten gewesen sei, der im Verlauf des Erteilungsverfahrens derart beschränkt worden sei, dass das hinzugekommene Merkmal in Widerspruch zu diesem

Ausführungsbeispiel getreten sei, ohne dass eine insoweit erforderliche Anpassung der Beschreibung bei Erteilung des Patents erfolgt sei.[7]

D. Auslegung - Offenbarung –Bereichsangabe und Konkretisierungen

Der 4. Senat[8] hatte die Patentfähigkeit einer Steckereinheit für das Verbinden von Kapillaren, insbesondere für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, zu beurteilen.

Das abgebildete Ausführungs-beispiel zeigt eine solche Steckereinheit, bei dem das hier einteilig ausgebildete Druckstück 31 unmittelbar mit der Steckerkapillare 19 verbunden ist, so dass sich axiale Druckkräfte in Richtung auf die Stirnfläche von Steckerkapillare 19 und Dichtelement 25 gegebenenfalls besser übertragen lassen.



Die Steckereinheit umfasste

[7] Ebenso 4 Ni 10/17, Urt. v. 22.08.2018 – Zigarettenpackung.

[8] BPatG, Urt. v. 02.07.2018, 4 Ni 8/17.

- ein Buchsengehäuse 9 mit Aufnahmeöffnung und Kapillarenaufnahme-öffnung (zylindrischer Teil), welche eine Bodenwandung 13 aufweist)

eine Steckerkapillare 19

- ein Dichtelement 25 (welches die Steckerkapillare umgreift und sich durch Anpressen und Kompression mit Stirnwandung auch radial ausdehnt und druckdichte Verbindung ohne Totvolumen in der Kapillarenaufnahmeöffnung schafft)

- ein Druckstück 31 mit (verbundenem) Steckergehäuse 17, welches zudem mit Steckerkapillare 19 „derart fest verbunden ist" dass die axiale Druckkraft „ohne eine Relativbewegung zwischen Druckstück und Dichtelement und Steckerkapillare übertragbar ist" (also während der dynamischen Phase des Verbindungsschlusses).

Erfindungsgemäß erfolgt die druckdichte Verbindung nicht nur durch das Anpressen der Stirnwandung 29 des Dichtelements 25 gegen die Bodenwandung 13 der Kapillarenaufnahmeöffnung 7, sondern durch die Kompression des Dichtelements 25 in dessen vorderem Bereich, welche eine radiale Ausdehnung des Dichtelements in seinem vorderen Bereich zur Folge hat, so dass auch die Umfangswandung des Dichtelements 25 gegen die zylindrische Innenwandung der Kapillarenaufnahmeöffnung 7 gepresst wird.

Hierdurch ergibt sich eine druckdichte und praktisch totvolumenfreie Verbindung, so dass sich dieses Verbindungssystem auch für äußerst geringe Flussraten des zu transportierenden Mediums

eignet, wobei das Medium gleichzeitig unter hohem Druck stehen kann, ohne dass dies zu einer Undichtigkeit der Verbindung führen würde. Totvolumenfreie Verbindungen optimieren vor allem die Trennleistung einer Chromatographieanlage.

Umstritten war insbesondere die Auslegung des Merkmals,

„das Druckstück und das Dichtelement sind derart mit der Steckerkapillare fest verbunden, dass die axiale Druckkraft auf die Stirnfläche des Dichtelements übertragbar ist, ohne dass eine Relativbewegung zwischen Druckstück und Dichtelement einerseits und der Steckerkapillare andererseits erfolgt“.

Der Senat klärte zunächst die umstrittene Auslegung und Bedeutung dieses funktionell gefassten Merkmals zur festen Verbindung von Steckergehäuse und Steckerkapillare und der vermiedenen Relativbewegung zwischen Druckstück/Dichtelement und Steckerkapillare während der dynamischen Phase des Verbindungsschlusses und führte aus, dass im Ergebnis die Lehre nicht darauf reduziert werden könne, ausschließlich im Anfangszustand (nicht verbunden) oder Endzustand bei Erreichen der Stirnfläche des Dichtelements auf der Bodenwand eine Relativbewegung vermeiden zu können, sondern einschränkend auch eine solche während der dynamischen Phase reduziere oder weitgehend vermeide. Das Merkmal treffe insoweit aber weder eine Aussage über den Zeitpunkt noch über den Bereich oder Umfang einer derartigen Vermeidung und schließe sie insbesondere eine Relativbewegung während der dynamischen Phase nicht gänzlich aus.

„Fest verbunden“ bedeute mithin mehr als „nicht lose“ mit der Folge, dass während der dynamischen Bewegung beim Einsetzen, z. B. bei einem Reibschluss, eine Relativbewe-gung unterschiedlichen Umfangs stattfinde oder stattfinden könne, je nachdem mit welchen Kräften man Druckstück, Dichtelement und Steckerkapillare beaufschlage.

Hinsichtlich der hilfsweise beschränkt verteidigten Fassung stellte sich zudem die Frage ursprünglicher Offenbarung des beschränkenden Merkmals, wonach einschränkend zur Lehre des geltenden Anspruchs „*die Kapillarenaufnahmeöffnung der Buchseneinheit geht über in eine einen größeren Innendurchmesser aufweisende Aufnahmeöffnung für das Steckergehäuse“*.

Der Senat wies darauf hin, dass aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen keine Zahlenangaben und keine anderweitigen technischen oder funktionellen Merkmale hervorgingen, aus denen sich eine Buchseneinheit mit einer Kapillarenaufnahmeöffnung herleiten lasse, die in eine Aufnahmeöffnung für das Steckergehäuse übergeht, deren Innendurchmesser um mindestens 50 % größer ist als der Innendurchmesser der Kapillaren-aufnahmeöffnung.

Es fehlten jedoch im Streitpatent jedwede Angaben zu einem einzuhaltenden, zahlenmäßig bestimmten Verhältnis, mithin ein Anfangs- und ein Endpunkt, zwischen dem sich die Verhältnisse der Durchmesser bewegen können, so dass selbst nach der früheren Rechtsprechung des BGH zu geschlossenen Parameterangaben (vgl. hierzu BGH GRUR 1990, 510 Crackkatalysator I; BGH

GRUR 1992, 842 – Chrom-Nickel-Legierung; BGH GRUR 2000, 591 – Inkrustierungsinhibitoren) und dem Ansatz eines sich eher an der „denklogischen" Offenbarung orientierenden Offenbarungsverständnisses bereits das einschränkende Merkmal als nicht offenbart anzusehen sei.

Das gilt erst recht, wenn man die seit der Entscheidung „Olanzapin" geltenden Anforderungen einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung als erfindungs-gemäß fordert, mithin eine individualisierte Offenbarung der technischen Lehre fordert, wonach zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung nur das gehört, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist, der Fachmann also auch eine in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarte Konkretisierung einer Bereichsangabe als mögliche Ausgestaltung der dort allgemeiner umschriebenen Erfindung entnehmen können muss.

Der BGH habe dies für die vergleichbare Frage der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält – im dortigen Fall eine durch Figuren offenbarte allgemeine Lehre – so formuliert, dass jedenfalls dann eine solche wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist (BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie).

Unter Berücksichtigung eines derartigen Maßstabs könne eine ursprüngliche Offenbarung nicht ernsthaft diskutiert werden, da es bereits an einer jeglichen allgemeinen Angabe im Sinne einer Bereichsangabe fehlt, welche der Fachmann der ursprünglichen durch Text oder den Figuren vorgegebenen Offenbarung entnehmen könnte. Hinzu kommt, dass die Beklagte selbst in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, dass die in den Hilfsanträgen beanspruchte Dimensionierung der Kapillarenaufnahmeöffnung zur Steckereinheit entscheidende Bedeutung für das Druckverhalten habe und sich deshalb vom Niederdrucksystem und dem Stand der Technik unterscheide. Damit räumt die Beklagte ein, dass die Dimensionierung nicht bloße Ausführungsform der ursprünglich offenbarten allgemeinen erfindungsgemäßen Lehre ist, sondern ihr entscheidende Bedeutung für die Frage der Patentfähigkeit zukommt und damit die Annahme, diese Lehre sei bloße Aus-führungsform der allgemeinen ursprünglichen Offenbarung, gerade nicht gerecht-fertigt ist.

Denn wie der Senat bereits in der Entscheidung „Bioreaktor“ (BlPMZ 2017, 211) ausführlich erläutert habe, stelle die Beurteilung des Offenbarungsgehalts damit gerade auch nach dem Maßstab der aktuellen Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung „Teilreflektierende Folie“ eine Rechts- und nicht eine Tatsachenfrage dar, die einer rechtlich-normativen Bewertung unterliegt und die hinsichtlich der Qualität einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung eines technischen Merkmals auch an dessen

Bedeutung für den Erfindungsgehalt zu messen ist, vergleichbar der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.

Auch könne aus dem Umstand, dass nach der Rechtsprechung ursprünglich nicht offenbarte einschränkende Merkmale als sog. uneigentliche Erweiterungen keinen Nichtigkeitsgrund i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG und Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG bilden (BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung; BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung) und auch nicht der Zulässigkeit weiterer Selbstbeschränkungen der Ansprüche unter Beibehaltung des nicht offenbarten Merkmals entgegenstünden, eine Zulässigkeit der Anspruchsfassung begründen. Denn auch nach der Rechtsprechung des BGH werde die Zulässigkeit einer solchen beschränkenden Anspruchsfassung nur für den Fall anerkannt, dass das betreffende unzulässige Merkmal bereits Gegenstand der erteilten bzw. geltenden Fassung war, während die erstmalige Aufnahme des Merkmals im Bestandsverfahren der Situation im Erteilungsverfahren entspricht, für welche § 38 Abs. 1 PatG zu beachten ist (ablehnend im Anmeldeverfahren auch BGH GRUR 2017, 1105 – Phosphatidylcholin; kritisch zum EP-Patent Senat Urt. v. 28.12.2015, Az. 4 Ni 15/10 (EU) verb. m. 4 Ni 20/10 (EU) Unterdruckwundverband II). Dies sei aber vorliegend bereits nicht der Fall.

E. Uneigentliche Erweiterungen

In einem weiteren Fall hatte der 4. Senat[9] sich mit der Auslegung und der Frage zu beschäftigen, ob ein beschränkendes Merkmal des Anspruchs ursprünglich offenbart war.

Die angegriffene Lehre beanspruchte eine Zigarettenpackung bestehend aus einer (ein- oder mehrstückigen) Zarge mit Hauptfläche und Seitenflügeln und wenigsten einer Endlasche, wobei Füllung und (zu faltende) Zarge von einem flexiblen Sperrblatt umwickelt ist, welches mittels versiegelter Nähte eine abgedichtete Umhüllung bildet.

Dabei sollen nach Merkmal 1.E **alle** versiegelten Nähte (Figur) wenigstens teilweise einen Teil der Zarge überliegen.

Als erfindungswesentlich hob das Streitpatent hervor, dass es für die Versiegelung insb. der seitlichen Nähte vorteilhaft sei, wenn diese durch die Zarge unterlegt sind, wobei es in der Patentschrift, nicht aber in der Anmeldung heißt: "*In the invention, however, all of the sealed seams overlie at least partly a part of the frame."*

[9] BPatG, Urt. v. 22.8.2018, 4 Ni 10/17 – Zigarettenpackung; ebenso BPatG, Urt. v. 12.4.2018, 4 Ni 7/17 (EP) – Polsterumformungsmaschine.

Der Senat legte M1.E „alle“ so aus, dass tatsächlich dass jede Siegelnaht wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge liegt, auch wenn die Patentschrift Ausführungsbeispiele enthielt, wie nebenstehend, welche dies nicht zeigten und bei denen das versiegelte Sperrblatt nicht mit der Zarge unterlegt war.

Fig.6.

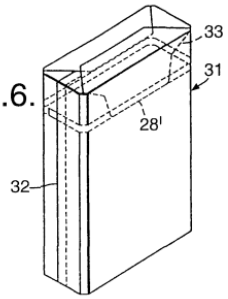
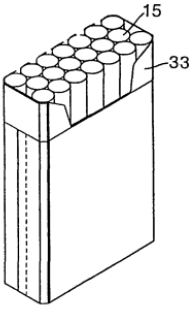
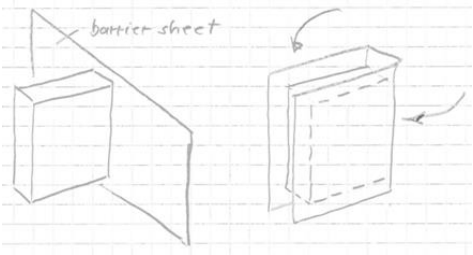


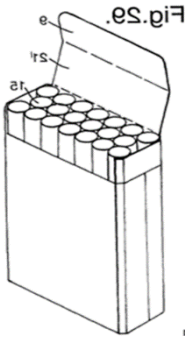
Fig.7.

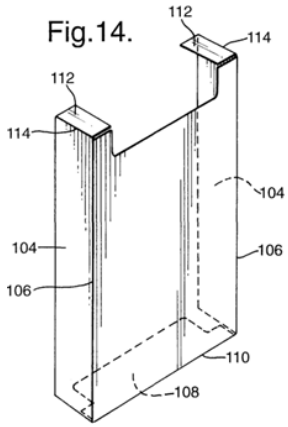




Der Senat wies ergänzend darauf hin, dass letztlich ist darauf hin, dass betroffene Merkmal erst nachträglich während des Prüfungsverfahrens der Anmeldung in d en Patentanspruch 1 aufgenommen worden sei und die ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen in ihrem Inhalt geändert worden sei, was mithin die Diskrepanz zwischen Anspruch und Ausführungsbeispielen erklärbar mache.

Insoweit sei es zunächst nach der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 194, 107 – Polymerschaum) wegen des Vorrangs der Auslegung und der Rechtsnormqualität erteilter Ansprüche (BGH GRUR 2015, 868 – Polymerschaum II) unerheblich, ob deren Auslegung zu einem Ergebnis führe, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthalte. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden dürfe, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGHZ 156, 179, 186 – Blasenfreie Gummibahn I), dürfe er nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden.





Denn in all diesen Fällen , wie bei Figuren 14 und 29, waren nur bestimmte Ausführungsformen angesprochen, bei denen eine wiederversiegelbare Zugangsöffnung bzw. eine Zugangslasche an der Oberseite angebracht war

Damit stand fest, dass die Lehre der Anmeldung bzgl des Merkmals M1.E unzulässig erweitert worden war, da diese zwar auch bestimmt ausgestaltete Ausführungsbeispiele mit Nähten umfasste, die sämtlich teilweise durch eine Zarge unterlegt waren, wie Fig.

14, 29 zeigen, aber nur im Zusammenhang mit den zum Wiederverschließen vorgesehenen Endlaschen und nicht verallgemeinernd, losgelöst von diesen Ausführungsbeispielen müsste alle Nähte unterlegt sein.

Der Senat sah darin kein Aliud, sondern ein einschränkendes Merkmal im Sinne einer unzulässigen konkretisierenden Auswahl. Ob es sich um eine uneigentliche Erweiterung oder um ein "Aliud" handelt, könne nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden. Entscheidend sei vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert werde, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sei, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen werde, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sei (BGH GRUR 2011, 40 Rn. 22 – Winkelmesseinrichtung).

Vorliegend konkretisiere das hinzugefügte Merkmal M1.E eine Anweisung zum technischen Handeln, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sei, sodass von einer uneigentlichen Erweiterung auszugehen sei. Das fragliche Merkmal sei deshalb lediglich bei der Prüfung der Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH GRUR

15, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung; BGH GRUR 11, 40 – Winkelmesseinrichtung).

F. Weiterführender dogmatischer Lösungsansatz bei uneigentlicher Erweiterung und Umfang der ergänzenden Sachprüfung

Ergänzend beschäftigte sich der 4. Senat mit der Frage der seiner Ansicht nach ungeklärten dogmatischen Zuordnung des nach der Rechtsprechung des BGH verfolgten Lösungsansatzes, nämlich ob die insoweit geforderte ergänzende Prüfung der Patentfähigkeit das Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands und der Sachprüfung des Nichtigkeitsgrunds nach Art. II § 6 I Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 I Nr. 4 PatG) ist oder dieser nur die Rechtsfolgenseite anspricht, also nur die (gesetzlich modifizierte) Rechtsfolge für eine sonstige Sachprüfung auf fehlende Patentfähigkeit wiedergibt, sei es – quasi als Rechtsreflex – im Rahmen eines gleichzeitigen oder – als Rechtsfolgenausspruch – auch eines zukünftigen Angriffs auf das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit, bei welchem für diese Sachprüfung das betreffende Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es zur Stützung der Patentfähigkeit nicht herangezogen werden darf.

Insoweit erscheint dem Senat die Sichtweise vorzugswürdig, welche bereits von einer einschränkenden Anwendung des Art. II

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG und danach stets – im Rahmen dieses Tatbestands – erforderlichen (inzidenten) Prüfung der Patentfähigkeit ausgeht, welche darüber entscheidet, ob der Angriff auf unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung erfolgreich oder zurück-zuweisen ist; und zwar völlig losgelöst davon, ob gleichzeitig ein Angriff auf feh-lende Patentfähigkeit erfolgt oder nicht.

Damit sind Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen eines derartigen Angriffs eindeutig bestimmt, insbesondere auch in Fällen eines isolierten Angriffs, bei dem ansonsten nicht nur die Tenorierung fraglich wäre, sondern auch die Urteils- und Rechtswirkungen für die zukünftige Prüfung einer Patentfähigkeit verbindlich gestaltet und festgelegt werden müssten. Eine entsprechende Rechtsfolge ergäbe sich eben nicht – wie vom Bundesgerichtshof angenommen – „aus dem Gesetz“ und wäre auch nicht – wie gefordert – „ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift“ in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten, so z. B. insbesondere bei einer erneuten Nichtigkeitsklage eines anderen Klägers. Damit würde einem „Disclaimer“ aber zugleich auch nicht nur eine „allenfalls klarstellende Funktion“ zukommen, wie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof angenommen (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung), sondern diesem könnte dann eine rechtsgestaltende Wirkung nicht mehr abgesprochen werden, welche auch im Urteilstenor und im Streitpatent als Ausdruck einer rechtsgestaltenden Beschränkung körperlich

seinen Niederschlag finden müsste, um in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden zu können.

Ferner spreche nach Ansicht des Senats viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen sei, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe einzubeziehen sei, insbesondere die Frage, ob hierdurch erst eine Ausführbarkeit der in den Anmeldeunterlagen nur allgemein offenbarten Lehre geschaffen werde.

Letztlich stelle sich sogar die Frage, ob nicht – vergleichbar der erweiterten Zuläs-sigkeitsprüfung bei Anspruchsänderungen erteilter Patente – auch Zulässigkeits-aspekte von Bedeutung sein können, welche über die Nichtigkeitsgründe hinausgehen. Denn bei der zusätzlichen Prüfung auf Patentfähigkeit unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals werde ein Anspruch geprüft, der noch nicht Gegenstand der Prüfung im Erteilungsverfahren gewesen sei. Danach spreche viel dafür, dass nur so letztlich der Forderung, dafür Sorge zu tragen, dass hinsichtlich der Entstehung von Patentrechten keine Rechte aus der unzulässigen Erweiterung hergeleitet werden können, ausreichend Rechnung getragen werden könne. Die ergänzende Prüfung sei Resultat einer bereits **teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands** und erfordere insoweit die (inzidente) korrigierende

zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals **losgelöst davon, ob** ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt sei.

Es spreche viel dafür, im Rahmen der **ergänzenden Beurteilung** eines möglichen Rechtsbestands nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen sei, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe einzubeziehen seien und – vergleichbar der erweiterten Zulässigkeitsprüfung bei Anspruchsänderungen erteilter Patente – auch sonstige Zulässigkeitsaspekte, welche dem Patent unberechtigter Weise zur Erteilung verholfen haben.

G. Aufnahme eines (Rettungs)„Disclaimers“

Da die Beklagte das Streitpatent auch unter Aufnahme entsprechender „Disclaimer“ verteidigt hatte, sah der Senat sich auch nach der Rechtsansicht des BGH nicht gehindert, eine derartige Fassung des Streitpatents zu akzeptieren, die im Übrigen auch jenseits der Frage einer dogmatischen Notwendigkeit bereits im Hinblick auf den Aspekt der Rechtssicherheit als vor-zugswürdig anzusehen ist, da so bereits die Fassung des Patents und nicht erst das Studium der Entscheidungsgründe die notwendige Information vermittelt.

Auch der Bundesgerichtshof habe in jüngster Rechtsprechung von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und betont, dass der Senat nicht gehindert ist, eine entsprechende Verteidigung des Streitpatents durch den Patentinhaber aufzugreifen und einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) in den Urteilstenor aufzunehmen (BGH Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14). Deshalb sei vorliegend ein entsprechender Zusatz zum Wortlaut des Merkmals M1.E in den Urteilstenor aufzunehmen. Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheine es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung im PA durch einen entsprechenden Zusatzes („Disclaimer“) zu kennzeichnen *(BGH Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14)* folgend.

Das EP-Streitpatent wurde deshalb mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, „soweit…und in der aus dem Merkmal „that all of the sealed seams overlie at least partly a part of the frame“ keine Rechte hergeleitet werden können“.

H. Zulässigkeit eines Prioritätsdisclaimers

Abweichend von der Fallkonstellation in der Entscheidung *„Bildprojektor“ (GRUR-RR 2013, 500)* bejahte der 4. Senat auch die Zulässigkeit eines **sog. Prioritätsdisclaimers,** also die Aufnahme der schutzbeschränkenden Erklärung in den Patentanspruch.

Das Prioritätsrecht nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann in Anspruch genommen werden, wenn Nachanmeldung und Voranmeldung

beide dieselbe Erfindung betreffen, wobei eine Übereinstimmung des maßgeblichen Anspruchs auch nachträglich durch zulässige Beschränkung hergestellt werden kann (BGH GRUR 2004, 133 – elektronische Funktionseinheit) und für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung gelten. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss danach im Prioritätsdokument identisch offenbart sein und der Fachmann muss die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen können (BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie, unter Hinweis auf BGHZ 200, 63 – Kommunikationskanal). Möglich ist auch die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten (Art. 88 EPÜ), wobei grundsätzlich (zur Ausnahme generischer Teilprioritäten vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 29.11.2016, G 1/15) Einzelmerkmale nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden können (BGHZ 148, 383 – Luftverteiler im Anschluss an G 3/98 v. 31. Mai 2001).

Das Problem bestand darin, dass das unzulässig erweiterte Merkmale „alle“ nicht nur in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war, sondern auch nicht in einer der drei für die Prioritätsbeanspruchung maßgeblichen Schriften, und zwar selbst dann nicht, wenn diese infolge ihres jeweils verweisenden Inhalts für die Offenbarung kumuliert wurden. Der Senat stellte fest, dass auch

unter Berücksichtigung des Aspekts, dass Bezugnahmen Teil des Of-fenbarungsgehalts sein können, eine Zusammenschau des Offenbarungsgehalts die einschränkende Lehre des Merkmals „alle“ nicht offenbare.

Allerdings führe dies nicht zum Scheitern einer Prioritätsbeanspruchung, sondern lediglich dazu, dass dieses Merkmal – ebenso wie bei der Prüfung des Angriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung – bei der Prüfung der nach Hauptantrag und Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände auf Patentfähigkeit im Hinblick auf die beanspruchte Priorität und den dadurch vermittelten Zeitrang nicht zu berücksichtigen sei. Es der Auffassung zu folgen ist, welche die Möglichkeit eines sog. Prioritätsdisclaimers befürworte (so BPatG GRUR 2003, 953 = BPatGE 47, 34 – Prioritätsdisclaimer; zustimmend: BeckOK PatR/Beckmann, 8. Ed. 16.4.2018, PatG § 41 Rn. 47; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. (2016), § 24 Rn. 150; ablehnend unter Hinweis auf BPatG GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor: Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. (2016), § 41 Rn. 30; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Aufl. (2017), § 41 Rn. 41).

Der Senat sehe in der vorliegenden Konstellation einer gleichzeitig vorliegenden uneigentlichen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung die Möglichkeit eines Erhalts des Prioritätsrechts aus den vergleichbaren Gründen, welche nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Behandlung sog. uneigentlicher Erweiterungen herangezogen werden, und insbesondere als konsequente

Fortführung der bereits insoweit gebotenen modifizierten Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt.

Entscheidend erscheine dem Senat die danach bestehende Gemeinsamkeit, dass es für die Beurteilung und Bejahung der Patentfähigkeit nicht der Heranziehung des nicht offenbarten einschränkenden Merkmals bedürfe und damit auch dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts folgend die geschützte Erfindung nicht zu Unrecht den Zeitrang der Priorität genieße und dem Patentinhaber als Erfinder zustehe.

Der in der Entscheidung „Bildprojektor“ (GRUR-RR 2013, 500) maßgebliche Sachverhalt, bei dem der Senat zum gegenteiligen Ergebnis gekommen war, unterscheide sich insoweit von dem vorliegenden Fall, als dort das im Anspruch befindliche einschränkende Merkmal in den Anmeldeunterlagen offenbart war und der Offenbarungsmangel ausschließlich die Prioritätsschrift und damit den Zeitrang, nicht jedoch den Angriff und Bestand des Patents im Hinblick auf eine uneigentliche Erweiterung der Anmeldung und eine damit verbundene „unentrinnbare Falle“ betraf. Die Anerkennung eines nur die Priorität betreffenden Disclaimers, eines sog. Prioritätsdisclaimers, in diesem Fall hätte nur dazu gedient, dem Patentinhaber – je nach entgegengehaltenem Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren – eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen, die Priorität unter Verzicht auf das den Patentanspruch einschränkende Merkmal in Anspruch zu nehmen und sich damit für einen weiter gefassten Anspruch mit günstigerem Zeitrang zu entscheiden – oder

auf den Zeitrang der Priorität zu verzichten und sich für einen enger gefassten An-spruch mit dem ungünstigeren Zeitrang der Anmeldung zu entscheiden, ohne dass ein Offenbarungsdefizit der Anmeldung einer dieser Alternativen entgegenstand. Während in einer solchen Konstellation eine vom Gesetz nicht vorgesehene Begünstigung des Patentinhabers zu sehen sei, die ihm im Sinne eines Wahlrechts eine Entscheidung für oder gegen eine prioritätswahrende Verteidigung des Patents gegen den Stand der Technik ermöglichen würde, erscheine die vorliegende Folgerung konsistent, da mit der „Disclaimerlösung" vorliegend nicht nur die uneigentliche Erweiterung der Anmeldung beseitigt werde, sondern zugleich auch untrennbar die Priorität wieder hergestellt werde.

I. Verwendungsherstellungsanspruch in Abgrenzung zum Verwendungsanspruch

Der 3. Senat[10] hatte die Besonderheiten eines Verwendungsherstellungsanspruchs insbesondere auch im Hinblick auf die Voraussetzungen der Neuheit zu beurteilen. Der Senat führte zunächst aus, dass das Streitpatent unter der "Verstärkung der akariziden Wirkung von Permethrin" versteht, dass die kombinierte Anwendung der beiden Wirkstoffe Permethrin und Imidacloprid einen synergistischen Effekt dahingehend erzeugt, dass das Ein-setzen der

[10] BPatG, Urt. v. 13.3.2018 – 3 Ni 24/16 (EP).

Aktivität gegen Acari sowie die Langzeitaktivität gegen Zecken und Flöhe signifikant verstärkt wird. Dies sei den Angaben in der Streitpatentschrift zur Folge nicht zu erwarten gewesen, da Imidacloprid oder Permethrin allein eine ein-geschränkte Aktivität gegen Acari aufweise und Permethrin über eine eingeschränkte und kurzzeitige Aktivität gegen Flöhe verfüge.

