

Düsseldorfer Patentrechtstage

2022

Jan Busche und Peter Meier-Beck (Hrsg.)



Düsseldorfer Patentrechtstage 2022

24. und 25. März

Jan Busche und Peter Meier-Beck

(Hrsg.)

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Düsseldorf 2022

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

20. Düsseldorfer Patentrechtstage 2022

Ein besonderes Jubiläum konnte das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz mit den 20. Düsseldorfer Patentrechtstagen feiern, die auch in diesem Jahr wieder als Onlinetagung stattfanden. Zu den Patentrechtstagen versammeln sich seit 2001 alljährlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland in Düsseldorf, um miteinander aktuelle Fragen des Patentrechts und angrenzender Bereiche des Gewerblichen Rechtsschutzes zu diskutieren. Die Patentrechtstage standen 2022 nicht nur durch das Onlineformat, sondern auch überwiegend thematisch im Zeichen der Pandemie. Zunächst beleuchtete der Auftaktvortrag jedoch die aktuellen Entwicklungen des Einheitlichen Europäischen Patentgerichts. Da unmittelbar vor dem Start stehend, wurden zudem gezielt die zu erwartenden Auswirkungen in der Praxis thematisiert. Sodann folgte der Schwerpunkt des ersten Tagungstages, der sich dem Patentschutz von Impfstoffen widmete. Vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Schutzfähigkeit wurden sodann in weiteren Referaten die Möglichkeiten des TRIPS-Waivers und der temporären Aussetzung des Patentschutzes durch patentrechtliche Zwangslizenzen oder der staatlichen Benutzungsanordnung beleuchtet. Die daran anschließende Paneldiskussion bildete einen Querschnitt aus Wissenschaft, der anwaltlichen und unternehmerischen Praxis.

Den Schwerpunkt des zweiten Tagungstages bildete die aktuelle Entscheidungspraxis der Patentämter und Gerichte. Am 24. und 25. März begrüßten die Veranstalter knapp 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

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

Die nächsten Düsseldorfer Patentrechtstage sind für den 23. und 24. März 2023 geplant.

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

Düsseldorf, im Juni 2022

Jan Busche

Peter Meier-Beck

Inhaltsverzeichnis

Vorwort3

CHRISTINE KANZ

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis7

ANDREAS THIELMANN

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektiven und praktische Umsetzung20

RONNY HAUCK

Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung30

WOLFGANG KLEIN

Impfstoffentwicklung am Beispiel von mRNA Impfstoffen vor dem Hintergrund von Finanzierung und Schutz geistigen Eigentums60

GREGOR KÖNIG

Impfstoffe und IP71

KATHRIN GROTE-BITTNER

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts82

RONNY THOMAS

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf96

KLAUS BACHER	
	Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht 116
ANN-CHRISTIN UHL	
	Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen 156
LARS WASNICK	
	Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur (Zwangs-) Lizenzierung 169
MAREM-LISA ATHIE	
	Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung 184
TOBIAS LANTWIN	
	Aus der Werkstatt des Gesetzgebers 199
TOBIAS LANTWIN	
	Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA 207

CHRISTINE KANZ

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis

Mit dem Einheitspatent (Unitary Patent) und dem Einheitlichen Europäischen Patentgericht (EPG) stehen im europäischen Patentrecht die größten Veränderungen seit Verabschiedung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) vor knapp 50 Jahren vor der Tür. Die neuen Rechtsvorschriften rund um das Einheitliches Patentgericht-Übereinkommen (EPGÜ), die Einheitspatentverordnung (EPatVO), die Einheitspatentübersetzungsverordnung (EPatÜbersVO) und die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (EPGÜVerfO) werfen eine Reihe noch nicht abschließend geklärter Rechtsfragen auf, von denen einzelne offene Fragestellungen nachfolgend erörtert werden.

Zunächst wird der Einwand der anderweitigen Rechtshängigkeit erörtert. Sodann werden die Auswirkungen eines einheitlichen Patentsystems für ergänzende Schutzzertifikate diskutiert. Anschließend werden die Bedeutung von Sachverständigen in Verletzungsverfahren vor dem EPG sowie das Spannungsverhältnis zwischen einem grundsätzlich öffentlichen Zugang zum Register und den (Geheimhaltungs-)Interessen der jeweiligen Parteien erläutert.

A. Anderweitige Rechtshängigkeit

Das EPG wird ein gemeinsames Gericht aller europäischen Länder sein, die sich dem EPGÜ angeschlossen haben. Es hat insbesondere die ausschließliche Zuständigkeit für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, für die traditionellen EP-Patente (Bündelpatente) sowie für ergänzende Schutzzertifikate. Anmelder und Inhaber von europäischen Patenten haben jedoch die Möglichkeit, über eine Opt-out Erklärung die Zuständigkeit des EPG auszuschließen (Art. 83 EPGÜ). Diese Erklärung kann für eine Übergangszeit von sieben Jahren, verlängerbar auf weitere sieben Jahre, nach Inkrafttreten des EPGÜ abgegeben werden. Nach der Übergangszeit ist für europäische Patente ausschließlich das EPG zuständig.