Das mit der Nichtigkeitsklage wegen fehlender Patentfähigkeit angegriffene EP-Streitpatent betraf die **Verwendung eines Stoffgemischs** (Kombination aus einer Pyrethroid- und Nicotinylverbindung) **zur Herstellung eines Produkts** und **dessen therapeutische Verwendung** (Bekämpfung von parasitären Acari, wie z. B. Zecken und Milben, bei Tieren). Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 lautete (vereinfacht):

- A. Verwendung einer Kombination aus
- B. Permethrin und
- C. Imidacloprid
- D. zur Herstellung eines Produkts zur Bekämpfung von parasitären Acari bei Tieren,
- **H. und Imidacloprid zur Verstärkung der akariziden Wirkung von Permethrin eingesetzt wird.**

Die Klägerin vertrat die Rechtsansicht, Merkmal H erschöpfe sich in der bloßen Entdeckung eines Wirkungsmechanismus, der die Patentfähigkeit nicht begründen könnten, insbesondere durch die im Stand der Technik bekannten Produkte entsprechender Wirkstoffzusammensetzungen vorweggenommen sei. Die

Beklagte vertrat die Rechtsansicht, dass es sich bei dem nach Hilfsantrag 5 zusätzlich eingefügten Merkmalen nicht um bloße Erklärungen der Wirkungsweise der vorbekannten Verwendung von Imidacloprid und Permethrin zur Bekämpfung von Acari, sondern um die Angabe eines zweckgerichteten Einsatzes von Imidacloprid, der so nicht vorbekannt gewesen sei.

Der Senat verneinte eine Patentfähigkeit und wies darauf hin, dass dem Fachmann durch das Produkt "Power plus® spot on" die Vorteile der Wirkstoffkombination von Permethrin mit Imidacloprid auf den Wirkungseintritt und die Wirkungsdauer bei der Bekämpfung von Acari bekannt waren. Daher sei es unerheblich, ob die Streitpatentschrift nunmehr (zusätzlich) die Erkenntnis gewonnen habe, auf welchen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen die Vorteile beruhen – hier die Verstärkung von Imidacloprid auf die akarizide Wirkung von Permethrin –, weil die Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck auch bei Unkenntnis darüber offenbart ist, aus welchem Grund die offenbarte Verwendung zu der angestrebten Wirkung führt (vgl. BGH GRUR 2011, 999 – Memantin).

Der Senat führte ferner aus, dass unter Berücksichtigung der Grundsätze BGH GRUR 2017, 681 – Cryptosporidium zum Schutz von Verwendungspatenten für eine neue Verwendung keine andere Beurteilung gerechtfertigt sei:

Der Beklagten könne insoweit nur insoweit gefolgt werden, dass die objektive Eignung eines an sich bekannten Mittels für eine neue

Verwendung typisch für die Kategorie der Verwendungspatente ist und dem Schutz einer neuen Verwendung nicht entgegen steht, weshalb nur eine zweckidentische Vorwegnahme der beanspruchten Verwendung patenthindernd ist (vgl. BGH GRUR 2017, 681 – Cryptosporidium).

Die Grundsätze dieser BGH-Entscheidung seien jedoch nicht anwendbar. Denn vorliegend handele es sich nicht um einen reinen Verwendungsanspruch im patentrechtlichen Sinn, bei dem sich der Gegenstand der patentgemäßen Lehre in der Offenbarung einer Zweckbindung, Verwendung oder Brauchbarkeit bekannter Dinge erschöpft (vgl. Benkard/Bacher PatG, 11. Aufl., § 1 Rn. 75). Vielmehr liege ein Verwendungsherstellungsanspruch in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform ("swiss-type-claim") vor. Damit richte sich der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs auf die gewerbsmäßige Herrichtung der Wirkstoffkombination aus Permethrin und Imidacloprid zur geschützten Verwendung.

Es handele sich daher der Sache nach um einen zweckgebundenen Stoffschutz bzw. einen von der europäischen Rechtsprechung entwickelten Schutz, der dem zweckgebundenen Stoffschutz weitgehend entspricht. Dazu hat die Rechtsprechung eine richterrechtliche Ausnahme vom allgemeinen Neuheitserfordernis geschaffen und die Patentfähigkeit der Verwendung eines Stoffs bei der Arzneimittelherstellung aus der neuen medizinischen Anwendung, für die er bestimmt ist, abgeleitet (vgl. Schulte/Moufang a. a. O. § 1 Rn. 246).

Da somit ein durch die medizinische Verwendung beschränkter Stoffschutz beansprucht werde, während in der der angeführten BGH-Entscheidung Cryptosporidium zugrunde liegenden Fallkonstellation ein objektiv vom Stand der Technik unterscheidbarer neuer Verwendungszweck vorlag, der auch nicht dem Bereich der medizinischen Verfahren im Sinne von § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG zuzuordnen war, lassen sich die Grundsätze dieser Entscheidung nicht erweiternd auf stoffbezogene Verwendungsherstellungsansprüche übertragen.[11]

J. Nebenintervention nach Urteilsverkündung

Der 4. Senat[12] entschied, dass der Beitritt einer weiteren Nebenintervenientin auf Klägerseite nach erfolgter Urteilsverkündung, zulässig sei, auch wenn er nicht zum Zwecke der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung erfolgt sei, da nach § 66 II ZPO die Nebenintervention in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung erfolgen könne, insb. auch nach Schluss der mV gemäß §§ 136 IV, 296a ZPO, wenn auch insoweit der Beitritt keine Interventionswirkung nach §§ 67, 68 ZPO entfalte und

[11] Insoweit ist allerdings zu beachten, dass im Fall Cryptosporidium nicht die Verwendung objektiv neu war, sondern nur der Verwendungszweck insoweit als das Mittel erstmals der Einsatz zielgerichtet und nicht nur beiläufig zur Vernichtung von Cryptosporidien eingesetzt worden war.

[12] BPatG, Urt. v. 20.3.2018 – 4 Ni 51/16 (EP).

die Beitretende auch nicht als Beteiligte im Urteilsrubrum aufgeführt werde.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

ANN-CHRISTIN UHL

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels

Rainer Engels, Vorsitzender Richter des 4. Nichtigkeitssenates am Bundespatentgericht (BPatG), referierte über die „Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts".

A. Geschäftszahlen des Bundespatentgerichts von 2018

Zu Beginn präsentierte Herr *Engels* eine Übersicht zu den Geschäftszahlen des Bundespatentgerichts aus dem vergangenen Jahr. Hier stellte er einen Vergleich zwischen Nichtigkeitsverfahren und Beschwerdeverfahren her. Die Anzahl Letzterer sei 2018 jedoch entgegen dem Trend nicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr 2017 gewesen. Auch das Verhältnis von Klagerücknahmen und (teil-)erfolgreichen Klagen sei im Wesentlichen gleichgeblieben. Das habe zur Folge, dass die Klagen – sofern man Teilvernichtungen einbezieht – überwiegend Erfolg gehabt hätten. Die Klagerücknahmen seien meist Ausdruck von Einigungen bezüglich des angegriffenen Patents. Zudem werde aus dem Verhältnis der Klagerücknahmen vor und nach dem Zwischenbescheid ersichtlich, dass allein die

Klagerhebung bereits einen Anlass an beide Parteien vermittelt, aktiv in Verhandlungen zu treten.

Weiterhin sei anzumerken, dass Arbeitsumfang und Erledigungsdauer in den Senaten weiter zunähmen, da der 2. Senat nicht nachbesetzt worden sei. Das habe zur Folge, dass die etwa 100 bestehenden Verfahren dieses Senats auf die verbliebenen Nichtigkeitssenate verteilt würden. Deshalb sei auch in Zukunft mit einer erhöhten Verfahrensdauer zu rechnen. Wenn die erforderliche Anzahl an Nichtigkeitssenaten geschaffen würde, die der Referent auf acht bis neun schätzt, könne man in bis zu 12 Monaten einen Zwischenbescheid erlassen und in 15-18 Monaten die Urteile. Aber selbst bei einem hohen Arbeitseinsatz wären die rund 400 offenen Verfahren nur schwer zu bewältigen. Herr *Engels* ist der Ansicht, man könne als Vorsitzender nicht mehr als 18 Verfahren im Jahr behandeln. Die Senate brächten jeweils 30 bis 40 unbearbeitete Akten mit, sodass es mehrere Jahre bedürfe, um allein diese zu bewältigen. Das Charakteristikum für den Erfolg des gesamten Systems sei die zeitliche Nähe, die momentan aber nicht eingehalten werde.

B. Klageverbrauch von klageabweisenden Nichtigkeitsurteilen und die Anspruchshistorie

Herr *Engels* begann seine Ausführungen zur aktuellen Rechtsprechung mit einer Entscheidung des zweiten Senates des

Bundespatentgerichtes (BPatG, 01.02.20182 – Ni 6/16 (EP)). Hier sei eine Nichtigkeitsklage abgewiesen worden, woraufhin ein neuer Kläger Klage erhoben habe und die Beklagte entgegnete, die Sache sei bereits unter denselben Nichtigkeitsgründen entschieden worden. Demnach habe sich die Frage des Klageberbrauchs durch Rechtskraft gestellt, der aber nur inter partes wirke. Hier fände § 325 Abs. 1 ZPO nach Ansicht des Beklagten grundsätzlich keine Anwendung. Der 2. Senat habe aber hier weder die Besonderheiten der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch die des Verfahrens selbst als Rechtfertigung für eine Abweichung von den allgemeinen Regeln der Rechtskraft an. Folglich sei es jedem Dritten möglich, eine erneute Klage über denselben Sachverhalt mit denselben Argumenten zu führen.

Zwar gebe es Popularklagen, doch entstünde keine Kollision mit der Rechtsprechung des BGH über die Rechtskraftwirkung der notwendigen Streitgenossenschaft. Weitergedacht gäbe es hier auch keinen Widerspruch zur BGH-Rechtsprechung zur Rechtskraft bei notwendiger Streitgenossenschaft, da diese nur gelte, wenn die Klägerin bereits im vorherigen Verfahren materiell notwendige Streitgenössin gewesen wäre.

Die Anspruchshistorie sei bei der Verletzung in vielen Verfahren relevant. Bei unauflösbaren Widersprüchen sei es erlaubt, auf diese zurückzugreifen.

Als Beispiel nannte Herr *Engels* die Entscheidung Polsterumformungsmaschine (BPatG, 12.04.2018 – 4 Ni 7/17), in welcher der Senat die Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge) anwendet, sodass dieser Grundsatz auch im Nichtigkeitsverfahren auf die Patenthistorie anwendbar sei. Hier stellte sich die Frage, wie ein bestimmtes Merkmal auszulegen sei, etwa eine Perforierung eines Polsters. Der seitliche Kantenbereich solle laut Anspruch im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen sein. Tatsächlich hätten solche Bereiche im Ausführungsbeispiel aber vorgelegen. Deshalb sei zu klären, wie man einen solchen Anspruch auslege, der in eklatantem Widerspruch zum Ausführungsbeispiel stehe. Der Kläger habe den Widerspruch auf die Weise auflösen wollen, dass die Freiheit von geschwächten Bereichen nur da bestehe, wo keine Reihe von geschwächten Bereichen sei. Der Senat hingegen habe auf der Grundlage der Anspruchshistorie des Patentes erkannt, dass dieses Ausführungsbeispiel in der Anmeldung noch nachvollziehbar gewesen sei, da das einengende Merkmal („im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen“) dort noch nicht bestanden habe. Dieses habe sich erst aus einem späteren Anspruch, der im weiteren Verlauf zu Anspruch 1 geworden sei, ergeben. Abschließend habe es keinen Anspruch mehr gegeben, der auf diese Lehre gepasst hätte. Dieses Ausführungsbeispiel hätte gestrichen oder markiert werden müssen.

Mit diesem Beispiel wollte Herr *Engels* verdeutlichen, wie sich Änderungen im Patent, die in der Beschreibung nicht mit vollzogen werden, schädlich auf die Frage der Auslegung eines Patents auswirken könnten. Ziel solle sein, dass Ausführungsbeispiele nicht gegen die Auslegung des Wortlauts sprechen dürften. Im letzten halben Jahr habe es in den Verfahren des 4. Senates bereits drei Fälle gegeben, in denen Widersprüche dieser Art in ähnlicher Weise vorgelegen hätten.

C. Qualität der Offenbarung

In einer nächsten Entscheidung (BPatG, 02.07.2018 – 4 Ni 8/17) befasste der Referent sich mit dem Thema, was die Offenbarung leiste und wie man mit Einschränkungen und Konkretisierungen von (Bereichs-) Angaben umzugehen habe. Inhaltlich befasse sich die Entscheidung mit einer Steckereinheit zum Verbinden von Kapillaren, die aus einem Buchsengehäuse bestünden und eine Aufnahmeöffnung enthielten. Weiter bestehe eine Steckerkapillare, die von einem Dichtelement und einem Druckstück ummantelt sei. Im Labor würden diese eingesetzt, um Kapillaren einfach austauschen zu können und immer dichte Verbindungen durch das Dichtelement zu haben. Indem durch das Hereindrehen des Dichtelementes Druck auf die Dichtung ausgeübt werde, weitete sich diese, sodass die Kapillarenaufnahmeöffnung geschlossen würde.

Der Bereichsangabe, dass das Steckergehäuse mit der Steckerkapillare „derart fest verbunden“ sei, dass die axiale Druckkraft „ohne eine Relativbewegung“ zwischen Druckstück und Dichtelement und Steckerkapillare übertragbar sei, entgegnete der Senat, dass mikroskopisch tatschlich Relativbewegungen stattfänden. Das funktionale Merkmal der derart festen Verbundenheit ohne Relativbewegung sei schwer zu interpretieren, weil es in einem dynamischen Verhältnis zu verschiedenen Faktoren stehe, die wiederum nicht eindeutig definiert seien. Ansprüche dieser Art müssten stets funktional ausgelegt werden.

Als Folge müsse ein Hilfsantrag mit dem Inhalt, dass die Kapillarenöffnung in eine Aufnahmeöffnung für das Steckergehäuse übergehe, welche einen um mindestens 50 % größeren Innendurchmesser aufweise, beurteilt werden. Dies gelte vor dem Hintergrund der Funktion des Dichtelementes. Nach Ansicht des Referenten sei es problematisch gewesen, dass die Lehre von mindestens 50 % nicht aus dem Patent hervorgegangen sei. Dort sei lediglich vermerkt worden, dass die Aufnahmeöffnung größer sein müsse, was auch tatsächlich der Fall gewesen sei.

Aus der BGH-Entscheidung teilreflektierende Folie (vgl. GRUR 2016, 50) schlössen viele Patentanwälte, man könne bereits aus einer Figur Bereichsangaben in breitem Umfang entnehmen, sodass es zulässig sein müsse, sich auf eine Bemaßung einzuschränken, die nicht im Patent niedergeschrieben sei. Der Senat hingegen habe

ausgeführt, dass eine solche Lehre vom BGH nicht als offenbart angesehen worden wäre, selbst wenn man von einem großzügigen Offenbarungsbegriff ausgehen würde. Es liege gerade kein klassischer Fall eines durch konkrete Parameter gesetzten Bereiches vor, der eingeschränkt würde. Nur für diesen habe der BGH in der alten Rechtsprechung (z.B. GRUR 1990, 510 – Crackkatalysator I) geurteilt, es sei denklogisch jeder Einzelwert und Einzelbereich offenbart. Für offene Parameterangaben allerdings habe der BGH nie entschieden, dass diese ohne Weiteres konkretisiert werden könnten. Im konkreten Fall liege allenfalls eine offene Parameterangabe vor.

Im weiteren Verlauf sei der Senat davon ausgegangen, dass dieses Ergebnis selbst unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung und Tendenz einer unmittelbaren, eindeutigen und individualisieren Offenbarung gelte. Denn hier sei relevant, dass die Einschränkungen wesentliche Bedeutung für die Erfindungsqualität hätten. Es sei keine beliebige, sondern eine Einschränkung, die erst erfinderische Tätigkeit herbeiführen solle. Eine solche sei normativ betrachtet im Hinblick auf die Frage, wie konkret sie offenbart sein müsse problematisch. Dabei habe der Senat interpretiert, dass die Konkretisierung eine Ausgestaltung der allgemeinen Lehre darstelle. Der BGH beschreibe dies in der Entscheidung teilreflektierende Folie so, dass der innerhalb der ursprünglich offenbarten Bereichsangabe liegende beanspruchte einzelne Wert oder

Teilbereich mögliche Ausführungsform des ursprünglich offenbarten Erfindung sein müsse. Somit dürfe die Konkretisierung also nichts Anderes leisten als das Allgemeine.

Der Senat sei hier zu dem Schluss gekommen, dass sich die Beurteilung des Offenbarungsgehaltes nach dem neuen Maßstab als Rechtsfrage darstelle und dass die Qualität der Offenbarung in Relation zu der Bedeutung des Merkmals für den Erfindungsgehalt stehe. Je bedeutsamer sie sei, desto unmittelbarer, eindeutigerer und individualisierter müsse sie in der Ursprungsoffenbarung enthalten sein.

D. Uneigentliche Erweiterungen

Der nächste Themenkomplex von Herrn *Engels* beinhaltete das Thema der uneigentlichen Erweiterungen. Im Fall Zigarettenpackung (BPatG, 22.08.2018 – 4 Ni 10/17) habe der Patentinhaber die Mindestgröße „50 % der Nähte müssen versiegelt sein“ als uneigentliche Erweiterung in seinen Anspruch aufnehmen wollen. Dies sei aus dem Grund abgelehnt worden, dass das Merkmal immer in der geltenden erteilten Fassung stehen müsse und es nicht erst in einer späteren Begründung hinzugefügt werden dürfe.

Wiederum stelle sich die Frage, was das Patent lehre und was beansprucht werde. Von Bedeutung sei hier die Frage nach dem Ausmaß der Versiegelung einer Zigarettenpackung gewesen. Aus

der ursprünglich offenbarten Lehre, eine Versiegelung aller Nähte sei möglich, sei im Anschluss eine Lehre gefolgert worden, nach welcher zwingend alle Nähte versiegelt sein müssten. In der Ursprungsoffenbarung habe der Senat dieses Merkmal allerdings nicht finden können, weil es nur in einem bestimmten Kontext gelehrt würde.

Es handele sich vorliegend um den Fall der uneigentlichen Erweiterung. Zur Behandlung dieser uneigentlichen Erweiterung habe der Senat versucht, diese rechtssystematisch einzuordnen. Der BGH gehe davon aus, dass die uneigentliche Erweiterung unschädlich sei, wenn die Prüfung der Patentfähigkeit ohne dieses Merkmal positiv für das Patent ausfiele, also erfinderische Qualität hätte.

Herr *Engels* erläuterte weiter, man könne die uneigentliche Erweiterung auf der Tatbestandsseite (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) oder auf der Rechtsfolgenseite einordnen, sodass etwa bei gleichzeitiger Prüfung der Patentfähigkeit ein Rechtsreflex entstehe oder dass etwa ein Rechtsfolgenausspruch für alle zukünftigen Prüfungen der Patentfähigkeit gelte. Der Senat habe sich selbst für die Einordnung auf der Tatbestandsseite ausgesprochen. Folglich müsse man bei der Prüfung der uneigentlichen Erweiterung immer die ergänzende Frage nach der Patentfähigkeit beantworten. Deshalb müsse man die Klage wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts abweisen, wenn die ergänzende Prüfung des Tatbestands ergebe, dass das

Patent nicht patentfähig sei, obwohl eine solche Prüfung aus der Norm heraus nicht gefordert würde.

Als weiterer Punkt sei zu überlegen, warum nur die Patentfähigkeit geprüft werde und nicht die Frage danach, ob das Patent erschlichen worden sei oder sämtliche weiteren Widerrufsgründe. Alle Patenthinderungsgründe seien in die Frage miteinzubeziehen, welche Relevanz das Merkmal für die Erteilung des Patentes gehabt hätte. Allein dies könne Klarheit schaffen.

E. Verwendungsherstellungsanspruch

Weiterhin führte Herr *Engels* ein bisher ungeklärtes Problem zu einem Verwendungsherstellungsanspruch („swiss-type-claim“) aus (BPatG, 13.03.2018 – 3 Ni 24/16 (EP)). Dabei habe der Fokus auf der Verbindung eines Stoffgemisches zur Herstellung eines Produktes und dessen therapeutischer Verwendung gelegen. Hierbei sei die Frage interessant gewesen, ob Neuheit dadurch geschaffen werden könne, dass erstmals die zielgerichtete Verwendung eines Merkmals H im Patent erfolge. Denn dieser Stoff habe bei einer gemeinsamen Anwendung eine verstärkende Wirkung auf den kombinierten, zweiten Stoff. Zwar habe diese Kenntnis nicht vor Patentanmeldung bestanden, die Verbindung der zwei Stoffe sei aber schon immer angewandt worden. Der BGH habe zu diesem Thema in der Entscheidung Cryptosporidium (vgl. GRUR 2017,

681) für den Verwendungsanspruch festgestellt, dass Neuheit ohne Veränderung eines technischen Merkmals bei identischer Lehre dadurch geschaffen werden könne, dass die Verwendung erstmals zielgerichtet, im Übrigen aber nur beiläufig, erfolge.

Der Senat kam zu dem Schluss, dass im konkreten Fall jedoch der Verwendungsherstellungsanspruch nicht mit dem Verwendungsanspruch gleichgestellt werden könne. Dies stellte Herr *Engels* jedoch zur Diskussion, zumal bei einem zweckgerichteten Stoffanspruch der erste gezielte Einsatz dieser Zweckrichtung ebenso wie beim reinen Verwendungsanspruch Neuheit schaffen könne. Dies müsse der BGH entscheiden.

F. Nebenintervention nach Urteilsverkündung

Zum Abschluss führte der Referent kurz aus, dass die Nebenintervention zu jeder Zeit während des rechtshängigen Verfahrens eingelegt werden könne.

Er gab seine Themen zur Diskussion frei.

Marktmachtmissbrauch durch Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs –Kartellrechtliche Grundlagen

BENEDIKT WALESCH

Referent: Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Universität

Nach der Eröffnung der Düsseldorfer Patentrechtstage 2019 referierte zunächst Herr Prof. Dr. Jan Busche zum Themenkomplex Marktmachtmissbrauch durch Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs über die kartellrechtlichen Grundlagen des „FRAND-Einwandes".

Zu Beginn seines Vortrages zeigte Herr Professor Busche auf, dass es gerade bei komplexen Thematiken, bei denen es eine Vielzahl an Detailfragen zu beleuchtet gilt, zwingend erforderlich sei, sich immer wieder aufs Neue die Grundlagen vor Augen zu führen. Nur dadurch könne es gelingen, die Thematik in seiner Gesamtheit zu durchdringen. Ziel seines Vortrages sei es daher, diese Grundlagen herauszuarbeiten und auf terminologische Unschärfen hinzuweisen.

In einem ersten Schritt stellte Herr Professor Busche eine mögliche Konstellation dar, in der der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentrecht zum Tragen kommen könne. Dies sei beispielsweise dann möglich, wenn ein Patentinhaber, der gegenüber

einer Standardisierungsorganisation eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben habe, gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch geltend mache. In dieser Situation sei es denkbar, dass der Patentverletzer den FRAND-Einwand geltend mache, sich also darauf berufe, dass der Patentinhaber verpflichtet sei, eine patentrechtliche Lizenz zu erteilen und der Unterlassungsanspruch damit ins Leere laufe.

Mit Blick auf diese Grundkonstellation wies Herr Professor Busche darauf hin, dass es zunächst erforderlich sei, den Begriff des FRAND-Einwandes zu hinterfragen. Zur Erklärung des FRAND-Einwandes seien dabei zwei Begründungslinien denkbar. Zum einen komme eine rechtsgeschäftliche Begründungslinie in Betracht. Diese Begründungslinie finde ihren Ursprung in der FRAND-Verpflichtungserklärung, die der Patentinhaber gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegeben habe. Mit Blick auf diese FRAND-Verpflichtungserklärung stelle sich dabei zunächst die Frage, welche Bedeutung dieser Erklärung zukomme. Diesbezüglich würden verschiedene Ansichten vertreten. Neben verschiedenen weiteren Facetten werde exemplarisch einerseits vertreten, dass die FRAND-Verpflichtungserklärung bereits ein bindendes Angebot sei. Andererseits fänden sich auch Auffassungen, die die FRAND-Verpflichtungserklärung als einen Vertrag zu Gunsten Dritter auffassen beziehungsweise die FRAND-

Verpflichtungserklärung als eine bloße invitatio ad offerendum verstehen. Herr Professor Busche führte diesbezüglich aus, dass diese Problematik im Rahmen seines Vortrages nicht vertieft werde. Schwerpunkt seines Vortrages sei die andere Begründungslinie, die ihren Ursprung im Kartellrecht finde. Er hob allerdings hervor, dass der Maßstab dieser beiden Begründungslinien nicht identisch sei. Aus diesem Grund halte er es mit Blick auf die kartellrechtliche Begründungslinie auch für vorzugswürdig, von einem Missbrauchseinwand zu sprechen. Soweit teilweise die Terminologie „Zwangslizenzeinwand" gebraucht werde, sei diese Terminologie ebenfalls nicht ganz treffend. Die Terminologie „Zwangslizenz" lege ihrem Wortsinn nach nämlich nahe, dass der Patentinhaber gegen seinen Willen in einen Markt gezwungen werde. Dies sei in den Fällen, in denen eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben werde, allerdings nicht gegeben. Der Patentinhaber sei in diesen Fällen – wie bereits durch die Abgabe der FRAND-Verpflichtungserklärung nahegelegt werde – zumeist willens, einen entsprechenden Lizenzvertrag abzuschließen. In diesen Fällen führe das Kartellrecht also nicht zu einer Zwangslizenz. Dies ergebe sich daraus, dass es dem Patentinhaber – soweit dieser kartellrechtlich einem Missbrauchsvorwurf ausgesetzt ist – zunächst freistehe zu wählen, auf welche Weise dieser das missbräuchliche Verhalten abstellen wolle. Der Patentinhaber habe sich

in diesem Fall also freiwillig in den Markt begeben und dadurch einem Zwang ausgesetzt. Bei diesem Zwang handele es sich allerdings nicht um einen fremden Zwang.

Diese Erkenntnis zugrunde gelegt stellte Herr Professor Busche dar, dass die Abgabe der FRAND-Verpflichtungserklärung mit Blick auf die Anwendung des kartellrechtlichen Marktmachtmissbrauchsverbotes zunächst jedenfalls im Grundsatz irrelevant sei. Das kartellrechtliche Marktmachtmissbrauchsverbot finde unabhängig davon Anwendung, was im Verhältnis zwischen Patentinhaber und Standardisierungsorganisation vereinbart werde und werde auch durch die Rechtsqualität der FRAND-Verpflichtungserklärung nicht beeinflusst. Maßstab für das Marktmachtmissbrauchsverbot sei ausschließlich das Kartellrecht. Dieser kartellrechtliche Maßstab könne durch eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zwischen Patentinhaber und Standardisierungsorganisation keinesfalls zur Disposition gestellt werden.

Herr Professor Busche führte mit Blick darauf an, dass vor diesem Hintergrund eine Passage aus dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Huawei/ZTE[1] etwas missverständlich sei. Dort heiße es an einer Stelle, dass der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV verpflichtet sei, nur eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

[1] EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13, GRUR 2015, 764 – *Huawei/ZTE*.

Gehe man davon aus, dass die FRAND-Bedingungen im Verhältnis zwischen Patentinhaber und Standardisierungsorganisation gesetzt werden, müsse dieser Maßstab allerdings nicht zwingend mit dem kartellrechtlichen Maßstab identisch sein. Herr Professor Busche wies darauf hin, dass diese Aussage des EuGH vermutlich durch die Vorlagefrage des Landgerichts Düsseldorf bedingt sei: Das Gericht habe danach gefragt, ob diese FRAND-Bedingungen angemessen seien.

In einem nächsten Schritt beleuchtete Herr Professor Busche die Grundsätze, die für die Anwendung des kartellrechtlichen Marktmachtmissbrauchsverbotes Geltung entfalten. Für alle Teilnehmer gelte zunächst der Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit. Dieser Grundsatz sei ein Unterfall der Privatautonomie. gelte der Vertragsfreiheit, der ebenfalls seinen Ursprung in der Privatautonomie finde. Herr Professor Busche stellte in diesem Zusammenhang klar, dass diese Grundsätze nach der Rechtsprechung des BGH auch auf marktbeherrschende Unternehmen Anwendung fänden. Der BGH habe in diversen Entscheidungen betont, dass es auch marktbeherrschenden Unternehmen freistehe, ihren Geschäftsbetrieb so zu organisieren, wie diese es für wirtschaftlich sinnvoll und vernünftig erachten. Die bloße Inhaberschaft einer marktbeherrschenden Stellung sei also nicht missbräuchlich. Eine solche Stellung – deren Vorliegen nachfolgend unterstellt werde – führe

lediglich dazu, dass der Verhaltensspielraum der Unternehmen enger werde; er werde allerdings nicht gänzlich aufgehoben.

Darüber hinaus beleuchtete Herr Professor Busche die verschiedenen Missbrauchskonstellationen, die im Zusammenhang mit dem kartellrechtlichen Marktmachtmissbrauchsverbot im Patentrecht zum Tragen kommen können. Er differenzierte diesbezüglich (vereinfacht) zwischen einem allgemeinen und besonderen Missbrauch.

Die Fälle des allgemeinen Missbrauchs seien dabei diejenigen Fälle, in denen ein marktmächtiges Unternehmen den bestehenden Verhaltensspielraum ausnutze und dadurch die Wettbewerbsfreiheit anderer Marktteilnehmer beeinträchtige. Marktbeherrschende Unternehmen seinen in dieser Konstellation einer speziellen Verhaltenskontrolle ausgesetzt. Kartellrechtliche Stichworte für diese Fallgruppe seien „Behinderungsmissbrauch“ und „Ausbeutungsmissbrauch“. Herr Professor Busche betonte dabei, dass die kartellrechtliche Verhaltenskontrolle immer nur dann eingreife, wenn sich ein Unternehmen auf einem Markt bewege oder zumindest nach außen kundgetan habe, dass es bereit sei, sich auf einen Markt zu bewegen. Nur in diesem Falle müsse sich ein Unternehmen den Regeln der kartellrechtlichen Verhaltenskontrolle unterwerfen.

Neben den Fällen des allgemeinen Missbrauchs gebe es die Fallgruppe des besonderen Missbrauchs. Darunter falle insbesondere

die Verweigerung des Zuganges zu wesentlichen Einrichtungen (essential facilities). Darunter sei die Rechtsprechung des EuGH zu verstehen, die dieser ursprünglich zu Infrastruktureinrichtungen entwickelt und anschließend auf geistige Schutzrechte (insbesondere auf das Urheberrecht) übertragen habe. Erwähnenswert seien in diesem Zusammenhang die Entscheidungen des EuGH in den Rechtssachen Magill[2] und IMS Health[3]. Diese Fälle zeichneten sich durch eine Besonderheit aus. Der Schutzrechtsinhaber habe hier gar keinen Markt bedienen wollen. Exemplarisch könne dies dergestalt verdeutlicht werden, dass ein Schutzrechtsinhaber dieses Schutzrecht ausschließlich für sich nutzen und andere von dessen Nutzung ausschließen wolle. Für diese Fälle habe der EuGH ausgesprochen, dass zusätzliche Voraussetzungen gegeben sein müssten, damit der Einwand des Marktmachtmissbrauchs erhoben werden könne. Der Vorwurf sei hier die Nichterteilung einer Lizenz, wodurch andere behindert würden, da diese gerade auf den Zugang zu dem Schutzrecht angewiesen seien. Als weitere Voraussetzung fordere der EuGH, dass durch dieses Verhalten eine Angebotsverbesserung verhindert werde. Es bestehe also nur dann ein missbräuchliches Verhalten i.S.d. Art. 102 AEUV, wenn der potentielle

[2] EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P, EuZW 1995, 339 Tz. 54 – *Magill*.

[3] EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, GRUR 2004, 524 Tz. 49 – *IMS Health*.

Marktakteur im Falle seines Markteintrittes ein neues Produkt einführen würde. Zur Vertiefung dieser Problematik verwies Herr Professor Busche nochmals auf die Entscheidungen des EuGH in den Rechtssachen Magill[4] und IMS Health[5] sowie auf die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf[6] in der Sache Videosignalcodierung I.

Soweit man diese Missbrauchskategorien auf die FRAND-Problematik anwende, sei zu erkennen, dass die FRAND-Problematik gerade nicht unter den besonderen Missbrauch falle, sondern unter den allgemeinen Marktmachtmissbrauch. Die FRAND-Fälle seien nämlich gerade dadurch gekennzeichnet, dass der Patentinhaber gewillt sei auf einem Markt tätig zu werden. Dies gelte auch dann, wenn der Patentinhaber das Patent noch nicht auslizenziert habe und sich damit faktisch noch nicht auf einem Markt befinde. Es gelten daher die allgemeinen Missbrauchsregeln. Für die FRAND-relevanten Fallgruppen sei es für die kartellrechtliche Behandlung nicht entscheidend, dass eine tatsächlich FRAND-Erklärung vorliege, sondern lediglich, dass der Patentinhaber seine Bereitschaft signalisiert habe, entsprechende Lizenzen zu erteilen. Freilich gehe

[4] EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P, EuZW 1995, 339 Tz. 54 – *Magill*.

[5] EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, GRUR 2004, 524 Tz. 49 – *IMS Health*.

[6] LG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 Rn. 87 – *Videosignalcodierung I*.

diese Bereitschaft aus der Abgabe der FRAND-Erklärung hervor. Herr Professor Busche führte allerdings aus, dass sich diese Bereitschaft auch aus jeder weiteren Erklärung ergeben könne. Außerdem wies Herr Professor Busche in diesem Zusammenhang darauf hin, dass standardessentiell in diesem Zusammenhang nicht in jedem Fall mit einer wesentlichen Einrichtung gleichgesetzt werden dürfe.

An diese Ausführungen knüpfte Herr Professor Busche die Frage an, wann Vertragsbedingungen FRAND-gemäß seien. Herr Professor Busche stellte dabei klar, dass er weiterhin die Terminologie „FRAND-Kriterien" nutze, da sich dies „eingebürgert" habe. Mit Blick auf die kartellrechtliche Problematik sei aber die Terminologie „Missbrauchskriterien" eigentlich passender. Soweit man sich vor Augen führe, dass die „FRAND-Kriterien" in diesem Zusammenhang den allgemeinen kartellrechtlichen Missbrauchskriterien entsprächen, könne es aufgrund der kartellrechtlichen Judikatur auch leichter gelingen die Kriterien handzuhaben.

Soweit ein missbräuchliches Verhalten festgestellt werde, sehe das Kartellrecht als Rechtsfolge vor, dass dieses Verhalten abgestellt werden müsse. Bezüglich des „Wie" des Abstellens halte das Kartellrecht allerdings zumeist keine Vorgaben bereit. Dies sei wiederum Ausfluss der Wettbewerbsfreiheit. Es bestehe also nicht die Pflicht, einen Vertrag zu ganz bestimmten Konditionen

abzuschließen. Auch im Falle eines missbräuchlichen Verhaltens bleibe also ein Spielraum bestehen.

Herr Professor Busche zeigte auf, dass es nicht nur einen marktgerechten Preis gebe und auch die Möglichkeit für sachgerechte Differenzierungen fortbestehe. Beispielsweise sei es denkbar, dass ein Vertragsschluss verweigert werde, weil der Vertragspartner nicht hinreichend solvent sei oder das vorvertragliche Verhalten Anlass dazu gebe, mit einem konkreten Lizenzsucher keinen Vertrag abzuschließen. Es bestehe also kein „scharfer" Kontrahierungszwang, von dem man sprechen könnte, wenn die Vertragsbedingungen von vorherein feststünden, sondern lediglich ein „weicher" Zwang.

Im Zusammenhang damit stellten sich Anwendungsfragen, welche auch in den vergangenen Jahren wiederholt auf den Patentrechtstagen diskutiert worden seien. Aus der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtsache Huawei/ZTE und des BGH in der Sache Orange Book,[7] die zwar keinen FRAND-Fall betraf, aber die allgemeinen (kartellrechtlichen) Missbrauchskriterien aufgriff, ergebe sich, dass dem individuellen Aushandeln der Vorzug gegeben werde. Mit Blick auf dieses individuelle Aushandeln stelle sich immer wieder aufs Neue die Frage, wem der „erste Aufschlag"

[7] BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 – Orange Book.

gebühre und ob die Vorgaben des EuGH zu dem Ablauf zwingend seien oder ob man von diesen abweichen könne. Herr Professor Busche zeigte diesbezüglich auf, dass nach seinem Dafürhalten die EuGH-Vorgaben nicht zwingend sein könnten, da jede individuelle Verhandlungslage unterschiedlich sei. Entscheidende Besonderheit in der Rechtssache Huawei/ZTE sei es gewesen, dass der Patentinhaber bereits Lizenzen erteilt habe, die dem Patentsucher allerdings unbekannt gewesen seien. Diese Besonderheit habe es gerechtfertigt, dem Patentinhaber die Pflicht zum ersten Aufschlag zuzuweisen. Soweit eine bestimmte Lizenzierungspraxis allerdings für den Lizenzsucher offensichtlich sei, es also bestimmte Tarife gebe, zu denen der Lizenzgeber bereits Lizenzen verteilt habe, sollte allerdings das erste Angebot vom Lizenzsucher ausgehen müssen. Herr Professor Busche zeigte in diesem Kontext auf, dass die Verhandlungslösung zu einer Ping-Pong Problematik führen könne, wenn das jeweils gemachte Angebot abgelehnt und ein neues Gegenangebot unterbreitet werde. Die Ausflucht sei in diesen Fällen die Sicherheitsleistung. Herr Professor Busche führte außerdem aus, dass, soweit es keine „konkreten Tarife“ gebe, eine Lösung entsprechend des Modells § 315 BGB denkbar sei. Danach müsse dann der Lizenzsucher ein unbedingtes Angebot dergestalt abgeben, dass der Lizenzinhaber nach billigem Ermessen die Lizenzbedingungen festzulegen habe. Dieses Modell könne dann

auch zu einer Entlastung des Verletzungsprozesses führen – Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens sei dann lediglich die Billigkeit der Bedingungen. Herr Professor Busche zeigte in diesem Zusammenhang auf, dass dieser Grundsatz auch vom BGH in der Entscheidung Orange Book angesprochen worden sei. Auch in der Rechtsprechung des BGH zum Energierecht fänden sich mehrere Entscheidungen, bei denen im Rahmen der rechtlichen Beurteilung einer Strom-Interimsversorgung § 315 BGB angewendet worden sei. Darüber hinaus habe auch der EuGH in der Entscheidung Huawei/ZTE ausgeführt, dass auch ein Dritter die Bedingungen festlegen könne.

Festzustellen sei jedenfalls, dass dem Patentinhaber ein gewisser Spielraum zukomme und dieser nicht gezwungen sei, ein ganz bestimmtes Angebot abzugeben.

Abschließend fasste Herr Professor Busche zusammen, dass FRAND eben nicht gleich FRAND sei. Eine Vereinbarung zwischen der Standardisierungsorganisation und dem Patentinhaber gebe in jedem Fall nicht zwingend den Maßstab für die kartellrechtliche Beurteilung vor. Für das Kartellrecht gelte vielmehr der allgemeine Missbrauchsmaßstab. Seiner Ansicht nach sollten sich die Parteien außerdem auf das Konzept des § 315 BGB konzentrieren. Dafür spreche insbesondere auch der Umstand, dass das Klagepatent in Kraft stehe, der Lizenzsucher sich gegen die

Inanspruchnahme aus dem Patent wehren wolle und es vor diesem Hintergrund nicht unbillig erscheine, wenn der Patentinhaber zunächst einmal die Bedingungen festlege, unter denen sodann der Lizenzvertrag geschlossen werden soll. Freilich betreffe dies nur die problematischen Fälle.

Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen im Spiegel der Rechtsprechung – aktuelle Gesichtspunkte –

PAUL HERTELT

Referent: RiOLG Dr. Ingo Rinken

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Professor Jan Busche beleuchtete RiOLG Dr. Rinken den Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen im Spiegel der Rechtsprechung. Hierfür bediente sich Dr. Rinken verschiedener Urteile der Patentkammern des LG Düsseldorf aus dem Jahre 2018, die sich mit diversen Gesichtspunkten des FRAND-Grundsatzes auseinanderzusetzen hatten.

Zunächst wandte sich Dr. Rinken dem Aspekt der Marktbeherrschung zu. Hierbei hätten die Kammern zur Marktabgrenzung das übliche Bedarfsmarktkonzept angewandt. Die Standardessentialität des Klagepatents sei hierbei weder hinreichende noch notwendige Bedingung, vielmehr müssten auf dem nachgelagerten Produktmarkt weitere Umstände hinzutreten, etwa dergestalt, dass sich die Nutzung des standardessentiellen Patents (SEP) als Marktzutrittsvoraussetzung erweist oder die Produktalternativen keine hinreichende Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. Die Darlegungs- und Beweislast hierfür liege beim Anspruchsgegner. Als Beispiel für einen Fall der Marktbeherrschung führte der Referent den sog.

AVC-Standard für Produkte wie Smartphones an, der für das Abspielen von Videos nach Auffassung des LG Düsseldorfs ein „Must have" darstelle.[1] Verneint worden sei dagegen die Marktbeherrschung für eine 7-Kanal-Unterstützung durch Receiver als ein lediglich optionales Feature.[2]

In einem nächsten Schritt thematisierte Dr. Rinken sodann die Frage des Anwendungsbereichs des vom EuGH in „Huawei/ZTE"[3] entwickelten Prüfregimes. Hier hätten die Kammern des LG Düsseldorf richtigerweise die vom EuGH entwickelten Grundsätze auch bei einer etablierten Lizenzierungspraxis mit Standardlizenzverträgen angewandt.[4] Es lasse sich der Entscheidung des EuGH vor allem nicht entnehmen, dass es zwingend darauf ankomme, dass auf Seiten des Lizenzsuchers ein Informationsdefizit über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers herrsche, sodass auch bei einer etablierten Lizenzierungspraxis mit Standardlizenzverträgen das erste Angebot von Seiten des SEP-Inhabers ausgehen müsse. Entscheidend sei für den EuGH gewesen, dass es sich um ein SEP handele und eine FRAND-Zusage vorliege. Die Kriterien der

[1] LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.

[2] LG Düsseldorf, Urt. v. 28.06.2018, 4a O 23/17 = D-Prax Nr. 2775 (www.d-prax.de) = GRUR-RS 2018, 15429.

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

[4] LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.

"Orange-Book"- Entscheidung des BGH[5] seien daher nicht einschlägig. Auch eine Differenzierung danach, ob die Lizenzierungspraxis als etabliert angesehen werden kann, sei mangels aussagekräftiger Maßstäbe und fehlender Rechtssicherheit nicht überzeugend.

Außerdem beleuchtete Herr Dr. Rinken die vom LG Düsseldorf aufgestellten Anforderungen an den Verletzungshinweis des SEP-Inhabers.

Inhaltlich müsse dieser das Klagepatent samt Veröffentlichungsnummer, die konkret angegriffene(n) Angriffsform(en) sowie die konkrete(n) Benutzungshandlung(en) i.S.d. §§ 9 ff. PatG benennen. Im Gegensatz zum LG Mannheim verlange das LG Düsseldorf keinen Hinweis auf die Standardessentialität oder die Vorlage von Claim Charts, da es hier allein darum gehe, den Benutzer bösgläubig zu machen.

Das LG Düsseldorf habe sich in den vorliegenden Entscheidungen vor allem mit pauschal formulierten Verletzungshinweisen auseinandersetzen müssen, in denen etwa konkrete Patente nicht genannt wurden. Die Kammern hätten dies jedoch ausnahmsweise für nicht schädlich erachtet, da sich die Parteien bereits jahrelang in Verhandlung befunden und somit alle Beteiligten aufgrund dieser Vorkorrespondenz hinreichende Kenntnisse aufgewiesen

[5] BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 = GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard.

hätten. Eine weitere Besonderheit sei es zudem gewesen, dass das Lizenzprocedere durch die Pool-Mitglieder einem Lizenzverwalter überlassen worden war. Das LG Düsseldorf habe dies aufgrund der Zurechenbarkeit des Handelns des Lizenzverwalters zu den Mitgliedern jedoch für unproblematisch befunden. Die Zurechenbarkeit habe das LG Düsseldorf damit begründet, dass in den Standardlizenzverträgen zum Ausdruck käme, dass der Lizenzverwalter zur Erteilung von Unterlizenzen befugt sei, was dieser in der Praxis auch regelmäßig getan habe.

In Bezug auf den Adressaten des Hinweises lasse es das LG Düsseldorf auch genügen, wenn dieser der Muttergesellschaft des Anspruchsgegners zugehe, sofern und soweit damit zu rechnen sei, dass eine konzerninterne Weiterleitung erfolgt.

Darüber hinaus habe das LG Düsseldorf es in einer Entscheidung ausnahmsweise genügen lassen, wenn der Hinweis einem Mitarbeiter einer anderen Konzerntochter zugeht, wenn dieser in jahrelangen Lizenzverhandlungen eine führende Rolle eingenommen hatte.[6]

Mit Blick auf die Lizenzbereitschaftserklärung des Lizenzsuchers führte Dr. Rinken aus, dass an diese keine überspannten Anforderungen zu stellen seien. Vielmehr genüge es, wenn in einer formlosen und pauschalen Erklärung der eindeutige Wille zur

[6] LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-prax.de).

Lizenzierung zum Ausdruck gebracht wird, wofür das LG Düsseldorf im Rahmen einer Gesamtbetrachtung bei langen vorangegangenen Verhandlungen zum Beispiel die Bitte des Lizenzsuchers um ein Telefonat zur Besprechung „der weiteren Einzelheiten dieser Angelegenheit" habe genügen lassen.[7] Für unschädlich habe das LG Düsseldorf auch ein Beharren auf die konkreten Bedingungen befunden.[8] Vielmehr stelle erst ein sicherer Schluss auf eine in Wahrheit fehlende Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen die Grenze dar, wobei auch an diesen Schluss strenge Anforderungen zu stellen seien.

Anschließend beleuchtete Dr. Rinken die Anforderungen, die an das Lizenzangebot des Patentinhabers zu stellen seien. Zwingend erforderlich sei hierbei ein schriftliches Angebot unter Angabe der Lizenzgebühr, der Berechnungsparameter sowie der Art und Weise der Berechnung. In den vom LG Düsseldorf zu entscheidenden Fällen habe das Gericht einen Verstoß hiergegen ausnahmsweise für unschädlich gehalten, da das Gericht habe feststellen können, dass es eine etablierte Lizenzierungspraxis mit Standardlizenzverträgen gab und der Mutterkonzern zudem den branchenbekannten Lizenzverwalter kannte.

[7] LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.

[8] LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.

Für den Adressaten seien die gleichen Grundsätze wie für den Adressaten der Verletzungsanzeige heranzuziehen.

Ferner verstoße es nach Ansicht des LG Düsseldorf nicht gegen „FRAND“, wenn dem Anspruchsgegner über den Lizenzverwalter eine Poollizenz angeboten werde, da diese für den Anspruchsgegner auch Vorteile habe.[9] So müsse sich der Anspruchsgegner nicht mit den einzelnen Patentinhabern gesondert auseinandersetzen. Zudem könnten hierfür die EU-Leitlinien zu Technologietransfer-Vereinbarungen angeführt werden. Als Grenze habe es das LG Düsseldorf angesehen, wenn planmäßig nicht standard-relevante Patente in den Pool aufgenommen werden.

Ferner habe das LG Düsseldorf noch einmal die an den Patentinhaber zu stellende Anforderung bekräftigt, dass dieser zur Benutzung der Pool-Patente substantiiert vortragen müsse, wofür die Vorlage von Claim-Charts für ausgewählte Portfolio-Patente erforderlich sei. Maßstab für die gerichtliche Überzeugung sei hierbei eine überwiegende Wahrscheinlichkeit nach § 287 Abs. 2 ZPO. Der Einwand des Anspruchsgegners, diverse Pool-Patente seien nicht standardessentiell, müsse nach Ansicht des LG Düsseldorf konkret dargestellt werden, eine bloße pauschale Zusammenfassung ohne Gegenüberstellung der Patente mit den Passagen des

[9] LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.

Standards genüge hierfür nicht.[10] Gleiches gelte für den Vorwurf einer „systematischen Überdeklarierung" von Nicht-SEPs.

Sehe der Standard alternative Profile mit unterschiedlichen Features vor, so obliege es nach Ansicht des LG Düsseldorf dem sich auf das Kopplungsverbot berufenden Anspruchsgegner, den substantiierten Vortrag zu einer herstellerseitigen Voreinstellung, die die Nutzung aller Varianten erlaubt, zu entkräften.[11] Eine weitere Frage sei gewesen, ob es den FRAND-Anforderungen genüge, wenn der SEP-Inhaber zwingend eine konzernweite Lizenznahme begehrt. Dies habe das LG Düsseldorf mit der Begründung bejaht, dass der Patentinhaber ein legitimes Interesse an einer kosten- und aufwandsarmen Lösung habe und ihm so eine leichtere Kontrolle sowie eine leichtere Verfolgung von Rechtsverstößen ermöglicht werde. Auch sei ein vereinzelt abweichendes Vorgehen unschädlich, wenn insoweit alle vertriebsrelevanten Einzelgesellschaften einen weltweiten Lizenzvertrag abschließen, da dies zu gleichen Endergebnissen führe.[12] Auch habe es das LG Düsseldorf nicht beanstandet, wenn der Patentinhaber lediglich zum Abschluss weltweit geltender Lizenzverträge bereit ist, weil dieses Vorgehen branchenüblich war (sog. Vergleichsmarktkonzept). Eine

[10] LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.

[11] LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-prax.de).

[12] LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.

unzulässige Ausbeutung wäre erst dann festgestellt worden, wenn die konkreten Bedingungen unzumutbar gewesen wären.[13]

Zudem hätte das LG Düsseldorf keine unzulässige selektive Rechtsdurchsetzung darin gesehen, dass der Patentinhaber zunächst nur die marktstärksten Wettbewerber in Anspruch genommen hatte.

Auch stelle es nach Ansicht des LG Düsseldorf keine Diskriminierung dar, wenn bei nicht vergleichbaren Lizenznehmern unterschiedliche Lizenzgebühren gefordert würden. So habe das Gericht etwa niedrigere Lizenzgebühren für einen Fernsehveranstalter im Vergleich zu einem Anbieter von Mobilfunkdiensten gebilligt.[14]

Ein potentielles Ungleichgewicht zwischen einer festgesetzten Lizenzgebühr und einem variablen Poolbestand erfordere nach Ansicht des LG Düsseldorf zudem nicht zwingend eine Anpassungsklausel, vielmehr genüge zumindest bei Branchenüblichkeit auch ein anderweitiger Kompensationsmechanismus.[15] Auch Kappungsgrenzen, also Regelungen zur Deckelung der Gesamtlizenzgebühr, seien nach Ansicht des LG Düsseldorf unbedenklich, da es keine Pflicht zur Meistbegünstigung gebe.[16]

---

[13] LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-prax.de).

[14] LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.

[15] LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-prax.de).

[16] LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.

Abschließend wandte sich Dr. Rinken dem Gegenangebot des Lizenzsuchers zu.

In den betroffenen Entscheidungen des LG Düsseldorf, in denen die Lizenzsucher auf individuellen Portfoliolizenzen bestanden hatten, seien die Gegenangebote wegen der Branchenüblichkeit von Poollizenzen nicht als FRAND eingestuft worden.

Zudem stelle nach Ansicht des LG Düsseldorf ein erstmals 5 Jahre nach dem Lizenzangebot des Patentinhabers im Prozess abgegebenes Gegenangebot kein „sorgfältiges, nach Treu und Glauben abgegebenes" Angebot im Sinne der EuGH-Rechtsprechung dar. Vielmehr sei dies eine unzulässige Verzögerungstaktik.[17] In Bezug auf diese Erwägungen betonte Dr. Rinken jedoch einschränkend, dass diese nur in Extremfällen greifen könnten. Insofern sei eine Nachholung des Gegenangebots nicht generell ausgeschlossen.

Zum Schluss seines Vortrags wies Dr. Rinken darauf hin, dass die benannten Verfahren nach Einlegung der Berufung mittlerweile im Vergleichswege erledigt worden seien.

[17] LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17 und LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.

Geheimhaltung von Unternehmensdaten im Kontext von FRAND

MAREM-LISA ATHIE

Referenten: RA Cordula Schumacher, LL.M., ARNOLD RUESS, Düsseldorf

RA Dr. Clemens-August Heusch, LL.M. Head of European Litigations bei Nokia

Cordula Schumacher und *Dr. Clemens-August Heusch* referierten zu den branchenüblichen Gepflogenheiten bezüglich der Geheimhaltung der Unternehmensdaten im Kontext von FRAND

Als Aufhänger seines Vortrages wies Dr. *Heusch* zunächst auf die EuGH Entscheidung *Huawei Technologies/ZTE* vom 16.07.2015 hin[1], in welcher der EuGH ausführte, dass der FRAND-Inhaber ein FRAND-Angebot zu unterbreiten hat und erklären muss, wie genau dieses Angebot berechnet ist. Zum Problemaufriss aus Sicht der Praxis merkte Dr. *Heusch* daraufhin an, dass es oft geheimhaltungsbedürftige Verträge gebe, die Vertraulichkeitsklauseln enthalten, sodass derartige Verträge nicht ohne weiteres potentiellen Lizenznehmern vorlegbar seien. Zudem sei man als der Lizenzsuchende in den Verhandlungen daran interessiert, einen

[1] EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015 – C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (= GRUR 2015, 764) – *Huawei Technologies/ZTE*.

angemessenen Preis zu erhalten und nicht mehr bezahlen zu müssen als andere Wettbewerber. Daraus ergebe sich das Interesse an den mit Wettbewerbern geschlossenen Lizenzverträgen. Der Patentinhaber wolle dem Lizenzsuchenden inhaltlich das zeigen, was er preisgeben könne, ohne dabei seine Verpflichtungen gegenüber Dritten zu verletzen oder seine eigenen Geschäftsgeheimnisse zu gefährden. Letztlich wolle der Patentinhaber dazu beitragen, dass der Lizenzsuchende von der Angemessenheit des Angebots überzeugt ist. Die Zurückhaltung jeglicher Informationen sei hingegen nicht im Interesse des Patentinhabers, da er sonst vor Gericht ziehen müsse. Zwischen dem Interesse des Lizenzsuchenden und des Patentinhabers müsse folglich ein Ausgleich gefunden werden.

Frau *Schumacher* erinnerte an die Definition von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, welche in dem Beschluss des BVerfG vom 14.03.2006[2] dargelegt wurde. Danach seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse alle auf Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenztem Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung ein berechtigtes Interesse besteht. Betriebsgeheimnisse lägen bei technischem Wissen vor, während Geschäftsgeheimnisse bei kaufmännischem Wissen anzunehmen seien.

[2] BVerfG, Beschluss v. 14.03.2006 – 1 BvR 2087/03, BVerfGE Band 115, 205.

Beispielhaft hierfür seien Umsätze, Ertragslagen, Kundenlisten oder Marktstrategien genannt.