So lange während der Übergangsphase keine Opt-out-Erklärung abgegeben wird, eröffnet Art. 83 EPGÜ ein „Forum Shopping“ für klassische Bündelpatente, d.h., dass Klagen sowohl beim nationalen Gericht als auch beim EPG anhängig gemacht werden können. Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang eine einmal vor dem EPG bzw. dem nationalen Gericht eingereichte Klage in Bezug auf die Einreichung einer Klage vor dem jeweils anderen Gericht eine „Sperrwirkung“ auslöst.

I. Grundsätzliches

Sofern während des Übergangszeitraums sowohl das EPG als auch ein nationales Gericht eines Mitgliedsstaates, der Vertragspartei

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis

des EPGÜ ist, angerufen werden, finden Art. 29 bis 32 Brüssel Ia VO Anwendung (vgl. Art. 71c II Brüssel Ia VO). Danach gilt: Werden bei „*Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten*“ – als solches wird auch das EPG behandelt (vgl. Art. 71a I, II Brüssel Ia VO) – Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, setzt das später angerufene Gericht das Verfahren wegen einer insoweit entgegenstehenden anderweitigen Rechtshängigkeit zunächst von Amts wegen aus und erklärt sich in der Folge, sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts geklärt ist, für unzuständig (vgl. Art. 29 Brüssel Ia VO) .

Zudem ist eine Aussetzung durch ein später angerufenes Gericht auch dann denkbar, wenn beim EPG und bei einem nationalen Gericht Verfahren anhängig gemacht werden, die in einem Zusammenhang stehen. Ein *Zusammenhang* liegt jedenfalls dann vor, wenn zwischen den beiden Verfahren eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen. In diesem Fall kann sich das später angerufene Gericht für unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene Gericht für die betreffenden Verfahren zuständig ist und die Verbindung der Verfahren nach dessen Recht zulässig ist (vgl. Art. 30 Brüssel Ia VO).

II. Folgen einer zuerst erhobenen EPG-Klage

In der Praxis bedeutet dies: Eine vor dem EPG erhobene Verletzungsklage (bzw. eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung) bedeutet, dass eine entsprechende Verletzungsklage (bzw. eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung) vor einem nationalen Gericht wegen anderweitiger Rechtshängigkeit nicht erhoben werden kann, sofern dieselben Parteien bzgl. derselben Verletzungshandlungen streiten. Eine vor dem EPG erhobene Verletzungsklage verhindert jedoch grundsätzlich nicht, dass vor einem nationalen Gericht parallel eine Nichtigkeitsklage für den nationalen Teil des (in dem Verletzungsverfahren relevanten) Patents erhoben wird. Diesbezüglich kommt lediglich eine Aussetzung im Sinne von Art. 30 Brüssel Ia VO in Betracht, wenn das zweitangerufene, nationale Gericht einen Zusammenhang bejaht.

Spiegelbildlich verhindert eine vor dem EPG erhobene Nichtigkeitsklage, dass vor einem nationalen Gericht eine weitere Nichtigkeitsklage (für den entsprechenden nationalen Teil des Patents) zwischen denselben Parteien erhoben wird. Denn mit einer Nichtigkeitsklage vor dem EPG kann das in Streit stehende Patent für das Gebiet sämtlicher teilnehmenden Mitgliedsstaaten zu Fall gebracht werden. Somit steht einer nationalen Nichtigkeitsklage wiederum der Einwand anderweitiger Rechtshängigkeit im Weg. Eine parallele Verletzungsklage bleibt vor einem nationalen Gericht hingegen möglich – jedenfalls solange sich dieses nicht wegen

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis

eines Zusammenhangs der beiden Verfahren für unzulässig erklärt (s.o.).

III. Folgen einer zuerst vor einem nationalen Gericht erhobenen Klage

In der umgekehrten Konstellation, in der zunächst vor einem nationalen Gericht und danach vor dem EPG geklagt wird, gilt Folgendes: Eine vor einem nationalen Gericht erhobene Verletzungsklage verhindert nicht, dass parallel eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG erhoben werden kann, wobei wiederum Art. 30 Brüssel Ia VO zu beachten ist. Daneben wird wohl auch eine parallele Verletzungsklage vor dem EPG – außer für den bereits rechtshängigen nationalen Teil – möglich sein, sofern eine Abtrennung möglich ist.

Gleiches gilt, wenn vor einem nationalen Gericht eine Nichtigkeitsklage erhoben wurde. Auch in diesem Fall wird es voraussichtlich möglich sein, vor dem EPG eine weitere Nichtigkeitsklage in Bezug auf die „restlichen“ Vertragsstaaten zu erheben. Daneben sind vor dem EPG auch parallele Verletzungsklagen und sogar Widerklagen auf Nichtigkeit in einem (defensiven) Verletzungsverfahren im o.g. Rahmen denkbar.