A. Gegenstand möglicher Geheimhaltungsinteressen

Frau *Schumacher* benannte zunächst den Informationsaustausch zu Geschäftsdaten zwischen den Parteien während den Verhandlungen als Gegenstand möglicher Geheimhaltungsinteressen. Im Kern von möglichen Geheimhaltungsinteressen stünden jedoch die Lizenzverträge mit Dritten. Dabei werde zwischen drei Kategorien differenziert. Es gäbe Lizenzverträge zwischen Dritten und dem potentiellen Lizenzgeber. Dr. *Heusch* betonte, dass diese Verträge die wichtigste Fallgruppe darstellten. Dies begründe sich unteranderem damit, dass der Lizenznehmer einen Anspruch auf Nichtdiskriminierung habe. Er solle nicht mehr bezahlen als ähnlich situierte Unternehmen. Die Nichtdiskriminierung sei jedoch nicht mit einem Anspruch darauf zu verwechseln, genau das gleiche Angebot zu erhalten wie andere Lizenznehmer. Dr. *Heusch* wies darauf hin, dass es viele unterschiedliche Gründe dafür geben könne, warum man von bisherigen Lizenzverträgen abweiche, sodass dann gerade keine Diskriminierung vorliege. Es könne beispielsweise Nachlässe für Early-Licensing oder Reference-Licensing geben. Zudem stelle sich die Frage, wann Lizenzverträge überhaupt vergleichbar seien. Fraglich sei diesbezüglich, ob es genau dasselbe

Patent sein müsse oder ob es genüge, wenn die Patente in der gleichen Branche liegen.

Daneben gebe es noch Lizenzverträge des potentiellen Lizenznehmers, welche dieser bisher abgeschlossen habe. Diese könnten beispielsweise dann von Bedeutung sein, wenn der Lizenzgeber noch keine Lizenzpraxis habe, der Lizenznehmer aber schon zahlreiche Verträge abgeschlossen habe und daher mehr zur Branchenüblichkeit sagen könne. Dr. *Heusch* betonte jedoch, dass die Aussagekraft dieser Verträge geringer sei. Es stelle sich fortwährend die Frage, inwieweit man sich als Lizenzgeber entgegenhalten lassen müsse, wenn andere Lizenzgeber ihre Patente sehr günstig lizenzierten oder entschieden, dass die ersten 100.000 Geräte jedes Jahr frei sein sollen. Daher müssten die Verträge des potentiellen Lizenznehmers nur sekundär herangezogen werden.

Als dritte Kategorie kämen Verträge des früheren Patentinhabers in Betracht, welche ebenfalls eine Lizenzpraxis aufweisen könnten. Diesbezüglich merkte Dr. *Heusch* jedoch an, dass man sich der Nichtdiskriminierungsverpflichtung nicht durch einfache Übertragung der Patente entziehen könne. Als praktisches Problem wies Dr. *Heusch* zudem darauf hin, dass der Patentinhaber, wenn er Patente veräußere, üblicherweise nicht gleichzeitig das gesamte Datenarchiv mitübertrage.

B. Gründe für das Geheimhaltungsbedürfnis

Frau *Schumacher* erläuterte daraufhin, warum überhaupt ein Geheimhaltungsbedürfnis bestehe. Als Schlagwort nannte sie hierzu „Vertraulichkeit schafft Vertrauen". Das Geheimhaltungsbedürfnis beschränke sich nicht nur auf den FRAND-Kontext, sondern bestehe bei allen größeren Verträgen, welche meist auch Geheimhaltungsklauseln beinhalten. Dies begründe sich darin, dass man sich in einer Art geschützten Raum unterhalten wolle, in welchem der Austausch von Daten ermöglicht werde, ohne dass diese einem selbst direkt entgegen gehalten würden.

Durch das Vertrauen in den geschäftlichen Gegner werde der geschäftliche Umgang vereinfacht. Gleichzeitig werde dadurch Vertrauen in das Wort des Geschäftspartners im Geschäftsverkehr geschaffen. Müsste man jede einzelne Aussage des geschäftlichen Gegners prüfen, stagnierte der Vertragsabschluss in höherem Maße. Frau *Schumacher* gab hierbei zu bedenken, dass Verträge nur deshalb abgeschlossen würden, weil die Vertragspartner auf ihre Einhaltung vertrauen und nicht, weil man verschiedene Mechanismen zur Durchsetzung zur Verfügung habe. Zudem ginge es beim Informationsaustausch zwischen den Parteien im FRAND-Kontext um die geschäftlichen Informationen des Lizenznehmers. Dadurch habe gerade der Lizenznehmer ein Interesse daran, dass die Verhandlungen unter einer Geheimhaltung laufen, da er meist Geschäftsdaten wie Umsätze oder Strategien offenlegen müsse.

Gerade bei komplexen Vertragswerken mit vielen Nebenbedingungen, Lieferverträgen, Kreuzlizenzen oder einem involviertem Patentkauf, wie sie im Telekommunikationsbereich üblich seien, bedürfe es eines Austauschs von Unternehmensdaten, um am Ende ein solch komplexes Vertragswerk zu erreichen. Frau *Schumacher* erwähnte daraufhin noch die Claim Charts des Lizenzgebers. Das Geheimhaltungsinteresse begründe sich in dem wirtschaftlichen Wert und der Arbeit, die in den Claim Charts stecke. Dr. *Heusch* erläuterte daraufhin, dass in der Praxis immer zunächst ein Non-Disclosure-Agreement unterzeichnet werden solle. Erfolgte hierauf jedoch keine Reaktion, verschickte man Claim Charts auch ohne ein Non-Disclosure-Agreement. Diese Claim Charts seien jedoch nicht vollumfänglich, da ein Austausch der vollständigen Claim Charts nur nach Abschluss eines Non-Disclosure-Agreements möglich sei, um dem Geheimhaltungsinteresse des Lizenzgebers gerecht zu werden. Sobald eine Geheimhaltungsklausel vereinbart wurde, sei der Schutz der Claim-Charts gewährleistet und es müsse diesbezüglich seitens des Lizenzgebers vorgetragen werden.

Frau *Schumacher* erläuterte daraufhin, warum Geheimhaltung auch bei Lizenzverträgen mit Dritten von Bedeutung sei. Zunächst führte sie hierzu aus, dass schon die Tatsache eines Lizenzabschlusses von Bedeutung sein könne. Der Dritte wolle meist nicht, dass er als potentieller Lizenznehmer wahrgenommen wird, um

nicht als einfaches Ziel für weitere Lizenzforderungen dar zustehen. Daneben könne die Lizenzhöhe und Zahlungsweise von Bedeutung sein. Dies sei insbesondere bei komplexen Vertragswerken der Fall. Zudem könne der Dritte dahingehend ein Interesse daran haben, dass nicht jeder Wettbewerber davon erfährt, was der Dritte für Lizenzen zahlt und wie seine Kostenstruktur letztendlich aussieht. Zudem seien weitere wesentliche Lizenzbedingungen geheimhaltungsbedürftig, wie etwa Kick-backs, Abnahmeverpflichten und Ähnliches, sowie der gesamte weitere begleitende Informationsaustausch. Bezüglich Letzteren könne der Dritte ein Interesse daran haben, dass die Wettbewerber keine Interna zu Geschäftsprognosen und Strategien erfahren. Dabei wies Frau *Schumacher* darauf hin, dass auch kartellrechtliche Probleme auftreten könnten, sofern Interna weitergegeben werden.

Als Konsequenz für die Missachtung der Interessen des früheren Lizenznehmers deutete Frau *Schumacher* an, dass dies zu einer Zerstörung des Vertrauens führen könne. Unabhängig davon, ob eine Missachtung rechtlich möglich sei oder nicht, werde der Ruf am Markt zerstört und der Abschluss neuer Verträge erschwert.

C. Anerkennung des Geheimhaltungsbedürfnisses

Daraufhin merkte Frau *Schumacher* an, dass der Geheimnisschutz grundsätzlich unumstritten anerkannt werde. Beispielhaft

seien hierfür § 203 StGB, §§ 17, 18 UWG, §§ 172-174 GVG, die EU Richtlinie Know-How-Schutz und §§ 139 III 2, 140 c I 3, 140d III 2 PatG benannt. Dies sei auch in dem BVerfG Beschluss vom 14.03.2006[3] betont worden. Die Geheimhaltungsinteressen als solche seien ein Grundrecht von Verfassungsrang, namentlich liege ein Ausschluss der Berufsfreiheit nach Art. 8 GG vor. Die Geheimhaltungsinteressen seien im Rahmen einer praktischen Konkordanz mit den Interessen des Gegenübers, insbesondere im Hinblick auf einen effektiven Rechtsschutz, in Ausgleich zu bringen. Der potentielle Lizenznehmer wolle meist viele Informationen erhalten, während der Lizenzgeber seine Geheimhaltungsinteressen wahren wolle. Im Gerichtsprozess stellten insbesondere die Vortragspflicht und der damit einhergehende Verzicht auf den Geheimnisschutz auf Seiten des Lizenzgebers ein Problem dar.

D. Geheimnisschutz in vorprozessualer Praxis

Anschließend ging Dr. *Heusch* darauf ein, dass in der vorprozessualen Praxis bei FRAND-Verhandlungen insbesondere mit anonymisierten Tabellen gearbeitet werde. Der potentielle Lizenznehmer wolle meist wissen, ob er der Erste sei, ob andere Wettbewerber Lizenznehmer seien und wieviel andere für die Lizenzen

[3] BVerfG, Beschluss v. 14.03.2006 – 1 BvR 2087/03, BVerfGE Band 115, 205.

zahlten. Die anonymisierten Tabellen müssten jedoch in irgendeiner Form aussagekräftig sein. Dr. *Heusch* wies daraufhin, dass in der Regel angegeben werde, wo das Unternehmen seinen Sitz habe, ob die Lizenzprodukte einen Großteil des Geschäfts darstellten und welche die ungefähre Produktzahl sei. Dabei dürften jedoch nicht zu genaue Angaben gemacht werden, da der Lizenznehmer sonst möglicherweise identifizierbar werde. Bestehe ein Interesse an Informationen zu den Hauptwettbewerbern, gebe der Lizenzgeber zumindest an, dass diese Lizenznehmer sind. Darüber hinausgehende Informationen seien dagegen meist nicht notwendig.

Dr. *Heusch* wies darauf hin, dass der Abschluss eines Non-Disclosure-Agreement in der vorprozessualen Praxis üblicherweise nicht zu viel Zeit in Anspruch nehme, da ein solcher Abschluss im Wesentlichen anerkannt sei und eine geschäftliche Gepflogenheit darstelle. Unüblich sei hingegen, dass die Lizenzverträge mit anderen Lizenznehmern dem potentiellen Lizenznehmer vorgelegt würden.

Frau *Schumacher* stellte daraufhin die Frage, ob ein potentieller Lizenznehmer noch „willing" sein könne, wenn er sich den FRAND-Verhandlungen verweigere. Bisher sei die „Willingness" Erklärung daran festgemacht worden, ob es eine Aussage gebe, in der steht, dass man eine Lizenz möchte. Frau *Schumacher* legte nun einen anderen Ansatz dar. Demzufolge bedeute „willing", dass man sich im Rahmen der geschäftlichen Gepflogenheiten gemeinsam an einen Tisch setze und überlege, wie man unter Wahrung

der FRAND Kriterien eine Lösung finden könne. Als mögliche Alternativen benannte sie einen Sachverständigen oder das Zugangsrecht nur von einzelnen Personen. Dr. *Heusch* erläuterte in diesem Zusammenhang, dass hierbei nahezu alles möglich sei, was die Parteien der Einigung näher bringen könne. In der Praxis werde eine Verweigerung der Unterzeichnung des Non-Disclosure-Agreements bei FRAND Angeboten dazu führen, dass das FRAND Angebot weniger Informationen enthalte. Es beinhalte nur solche Informationen, die man auch ohne ein Non-Disclosure-Agreement geben könne. Dr. *Heusch* wies auf die Rechtsprechung des LG Düsseldorfs hin, wonach der Lizenzsuchende damit leben müsse, dass er weniger Informationen enthält.

E. Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren

Frau *Schumacher* verwies zu der Frage des Geheimnisschutzes im Gerichtsverfahren zunächst auf die §§ 172-174 GVG. Es bedürfe nach § 172 GVG eines schützenswerten Geschäftsgeheimnisses. Der Geheimnisträger trage die dahingehende Beweislast. Frau *Schumacher* regte zu der Überlegung an, ob es nicht möglicherweise ausreiche, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung mit Dritten vorliegt, um zu beweisen, dass ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis anzunehmen sei. Frau Schumacher wies weiterhin auf das Problem der Veröffentlichung des Urteils hin. Ob ein

Urteil veröffentlicht werde und was im Urteil stehe, erführen die Parteien in der Regel erst dann, wenn das Urteil bereits veröffentlicht wurde. Darüber entscheide jedoch die Verwaltung des Gerichtes. Gegen die Veröffentlichung des Urteils stünden den Parteien Rechtsmittel zu, aber trotzdem müssten zunächst Informationen preisgegeben werden. Frau *Schumacher* merkte an, dass es in Deutschland kein In-camera Verfahren gebe. Eine analoge Anwendung von einzelnen im Verwaltungsrecht zu findenden Ausnahmen habe das BVerfG verneint. Die Pflicht zum Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen in dem Rahmen sei in der Rechtsprechung jedoch anerkannt. Frau *Schumacher* wies auf die EU Richtlinie 2016/943[4] und den darauf bezogenen Regierungsentwurf vom 18.07.2018[5] zum Geheimnisschutz hin, welche sich mit der Durchsetzung von Ansprüchen wegen der Verletzung von Geheimnissen auseinandersetze. In der Richtlinie und dem entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung sei auch vorgesehen, dass gegenüber den Parteien und Anwälten Vertraulichkeit auferlegt und eine Abwägung bei der Veröffentlichung des Urteils vorgenommen werden könne. Des Weiteren solle eine Beschränkung des Zugangs der Parteien und ihrer Anwälte möglich sein. Dr. *Heusch* wies im

[4] Richtlinie (EU) 2016/943 vom 08.06.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

[5] Gesetzesentwurf vom 18.07.2018, Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

Rahmen dessen auf das im angloamerikanischen Bereich übliche Prinzip des „attorneys eyes only“ hin. In Deutschland sei dieses Prinzip in dieser Form noch nicht vorgesehen, da der Mandant Herr des Gerichtsverfahrens sein und seinem Anwalt Anweisungen geben müsse. Dieser Ansatz setze ein großes Vertrauen in die Anwälte voraus. Dr. *Heusch* bezeichnete das „attorneys eyes only“ Prinzip aus Unternehmenssicht aber trotzdem als zielführend, da so mehr Informationen im Gerichtsverfahren preisgegeben werden könnten. Eine Umsetzung in Deutschland sei daher begrüßenswert. Dr. *Heusch* wies darauf bezugnehmend auf einen Hinweisbeschluss des OLG Düsseldorfs[6] hin, in welchem nur bestimmten Personen die betreffenden Tatsachen zugänglich gemacht werden sollten.

Zudem solle das Gericht nach der Richtlinie 2016/943 Informationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen können, sofern nicht auszuschließen sei, dass es sich dabei um Geschäftsgeheimnisse handelt. Daraus ergebe sich, dass es genügt, wenn eine Information das grundsätzliche Potential habe, ein Geschäftsgeheimnis zu sein. Dies spiegele nach Frau *Schumacher* in gewisser Weise die Praxis wieder, wo auch zunächst ein Non-Disclosure-Agreement

[6] OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.12.2016 – I-2 U 31/16, BeckRS 2016, 114380.

abgeschlossen werde, ohne dass man wisse, worüber später genau gesprochen werde.

F. Lösungsansatz

Zur Erzielung einer Lösung stellte Frau *Schumacher* abschließend dar, dass die Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten Grundvoraussetzung sei, um die widerstreitenden Interessen in Einklang bringen zu können. Frau *Schumacher* differenzierte hierbei zwischen den kartellrechtlichen Anforderungen an ein FRAND-Angebot entsprechend der geschäftlichen Gepflogenheiten, welches in der Regel in der Deutschland vorprozessual gemacht wird, und den prozessualen Vortragspflichten im Gerichtsverfahren. Als Lösungsansatz führte sie daraufhin aus, dass es bei Vorliegen eines vorprozessualen FRAND-Angebots prozessual nur darum gehe, ob tatsächlich vorprozessual ein FRAND-Angebot unterbreitet und entsprechende Informationen vorgelegt wurden. Folglich sei die Tatsachengrundlage im Prozess unstreitig. Dies führe dazu, dass man sich prozessual auf die wesentlichen Gründe konzentrieren könne und zwar darauf, ob die Preisunterschiede gerechtfertigt seien und ob ein ungerechtfertigter Preisunterschied zu erheblichen Benachteiligungen des potentiellen Lizenznehmers im Wettbewerb führe.

Damit kamen Frau *Schumacher* und Dr. *Heusch* zum Ende ihres Vortrages. Sie bedankten sich für die Aufmerksamkeit und anschließend folgte eine angeregte Diskussion.

Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: UPC, Brexit & Co

ALEXANDRA WACHTEL

Referent: *Johannes Karcher*, Referatsleiter Patentrecht, Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Nach einem gemeinsamen Mittagessen referierte Herr *Johannes Karcher*, Referatsleiter Patentrecht sowie Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht, zu dem Themenkomplex „Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: UPC, Brexit & Co“. Er leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, dass er in den nachfolgenden Minuten einen Überblick über den Stand aktueller Gesetzgebungsverfahren vermitteln wolle.

Zu Beginn widme er sich dem Themenkomplex „Europäisches Einheitspatent“, das Herr Professor Busche bereits am Vortragsmorgen eingeführt habe und das zu den gegenwärtigen „patentrechtlichen Klassikern“ gehöre. Er wolle Einblicke in den gegenwärtigen Stand des Projekts gewähren.

Die Vorbereitungsarbeiten zu diesem Projekt verliefen in zwei Kreisen. Den ersten bilde das Einheitliche Patentgericht, das durch die Ausschüsse der Mitgliedsstaaten vorbereitet werde. Das

Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt von 16 Mitgliedsstaaten ratifiziert, während bei zwei Mitgliedsstaaten einschließlich Deutschland lediglich der Parlamentsbeschluss vorliege. Dieser sei jedoch für das Inkrafttreten des Übereinkommens erforderlich. Ähnlich liege die Situation bei der Phase der vorläufigen Anwendung, die dem Inkrafttreten zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit vorgeschaltet sei. Bei 12 Zustimmungen fehle noch die deutsche Zustimmung sowie die eines weiteren Mitgliedsstaats.

Bei der Frage, welche Vorbereitungsarbeiten bisher erreicht worden seien, müsse unterschieden werden zwischen dem Zeitraum bis März 2017 und dem sich anschließenden Zeitraum. Nachfolgend zählte Herr *Karcher* die bereits abgeschlossenen Vorbereitungsarbeiten auf, die bis März 2017 im Gremium abgeschlossen wurden. Dazu zähle die Vorbereitung des Sekundärrechts, die bereits in Entwurfsform vorläge. Es gehe etwa um eine Verfahrens- und Kanzleiordnung wie auch Regelungen betreffend die Geschäftsstelle und Zulassungsfragen von Patentanwälten vor Gericht. Da es um die Bündelung einer finanziellen Organisation gehe, bedürfe es überdies in finanzieller Hinsicht Haushaltsvorschriften. Derartige bereits bestehende Entwürfe seien erforderlich, damit die Gerichte ordnungsgemäß operieren können. Eine entsprechende Gerichtsgebührenverordnung sowie ein Richter- und Beamtenstatut seien bereits ausgehandelt, ein Bewerbungsverfahren für Richterinnen und Richter des Einheitlichen Patentgerichts

eröffnet, die Frage der Gehaltszahlung und des Pensionssystems in Zusammenarbeit mit der *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) geklärt.

Seit April 2017 stünden praktische Implementierungsfragen im Vordergrund. Beispiele seien die Ausgestaltung der Abläufe in den Kanzleien, die Strukturierung des Personals, das in der Anfangszeit von den Mitgliedsstaaten zur Verfügung gestellt werde, sowie der Themenkomplex der elektronischen Akte, für die die Verfahrensordnung in das elektronische System umgesetzt werden müsse. Letzteres nehme derzeitig viel Arbeitskapazität in Anspruch. Zusammenfassend betonte Herr *Karcher*, dass die wesentlichen Vorbereitungsarbeiten erledigt und auch die noch verbleibenden Arbeiten bis Ablauf der vorgeschalteten Phase der vorläufigen Anwendung abgeschlossen würden.

In dieser Phase, die sechs bis acht Monate dauere, werde die Arbeitsfähigkeit des Gerichts hergestellt. Zu diesem Zwecke müssten sich die Ausschüsse konstituieren und zusammentreten, das in der Vorbereitungsphase entworfene Sekundärrecht verabschiedet und das Auswahl- und Einstellungsverfahren der Richterinnen und Richter eröffnet werden. Auch das Pop-Out-Verfahren von europäischen Patenten und die Registrierung der Patentanwälte fielen in die Phase der vorläufigen Anwendbarkeit. Betreffend den Kammeraufbau des Einheitlichen Patentgerichts in Deutschland führte der Referent aus, dass die Vorbereitungen für die bei den

Verhandlungen erzielten vier Standorte mit je fünf Kammern ebenfalls abgeschlossen seien und sie für den Einsatz bereitstünden.

Der zweite Kreis der Vorbereitungsarbeiten betreffe die Europäische Patentorganisation, in deren Rahmen die Eintragung und Erteilung des einheitlichen Unionsschutzes nach den EU-Patentverordnungen erfolge. Insgesamt lasse sich festhalten, dass auch in diesem Bereich die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen seien.

Im Einzelnen sind seien die Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012) und die Verordnung über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen zu erwähnen, die die Grundlage für die Europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung darstellen. Überdies sei eine Durchführungsverordnung erlassen worden, die das durch das Europäische Patentamt (EPA) durchzuführende Eintragungsverfahren von Patenten vorsehe und der zufolge europäische Patente einheitliche Wirkung bekämen. Zu diesem Zwecke werde es ein neues Register im EPA für den einheitlichen Patentschutz geben. Es gebe zudem eine Gebührenordnung einschließlich der Regelung der Höhe der Verlängerungsgebühren, die sich nach den sogenannten „Top-Four" Mitgliedsstaaten richte. Gemeint seien Frankreich, England, Deutschland und Niederlande – die Mitgliedsstaaten, bei denen die meisten Validierungen erfolgen. Vorgesehen sei eine Aufteilung der

Verlängerungsgebühren, die die Finanzausstattung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) langfristig sichere.

Nachfolgend beschäftigte sich Herr *Karcher* mit den beiden gegenwärtigen Hürden des Projekts „Europäisches Einheitspatent". Die erste sei die Verfassungsbeschwerde, die im März 2017 gegen das Vertragsgesetz zum Patentgerichtsübereinkommen eingereicht worden war. Bis die Verfassungsgemäßheit des Gesetzes geklärt sei, könne der Bundespräsident die Gesetze nicht ausfertigen. Sowohl die Bundesregierung als auch der Bundestag hätten dahingehend Stellung genommen, dass sie jeweils von der Verfassungsgemäßheit des Vertragsgesetzes überzeugt seien.

Das Verfahren sei noch anhängig und stünde auf der Vorschauliste der im Jahr 2019 vom Verfassungsgericht zu entscheidenden Verfahren, so dass mit einer Entscheidung im Laufe des Jahres 2019 zu rechnen sei. Da alle Einzelheiten bereits schriftlich vorgebracht worden sind, erscheine es eher unwahrscheinlich, dass das Gericht eine mündliche Verhandlung ansetzen werde. Der Referent hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht zeitnah Klarheit schafft und dass der Aufbau der Gerichtsbarkeit voranschreitet. Letztlich müsse man den weiteren Verlauf jedoch abwarten.

Die zweite große Hürde sei der Brexit. Es sei mit Artikel 50 Absatz 3 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) davon auszugehen, dass mit dem Austreten Großbritanniens die zwischen den Mitgliedsstaaten abgeschlossenen Verträge keine Anwendung mehr finden. Gegenwärtig geplantes Austrittsdatum sei noch der

29. März 2019, der zum Vortragszeitpunkt nur zwei Wochen entfernt lag. Der Referent sprach in diesem Zusammenhang von einem „spannenden Drama", das sich derzeit entwickele.

Die Europäische Union habe bei den Brexit Verhandlungen von Anfang eine geschlossene Linie eingenommen und bis zum Schluss verfolgt. Dies habe sich auch auf die Frage ausgewirkt, wie die im EPGÜ festgelegte Beteiligung von Großbritannien schon im Vorwege, also vor dem tatsächlichen Austritt, vertraglich geregelt werden könne. Da bei den Verhandlungen aber ausschließlich über die unmittelbaren Austrittsfolgen verhandelt wurde, kam die Möglichkeit einer längerfristigen Beteiligung Großbritanniens nicht zur Sprache.

Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Rahmens widmete sich Herr *Karcher* anschließend der Frage, welche konkreten Auswirkungen der Brexit auf das Projekt „Europäisches Einheitspatent" haben könne. Bei Zugrundelegung des Austrittsvertrags wären die EU-Patentverordnungen betreffend den einheitlichen Patentschutz in der dem Austritt folgenden vertraglich festgelegten Übergangszeit bis 2020 als fortgeltendes Unionsrecht vorläufig anwendbar. Inwieweit der Austritt Großbritanniens das Vorhaben des Einheitlichen Patentgerichts berührt, hänge dagegen davon ab, ob man das EPGÜ als Völkerrecht oder als Unionsrecht einordne. Nach Ansicht des Referenten sprächen die besseren Gründe für die Einordnung als völkerrechtlichen Vertrag, sodass das EPGÜ auch im Falle des Brexits gültig sei. Die gegenteilige Einordnung als

Unionsrecht bedeute indes, dass Großbritannien den Vertrag in seiner Eigenschaft als EU-Mitgliedsstaat abgeschlossen hätte. In der Folge sei die Anwendung des EPGÜ zumindest bis zum Ende der Übergangsfrist bis 2020 gewährleistet.

Anders sei die Lage bei einem „*Hard-Brexit*“, der mit Blick auf den zum Vortragszeitpunkt gegenwärtigen Verhandlungsstand zunehmend wahrscheinlicher wurde. Die EU-Patentverordnungen würden bei dem Austritt Großbritanniens mit sofortiger Wirkung nicht mehr gelten. Für die Anwendbarkeit des EPGÜ sei dagegen die zuvor dargestellte Einordnung als Völker- oder Unionsrecht maßgeblich.

Es stehe jedoch weder fest noch sei absehbar, unter welchen Bedingungen der Austritt Großbritanniens aus der EU stattfindet. Noch sei sogar ein „Rücktritt vom Austritt“ möglich. Man müsse daher abwarten, wie der Brexit ausgeht und erst anschließend auf der jeweiligen Grundlage gemeinsam mit den anderen europäischen Partnern eine Bewertung der konkreten Lage vornehmen.

Anschließend referierte Herr *Karcher* zu anderen Aspekten, die bei seiner Arbeit im Justizministerium eine Rolle spielen.

Dabei widmete er sich zunächst dem Thema der Ergänzenden Schutzzertifikate – nachfolgend bezeichnet als SPC. Er betonte jedoch, dass es in seinem Vortrag weniger um die Reform als um eine mögliche Erweiterung des bestehenden Systems gehen solle. Es gebe einen Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Ergänzung der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat

für Arzneimittel (Verordnung (EG) Nr. 469/2009) gegeben mit dem Ziel, dass die europäische Generikaindustrie ihre Produkte für den Export in das Europäische Ausland stärken kann.

Zu diesem Zweck sei ein sogenannter *Export-Waiver* vorgeschlagen worden, der sich als Ergänzung zu Artikel 5 der SPC-Verordnung darstelle. Im Wege einer Ausnahmeregelung solle klargestellt werden, dass keine Verletzung vorliegt, wenn ein Hersteller geschützte Stoffe zum ausschließlichen Zweck des Transports in Drittländer im Binnenmarkt herstellt. Zielgruppe dieser Begünstigung seien somit zuvorderst die Hersteller. Die Einschränkung des Schutzes werde ausgeglichen durch eine Reihe von Informationspflichten, die den Hersteller des Stoffes treffen sollen. Er müsse etwa drei Monate vor Beginn der Herstellung bestimmte Informationen an die nationale SPC-Behörde, also das jeweilige Patentamt, als auch an den Schutzrechtsinhaber mitteilen. Die mitzuteilenden Informationen erfassten etwa den Namen und die Anschrift des Herstellers, die Bezeichnung des Mitgliedstaats, indem die Produktion erfolge, die Arzneimittelzulassungsnummer sowie das Land, in das exportiert werden solle. Daneben treffe den Hersteller eine Aktualisierungs- und Kennzeichenpflicht für den Fall, dass sich etwas verändere oder auf der Ware verschiebe.

Überdies sei im Laufe der Verhandlungen ein sogenanntes *Stockpiling* hinzugekommen, obwohl es zunächst weder im Kommissionsvorschlag vorgesehen noch vom Rat vorgeschlagen worden sei. Es legitimiere dazu, Stoffe im geschützten Binnenmarkt

auf Vorrat auch für die Zeit nach Ablauf des tatsächlichen Schutzes zu produzieren. Man dürfe daher demnächst sechs Monate vor Ablauf des Schutzes durch das Ergänzende Schutzzertifikat die Stoffe bereits im Binnenmarkt für die Verteilung nach Schutzablauf herstellen. Ein *Stockpiling* komme nur bei Schutzzertifikaten in Betracht, wenn das SPC erst nach Inkrafttreten der Änderungsverordnung beantragt wird. Ab dem 1. Juli 2022 sei es indes auch rückwirkend auf SPC anwendbar, die vor Inkrafttreten der Änderungsverordnung beantragt wurden. Der Referent räumte an dieser Stelle ein, dass die geplante Ausnahmevorschrift zu Artikel 5 der SPC-Verordnung in der Handhabe durchaus kompliziert ausgestaltet sei.

Der aktuelle Beratungsstand sei, dass die Trilog-Einigung über den Verordnungsentwurf zwischen Europäischer Kommission, Parlament und Rat zustande gekommen sei. Lediglich die Abstimmung im Europäischen Parlament und dem Rat stünden noch aus. Es sei daher von einer zeitnahen Einschränkung des durch die Ergänzenden Schutzzertifikate gewährleisteten Schutzes auszugehen. Herr *Karcher* bezeichnete die Neuregelung jedoch als ausgewogenes Ergebnis, das dem Ziel der Kommission entsprach, den Generikahersteller im weltweiten Wettbewerb einen vernünftigen Standort zu sichern, ohne dass jedoch auf ein hohes Schutzniveau verzichtet werden müsse.

Als nächstes wendete sich Herr *Karcher* dem Bereich der biotechnischen Erfindungen zu. Von zum Vortragszeitpunkt besonderer politischer Brisanz sei die Frage der Patentierbarkeit von

Produkten, die aus im wesentlichen biologischen Verfahren stammen. Dass die Verfahren für sich nicht patentierbar sind, ergebe sich bereits aus der Biotechnologie-Richtlinie (RL 98/44/EG).

Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage, ob die aus diesen Verfahren gewonnenen Produkte dem Patentschutz zugänglich seien, bildeten die Entscheidungen G2/12 *„Tomate II"* und G2/13 *„Brokkoli II"* vom 25. März 2015. Die Beschwerdekammer des EPA stelle darin klar, dass Pflanzen und Tiere als solche weiterhin patentierbar sind. Das deutsche Patentgesetz enthalte dagegen seit 2013 die ausdrückliche Regelung, wonach die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Produkte nicht dem Patentschutz unterliegen. Dieser Auslegung hätten sich das Europäische Parlament, die Kommission wie auch der Rat angeschlossen und im europäischen Patentrecht im Wege einer Änderung des Artikels 28 der Ausführungsordnung eingefügt.

Durch die aufsehenerregende Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA vom 5. Dezember 2018 sei der Artikel Regel 28 EPÜ wieder für außer Kraft erklärt worden, da dieser offensichtlich Artikel 53 Buchstabe b EPÜ widerspräche. Die Beschwerdekammer des EPA kehrt damit zu den in „Tomate II" und „Brokkoli II" entwickelten Grundsätzen zurück und spricht sich für die Patentierbarkeit von aus im Wesentlichen biologischen Verfahren entstammenden Pflanzen und Tiere aus.

Herr *Karcher* resümierte, dass man aufgrund dieser Entscheidung wieder an demselben Ausgangspunkt stehe. Der

Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation werde sich nach dem Patentrechtsausschuss Ende März 2019 mit der Frage beschäftigen. Entweder müsse sich die Große Beschwerdekammer nochmals mit der Frage befassen oder das EPÜ nach Artikel 33 Absatz 1 zur Angleichung an europäisches Recht modifiziert werden.

Abschließend referierte Herr *Karcher* noch zu standardessentiellen Patenten und Unterlassungsansprüchen.

Bei standardessentiellen Patenten (SEP) bestehe ein Spannungsverhältnis zwischen dem patentrechtlichen Schutz eines Standards und der Notwendigkeit der allgemeinen Nutzung dieses Standards in rechtlicher wie auch tatsächlicher Hinsicht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe in seiner Entscheidung „*Huawei*“ (Beschluss v. 05.12.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477) die Verhaltensanforderungen festgelegt, die in seinem solchen Fall an den Inhaber des SEP zu stellen seien. Der Referent betonte, dass die Verfahren in der Praxis reibungsfrei abliefen, sodass kein gesetzgeberischer Bedarf in dem Bereich der SEP bestehe.

Dies stellte Herr *Karcher* unter Bezugnahme auf den Vortrag zu dem Thema „Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen im Spiegel der Rechtsprechung“, der am Morgen des Vortragstages stattgefunden hatte, unter Beweis, in dem von Herrn Dr. Rinken erläutert hatte, dass von diesen neuen Fällen keine in der Sache bei den Oberlandesgerichten angekommen seien. Daraus lasse sich folgern, dass die Parteien bei vernünftigen fallbezogener Anwendung

der durch den EuGH festgelegten Verhaltensanforderungen ein Ergebnis finden. Die Fälle seien derart komplex und in ihrer Ausgestaltung divers, dass kaum vorstellbar sei, wie die entsprechenden gerichtlichen Entscheidungen aussehen müssten.

Da überdies 95 Prozent dieser Fälle nicht bei Gericht landen, neige die Bundesregierung dazu, sich auf begleitende Maßnahmen zu konzentrieren und diese zu unterstützen. Die Europäische Kommission habe insoweit in ihrer Mitteilung bereits Anstöße gegeben, die für Verbesserungen bei der Qualität und Zugänglichkeit der Datenbanken der Standardisierungsorganisationen zu sorgen. Auch werde die Entwicklung von besser greifbaren Grundsätzen für die Lizensierung von SEP sowie die Entwicklung einer besseren Prüfung auf Standardessentialität in Betracht gezogen.

Mit diesem Thema sei der Unterlassungsanspruch verwandt, der bei Patentansprüchen von bis zu diesem Zeitpunkt nicht miteinander in Kontaktstehenden Bereichen Anwendung finde. Er gewinne aufgrund in der Industrie 4.0 vernetzten Systemen zunehmend an Bedeutung. Problematisch seien Unterlassungsansprüchen bei einer Vielzahl von Patenten aus „untergeordneten Patenten", die im Sinne einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu relativieren seien. Obwohl § 139 PatentG eine derartige Relativierung nicht vorsehe, biete Treu und Glauben nach § 242 BGB einen Anknüpfungspunkt für ausnahmsweise von der Gesetzeslage abweichende Abwägungsergebnisse. Dies entspreche indes dem Vorgehen des BGH, der in seiner „*Wärmetauscher*"-Entscheidung (Urteil v.

10.05.2016, X ZR 114/13) hergeleitet habe, dass eine Aufbrauchfrist in Betracht komme, wenn der unterlassungspflichtigen Partei bei sofortiger Wirkung des Untersagungsgebots unverhältnismäßige Nachteile entstünden und die befristete Fortsetzung des angegriffenen Verhaltens für den Verletzten keine unzumutbaren Beeinträchtigungen mit sich bringe.

Herr *Karcher* rief dennoch zur Zurückhaltung auf. Das „Königsrecht", namentlich der im Patentgesetz vorgesehenen Unterlassungsanspruch, dürfe nicht ohne weiteres normativ eingekürzt werden. Überdies sei nur schwierig absehbar, welche Fallgestaltungen unberechtigter Weise nicht erfasst werden würden. Da nichtsdestotrotz in bestimmten Industriezweigen ein verstärktes Bedürfnis zur Relativierung der Ausschließlichkeitsrechte bestehe, sei für Mai 2019 ein ausführliches Expertengespräch zur Frage der Unterlassungsansprüche geplant.

Herr *Karcher* kam zum Ende seines Vortrages und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion.

Die MPI-Studie zu rechtlichen Aspekten des ESZ-Systems – Ausgewählte Fragen unter Einbeziehung der jüngeren Rechtsprechung

ALEXANDRA WACHTEL

Referent: Dr. Roberto Romandini, Senior Research Fellow, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb

Als nächstes referierte Herr Dr. Roberto *Romandini*, Senior Research Fellow, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München, zu dem Themenkomplex „Die MPI-Studie zu rechtlichen Aspekten des ESZ-Systems – Ausgewählte Fragen unter Einbeziehung der jüngeren Rechtsprechung".

Herr Prof. Dr. Meyer-Beck stellte den Referenten zunächst kurz vor. Er sei den meisten als Leiter und Koordinator der Studie des Max-Planck-Instituts (MPI) zu den rechtlichen Aspekten der Ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ) bekannt.

Herr *Romandini* bedankte sich vorweg für die Möglichkeit, im Rahmen der Düsseldorfer Patentrechtstage vortragen zu dürfen. Ziel des Vortrags sei es , einen Überblick über die Inhalte der MPI-Studie und die in diesem Zusammenhang gewonnen Erkenntnisse zu verschaffen.

Da die MPI-Studie eine Reihe von Rechtsfragen betreffe, die er aufgrund der Kürze der Zeit nicht vollumfänglich darstellen könne, werde er sich auf Art. 3 der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (Verordnung (EG) Nr. 469/2009) konzentrieren. Dabei werde er zunächst die in der Studie analysierte Rechtsprechung zusammenfassen sowie die in der Studie aufgeführten Kritikpunkte und Empfehlungen darstellen. Abschließend werde er die neuesten Entwicklungen seit der Publikation der Studie dahingehend analysieren, ob sie die Studie als solche rückwirkend als obsolet erscheinen lassen.

Da die Studie im Auftrag der Europäischen (EU) Kommission durchgeführt worden sei, habe das MPI die zu behandelnden Themen und Rechtsfragen im Vorfeld mit der EU-Kommission erörtert und abgestimmt. Im Einzelnen habe man sich auf folgende Themenschwerpunkte geeinigt: Die Auswirkung der EuGH-Rechtsprechung auf das ESZ-System und die Praxis der NPA, neue technische Entwicklungen (biologische Produkte), der Anwendungsbereich des Bolar-Privilegs nach Inkrafttreten des EPGÜ, Optionen für die Schaffung eines „Manufacturing-Waiver“, ESZ-Verordnungen und „Unitary Patent Package“ sowie Optionen für die Schaffung eines ESZ mit einheitlicher Wirkung.

Bei der Studie handele es sich nicht um eine ökonomische, sondern eine rechtliche Analyse. Nichtsdestotrotz habe das MPI

versucht, einige Daten als Auswertungsgrundlage beispielsweise durch Fragebögen, Workshops, Befragungen und qualitative Interviews mit Interessenvertretern zu generieren. Das Ergebnis der MPI-Studie, ein fast 700 Seiten umfassendes Manuskript, sei am 28. Mai 2018 veröffentlicht worden und enthalte 33 Empfehlungen an die EU-Kommission.

Herr *Romandinis* Schlussfolgerung zur Studie bestand darin, dass das ESZ-System in den vergangenen 25 Jahren in Europa eine signifikante Veränderung und Liberalisierung durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erfahren habe. Aus den ursprünglichen Gesetzesmaterialien zur ESZ-Verordnung gehe das Regelungsziel hervor, Forschungsanreize zur Entwicklung neuer Wirkstoffe zu setzen. Im Einklang mit dieser rechtspolitischen Absicht sollte in der Absicht des historischen Gesetzgebers nur ein Zertifikat pro Wirkstoff (oder Wirkstoffzusammensetzung) erteilt werden, und zwar aufgrund der chronologisch ersten Genehmigung, die in der Europäischen Gemeinschaft für den betreffenden Wirkstoff (oder Wirkstoffzusammensetzung) gewährt wurde (Grundsatz „ein Zertifikat pro Erzeugnis“).

Der Referent führte an dieser Stelle aus, dass diese engen Erteilungsvoraussetzungen für ein ESZ auf einer 20 Jahre zurückliegenden Entscheidung des Unionsrechtsgebers beruhten. Dieser habe die Standardlaufzeit des Patentschutzes als unzureichenden Schutz

vor einem Marktversagen eingeordnet und sich infolgedessen für die Einführung von ESZ und für mehr Innovationsschutz entschieden. Da der Unionsrechtsgeber den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Patentschutz für bereits in der Vergangenheit zugelassene Wirkstoffe für ausreichend befand, habe er das Risiko eines möglichen Marktversagens durch den engen Anwendungsbereich von ESZ allerdings nur für neue Wirkstoffe ausgeschlossen.

Dieses vom historischen Unionsrechtsgeber vorgesehen System habe jedoch in den vergangenen Jahren zahlreiche Veränderungen durch die Rechtsprechungspraxis erfahren. Der EuGH erteile ESZ zunehmend sowohl mehrfach für denselben Wirkstoff, als auch für bereits in der Vergangenheit zugelassene Wirkstoffe: Ausschließliche Voraussetzung sei, dass die betreffende Genehmigung als die erste ihrer Art unter den Schutzbereich des Grundpatentes fällt. Ferner sei die Erteilung von ESZ auch dann möglich, wenn keine Personenidentität zwischen dem Melder und dem Zulassungsinhaber vorliege und letzterer mit der Erteilung eines ESZ an den Patentinhaber nicht einverstanden sei.

Diese Abweichungen schlügen sich in den Ergebnissen der MPI-Studie nieder. Sie habe ergeben, dass erhebliche Divergenzen zwischen der Rechtsprechungspraxis des EuGHs und dem geschriebenen Recht bestehen. Infolgedessen empfehle die MPI-Studie, die entstandenen Lücken gesetzgeberisch zu schließen. Es liege jedoch

letztlich im legislativen Ermessen des Unionsrechtsgebers, ob die Rechtsprechungspraxis des EuGH zu kodifizieren, zu korrigieren oder zu revidieren sei.

Herr *Romandini* wies darauf hin, dass die EU-Kommission die Studie zusammen mit dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der ESZ-Verordnung (COM(2018) 317 final 2018/0161(COD)) veröffentlicht habe. Letzterer sei auch auf die Schaffung einer Ausnahmeregelung für die Herstellung von Arzneimitteln gerichtet, die einen ESZ-geschützten Wirkstoff oder eine ESZ-geschütze Wirkstoffzusammensetzung enthalten (sogenannter *Manufacturing Waiver*). Die EU-Kommission habe darüber hinaus auf dem MPI-Workshop am 12. und 13. November 2018 mit Interessenvertretern klargestellt, dass sie nicht die Absicht habe, weitere Initiativen zur Änderung der ESZ-Verordnungen zu ergreifen. Insbesondere wolle sie keinen Entwurf für eine grundlegende Reform der ESZ-Verordnung vorlegen, sondern die weitere Entwicklung der EuGH-Rechtsprechung abwarten.

Nachfolgend wendete sich der Referent ausgewählten Rechtsfragen betreffend der Auslegung des Art. 3 lit. a der ESZ-Verordnung zu, der vier Erteilungsvoraussetzungen festlege. Die erste Voraussetzung – mit der sich sein Vortrag schwerpunktmäßig befasse – sei Ausdruck des akzessorischen Charakters des ESZ im

Verhältnis zum Grundpatent und fordere, dass das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt sein muss. Die Begriffsbedeutungen „Erzeugnis“ und „Grundpatent“ ergäben sich Art. 1 lit. b und c der ESZ-Verordnung.

Herr *Romandini* führte kurz aus, dass die Vorschriften des ESZ-Verordnung dem US-amerikanischen Recht nachgebildet seien. In den USA habe der Federal Court jedoch gleich bei Einführung der Vorschriften klargestellt, dass die Frage, ob ein Produkt von einem Patent beansprucht wird, nicht deckungsgleich mit der Frage sei, ob dieses Produkt das betreffende Patent unmittelbar verletze. Dennoch habe diese Rechtsprechung nie zu Anwendungsschwierigkeiten geführt. Das Gegenteil treffe für die entsprechende EU-Bestimmung zu. Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung sei zum Gegenstand zahlreicher Vorlageverfahren geworden.

In der diesbezüglich ersten Entscheidung des EuGHs (Urteil v. 16.09.1999, C-392/97 – *Farmitalia*) habe der EuGH den Grundsatz formuliert, dass sich im Rahmen der Anwendung der ESZ-Verordnung, insbesondere ihres Art. 3 lit. a, nach den für ein Grundpatent geltenden Vorschriften bestimme, ob ein Erzeugnis durch dieses Grundpatent geschützt ist.

Diese erste Aussage des EuGHs zu Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung sei von den nationalen Patentämtern und Gerichten so verstanden worden, dass es sich bei der Vorschrift um eine bloße

Verweisungsnorm auf nationales Patentrecht ohne eigenständigen Regelungsgehalt handelt. Während einige nationale Gerichte und Patentämter bei der Prüfung von Art. 3(a) VO 469/2009 einen Verletzungstest anwendeten, wurde dieser Ansatz in Großbritannien abgelehnt. Für weitere Einzelheiten verwies Herr Romandini auf Kapitel 10 der MPI-Studie. Diese Abweichungen führten zu weiteren Vorlagen am EuGH.

In seiner „*Medeva"*-Entscheidung (Urteil v. 24.11.2011, C-322/10), die sich ebenfalls mit Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung befasst, bestätige der EuGH weder die „*Farmitalia"*-Entscheidung noch widerspreche er derselben. Stattdessen führe er ein weiteres Kriterium an.

Dem Leitsatz der Entscheidung zufolge sei es den mitgliedsstaatlichen Patentämtern verwehrt, ein ESZ für Wirkstoffe zu erteilen, die in den Ansprüchen des Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung geschützt wird, nicht genannt sind. In anderen Verfahren habe der EuGH damit verwandte Formulierungen wie „nicht identifiziert" oder „nicht bezeichnet" verwendet. Obwohl Einigkeit in der nationalen Rechtsprechung und in der Literatur darüber bestand habe, dass mit diesen verschiedenen Formulierungen dasselbe gemeint war, sei unklar geblieben, was der EuGH damit zum Ausdruck bringen wollte.

In der Entscheidung „*Eli Lilly"* (Urteil v. 12.12.2013, C-493/12) habe der EuGH den im Rahmen der *„Medeva"*-Entscheidung aufgestellten Grundsatz weiter konkretisiert.

Für die Einstufung eines Wirkstoffs als im Sinne dieser Bestimmung „durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt" sei nicht erforderlich, diesen Wirkstoff in den Ansprüchen des betreffenden Patents mit einer Strukturformel anzuführen. Art. 3 lit. a der ESZ-Verordnung stehe der Erteilung eines ESZ für diesen Wirkstoff grundsätzlich bereits dann nicht entgegen, wenn dieser Wirkstoff unter eine in den Ansprüchen eines vom EPA erteilten Patents enthaltene Funktionsformel fällt; dies gelte jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese Ansprüche, die nach Art. 69 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und dem Protokoll über die Auslegung des EPÜ unter anderem im Lichte der Beschreibung der Erfindung auszulegen sind, den Schluss zulassen, dass sie sich stillschweigend, aber notwendigerweise auf den in Rede stehenden Wirkstoff beziehen, und zwar in spezifischer Art und Weise, was das vorlegende Gericht zu prüfen habe.

Dem seien die EuGH-Entscheidungen *„Actavis I"* (Urteil v. 12.12.2013, C-443/12) *„Actavis II"* (Urteil v. 12.03.2015, C-577/13) gefolgt. Darin vertrete der EuGH die Auffassung, dass die ESZ für den Gegenstand der Erfindung erteilt werden und eine

Kombination in dem Teil einschließen, in dem das Patent grundsätzlich auf die Bereitstellung eines Wirkstoffes gerichtet ist.

Herr *Romandini* fasste die im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des EuGHs zur Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung entwickelten Erkenntnisse der MPI-Studie nachfolgend zusammen. Er hob hervor, dass es dem EuGH nicht gelungen sei, einen klaren Test für die Anwendung von Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung zu entwickeln. Dafür gebe es drei Gründe, die er nachfolgend darstellte.

Der erste Kritikpunkt bestehe darin, dass der EuGH eine Unterscheidung zwischen Erzeugnissen, die im Wortlaut der Ansprüche „spezifiziert" oder „genannt" oder „identifiziert" sind, und Erzeugnissen, die im Wortlaut der Ansprüche „nicht genannt" oder „nicht identifiziert" sind, gezogen habe. Ob ein Produkt unter die erste oder zweite Gruppe fällt, werde anhand des auf das Grundpatent anwendbaren Rechts bestimmt. Das europäische und nationale Patentrecht biete jedoch keine explizite Grundlage für eine solche Unterscheidung. Aufgrund des auf das Grundpatent anwendbaren Rechts könne man unterscheiden zwischen (1) Erzeugnissen, die unter den Schutzbereich des Patents fallen und Erzeugnissen, die vom Schutzbereich des Patents nicht erfasst sind; (2) Erzeugnissen, die wörtlich von dem Schutzbereich des Patents erfasst sind, und Erzeugnissen, die nur unter Anwendung der Äquivalenzlehre unter

den Schutzbereich des Patents fallen; (3) Erzeugnissen, die unter den Schutzbereich des Patents fallen und unmittelbar und eindeutig in der eingereichten Patentanmeldung offenbart sind, sodass ein fiktives Beschränkungsverfahren möglich wäre, ohne gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu verstoßen, und Erzeugnissen, die unter den Schutzbereich des Patents fallen, aber nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sind.

Sofern der EuGH mit seinem „*Medeva"*-Urteil solche Unterscheidungen gemeint habe, sei es für die nationalen Patentämter möglich, die Voraussetzungen aufgrund des nationalen Patentrechts zu implementieren. Sofern der EuGH etwas Gegenteiliges meinte, bedürfe es einer näheren Klärung der zu erfüllenden Voraussetzungen.

Der zweite und dritte Kritikpunkt der MPI-Studie bestehe darin, dass der EuGH den Zweck und die rechtspolitische Funktion der „*Medeva*"-Voraussetzung nicht erläutert habe und unklar sei, ob der in *„Actavis I"* und *„Actavis II"*- entwickelte Ansatz die *„Medeva*"-Voraussetzung ergänzen oder ersetzen sollte oder nur dann anwendbar sei, wenn Art. 3 lit. c der ESZ-Verordnung geprüft werde. Bei den drei Kritikpunkten der MPI-Studie an der Rechtsprechung handele es sich um rein logische Kritikpunkte.

Die Mehrheit der nationalen Patentämter habe zudem bestätigt, dass sich die Anwendung der vom EuGH entwickelten Kriterien

schwierig gestalte. Dies gelte insbesondere im Bereich von biologischen Produkten, die von Funktionsansprüchen abgedeckt werden, und chemischen Verbindungen, die unter einen Markush-Anspruch fallen, sofern der betreffende Wirkstoff nicht individuell eindeutig in der Patentschrift oder Patentanmeldung offenbart worden sei. In diesem Zusammenhang führte Herr *Romandini* aus, dass insgesamt drei Vorabentscheidungsersuchen betreffend Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung während der Durchführung der Studie an den EuGH gerichtet worden und die Ansichten der befragten Interessenvertreter derart gemischt gewesen seien, dass es einer weiteren Klarstellung der Voraussetzungen bedürfe.

Die MPI-Studie habe daraufhin drei Optionen zur Klarstellung von Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung identifiziert: Die Durchführung eines *Infringement-Tests,* eines *Disclosure-Test* entsprechend dem Art. 123 Abs. 2 EPC oder eine *Core Inventive Advance.*

Die Wahl zwischen diesen drei Optionen sei jedoch eine rechtspolitische Frage. Die MPI-Studie hebe indes hervor, dass nur zwei Fallkonstellationen Anlass für die Rechtsprechung zur Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung waren, die sich in dieser Form nicht in den USA stellen könnten. Dieser Unterschied sei darauf zurückzuführen, dass in den USA eine Patentverlängerung eindeutig ausgeschlossen werde.

Die eine Fallkonstellation bilde die ESZ-Anmeldungen auf Kombinationen, die aus bereits zugelassenen Wirkstoffen bestehen. Die andere bilde die ESZ-Anmeldungen auf Erzeugnisse, die mit dem ESZ-Anmelder nicht verbundene Dritte zulassungsreif entwickelt haben.

Herr *Romandini* stellte klar, dass es letztlich dem Unionsrechtsgeber obliege zu entscheiden, ob und inwieweit ESZe für Wirkstoffkombinationen erteilt werden dürfen und sollen, die aus bereits zugelassenen Wirkstoffen bestehen. Gleiches gelte für die Frage, ob und inwieweit ein Anmelder ein ESZ für Produkte erhalten könne, die von Dritten zulassungsreif entwickelt wurden.

Aus der Beantwortung dieser rechtspolitischen Frage ergebe sich der Maßstab, der Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung zugrunde gelegt werden müsse. Sollte der Unionsrechtsgeber sich wie im US-amerikanischen Recht dagegen entscheiden, ESZ für Kombinationen zuzulassen, die bereits zugelassene Wirkstoffe enthalten, bereite ein bloßer *Infringement-Test* keine ernsthaften Schwierigkeiten. Im Übrigen könne die *Core Inventive Advance* ein möglicher Ansatz sein, um entsprechende Sachverhalte zu regeln.

Nach Veröffentlichung der MPI-Studie sei das Vorabentscheidungsersuchen *„Teva“* des *High Court of Justice* (England and Wales) an den EuGH veröffentlicht worden, dessen Vorlagefrage ebenfalls Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung betraf. Sie richtete sich

darauf, nach welchen Kriterien sich bestimme, ob ein Erzeugnis im Sinne von Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung durch ein in Kraft befindliches Patent geschützt ist.

Der Vorlagefrage habe ein für derartige Konstellationen typischer Sachverhalt zugrunde gelegen. Das gegenständliche Patent richtete sich darauf, eine Klasse von Wirkstoffen bereitzustellen. Anspruch 25 der Patentschrift sei speziell auf Tenofovir und Anspruch 27 auf die pharmazeutische Zusammensetzung gerichtet gewesen. Ihnen sei jeweils eine Marktzulassung der Wirkstoffe gefolgt.

Während Tenofovir (Anspruch 25) eindeutig aus der Patentschrift hervor gegangen sei, habe dieselbe Emtricitabine (Anspruch 27) nicht offenbart. Folglich sei Gegenstand der Vorlagefrage des *High Court of Justice* gewesen, inwieweit auf Anspruch 27 ein ESZ gestützt werden kann, das auf die Kombination von Tenofovir und Emtricitabine gerichtet ist. Die konkrete Rechtsfrage habe somit die Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung betroffen sowie die Entscheidung, zwischen welchen Kriterien zu unterscheiden sei.

Der EuGH habe seine daraufhin ergangene *„Teva"*- Entscheidung (Urteil v. 25.07.2018, C-121/17) spezifisch auf Wirkstoffkombinationen unter Zugrundelegung eines allgemeinen Maßstabes zugeschnitten.

Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung sei dahin auszulegen, dass ein aus mehreren Wirkstoffen mit kombinierter Wirkung bestehendes Erzeugnis im Sinne dieser Bestimmung „durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt“ sei, wenn sich die Ansprüche des Grundpatents notwendigerweise und spezifisch auf die Kombination der Wirkstoffe, aus denen das Erzeugnis besteht, beziehen. Dies gelte auch dann, wenn sie darin nicht ausdrücklich erwähnt würden. Dabei müsse aus der Sicht des Fachmanns nach dem Stand der Technik bei der Einreichung oder am Prioritätstag des Grundpatents (1) die Kombination der Wirkstoffe im Licht der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der durch das Patent geschützten Erfindung erfasst sein und (2) jeder der Wirkstoffe im Licht aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar sein.

Die Ziele und Funktionen dieser im Rahmen der *„Teva“*-Entscheidung aufgestellten Voraussetzungen sei, zu verhindern, dass ein Zertifikat für Forschungsergebnisse, die nach dem Prioritäts- und Anmeldetag des Patents entwickelt sind oder mehrfache Zertifikate für dasselbe Ergebnis in Kombination mit weiteren Wirkstoffen, die nicht den Gegenstand der Erfindung darstellen, erteilt werden. In diesem Zusammenhang verweise das Urteil mehrfach auf die Entscheidungen *„Actavis I“* und *„Actavis II“*.

Es lasse sich festhalten, dass die *„Teva*"-Entscheidung des EuGH endgültig diejenigen Fragen löse, die durch die MPI-Studie als problematisch identifiziert habe.

Dennoch sei die erste der beiden durch den EuGH im Rahmen von *„Teva"* aufgestellten Voraussetzungen zweier Lesarten zugänglich: Sie sei entweder erfüllt, wenn der Wirkstoff unter den Schutzbereich des Patents falle, oder aber, wenn der Wirkstoff sowohl unter den Schutzbereich des Patents falle, als auch den Kern der erfinderischen Leistung darstelle (sogenannter *Inventive Advance-Test*). Die erste Lesart werde vom Landgericht Düsseldorf und die zweite Lesart vom *High Court of England* vertreten.

Daneben sei auch die zweite Voraussetzung, dass jeder der Wirkstoffe im Lichte aller durch das Patent offengelegter Angaben spezifisch identifizierbar sein muss, zweier Lesarten zugänglich. Entweder müsse der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung in individualisierter Form in der Patentschrift offenbart sein, sodass das Patent ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ beschränkt werden kann, oder es bedürfe eines weniger strikten ESZ-eigenen und eigenständigen Erfordernisses. Der Referent stritt jedoch für letztere Lesart, für die der Verweis des EuGH auf den Stand der Technik spreche.

An dieser Stelle leitete Herr *Romandini* das Ende seines Vortrages ein. Er fasste zusammen, dass die MPI-Studie die Frage aufgeworfen habe, ob die ESZ nach geltendem Recht eine Amortisierung von Investitionen und eine Belohnung für die Forschung bewirken oder ob die Investitionen in die Forschung zu der erweiterten Wirkung von marktfähigen Produkten geführt haben.

Die Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung werde eine weitere Konkretisierung durch zwei anhängige Verfahren erfahren. Diese seine zum einen das Vorabentscheidungsersuchen des Bundespatentgerichts vom 21. November 2017 (C-650/2018) sowie zum anderen das Vorabentscheidungsersuchen des *Court of Appeals* vom 14. Februar 2018. Abschließend bedankte sich der Referent sich für die Aufmerksamkeit.

Äquivalente Patentverletzungen in der französischen Rechtspraxis

MAGDALENA SOPHIE GAYK

Referent: RA Jean-Martin Chevalier, Cousin & Associés

Jean-Martin Cheavlier, Avocat in Paris und Partner einer auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes spezialisierten Kanzlei, referierte über äquivalente Patentverletzungen in der französischen Rechtspraxis.

A. Hintergrund der Äquivalenztheorie

Herr *Chevalier* erläuterte zu Beginn seines Vortrags den Hintergrund der Äquivalenztheorie in Frankreich. Die Frage der Äquivalenz sei sehr eng mit der Patentanspruchsauslegung verbunden.

Gemäß Art. L. 612-6 des Gesetzbuches über das Intellektuelle Eigentum (*Code de la Propriété Intellectuelle* – CPI), der Art. 84 EPÜ entspreche, müssen die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird; sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden. Daneben bestimmt Art. L. 613-2 Abs. 1 S. 1 CPI, dass der Schutzbereich des Patents durch die Patentansprüche bestimmt wird. Um den

Schutzbereich bestimmen zu können, bedürfe es einer Auslegung des knapp gefassten Patentanspruchs.

Zur Auslegung der Patentansprüche sind gemäß Art. L. 613-2 Abs. 1 S. 2 CPI die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen. Das entspreche Art. 69 EPÜ und § 14 PatG. Dabei stelle die Beschreibung das „Lexikon des Patents" dar, so *Chevalier*. Er erläuterte, dass Richter in Frankreich bei der Anspruchsauslegung die Äußerungen des Patentinhabers im Rahmen des Erteilungs- bzw. Einspruchsverfahrens für EP-Patente nicht in Betracht zögen. Richtlinie für die Auslegung sei wie in Deutschland das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ. Dieser gelte analog für rein nationale FR-Patente.

Herr *Chevalier* führte aus, dass es letztlich darum gehe, für den Patentinhaber einen gerechten Schutz zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang solle man nach einer Entscheidung des *Cour de cassation* dem Wortlaut des Anspruchs seine volle Bedeutung geben. Die Auslegung könne auch dazu führen, dass der Schutzbereich über den Wortsinn hinaus ausgedehnt werde.

In der französischen Rechtsprechung gebe es verschiedene Arten der Patentverletzung: *La contrefaçon littérale*, d.h. die wortsinngemäße bzw. wortlautgemäße Verletzung; *les variantes d'exécution*, d.h. die Ausführungsvarianten oder unerhebliche Abweichungen, die von der allgemeinen Grundregel für IP-Rechte ausgingen, dass sich eine Verletzung grundsätzlich anhand der

Ähnlichkeiten und nicht anhand der Unterschiede bewerten lasse. Weiter gebe es la *perfectionnement*, d.h. die Verbesserung, die unter Umständen eine Verletzung darstellen könne, und die *contrefaçon partielle*, d.h. die Teilverletzung, wobei Letztere sehr umstritten sei. Schließlich gebe es die *contrefaçon par équivalence*, d.h. die äquivalente Verletzung, auf die im Folgenden einzugehen sein wird.

Die Äquivalenztheorie sei eine richterliche Konstruktion, die seit dem Jahr 2000 mit Art. 2 auch im Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ vorgesehen sei, so *Chevalier*. Hiernach ist bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

B. Umsetzung der Äquivalenztheorie

Im Folgenden ging Herr *Chevalier* auf die Umsetzung der Äquivalenztheorie ein und widmete sich der Definition der Äquivalenz und deren Prüfung in Frankreich. Die allgemeine Definition der Äquivalenz im französischen Recht sei durch die Lehre begründet worden und werde entsprechend in der Rechtsprechung aufgegriffen. Zwei Mittel sollen dann äquivalent sein, wenn sie, obwohl sie unterschiedliche Formen (Strukturen) aufweisen, die gleiche neue Funktion ausüben, um ein gleichartiges Ergebnis zu erzielen.

Äquivalenz sei also in Frankreich durch die Identität der Funktion des Austauschmittels gekennzeichnet. Herr *Chevalier* ergänzte, dass die Prüfung ausschließlich objektiv vorgenommen werde. Schließlich müsse die Funktion unbedingt neu sein; ansonsten gebe es keine Äquivalenzmöglichkeit.

Herr *Chevalier* wies weiter darauf hin, dass die genannte Definition bereits in einem alten Entwurf eines WIPO-Abkommens über die Harmonisierung des Patentrechts enthalten gewesen sei (vgl. Art. 21 Abs. 2 lit. b in der Fassung von 1991).

Im Folgenden warf Herr *Chevalier* die Frage auf, welche technische Funktion das im Verletzungsgegenstand nicht verwirklichte Merkmal im erfindungsgemäßen Gegenstand ausübe. Hierzu gebe es keine „Richtlinien". Auch aus den Entscheidungen der Berufungsgerichte und des *Cour de cassation* folge keine eindeutige Kasuistik. Allgemein werde die Funktion als unmittelbare (primäre) technische Wirkung des beanspruchten Mittels definiert. Für Anwälte biete dies einen großen Argumentationsspielraum.

Das Gleiche gelte für die Definition des Ergebnisses. Auch hier gebe es keine „Richtlinien". Vielmehr werde das durch das Ausüben der Funktion zu erreichende Ergebnis definiert als der praktische Vorteil, der von der Erfindung erzeugt wird; dies sei in der Regel ein „immaterieller Vorteil", der neben technischen auch wirtschaftliche und ästhetische Aspekte umfasse.

Identität der Funktion als Kern der Äquivalenz in Frankreich bedeute, dass beide Mittel gleicherweise dieselbe unmittelbare (primäre) technische Wirkung erzeugen. Das Erzielen eines gleichartigen Ergebnisses bedeute nicht, dass dieses Ergebnis in beiden Fällen, also bei der Erfindung einerseits und der Äquivalenz andererseits, ein Ergebnis gleichen Grades oder gleicher Qualität sein müsse.

Schließlich stelle sich die Frage, ob die Funktion neu ist. Sollte sie nicht neu sein, sei keine Äquivalenz möglich. Sollte sich die Funktion hingegen als neu erweisen, decke der Anspruch auch ein sog. „allgemeines Mittel“ (*moyen général*). Dies bedeutet, dass auch formunterschiedliche Austauschmittel von dem Anspruch erfasst sein könnten.

Zusammenfassend stellte Herr *Chevalier* fest, dass der Raum für Äquivalenz in Frankreich recht breit sei. Dies liege zum einen daran, dass kein Erfordernis des Naheliegens existiere, und zum anderen daran, dass bei der Definition der Funktion und des Ergebnisses eine gewisse Freiheit bestehe. Schließlich sei nicht unbedingt notwendig, dass die Funktion in gleicher Weise ausgeübt werde.

C. Beispiel aus der französischen Rechtsprechung

Schließlich nannte Herr *Chevalier* ein Beispiel aus der französischen Rechtsprechung. Dabei ging es um eine Küchenmaschine, für die ein europäisches Patent eingetragen ist.

Die fragliche Küchenmaschine ist dadurch gekennzeichnet, dass über dem Rührgefäß ein Einsatzdeckel und hierüber wiederum ein Aufsatz angebracht sind. Durch mehrere Durchbrüche in diesem Aufsatz wird beim Dünsten von Lebensmitteln entstehendes Kondensat in das Rührgefäß zurückgeleitet.

In der Verletzungsform gibt es auf dem Rührgefäß keinen Einsatzdeckel. Vielmehr ist auf dem Aufsatz im unteren Bereich eine ringförmige Schürze aus Kunststoff angebracht, die an dem Aufsatz vernietet ist. Insofern stellt sich die Frage, ob die Verletzungsform trotz des fehlenden Merkmals eine äquivalente Verletzung darstellt oder ob sie außerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs liegt.

Das erstinstanzliche Gericht sowie das Berufungsgericht bejahten eine äquivalente Verletzung. Dass es in der Verletzungsform keinen Einsatzdeckel gebe, sei irrelevant, da die ringförmige Schürze auf dem Aufsatz der Verletzungsform die gleiche Funktion ausübe wie der Einsatzdeckel in der geschützten Küchenmaschine. Insofern seien die Voraussetzungen der Äquivalenz erfüllt, sodass eine Verletzung anzuerkennen war.

Workshop: Digitalisierung und Patentschutz im Zeitalter künstlicher Intelligenz

YANNICK SCHRADER-SCHILKOWSKY

unter Mitwirkung von:

Dr. Ingo Beckedorf, M.L.E. (Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07, Europäisches Patentamt, München)

Dr. Gabriele Mohsler (VP Patent Development, Ericsson, Herzogenrath)

PA Dr. Joel Nägerl (Zimmermann & Partner, München)

RA Dr. André Sabellek, B. Sc.

RA Dr. Henrik Timmann (Rospatt Osten Pross, Düsseldorf)

Moderation: PA Dr. Harald Springorum, Dipl.-Inform., LL.M., DESU (Kiani & Springorum, Düsseldorf)

Unter der Moderation von Herrn PA Dr. Harald Springorum fand bei den 18. Düsseldorfer Patentrechtstagen ein Workshop zum

Thema: Digitalisierung und Patentschutz im Zeitalter künstlicher Intelligenz statt.

Herr Dr. Springorum führte als Moderator in das Thema der künstlichen Intelligenz (KI) ein. Dazu berichtete er von seinen eigenen frühen Begegnungen mit diesem Thema. Mit diesem sei er bereits, ohne den Begriff in seiner heutigen Form vor Augen gehabt zu haben, 1978 als Obersekundaner in Rahmen eines Aufsatzes mit dem Titel „Nachbildung eines Evolutionsystems an einem Computer“ in Berührung gekommen. In der Folge stellte er einige frühe Publikationen zu dem Thema künstliche Intelligenz vor. Zum technischen Hintergrund führte er kurz in die Hauptforschungsrichtungen der künstlichen Intelligenz ein. Dazu erläuterte er die Begriffe: starke und schwache KI, sowie die KI-Formen künstliche neuronale Netze, Expertensysteme, Fuzzy-Logic, Diskriminanz-/Cluster-Analysesysteme.

Zunächst trug Herr Nägerl zum Thema: „Künstliche Intelligenz: Paradigmenwechsel im Patentsystem“ vor. Dabei solle es insbesondere um die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf das Wirtschaftsleben und das Patentrecht im Speziellen gehen. Die KI werde Auswirkungen auf zentrale Rechtskonstrukte haben. Hier sei insbesondere der Fachmann und sein Fachwissen zu nennen, sowie die Frage nach der Erfinderschaft von Erfindungen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz entwickelt werden, und schließlich die Bewertung der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der

Ausführbarkeit. Die KI werde dabei als Teil der vierten Industriellen Revolution eingeordnet. Die Definition der künstlichen Intelligenz sei schwierig, die passendste sei jedoch nach Ansicht der Referenten: „eine funktionale Einrichtung, die ihre Umwelt wahrnimmt und Maßnahmen ergreift, mit denen ihre Chancen, ihre Ziele erfolgreich zu erreichen, maximiert werden". Dies sei auf verschiedene Weisen zu erreichen, z.B. durch Reinforcement Learning mittels Belohnung und Bestrafung. Ein anderer Ansatz sei ein evolutionärer Ansatz mittels eines *fitness function*. Regelmäßig brauche man jedoch große Datenmengen zum Trainieren. Der Referent ging in der Folge näher auf Maschinelles Lernen ein. Dieses könnte lernen, was jedoch auch zu Lernfehlern führen kann (*overfitting*). Als Beispiel stellte der Referent ein künstliches neuronales Netzwerk vor, das aus einem Mehrschichtsystem besteht zwischen denen Eingaben und Ausgaben stattfinden. Dies versuche eine Nachbildung des menschlichen Gehirns. Dazu werden über gewichtete Informationen über die Neuronen der ersten Schicht summiert und mittels einer Aktivierungsfunktion bewertet. Ein Lernen sei in diesem Sinne das Anpassen der Gewichtungen der Verbindungen. Die Summe dieser Gewichtungen sei mit dem Wissen der KI gleichzusetzen.

Weiter stellte der Referent verschiedene Anwendungsbeispiele für KI vor. Dabei sei die Stoffindentifikation, das Entwerfen von Stromkreisen, das Entwerfen von Bauteilen zu nennen. Als

Beispiel wurde ein Loch in einer Fahrgasttür genannt. Dieses werde allgemein eher als Sicherheitshindernis wahrgenommen. Tatsächlich könne dieses jedoch so ausgestaltet sein, dass es eine Art Sollbruchstelle darstelle, bei der sich die Kräfte bei einem Zusammenstoß bündeln und zu Deformationen innerhalb der Türen führen würden. Dadurch werde die Energie nicht auf den Fahrgast übertragen und dieser geschützt.

- Die Mustererkennung in der Medizin, z.B. die Krebserkennung,
- virtuelle Assisten, die Füllwörter benutzen,
- Sprachübersetzung, wie z.B. die sehr gute Übersetzungssoftware DeepL,
- die Synthese naturgetreuer Sprache,
- die Spielecomputer AlphaGO und AlphaZero
- automatisierte Analyse von Akten, Abfassen von Urteilen zum Strafmaß von Straftätern in den USA

wurden als weitere Beispiele genannt. Zusammenfassend werde das Leistungsergebnis der KI dem Leistungsergebnis der Maschine näher. Dies sei wichtig vor dem Hintergrund, dass das Patentsystem nur das Leistungsergebnis abstelle.

Hier sei in der Patentprüfung ein Recherchetool von Google in Kooperation mit dem EPA zu nennen, das eine Vorauswahl an relevanten Dokumenten zum Stand der Technik treffen kann. Hier werde sich auch das fiktive Konstrukt des fiktiven Fachmannes

ändern müssen, da der tatsächliche Ingenieur in Zukunft eine mögliche KI nutzen werde. Dies gelte auch für die Patentklassifikation, da die KI sich nicht an solche Grenzen halten werde.

Die Summe der Gewichtungen der KI sei eine Ansammlung von Wissen, die man als neue Offenbarungsquelle in das System einführen könnte. Die zum maßgeblichen Zeitpunkt einer Patentanmeldung verfügbare KI werde daher mitbestimmend für das sein, was zum Stand der Technik gehört und was im Wissen des Fachmannes liegt. Dies würde für die Ämter bedeuten, dass sie nicht nur die Dokumente zum Stand der Technik vorhalten müssen, sondern auch die KI der Zeit. Erfinderische Tätigkeit im KI Bereich werde es nur geben, wenn

- ihr Einsatz in dem technologischen Umfeld nicht naheliegend war, (hier sei auf Grund des technischen Standes ein Nichtnaheliegen kaum noch denkbar)
- die verwendete KI als solche sich hinreichend von jener zum maßgeblichen Zeitraum verwendeten KI unterscheidet, oder
- die (vorbekannte) KI in einer besonderen Weise angepasst ist und in einem besonderen Wechselspiel mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs steht. (dieser werde in der Praxis der häufigste sein)

Bei der sonstigen Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeiten werden sich die bekannten Anforderungen zu computerimplementierten Erfindungen ergeben. Dies gelte auch

für das Erfordernis der Technizität und die Patentierungsausschlüsse. Black-Box Ansprüche werde es nicht geben.

Im Weiteren stelle sich die Frage, wer der Erfinder bei mittels KI gesuchten und bereitgestellten Erfindungen sei. Das Patentgesetz sage, dass der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger berechtigt ist, ein Patent anzumelden. Dies lasse jedoch offen, ob der Erfinder menschlich sein muss. Der Erfinderbegriff könne auch für nichtmenschliche Erfinder geöffnet werden. Dafür müsse jedoch hinterfragt werden, was mit dem Patentsystem erreicht werde sollte und Zweck dessen sei. Hier sei der technische Fortschritt als Ziel denkbar. Dies sei ein Handel zwischen Offenbarung von Wissen und Erteilung des Schutzrechtes. Belohnungsanreize im Sinne von Geld könnten hingegen für eine KI nicht fördernd sein.

Sollte man an dem Konzept eines notwendigerweise menschlichen Erfinders festhalten, kämen drei Personengruppen als Erfinder in Betracht. Der Eigentümer der KI, der Programmierer der KI und der Benutzer der KI.

Der Referent schloss mit der Überlegung, dass man sich langfristig Gedanken über die Ziele des Patentsystems unter Berücksichtigung der vermehrten Arbeitsübernahme durch künstliche Intelligenz machen müsse.

Herr Dr. Ingo Beckedorf stellte als nächster Referent noch einmal die Patentierbarkeitsvoraussetzungen nach Art. 52 EPÜ und die sich daraus ergebenden Anforderungen an KI-Patente dar. Aus

den Voraussetzungen technischer Charakter, Neuheit, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und der gewerblichen Anwendbarkeit betonte er den technischen Charakter. Hierfür gebe es keine generelle Definition, jedoch Hinweise aus der Rechtsprechung. Auch verwies er auf die EPA-Richtlinien zur Prüfung (akt. Fassung seit 1. Nov. 2018, ABl. EPA 2018, A73). In diesen befinde sich ein Kapitel speziell zu den computerimplementierten Erfindungen. Dafür dürfe das Computerprogramm nicht als solches beansprucht werden. Es müsse vielmehr eine beim Ablauf des Programmes entstehende weitere technische Wirkung beansprucht werden. Dies müsse sich auch im Anspruchswortlaut niederschlagen. Auf der zweiten Prüfungsstufe müsste Neuheit und erfinderische Tätigkeit ergründet werden, wobei für die Neuheit nur die technischen Merkmale ausschlaggebend seien. Im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei insbesondere zu beachten, dass der Fachmann zunehmend mehr wisse. So sei es mittlerweile in der Rechtsprechung die Regel, dass als Fachmann eine Gruppe von Fachleuten angesehen werde. In Zukunft würden dem Fachmann dabei noch mehr technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen, jedoch bleibe der Prüfer, wie der Fachmann erst einmal ein Mensch.

Im Weiteren stelle der Referent eine Entscheidung der Beschwerdekammern vor. So ging er auf die Entscheidung Auktionsverfahren/Hitachi (T 258/03) ein, die ein internetgestütztes Auktionsverfahren betrifft. Hier sei das Auktionsverfahren zwar als

technisch bewertet worden, aber nicht als erfinderisch, da es die angeblich gelöste technische Aufgabe nicht löse, sondern sie umgehe. Sodann stellte er mit der T 0489/14 (Pedestrian simulation/CONNOR) eine aktuelle Vorlage an die Große Beschwerdekammer vor, die als G 1/19 geführt wird. Diese stelle eine grundlegende Frage nach der Technizität von Problemlösungen durch Computersimulationen.

Zum Schluss beschäftigte sich der Referent mit den Auslegungsgrundsätzen des Art. 69 EPÜ. Im Rahmen dessen seien die Patentansprüche immer auszulegen, auch wenn dies in Entscheidungen nicht immer klar gesagt werde. Dies sei ein gewisser Unterschied zu der deutschen gerichtlichen Praxis, jedoch käme man nicht zwangsläufig zu anderen Ergebnissen. Bei der Auslegung sei aber zu beachten, dass eine klare Wortwahl im Anspruch zu berücksichtigen sei und die Auslegung daher vorsichtig erfolgen solle, um nicht eine Schwammtaktik zwischen Verletzungs- und Erteilungsverfahren zu erlauben. Der Referent bedankte sich und verwies noch einmal auf die in den Vortragsfolien zusammengestellten Entscheidungen.

Als nächstes trugen Herr RA Dr. André Sabellek und Herr Dr. Henrik Timmann zur Durchsetzbarkeit von Patenten im Bereich der künstlichen Intelligenz vor. Hier wurde zum Einstieg noch einmal der Unterschied zwischen der schwachen und der starken KI dargestellt. Als Beispiel für den aktuellen Stand der Technik aus

dem Bereich des maschinellen Lernens nannte der Referent das Deep Learning genannte Verfahren. Dieses erlaube ein Lernen mittels der Nutzung künstlicher neuronaler Netzwerke und großer Datenmengen. Zum Aufbau eines solchen neuronalen Netzwerkes sei zuerst eine Definition notwendig, wie das Netzwerk grob aufgebaut sein soll. Dafür müssten die Anzahl der Schichten und die Anzahl der Neuronen in den jeweiligen Schichten bestimmt werden. Dabei müssten Eingabe- und Ausgabesichten definiert werden. Als nächstes müssten zwischen den Neuronen Verbindungen angelegt werden, die die Netzstruktur bilden. Durch eine zufällige Startauswahl der Verbindungen werde ein ungelerntes Startnetzwerk erstellt. Im Laufe des Lernens würden diese Verbindungsparameter angepasst. Das Lernen erfolge durch Auswertung eines Bildes, das zur Aktivierung bestimmter Neuronen in der ersten Schicht führe. Sodann werden entsprechend der Verbindungsstärken die Neuronen der folgenden Sichten aktiviert. Aus den Ausgabeneuronen sei dann das Ergebnis abzulesen. Zum Trainieren werde oft sogenannte labled data benutzt, also Paare aus Datensatz und Beschreibung dessen, was die Daten darstellen. Eine Lösung sei dabei nicht in einem Schritt zu erlangen, sondern es müsse graduell vorgegangen werden, um mit jedem Schritt ein klein wenig besser zu werden. Das Ergebnis sei ein austrainiertes Netz, das zumindest ein lokales Optimum der Fehlerfunktion darstelle. Dieses Ergebnis werde oft fälschlicherweise als Black Box dargestellt. Dies sei

jedoch insofern nicht ganz richtig, als dass man zwar schon nachverfolgen könne, was das Netz berechne, jedoch der Grund für die einzelnen Berechnungen nicht ersichtlich sei und daher ein Verständnis des Netzwerkes erschwert werde.

Der nächste Themenschwerpunkt bildete eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile verschiedener Anspruchsarten zum Schutz von KI und deren Produktionsergebnissen. Dafür wurde ein Beispiel einer Topologieverbesserung eines Maschinenbauteils vorgestellt. Hier werde ein Bauplan mittels einer KI erstellt, der mittels eines 3D-Druckers in ein physisches Bauteil verwandelt werden könne. Dabei sei insbesondere das gewünschte Ziel wichtig. Zu unterscheiden sei zwischen dem Schutz der KI als Werkzeug und dem Schutz des Bauteils als Ergebnis. Zum Schutz der KI würden sowohl Vorrichtungsansprüche wie auch Verfahrensansprüche als positiv befunden. Für einen Schutz des optimierten Bauteils sei der Vorrichtungsanspruch für erst zukünftig zu entwerfende Bauteile schwierig. Hier sei ein Schutz als unmittelbares Erzeugnis eines Herstellungsverfahrens von Interesse. So könnteauch eine KI-Ausführung im Patentausland unter Schutz gestellt werden. Dafür ergäben sich in der Praxis aber erhebliche Beweisschwierigkeiten. Auch könnte man über Product-by-process-Ansprüche nachdenken. Dabei sei jedoch zu beachten, dass man diesen Anspruch nur wählen dürfe, wenn die räumlich-körperlichen Merkmale anders nicht beschreibbar seien. Dies läge insbesondere

für zukünftig zu entwerfende Bauteile nahe. Jedoch sei es trotzdem notwendig, typische Merkmale zu definieren, was gerade schwierig sei, da die KI gerade nicht vorhersehbare Merkmale liefern solle. Dies sei aber nicht unlösbar, sondern man könne versuchen, sich diesen Anforderungen durch die Beschreibung der Anforderungen an die KI zu umschreiben. Beweistechnisch sei hier kein Zugriff auf die KI des potenziellen Verletzers notwendig, jedoch müsse eine eigene KI vorgezeigt werden, die auch zu diesem Verfahrensergebnis käme.

Als Letztes stelle sich noch die Frage, ob auch der Bauplan als Verfahrenserzeugnis Schutz erhalten könne. Dies sei jedoch durch die Entscheidungen MPEG-2-Videosignalcodierung und Rezeptortyrosinkinase II entschieden. Voraussetzung sei, dass das unkörperliche Erzeugnis sachlich-technische Eigenschaften habe, die ihm durch das Verfahren aufgeprägt würden.

Zuletzt wurde ein Ausblick in ein potenzielles Verletzungsverfahren geworfen, indem dargestellt werden muss, wie die KI arbeitet. Dazu wurde auf ein Forschungsprojekt hingewiesen, das unter der Adresse www.heatmapping.org zu erreichen ist und darstellt, an welchen Bildstellen die KI maßgeblich ansetzt.

Als letzte Referentin beleuchtete Frau Dr. Gabriele Mohsler Strategien im Aufbau eines KI-Portfolios. Dazu stellte sie als erstes die Frage, wofür die Anwendungen der KI in der Industrie benutzt werden könnten und mit welcher Zielsetzung ein Portfolio für ein

Unternehmen erstellt werden sollte. Dabei seien schon viele Erfindungen im KI-Bereich getätigt und der Fokus liege auf der Verbesserung der bereits existierenden KI-Anwendungen. Einen neuen Anstoß haben erst die geplante Einführung von 5G und die Verbindung vieler Geräte miteinander geliefert. Die dadurch entstehende Informationsflut könne nicht mehr von Menschen verarbeitet werden und hier sei die Verwendung von KI unausweichlich. Dafür sei zu klären, wie eine KI-Erfindung aussehe. Dabei handle es sich um in Software realisierte mathematische Methoden, mithin um computerimplementierte Verfahren. Daher seien viele bereits gemachte Erfindungen in den Bereich der KI einzuordnen, jedoch seien diese nicht immer so bezeichnet worden. Die Referentin hob die Bedeutung der Vorrichtungsansprüche im KI-Bereich besonders hervor, da aus ihrer Erfahrung in der praktischen Durchsetzung die Ansprüche selten auf Verfahrensansprüche gestützt würden. Auch stelle sich die Frage nach den möglichen Schutzländern, insbesondere außerhalb der EU, etwa Indien oder andere Länder. Dort sei bereits jetzt der Schutz computerimplementierter Erfindungen schwierig. Es stelle sich auch die Frage nach dem Erfinder, wenn der Maschinenbeitrag zur Erfindung zunimmt. Dies sei insbesondere mit Blick auf die USA wichtig, da sich dort die Frage nach dem Erfinder im Anmeldeverfahren in besonderer Weise stelle. Auch sei die Frage, ob es eine Maschine als Erfinder geben kann oder eine Unternehmenserfindung geben kann, besonders wichtig.

Die KI werde auch Einzug in das produzierende Gewerbe haben. Dadurch würden neue Konkurrenzen zwischen den altbekannten Computerfirmen wie etwa IBM und produzierenden Firmen, wie etwa der Autoindustrie entstehen.

An die Vorträge schloss sich eine rege Diskussion an.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

ANN-CHRISTIN UHL

Referent: Christian W. Appelt, Dipl.-Phys.

Christian W. Appelt, Patentanwalt und Partner von Boehmert & Boehmert, präsentierte die „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA".

A. Angelegenheiten der Großen Beschwerdekammer

Herr *Appelt* erwähnte zu Beginn seines Vortrages, dass er zunächst mit Entscheidungen beginnen wolle, die in nächster Zeit für die Große Beschwerdekammer von Bedeutung sein könnten.

I. Entscheidungsentwicklung der letzten Jahre

Zu Beginn nannte Herr *Appelt* die Vorlage G1/18 des Präsidenten aus dem letzten Jahr. Hier stelle sich die Frage nach der Zulässigkeit einer Beschwerde für den Fall, dass nach Ablauf der in Art. 108 EPÜ vorgesehenen Frist Beschwerde eingelegt und/oder die Beschwerdegebühr entrichtet wird. Als relevant stufte er hierbei die nachträgliche Unzulässigkeit einer Beschwerde ein.

Diese Frage hätten bereits die G 1/14 und G 2/14 gestellt. Von Bedeutung für die Beantwortung sei dabei der Art. 108 S. 2 EPÜ. Dieser besage, die Beschwerde gelte erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden sei. Der Wortlaut der R. 101 (1) Ausführungsordnung zum EPÜ hingegen fordere eine Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, wenn diese nicht den Art. 106 bis 108 EPÜ entspreche. Herr *Appelt* merkte an, dass diese beiden Vorschriften in Einklang gebracht werden müssten. Bis jetzt sei die Frage allerdings noch nicht beantwortet worden.

Diese habe der Präsident in der G1/18 wegen divergierender Entscheidungen gestellt. Hierzu zähle u.a. die T 1897/17, bei der die Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig erfolgt seien, sowie die T 2406/16, bei der eine Beschwerdebegründung vorlag, aber keine Beschwerdegebühr gezahlt worden sei. In der ersten Entscheidung sei das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beschwerdegebühr gezahlt worden sei, um die Beschwerde wirksam einzulegen, sodass die Zahlung nicht ohne Rechtsgrund erfolgt sei. Letztere Entscheidung habe die Kammer unter Berücksichtigung der Rechtsprechung damit begründet, dass die Beschwerde bei fehlender Zahlung der Gebühren als nicht eingereicht gelte. Deshalb sei das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Gebühr zurückzuzahlen sei.

II. Aktuelle (Vorlage)Entscheidungen aus 2019

Im weiteren Verlauf hob der Referent die Aktualität zweier Zwischenentscheidungen hervor. Für die G1/19 verwies er auf den Vortrag von Herrn Dr. Beckedorf. Inhaltlich seien hier technische Bereich (computer implemented inventions) betroffen. Dies werde voraussichtlich für die große Beschwerdekammer und für die Praxis noch von Bedeutung sein.

Die Zwischenentscheidung G 2/19 beinhalte hauptsächlich prozessuale Ausführungen. Dabei stelle sich die Frage, ob die Einlegung einer Beschwerde durch einen bis jetzt nicht am Verfahren Beteiligten möglich sei. Sollte wie hier die Beschwerde wegen auf den ersten Blick erkennbarer Unzulässigkeit nicht zugelassen werden, könne das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung eingeschränkt sein. Als Vorfrage müsse geklärt werden, wann überhaupt eine auf den ersten Blick unzulässige Entscheidung vorliege. Zuletzt habe die Kammer die Frage gestellt, ob trotz Rüge als nicht EPÜ-konform eine mündliche Verhandlung in Haar stattfinden könne oder ob die Verhandlung nach entsprechendem Antrag an den Sitz nach München verlegt werden müsse. Dies könne erhebliche organisatorische Schwierigkeiten für diverse bereits anhängige Entscheidungen darstellen.

Des Weiteren gäbe es noch eine Vorlage, zu der Herr *Appelt* die Minutes der mündlichen Verhandlung zu T 318/14 vom 07. Februar 2019 präsentierte. Thematisch befasse sich diese mit der

Doppelpatentierung. Aus dem EPÜ ergäben sich keine Angaben dazu, ob deine solche erlaubt sei oder nicht. In den meisten Staaten sei diese aber nicht vorgesehen. Auftreten könnten Doppelpatentierungen etwa, wenn zwei Patente parallel am gleichen Tag angemeldet würden. Weiter dürfe in diesem Bereich kein Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 oder Abs. 3 EPÜ existieren. Auch aus Teilanmeldungen könne eine Doppelpatentierung folgen, da man als Anmelder den gleichen Anmelde- und Prioritätstag genieße. Drittens könnte das Vorliegen einer europäischen Erst- und einer Nachanmeldung eine Doppelpatentierung zur Folge haben. Motivation für zwei identische europäische Patente könne eine Verlängerung der Laufzeit des Patents sein, wenn z.B. die Priorität einer europäischen Anmeldung für die Doppelpatentierung ein Jahr später in Anspruch genommen würde. Die sei insbesondere im Pharmabereich von großem Interesse.

B. Entscheidungen der Beschwerdekammern

Im weiteren Verlauf setze Herr *Appelt* den Fokus auf Entscheidungen der Beschwerdekammern.

I. Die neue Regel 28 (2) der Ausführungsverordnung zum EPÜ

Von Bedeutung sei die T 1063/18. Diese beinhalte Ausführungen zu der neu eingeführten Regel 28 (2) der Ausführungsordnung zum EPÜ. Diese besage, dass europäische Patente nach Art. 53 b) EPÜ nicht für – ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene – Pflanzen oder Tiere erteilt würde. Die Regel beruhe auf dem Antrag des Präsidenten und bezog sich auf die Mitteilung der EU-Kommission, wonach „der EU-Gesetzgeber mit der Annahme der EU-Biotechnologierrichtlinie Erzeugnisse (Pflanzen/Tiere bzw. Pflanzen-/Tierteile) von der Patentierbarkeit ausschließen wollte, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden." Die Umsetzung dessen sei R. 28 (2) Ausführungsordnung zum EPÜ, basierend aber immer noch auf Art. 53 EPÜ. Dieser besage, europäische Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gelte aber nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse.

Dieser Artikel sei mit dem Inhalt der G 2/13 und G 2/12 (Tomatoes II, Broccoli II) vervollständigt worden, wobei es für den Produktschutz unerheblich sei, wenn die einzige Möglichkeit der Herstellung das Verfahren sei, das eigentlich vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Das gelte auch für den Produktschutz des

Herstellungsverfahrens. Denn das Ergebnis dessen sei der Produktschutz selbst.

In der Entscheidung T 1063/18 sei die Kammer aber aufgrund der o.g. Entscheidungen zu keiner anderen Auslegung des Art. 53 (2) gekommen, als dass Pflanzen nicht vom Patentschutz ausgenommen seien, auch wenn sie nur durch einen im wesentlichen biologischen Prozess gewonnen werden könnten. Durch Auslegung könne Art. 53 (2) EPÜ aber nicht in Einklang mit R. 28 (2) EPÜ gebracht werden, zumal die beiden diametral entgegenstünden. Laut Art. 164 (2) EPÜ sei aber der Artikel gegenüber den Regeln stets vorrangig. Im Anschluss daran habe das Europäische Patentamts sich dafür ausgesprochen, dass Rechtssicherheit und Einheitlichkeit sinnvoll seien. Allerdings fehle es an einer richterlichen Entscheidung. Eine solche hielt Herr *Appelt* auch nicht für erforderlich. Vielmehr sei eine Gesetzesänderung mit Blick auf das Unbehagen bei vielen Unionsbürgern sinnvoll.

Herr *Appelt* hingegen sah zwar die Möglichkeit, den Artikel zu ändern, hingegen noch keine aktuelle Rechtsunsicherheit und demnach kein Bedürfnis einer Änderung.

II. Die Inanspruchnahme der Priorität

Herr *Appelts* nächstes Thema war die Inanspruchnahme der Priorität. Dabei stünden das Recht an der Priorität sowie die wirksame Übertragung dieser im Vordergrund. Bei der Beurteilung

ausländischen Rechts in diesem Zusammenhang entstünden Probleme beim anwendbaren Recht. Auch in der Entscheidung T 1103/15 würden Fragen nach Beweismitteln und dem anwendbaren Recht gestellt. Die Folge sei gewesen, dass derjenige, der die Priorität in Anspruch nehmen will, beweisbelastet bezüglich des anwendbaren Rechtes sei. Hier könne man möglicherweise eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer erwarten.

Im Zusammenhang mit dem Thema Priorität nannte Herr *Appelt* die Entscheidung G 1 /15 (Partial Priority). Diese zeige, dass die Priorität auch negative Auswirkungen für den Patentinhaber haben könne. Hier sei eine Europäische Patentanmeldung erfolgt, die die gleiche Priorität beanspruche wie eine bereits zuvor vorgenommene Patentanmeldung einer anderen Firma. Der zweite Patentanmelder sei davon ausgegangen, dass die Priorität wirksam auf ihn übertragen worden sei. Tatschlich habe eine wirksame Übertragung der Priorität allerdings nicht stattgefunden. In diesem Zusammenhang verwies Herr *Appelt* auf die Trennung zwischen der Übertragung der Prioritätsanmeldung – im Fall G 1/15 erfolgt – und der Übertragung des Rechts, diese Priorität auch für Nachanmeldungen in Anspruch zu nehmen. In der Beschwerde hingegen hätten genug Dokumente vorgelegen, die vor dem Patentanmeldedatum unterschrieben worden seien. Aus diesen ergebe sich eine wirksame Übertragung der Anmeldung auf den Zweitanmelder. Jedoch solle dieser für Nachanmeldungen des Erstanmelders in

einem technischen Teilbereich (sog. „programme 2 formulations“) das Recht für die Prioritätsinanspruchnahme zurückübertragen. Damit habe der Zweitanmelder nur im Teil der „programme 2 formulations“ kein Prioritätsrecht. Das Ergebnis der Beschwerdekammer sei gewesen, dass die Priorität für einen bestimmten abgrenzbaren Teilbereich (zurück)übertragen werden könne. Dies führe jedoch dazu, dass für die zweite Nachanmeldung die Priorität nicht hätte in Anspruch genommen werden können, da diese einen erweiterten Patentgegenstand enthalten habe, der auch „programme 2 formulations“ umfasst habe.

III. Die Aussetzung des Verfahrens

Einen weiteren Fokus setzte Herr *Appelt* auf die Aussetzung des Verfahrens. Innerhalb des Verfahrens der Entscheidung J 0004/17 habe sich ein Dritter gemeldet und kurz vor Erteilung des Patents im Rahmen von enttitlement proceedings geltend gemacht, es handele sich um sein Patent. Er habe die Aussetzung des Verfahrens verlangt. Nach einer Umschreibung habe der neue Patentinhaber die Wideraufnahme des Verfahrens verlangt. Im Anschluss sei die Fortsetzung des Verfahrens abgelehnt worden. Das Verfahren sei erst nach Rückübertragung auf den ursprünglichen Inhaber wieder nach einem entsprechenden Antrag fortgesetzt worden. Über Regel 14 Ausführungsordnung zum EPÜ könne eine Aussetzung aufgehoben werden; auch vor einer getroffenen Entscheidung. In

diesem Fall habe sich die Kammer gegen eine Beschwerde des Aussetzungsantragstellenden entschieden, zumal die an der Fortsetzung des Verfahrens interessierte Partei auch in allen anderen Verfahren dazu beizutragen habe, dass diese schnell abgeschlossen werden könnten, dies jedoch vorliegend nicht getan habe. Eine Entscheidung des EPA stehe trotz Ankündigung noch aus.

IV. Stand der Technik & Common General Knowledge

Weiterhin sei die Entscheidung T 1090/12 für Common General Knowledge relevant. Erforderlich seien Nachweise dieses Begriffes. Das ergäbe sich aus den Guidelines. Die Beschwerdekammer habe bestritten, dass eine generelle Pflicht zur Einhaltung der Guidelines und somit zur Vorlage der Entscheidung bestehe. Ausreichend sei, dass die Kammer erläutere, was sie als bekannt ansehe und möglicherweise, woher sie diese Kenntnis habe. Dies sei für eine Gegenargumentation des Anmelders ausreichend. Der Antrag auf Vorlage bei der großen Beschwerdekammer sei abgelehnt worden.

Im weiteren Verlauf des Vortrags stellte Herr *Appelt* die Frage auf, ob auch nicht technischer Stand der Technik in ein Verfahren eingeführt werden könne, vgl. dazu Entscheidung T 2101/12. Wenn ein technischer Bezug bestehe, könne der nächste Stand der Technik auch ein untechnisches Verfahren sein. Dazu gehöre etwa die Unterschriftspraxis eines Notars.

V. Verspätetes Vorbringen

Herr *Appelt* führt eine weitere Entscheidung aus, die sich mit dem verspäteten Vorringen beschäftige, vgl. T 0656/16. Hier habe der Patentinhaber zwei Hilfsanträge gestellt und ein nicht eindeutig gewährbares Patent gewählt. Nur „scheibchenweise" vorgetragene Hilfsanträge könnten nach einer Entscheidung der Kammer nicht mehr im Verfahren zugelassen werden.

Auch in der Entscheidung T 0156/15 habe das Gericht im Einspruchsbeschwerdeverfahren zur Fairness des Verfahrens eine schrittweise Geltendmachung von Hilfsanträge zu späten Zeitpunkten des Verfahrens abgelehnt.

Herr *Appelt* verdeutlichte anschließend anhand der Entscheidung T 2238/15 den Unterschied des Vortrags einer Tatsache und eines Arguments. Das EPÜ trenne diese beiden Begriffe deutlich voneinander und biete keine Grundlage dafür, selbst verspätet vorgebrachte Argumente nicht in das Verfahren zuzulassen. Argumente könnten nie verspätet sein. Alles, was den Voraussetzungen des Art. 12 (2) Verfahrensordnung der Beschwerdekammer (VOBK) nicht entspreche, könne nicht mehr im Verfahren als verspätetet zurückgewiesen werden. Herr *Appelt* hingegen bezweifelte, ob Argumente tatsächlich nicht verspätet sein könnten. Man erkenne anhand der verschiedenen Entwürfen des Art. 12 (2) VOBK, dass eine Fortführung eines Argumentes im Gegensatz zu einer vollständig neuen Argumentationslinie unabhängig vom

vorgebrachten Zeitpunkt in der Verhandlung Berücksichtigung finden müsse.

VI. Zulassung und Rücknahme von Anträgen

Zuletzt führte Herr *Appelt* die Entscheidung T 1280/14 an. Hier bestünden insgesamt 15 Hilfsanträge. In der mündlichen Verhandlung habe die Patentinhaberin nur noch zwei Hilfsanträge aufrechterhalten wollen. Aus Sicht der Beschwerdekammer sei dies zu spät vorgetragen worden. Es handele sich um unnötige Arbeit der Kammer und spreche gegen die Verfahrensökonomie. Die Beschwerdekammer müsse sich generell mit den 15 Hilfsanträgen befassen. Nachrangig berücksichtigte Hilfsanträge sollten aber noch einmal bewusst ins Verfahren aufgenommen und aufrechterhalten werden. Lediglich ein Verweis auf das frühere Verfahren sei nicht ausreichend. Hier zeige sich eine striktere Handhabung.

C. Diskussion

Im Anschluss an den Vortrag folgte eine angeregte Diskussion. Herr *Dr. Beckedorf,* Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07 des Europäischen Patentamts, erläuterte, dass die neue Verfahrensordnung noch nicht beschlossen sei. Die Beschwerdekammer habe die Kritik zu den arguments bei der sog. User-Konferenz erwähnt. Sinn und Zweck der Verfahrensordnung

sei vor allen Dingen eine Kodifikation der jetzigen Rechtsprechung.

Weiterhin stellte ein Zuhörer eine Frage zu den Partial Priorities. Im Zusammenhang mit der wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts könne man sich fragen, ob das Recht auf die Priorität dabei Bedeutung habe. Ob der Anmelder der richtige Anmelder sei, sei nicht zwingend notwendig, um ein Patent zu bekommen. Es handele sich hier nämlich möglicherweise um eine widerrechtliche Entnahme.

Herr *Appelt* erwiderte darauf, dass die materielle Inanspruchnahme der Priorität für eine Patentanmeldung von Bedeutung sei. Würde man diese erst später im Rahmen einer Vindikationsklage klären, könne man Prioritäten verschiedener, fremder Patente in Anspruch nehmen, sodass das Patent erteilt würde. Folglich könne erst im Anschluss gegen die fälschlich in Anspruch genommene Priorität vorgegangen werden.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

JAKOV GERBER

Referenten: VRi OLG Karlsruhe Andreas Voß und VRi LG Düsseldorf Dr. Daniel Voß

Über die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten referierten in diesem Jahr Herr Dr. Daniel Voß, Vorsitzender Richter am LG Düsseldorf und Herr Andreas Voß, Vorsitzender Richter am OLG Karlsruhe.

Herr A. Voß bat die Anwesenden ihm in den „Alltag des Patentverletzungsprozesses“ zu folgen.

Bei dem ersten vorgestellten Urteil des OLG Karlsruhe (Urt. v. 28.01.2018, 6 U 149/16) erörterte Herr Voß das Problem der Auslegung von Patenten. Herr Voß berichtete kurz vom zugrundeliegenden Sachverhalt. Es ging um ein Patent über eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren gegangenen Zähnen (Zahnprothesen). Diese Vorrichtung bestand aus einem Implantat, welches im Wesentlichen eine im Kiefer versenkte Schraube darstellt und einem so genannten „Abutment“. Auf dieses Abutment wird im Anschluss dann der rekonstruierte Zahn aufgesetzt. Das Problem im Fall lag im Merkmal 4.2 des Patentanspruchs: „Der Implantatskopf (4) dient als Verankerungssitz für ein

lösbar befestigbares Abutment (7)". Im Ausführungsbeispiel befand sich beim Klagepatent ein Außensechskant auf dem Implantat auf das das Abutment mit einem Innensechskant. Die angegriffene Ausführungsform hatte im Gegensatz dazu ein Innensechskant im Implantat, in welches das Abutment mit einem Außensechskant positioniert und mittels einer Schraube befestigt wurde. Fraglich war nun, ob bei der angegriffenen Ausführungsform ein „Implantatskopf" vorhanden war. Das vorrangegangene Urteil des LG ging davon aus, dass bei einer solchen Form nicht von einem Implantatskopf gesprochen werden kann. Als Implantatskopf könne nur bezeichnet werden, was einen unmittelbaren Beitrag zur Positionierung des Abutments leiste. Zu unterscheiden sei dabei der Implantatskopf und der Implantatskörper. Der Begriff des Implantatskopfs setze negativ voraus, dass dessen Bestandteile nicht im Knochen verankert seien. Ein funktioneller Bezug zwischen Implantatskopf und Verankerungssitz bestehe, indem der Implantatskopf als Verankerungssitz dienen solle. In räumlicher Hinsicht setzte dies voraus, dass sämtliche Bereiche, die an der Verankerung des Abutments mitwirkten und daher aufgrund der vorstehenden Überlegungen als Verankerungssitz zu qualifizieren seien, Teile des Implantatskopfs sein müssten. Das OLG sah dies allerdings anders. Den Implantatskopf bilde bei technisch-funktionaler Betrachtungsweise sowohl derjenige Abschnitt des Implantats, der die Positionierung des Abutments gewährleistet, als auch jener, der dessen

endgültige Fixierung (Verankerung) ermöglicht. Sofern ein von dem Kopf unterscheidbarer Abschnitt des Implantats vorhanden sei, der im Wesentlichen die feste Verbindung zwischen Implantat und Kieferknochen herstellt, führe es nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus, wenn darüber hinaus auch der Implantatskopf bis zu einem gewissen Umfang in den Kieferknochen eingelassen sei.

Zudem hatte der Fall eine weitere interessante Implikation. Es stellte sich die Frage, wann die geschützte Vorrichtung hergestellt und wann angeboten wird. Das Patent ging von einer Vorrichtung bestehend aus Implantat und Abutment aus. Die Beklagte stellte die Implantate in mehreren Ausführungen und Implantatsschrauben her. Diese lagen im Lager alle nebeneinander und wurden wenn überhaupt, dann erst bei der Bestellung des Kunden zusammengestellt. Das Gericht hat entschieden, dass das bloße Besitzen der beiden zueinander passenden Teile für ein Herstellen genügt und keine individualisierte Zuordnung erforderlich sei. Herr Voß deutete allerdings an, dass dies in der Revisionsinstanz ein Punkt für Diskussionen hätte sein können.

Zudem stellte sich die Frage nach dem Rückruf und der Entfernung aus den Verkehrswegen. Das Patent war bereits mehrere Jahre vor der Entscheidung abgelaufen. Das Gericht hat hier vermieden sich zu dieser Streitfrage zu äußern, da der Anspruch aus anderen Gründen unbegründet war. Das Gericht hielt den Rückruf

für unverhältnismäßig, da es sich bei den Ausführungen um Medizinprodukte handelte die Sterilitätsanforderungen unterlagen. Die Haltbarkeitsfristen für diese waren bereits abgelaufen. Ein Rückruf von nicht mehr verwendbaren Produkten erschien dem Gericht gerechtfertigt.

Danach stellte Herr Voß ein zweites Urteil vor. In OLG Karlsruhe, Urt. v. 28.02.2018 – 6 U 31/16 hatte das OLG über ein Patent zu Werkzeugen zu entscheiden. Nach dem Stand der Technik hatten Schraubenzieher oben am Griff eine Markierung, welche aus dem Griff herausregt und so die Art des Schraubenschlüssels erkenntlich machte. Dies hat den Nachteil, dass die Markierung bei der Arbeit in die Handfläche drückt, so dass sogar blutende Wunden verursacht werden können. Anderer Stand der Technik war eine aufgemalte oder aufgeklebte Markierung. Der Nachteil ist, dass diese Markierungen schnell abgehen.

Der Erfinder hat diese Probleme umgangen, indem er den Griff in zwei Gießvorgängen aus verschiedenfarbigem Plastik fertigte. Es wird erst der Griff gefertigt und sodann die Markierung eingespritzt.

Die angegriffene Ausführungsform ist in genau der umgekehrten Reihenfolge produziert worden. Es wurde erst die Markierung gespritzt und sodann das griffbildende Material.

Das Gericht hat entschieden, dass hier eine Verletzung vorliegt, weil im Ergebnis nicht klar ist, was genau die Markierung ist; das

rote Symbol oder die umliegende schwarze Fläche. Dabei handelt es sich nach der Ansicht des Gerichts nicht um ein sinnvolles Unterscheidungskriterium. Zudem läge ansonsten eine Reduktion des allgemeinen Patents auf das Ausführungsbeispiel vor, was nicht sein könne.

Ein weiteres Rechtsproblem war, dass die Nichtigkeitsklage vom Bundespatentgericht abgewiesen und Berufung beim Bundesgerichtshof anhängig war. Das Patent war zudem inzwischen abgelaufen. Das OLG stellte sich nun die Frage, ob der Rechtsstreit ausgesetzt werden soll. Dabei gibt es zwei widerstreitende Grundsätze. Zum einen den, dass nach der Bestätigung des Patents durch das BPatG der Beklagte dartun muss, dass in der Berufung mit großer Wahrscheinlichkeit anders entschieden wird. Andererseits war das Patent bereits abgelaufen, sodass keine unwiderruflichen Schäden durch Unterlassensansprüche mehr im Raum stehen und es nur noch um Schadensersatz geht. Das OLG hat von der Aussetzung abgesehen, weil es überzeugt war, dass das Rechtsmittel vor dem BGH keine Aussicht auf Erfolg haben wird.

Der nächste Fall des OLG Karlsruhe (Urt. v. 31.01.2019 – 6 U 135/14), über das Herr Voß berichtete, betrifft ein „Verfahren zur Herstellung der feuerfesten Zustellung einer Pfanne für das Vergießen von Stahl oder eines ähnlichen metallurgischen Gefäßes“. Es geht um den Guss von Pfannen. Die zugehörige Abbildung zeigt die dafür erforderliche Form. Diese hat zwei Funktionssteine –

einen Spühl- und einen Düsenstein. Der Düsenstein bringt Gas insbesondere zum Abkühlen in die Pfanne und der Spülstein entfernt das, was in der Pfanne ist. Diese Pfanne muss eine feuerfeste Ausmittelung haben. Im Stand der Technik wurden die Funktionssteine eingemauert und erst dann eingemörtelt. Das Patent verzichtet auf die Einmauerung und will die Funktionssteine mithilfe von thixotroper Vibrationszustellmasse fixieren.

Hier stellte sich die Frage ob es sich wirklich um thixotrope Vibrationszustellmasse handelte und ob wirklich keine Sitzsteine Notwendig waren.

Die beklagte hatte die Steine Fixiert indem sie Erst einen Teil der Fixiermasse antrocknen lies und danach den verbleibenden Spalt mit weiterer Zustellmasse füllte. Das Gericht entschied, dass dies für das Merkmal „ohne Sitzstein“ genüge.

Zudem behauptete die beklagte selbstfließende und nicht thixotrope Zustellmasse zu verwenden. Um dies zu bewerten musste verstanden werden was das Patent unter „thixotroper“ Masse versteht. Tixotrop bedeutet, dass die Viskosität der Masse abnimmt, die Masse also flüssiger wird, wenn auf sie mit Kraft eingewirkt wird.

Im konkreten Fall konnte festgestellt werden, das die von der Beklagten verwendete Masse auch fließfähiger wurde wenn man sie gerüttelt hat. Ob dies nur dazu diente, die Luftblasen aus der

Masse zu bekommen, wie von der Beklagten behauptet, war für das Gericht unbeachtlich. Eine Patentverletzung war anzunehmen.

Hier war entscheidend wer das Verfahren ausführte. Der Zulieferer der Zustellmasse war Lizensnehmer, ausgeführt wurde der Prozess allerdings von Arbeitnehmern der Beklagten. Der Lieferant hatte allerdings einen Richtmeister gestellt. Was seine Aufgaben waren wurde von den Parteien heftig umstritten. Das Gericht entschied hier aufgrund von nicht erfüllter Vortragslast.

Der letzte Punkt war die Frage nach der Belegvorlage, also ob der Patentverletzer für die Ermittlung des Schadens Belege vorlegen. Dazu hatte der BGH bereits in Sektionaltor II (Urt. v. 16.05.2017 – X ZR 85/14) entschieden, dass dies bei Ansprüchen nach § 242 BGB nur dann der Fall ist, wenn dies bei vergleichbaren Vertraglichen Ansprüchen eine solche Rechnungslegung üblich ist. Da hier nicht zwei Miterfinder miteinander gestritten haben, kam das Gericht im Ergebnis zu einem anderen Schluss als der BGH.

Sodann folgte der Beitrag von Herrn Dr. D. Voß. Er begann mit dem Zwischenurteil des LG Düsseldorf (Zw. Urt. v. 11.12.2018 - 4a O 7/18) bei dem es um die Einrede der fehlenden Prozesskostensicherheit nach § 110 ZPO ging. Die Klägerin war eine nach US-Recht gegründete LLC mit registrierter Anschrift in Massachusetts, USA. Die Klägerin trug vor, ihr tatsächlicher Verwaltungssitz liege in Israel, wo sie auch die Zustellung unter der Adresse der Y Ltd. akzeptiere. Dies musste vom Gericht erst einmal

rechtlich gewürdigt werden. Nach § 110 I ZPO sind weder Israel noch die USA Mitglieder der EU bzw. des EWR. Folglich war die Klägerin nach § 110 II Nr. 1 ZPO für das Vorliegen der Befreinugstatbestände beweisverpflichtet, hier also für das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 HZPÜ. Sowohl Deutschland, als auch Israel sind Vertragsstaaten des HZPÜ, aber zu fragen war, ob der Registersitz oder Verwaltungssitz für Art. 17 HZPÜ maßgeblich ist.

Der Verwaltungssitz setzt eine dauerhaft zustellungsfähige Anschrift der Klägerin voraus. Hier genügt die Anschrift der „Y Ltd." jedenfalls nicht, weil eine Verweigerung der Annahme von Zustellungen durch die Y Ltd. unabhängig vom Willen der Klägerin jederzeit möglich wäre. Zudem wäre eine Zuordnung vollstreckungsfähiger Gegenstände zur Klägerin nicht eindeutig möglich. Zum gleichen Ergebnis kommt man auch, wenn man von §110 II Nr. 2 ZPO i.V.m. dem deutsch-israelischen Vollstreckungsvertrag ausgeht.

Sodann besprach Herr Dr. D. Voß ein weiteres Urteil des LG Düsseldorf (Urt v. 12.07.2018 - 4a O 36/18) bei dem es um eine Auslegungsfrage gind die sich das LG Düsseldorf häufiger Mal zu stellen hat. Es ging um den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Es handelte von einem Biologikum, dem Anti-HER2-Antikörper humMAb4D5-8 [= Trastuzumab], bei welchem die Menge der sauren Variante(n) weniger als etwa 25 % beträgt. Der

Verletzungsvorwurf ging gegen eine Verfügungsbeklagte, welche ein Medikament „H“ vertrieb in dem Trastuzumab enthalten war. „H“ war ein Biosimilarzum zum Originalpräparat der Verfügungsklägerin. Ein solches ist einem Biologikum nachempfunden und weist das gleiche pharmakologische Profil auf. Es ist allerdings keine gesetzlich vorgeschriebene Substitution des Originalpräparats. Es musste also festgestellt werden, dass die Angegriffene Ausführungsform die Patentansprüche verletzte.

Der Patentanspruch musste zunächst ausgelegt werden. Das LG ging davon aus, dass der Anteil der sauren Varianten hier auf die Reinheit des Gemisches hinwies. Es blieb zu klären wie dieser Anteil zu bestimmen ist. Es gibt nämlich kein Standartisiertes verfahren zum Nachweis. Zum Prioritätszeitpunkt gab es ein sogenanntes „Bakerbond“-Verfahren zur messung. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung war dieses allerdings nicht mehr zur Verfügung. Fraglich war, ob sodann auf modernere Analyseverfahren zurückgegriffen werden konnte. Es war hier entscheidend, wie denn der Anspruch hier zu verstehen war. Dieser sagte nichts zum verwendeten Messverfaheren, sondern lediglich das nicht mehr als 25 % saure Varianten vorhanden sein durften. Bakerbond war lediglich in einem Ausführungsbeispiel benannt, welches nicht dazu geeignet ist den Anspruch zu beschränken. Somit war auf das absolute Verhältnis abzustellen. Es kann aber auch nicht auf Verfahren

abgestellt werden, welche von den Ergebnissen der im Prioritätszeitpunkt vorhandenen Messverfahren abweichen.

Die Verfügungsklägerin schloss von vergleichbaren Analyseergebnissen beim neuen Messverfahren für das Originalpräparat und angegriffenes Präparat auf vergleichbare Reinheit der Produkte.

Das LG konnte hier keine Verletzung feststellen. Es sah die Bakerbond-Ergebnisse aufgrund des Vortrags der verfügungsbeklagten als nicht eindeutig an. Zudem hätte man mit anderen Verfahren im Prioritätszeitpunkt alle saure Varianten finden und quantifizieren können.

Sodann wurde die Entscheidung „Fulvestrant“ des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Urt. v. 09.01.2019 - I-2 U 27/18) vorgestellt. Das OLG hatte über einen Verwendungsanspruch zu entscheiden. Der Patentanspruch 1 des EP 1 272 195 B1 war so ausgestaltet, das die „Verwendung von Fulvestrantbei der Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Brustkrebspatientin, bei der die vorangegangene Behandlung mit einem Aromataseinhibitorund Tamoxifen fehlschlug“ geschützt war. Der Verletzungsvorwurf war, das die Beklagte einer tatsächlichen Verschreibungspraxis im Sinne der geschützten Verwendung ausnutzte. Dies ergab sich aus einer statistischen Analyse.

Zunächst stellte das Gericht fest, dass ein Fehschlagen erst dann anzunehmen war, wenn jede einzelne der beiden Behandlungen versagt hatte. Die vorangegangene Behandlung setzt eine palliative

und nicht nur adjuvante Therapie voraus. Zudem setzt die patentrechtliche Haftung außerhalb des sinnfälligen Herrichtens, wie bereits im Beschluss des OLG Düsseldorf Östrogenblocker (Beschl. v. 05.05.2017 - I-2 W 6/17) voraus, dass das Produkt einerseits für den patentgemäßen Zweck tauglich ist, andererseits der Vertreiber sich Umstände zunutze machen muss, die in ähnlicher Weise wie eine aktive sinnfällige Herrichtung dafür sorgen, dass es mit dem Präparat zu dem zweckgebundenen therapeutischen Gebrauch kommt.

Das Gericht hat daraufhin deine Überlegungen an der Herrichtungssituation orientiert und ist davon ausgegangen, dass es ausreichend sei, wenn die sinnfällige Herrichtung überhaupt zu einer patentgemäßen Verwendung anleitet und es daher unschädlich ist, wenn die Gebrauchsanleitung mehrere Verwendungsmöglichkeiten erwähnt, auch wenn darunter auch patentfreie Verwendungen sind. Ebenso ist es unschädlich, wenn Gebrauchsanleitung ausschließlich zur patentgemäßen Verwendung anleitet, aber auch patentfreie Verwendungen existieren.

Die Folgerungen für den herrichtungsfreien cross-label-use sind sodann nach Auffassung des Gerichts, dass nicht nur die (nahezu) ausschließliche patentgemäße Verwendung haftungsrelevant ist, sondern dass das sichere Wissen darum, dass es mit dem vertriebenen Arzneimittel tatsächlich zu der patentgemäßen Verwendung kommen wird entscheidend ist. Die Haftung ist dann wohl

abhängig von der Anzahl der nachgewiesenen Verwendungsfälle. Das Gericht hatte ebenfalls in Erwägung gezogen, dass die Haftung aufgrund der überragenden Vorteile der patentgemäßen Verwendung, die zur Benutzung herausfordern gegeben sein könnte. Zudem sei bei verschreibungspflichtigen Medikamenten die Verschreibungspraxis relevant.

Anforderungen an den Vortrag und tatrichterliche Feststellungen sind demzufolge die patentgemäße Verwendung in einem hinreichenden Umfang, und dass dem Verletzer der Sachverhalt schlechterdings nicht verborgen bleiben konnte.

Herr Dr. D. Voß stellte das Sinnfälliges Herrichten und das Ausnutzen einer Verschreibungspraxis noch einmal gegenüber. Beim Sinnfälligen Herrichten knüpft die Haftung an das Verhalten des Verletzers an, dessen Wiederholung zu erwarten ist. Beim Ausnutzen einer Verschreibungspraxis hingegen ist die Haftung an an bestimmten äußeren Rahmenbedingungen angeknüpft. Beim Sinnfälligen Herrichten begründet jeder singuläre Verletzungsfall eine Begehungsgefahr und damit einen Unterlassungsanspruch. Das Ausnutzen einer Verschreibungspraxis begründet nur dann eine Unterlassungsverurteilung, wenn sich am Schluss der mündlichen Verhandlung noch eine haftungsrelevante Verschreibungspraxis feststellen lässt. Folglich entfällt der Unterlassungsanspruch mit Änderung der Verschreibungspraxis und nicht wie beim Sinnfälligen

Herrichten mit Abgabe einer Strafbewährten Unterwefungserklärung.

Dann folgte die Vorstellung des Urteils des LG Düsseldorf (Urt. V. 01.10.2018 - 4b O 37/18). In Dem Urteil ging es im Wesentlichen darum, wie viele SPCs zu einem Patent gegeben sein können. Das Grundpatent schützte in Patentanspruch 8 die chemische Verbindung „Ezetimib“, ein Azetidinonderivat, das die Cholesterinabsorption im Verdauungstrakt hemmt.

Der Patentanspruch 9 betraf eine pharmazeutische Zusammensetzung, welche „zur Reduktion von Plasmacholesterinspiegeln, die eine wirksame Menge einer Verbindunggemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 allein oder in Kombination mit einem Cholesterin-Biosyntheseinhibitorin einem pharmazeutisch annehmbaren Träger umfasst.“

Patentanspruch 17 war über Anspruch 16 auf Anspruch 9 rückbezogen und besagte, dass die „Pharmazeutische Zusammensetzung gemäß Anspruch 16, wobei der Cholesterin-Biosyntheseinhibitor aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Lovastatin, Pravastatin, Fluvastatin, Simvastatin, Cl-981, DMP-565, L-659,699, Squalestatin 1 und NB-598 besteht.“

Das SPC I schützte alleine Ezetimib mit dem Ende der Schutzdauer am 17. April 2018. Das SPC II, welches das Verfügungszertifikat war, schützte Ezetimib in Kombination mit Simvastatin. Welches voraussichtlich am 02.04.2019 auslief.

Die Verfügungsbeklagte bewarb unmittelbar nach Ablauf des SPC I ihr Kombinationspräparat umfassend Ezetimib und Simvastatin. Die Verfügungsklägerin begehrte den Erlass einer einstweiligen Verfügung gestützt auf das SPC II. Vor dem Bundespatentgericht waren im Zeitpunkt des Verfügungsantrags mehrere Nichtigkeitsklagen in Bezug auf das SPC II anhängig. In Streit stand der Verfügungsgrund, nämlich ob der Rechtsbestand des SPC II als hinreichend gesichert angesehen werden konnte.

Die maßgeblichen Rechtsvorschriften waren Art. 3 der Verordnung Nr. 469/2009 (SPC-VO) und Art. 1 SPC-VO.

Zu Fragen war zum einen, ob nur das Ezetimib oder auch die Kombination mit Simvastatin schutzfähig war. Dass das Kombinationspräparat durch das Patent geschützt war ergab sich aus dem in der Zwischenzeit des Verfahrens getroffene Urteil des EuGH Teva/Gilead (Urt. v. 25.07.2018 - C-121/17). Die Frage war dann ob nicht bereits ein Zertifikat für das Erteugnis erteilt war. Einerseits gilt nach einigen EuGH Urteilen (Urt. v. 12. 12. 2013 – C-443/12 - „Actavis/Sanofi“; Urt. v. 12. 12. 2013 – C-484/12 – „Georgetown University/OCN“; Urt. v. 12.3.2015 – C-577/13 - „Actavis/Boehringer Ingelheim“), dass wenn das Grundpatent mehrere sich voneinander unterscheidende Erzeugnisse schützt, für jedes dieser Erzeugnisse ein SPC erteilt werden kann, sofern sie jeweils i.S.v. Art. 3 a) SPC-VO „als solches“ geschützt sind. Andererseits aber gilt, dass wenn ein Grundpatent einen Anspruch auf

ein Erzeugnis mit einem den alleinigen Gegenstand der Erfindung bildenden Wirkstoff, für das dem Patentinhaber bereits ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt wurde, sowie einen weiteren Anspruch auf ein Erzeugnis, das diesen Wirkstoff mit einem anderen Stoff kombiniert umfasst, ist es unzulässig, dem Patentinhaber für diese Kombination ein zweites ergänzendes Schutzzertifikat zu erteilen. (EuGH Urt. v. 12.3.2015 – C-577/13 - Actavis/Boehringer; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12. 12. 2013 – C-443/12 – „Actavis/Sanofi“).

Das Abgrenzungskriterium ist „zentrale erfinderische Fortschrift“. Es ist auf die Schutzzertifikatsrechtliche Wertung und nicht das patentrechtliche Verständnis abzustellen. Es erfolgt keine Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Dabei ist zu beachten, dass das SPC eine Kompensation für Rückstand bei wirtschaftlicher Verwertung für den Teil der Erfindung, der ihren Kern ausmacht ist und nicht für jede Verwertungsmöglichkeit.

Das Landgericht hat entschieden, dass bei einer Wirkstoffkombination gerade die pharmazeutische Zusammensetzung die Lösung für ein konkretes Problem bei der Verhütung, Diagnose oder Heilung von Krankheiten sein muss, wobei die Lösung eine andere als die mit dem Mono-Wirkstoff verbundene Wirkung darstellt. Dafür sind Verlässliche Anhaltspunkte im Grundpatent im Prioritätszeitpunkt erforderlich.

Daraus folgt, dass eine rein additive Wirkung zweier Wirkstoffe nicht genügt. Es muss außer den reinen synergistischen Wirkungen auch andere Wirkungen, die den SPC-Schutz rechtfertigen vorhanden sein (z.B. Reduktion von Nebenwirkungen, verbesserte Darreichung, etc.).

Im Fall des LG Düsseldorf lag die erfinderische Leistung in der Bereitstellung der Azetidinon-Derivate, insbesondere bei Ezetimib. Statinewaren war im Stand der Technik bereits bekannt. Das Kombinationspräparat hatte dadurch eine rein additive Wirkung.

Zum Schluss ging Herr Dr. D. Voß noch kurz auf das Urteil des LG Düsseldorf (Urt. V. 05.02.2019 - 4b O 106/18) ein bei dem Das LG den Fall unter das Urteil des OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.6.2017 – I-15 U 4/17 – „Vakuumgestütztes Behandlungssystem“ subsumierte und die Dringlichkeit verneinte.

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Patentrecht

JAKOV GERBER

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck

Herr Prof. Dr. Meier-Beck begann seinen Vortrag mit dem Thema der Auslegung von Patentansprüchen. Die Auslegung der Patentansprüche bildet die Grundlage für die Beurteilung der Patentfähigkeit eines Gegenstands, ebenso wie für die Verletzung des Patents oder auch die Feststellung der unzulässigen Erweiterung. Der Schlüssel für die zutreffende Auslegung ist dabei nicht zwingend nur die akribische Ermittlung der fachüblichen Terminologie, sondern häufig eher die genaue Erfassung der technischen Lehre des Patentanspruchs in ihrer Gesamtheit und der Funktion, die den einzelnen Merkmalen in diesem Zusammenhang zukommt.

Der Referent begann mit der Vorstellung des Urteils „Wasserdichter Lederschuh“ (Urt. v. 30.01.2018 - X ZR 27/16). Nach den Patentansprüchen war ein Leder geschützt, welches durch ein spezielles Verfahren wasserfest gemacht wurde. Das Patent beinhaltet, dass die innwändige Oberfläche des Leders mit einer semipermeablen Membran zu versehen ist.

Das Patentgericht hatte entschieden, dass nicht eindeutig feststellbar sei, welche Seite des Leders innen sei. Es würde nämlich kein Kleidungsstück, sondern lediglich das Leder beschrieben.

Deswegen sei es irrelevant, auf welcher Seite die Membran aufgebracht werde. Dies ist allerdings für die Beurteilung des Standes der Technik relevant, wenn beispielsweise eine solche Membran sonst immer außenwändig angebracht wird. Zudem war das Patentgericht der Auffassung, das auch die Ansprüche, in denen ein Schuh beansprucht wird, vor diesem Hintergrund nicht anders auszulegen seien.

Der BGH ist dem nicht uneingeschränkt beigetreten. Das Anbringen der semipermeablen Membran dient dazu, das Leder für die Herstellung eines Schuhs oder eines Kleidungsstücks vorzubereiten. Das entstehende Material ist lediglich ein Halbzeug, welches so anzubringen ist, dass die Membran auf diejenige Seite des Leders aufgebracht wird, die dazu bestimmt ist, auf dem Körper getragen zu werden. Damit soll sie für von außen eindringendes Wasser abweisend und für im Schuh oder auf der Innenseite des Kleidungsstücks auftretende Feuchtigkeit durchlässig sein.

Da die Herstellung eines Schuhs oder Kleidungsstücks nicht beansprucht werde, und nicht festgestellt sei, dass eine Lederseite Eigenschaften aufweist, die sie vernünftigerweise nur als Innen- oder Außenseite nutzbar erscheinen lassen, sei der Bezug auf die innwändige Oberfläche, so der BGH, zunächst nur eine Zweckangabe. Aus dem Patentanspruch ergebe sich nur, dass das mit der Membran versehene Leder geeignet sein müsse, zweckentsprechend, d.h. mit der so bearbeiteten Oberfläche auf der Innenseite des Schuhs oder Kleidungsstücks, verwendet zu werden.

Der Sachanspruch stelle das unter Verwendung eines Halbzeugs hergestellte Fertigprodukt unter Schutz. Ein solcher erfasse regelmäßig nur einen Gegenstand, bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet werde.

Danach ging Herr Prof. Meier-Beck auf das Urteil des BGH „Scheinwerferbelüftungssystem“ (Urt. v. 27.11.2017 – X ZR 16/17 ein. In dem Verfahren stand ein Patentanspruch in Frage, welcher nach Auffassung einer Partei bei korrekter Auslegung lediglich den Stand der Technik wiedergab. Dem schloss sich der BGH nicht an. Der BGH stellte fest, dass der Stand der Technik die Besonderheiten der Patentansprüche nicht aufwies. Er stellte zudem fest, dass bei der Auslegung eines Patentanspruchs zu berücksichtigen ist, dass sich ein Patent mit seiner Lehre von dem in ihm beschriebenen Stand der Technik abgrenzen will. Das Merkmal ist dann im Zweifel nicht so zu verstehen, wie es im Stand der Technik bekannt ist.

Damit leitete Herr Prof. Meier-Beck über zum Thema der Patentfähigkeit. Er begann mit der Neuheit und rief in Erinnerung, dass mangelnde Neuheit die Vorwegnahme der technischen Lehre der Erfindung oder ihres Ergebnisses im Stand der Technik bedeutet. Für die Prüfung sei auch hier die zutreffende Auslegung des Patentanspruchs vielfach entscheidend.

Die Entscheidung des BGH „Drahtloses Kommunikationsnetz“ (Urt. v. 04.09.2018 – X ZR 14/17) behandelt die Frage, wann etwas neuheitsschädlich veröffentlicht ist, wenn es auf einen Server hochgeladen ist und zu einem gewissen Zeitpunkt weltweit

abrufbar gemacht wird. Folglich stellte sich die Frage nach einer neuheitsschädlichen Veröffentlichung am Prioritätstag oder am Tag davor. Das Hochladen erfolgte in Mitteleuropa am Morgen des Prioritätstages. In Alaska und Hawaii hatte der Tag noch nicht begonnen. Der BGH hat insoweit im Gegensatz zum High Court in Großbritannien nicht auf den Anmeldeort des Patentes abgestellt, sondern auf den Ort, wo die Veröffentlichung stattgefunden hat.

Sodann folgte die Besprechung der erfinderischen Tätigkeit welche, wie Herr Prof. Meier-Beck zusammenfasste, regelmäßig negativ geprüft wird. Ob sie fehlt, wird ermittelt, indem nach einem für den Fachmann naheliegenden Weg zur technischen Lehre gesucht wird. Obwohl die Prüfung einem relativ strikten Schema folgt, verbietet sich bei der Kernfrage der Anregung oder Veranlassung dennoch eine zu schematische Herangehensweise.

Das Urteil des BGH „Rifaximin α“ (Urt. v. 07.08.2018 – X ZR 110/16) hatte den in der Arzneimittelbranche bedeutsamen und damit bekannten Stoff Rifaximin zum Gegenstand. Im Patent war festgestellt, dass dieser Wirkstoff polymorph ist und in verschiedenen Kristallformen vorkommen kann. Diese unterschiedlichen Kristallformen können zu unterschiedlichen pharmakologischen Wirkungen führen. Diese Polymorphie war früher weniger bekannt oder weniger beachtet. Die Formen „Rifaximin α“ und „Rifaximin β“ gingen relativ einfach ineinander über. Fraglich war, ob nun das Patent für den anderen Stoff noch Bestand haben kann. Es stellte

sich die Frage, was nach der Lehre des Patents Stand der Technik war.

Der BGH entschied, dass das Patent der Überprüfung nicht standhält. Entscheidend war, dass die Kristallform eines polymorphen Stoffs, die der Fachmann zwangsläufig erhält, wenn er ein durch den Stand der Technik nahegelegtes Verfahren zur Herstellung des Stoffs anwendet, das Ergebnis fachmännischen Handelns darstellt und damit ihrerseits nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Dadurch bestätigte der BGH das Urteil „Leflunomid“ (Urt. v. 24. 7. 2012 − X ZR 126/09).

Herr Prof. Meier-Beck ging sodann auf den Leitsatz der Entscheidung „Kinderbett“ (Urt. v. 27.03.2018 – X ZR 59/16), die an das Urteil „Farbversorgungssystem“ (Urt. v. 11.3.2014 – X ZR 139/10) anknüpft, ein. Es geht um die Frage, wann auf eine konkrete Anregung im Stand der Technik verzichtet werden kann und der Fachmann dennoch in der Lage ist, die Lehre des Patents umzusetzen. Der BGH entschied, dass eine generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels nur dann als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügt, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt.

Das Urteil (Urt. v. 24.04.2018 – X ZR 50/16) sollte noch einmal verdeutlichen, dass keine strikt schematische Prüfung geboten ist. Die Patentfähigkeit kann nämlich nicht bejaht werden, wenn die

vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lösung aus Sicht des Standes der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die vom Erfinder vorgeschlagene Lösung diese Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf nimmt.

Im Beschluss „Feldmausbekämpfung" (Beschl. v. 27.03. 2018 – X ZB 18/16) stellte der BGH fest, dass die Gebrauchsmusterstelle im Gebrauchsmustereintragungsverfahren zu prüfen hat, ob eines der in § 2 GebrMG aufgeführten Schutzhindernisse vorliegt. Der Ausschluss von Gebrauchsmusterschutz für Verfahren steht, nach Ansicht des BGH, im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG.

Herr Prof. Meier-Beck ging dann auf die Rechte am Patent und aus dem Patent ein. Er kam zurück auf den Fall „Drahtloses Kommunikationsnetz". Im Fall stammt die Erfindung von drei Erfindern, die bei einem international tätigen Unternehmen beschäftigt waren. Der BGH entschied, dass sich die Wirksamkeit der Überleitung der Rechte an einer Erfindung durch Inanspruchnahme als Diensterfindung vom Arbeitgeber nach dem Arbeitsstatut richtet. Welche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sich aus der rechtsgeschäftlichen Vereinbarung über die Übertragung eines Prioritätsrechts ergeben, ist nicht nach dem für die Erstanmeldung maßgeblichen Recht zu beurteilen, sondern nach dem Vertragsstatut. Ist die Vereinbarung zwischen dem Diensterfinder und seinem Arbeitgeber getroffen, entspricht das Vertragsstatut regelmäßig dem Arbeitsstatut.

Zum Schluss führte der Vortrag noch zu den prozessualen Besonderheiten. Herr Prof. Meier-Beck verwies auf den Beschluss „Schwammkörper“ (Beschl. v. 05.11.2018 – X ZB 6/17), in dem sich die Frage stellte ob eine Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, wenn die zusätzliche Gebühr nicht bezahlt wurde. Der BGH hat dies in Einklang mit dem BPatG verneint.

Der Fall „Schneckenköder“ (Urt. v. 02.10.2018 – X ZR 62/16) betrifft eine negative Feststellungsklage aufgrund von Berühmung. Es geht um die Berühmung aus einem französischen Patent. Der Patentinhaber hatte Klage erhoben und ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren angestrebt. Dieses zog sich allerdings so lange, dass der vermeintliche Verletzer negative Feststellungsklage erhob. Der BGH entschied, dass die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens grundsätzlich nicht als Berühmung angesehen werden kann, welche ein rechtliches Interesse des Gegners an einer negativen Feststellungsklage begründen würde. Eine Berühmung in diesem Sinne könne grundsätzlich auch nicht darin gesehen werden, dass der Antragsteller in einem selbständigen Beweisverfahren vorträgt, ihm stehe ein Anspruch zu, wenn er dennoch auf eine weitere Beweiserhebung und auf vollständige Überlassung des eingeholten Gutachtens dringt. Eine Berühmung in diesem Sinne liege jedoch grundsätzlich vor, wenn ein Antragsteller nach Abschluss des selbständigen Beweisverfahrens weiterhin geltend mache, ihm stünden Ansprüche gegen den Antragsgegner zu. Dies gelte auch dann, wenn diese Äußerung zum Zwecke der hilfsweisen

Rechtsverteidigung gegen eine bereits erhobene negative Feststellungsklage erfolgt, die in erster Linie als unzulässig beanstandet wird.

Ganz zum Schluss ging Herr Prof. Meier-Beck auf den Fall „Werkzeuggriff“ ein, in dem der Auskunftsschuldner Vollstreckungsabwehrklage gegen die Durchsetzung eines Auskunftsanspruches aus einem abgelaufenen Patent erhob. Der BGH führte eine Interessenabwägung durch und stellte fest, dass regelmäßig das Interesse des Gläubigers an der Durchsetzung des Auskunftsanspruchs die dem Schuldner durch die Abnehmerauskunft drohenden nicht zu ersetzenden Nachteile überwiegt. Dies gelte auch dann, wenn das Patent bei Durchsetzung des Auskunftsanspruchs bereits abgelaufen ist.

Autorinnen und Autoren

Peter Meier-Beck, Prof. Dr., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe/Düsseldorf.

Lea Tochtermann, Prof. Dr., Universität Mannheim.

Wolfgang Kellenter, Dr., Rechtsanwalt, Hengeler Müller, Düsseldorf.

Axel Verhauwen, Rechtsanwalt, Krieger Mes & Graf v.d. Groeben, Düsseldorf.

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

Thomas Voit, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München.

Klaus Bacher, Dr., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe.

Rainer Engels, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München.