IV. Sonderfall Doppelpatentierung

In der speziellen Konstellation, in der neben dem Einheitspatent für dieselbe Erfindung auch noch ein nationales Patent angemeldet wird – so wie dies beispielsweise in Deutschland und Frankreich

möglich ist – wird eine zunächst vor dem EPG bzw. vor einem nationalen Gericht erhobene Verletzungs-, Feststellungs-, oder Nichtigkeitklage zur Folge haben, dass ein nachträgliches Verfahren vor dem jeweils anderen Gericht wegen einer „engen Beziehung“ im Sinne von Art. 30 Brüssel Ia VO ausgesetzt wird, um im Ergebnis widersprüchliche Entscheidungen zu verhindern.

B. Ergänzende Schutzzertifikate

I. Ergänzende Schutzzertifikate im EGPÜ

Ergänzende Schutzzertifikate (SPCs) gewähren die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegen den gleichen Beschränkungen und Verpflichtungen. Dadurch, dass europäische Einheitspatente aktuell noch nicht erteilt werden, können Schutzzertifikate bisher nur als nationales SPCs erteilt werden. Sie können auf einem nationalen Patent, einem europäischen Bündelpatent (EP) oder einem EP mit einheitlicher Wirkung beruhen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine Klage vor dem EPG aus einem SPC nur dann in Betracht kommt, wenn das SPC aus einem EP oder aus einem EP mit einheitlicher Wirkung hervorgeht. Das EPGÜ entfaltet für SPCs nur dann Wirkung, wenn diese zu einem durch ein „*Patent*“ geschützten Erzeugnis erteilt worden sind. Unter einem Patent versteht das EPGÜ jedoch lediglich ein europäisches Patent und/oder ein europäisches Patent mit

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis

einheitlicher Wirkung (vgl. Art. 3 lit. b) i.V.m. Art. 2 lit. g EPGÜ). Eine Klage aus einem SPC, das auf einem nationalen Patent basiert, ist vor dem EPG demzufolge nicht möglich. Ein solches SPC fällt nicht in den Geltungsbereich des EPGÜ.

Verfahrensrechtliche Besonderheiten:

Soweit das SPC aus einem EP hervorgeht, ist es jedoch möglich, vor dem EPG aus einem einzelnen nationalen SPC zu klagen. Aus der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (EPGÜVerfO) geht – jedenfalls konkludent – hervor, dass es sich bei einem SPC um ein prozessual eigenständiges Recht handelt. Dies wird zunächst durch eine Formulierung in Rule 5 II lit. a EPGÜVerfO (die nachfolgend zitierten Rules entstammen allesamt der EPGÜVerfO) nahegelegt, wonach der Inhaber eines SPCs, (auch) wenn er nicht Patentinhaber ist, einen gesonderten Opt-out-Antrag bzgl. des SPCs stellen kann. Patentinhaber und Inhaber eines SPCs können demzufolge also personenverschieden sein.

Zudem geht aus Rule 5 II lit. a-b hervor, dass sich eine Opt-out-Erklärung für ein europäisches Patent automatisch auch auf das dazugehörige SPC erstreckt. Für den umgekehrten Fall – Opt-out-Erklärung lediglich für das SPC – ist eine derartige Erstreckung ausdrücklich nicht vorgesehen. Auch daraus kann (und muss vielleicht sogar) gefolgert werden, dass ein einzelnes nationales SPC prozessual eigenständig ist und somit auch Grundlage einer vor dem EPG einzureichenden Klage sein kann. Hinsichtlich einer

möglichen anderweitigen Rechtshängigkeit sind hier dann wiederum Art. 29 bis 32 Brüssel Ia-VO heranzuziehen.

Ausblick:

Längst wurde erkannt, dass die nationalen Unterschiede bei der Verwaltung und der Durchsetzung von SPCs unpraktikabel sind. Deswegen wurde und wird bereits an einem Richtlinienvorschlag für ein einheitliches SPC und/oder ein einheitliches Verfahren für die Erteilung nationaler SPCs gearbeitet. Auf diese Weise sollen SPCs leichter zugänglich und effizienter werden.

C. Sachverständige

I. Bisher vorgesehene Regelungen

Eine weitere Thematik ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Partei vor dem EPG einen Sachverständigenbeweis erbringen kann. Die Verfahrensordnung enthält im Abschnitt „Zeugen und Sachverständige der Parteien“ (Rules 175-181) lediglich eine einzige gesonderte Regelung im Hinblick auf Sachverständige, die von einer Partei beauftragt werden. Gemäß Rule 181 haben derartige Sachverständige die Pflicht, das Gericht in Bezug auf ihr Fachgebiet unparteiisch zu unterstützen. Er darf also nicht als ein Vertreter für eine Partei auftreten, sondern muss vielmehr und objektiv und unabhängig agieren. Im Übrigen sieht Rule 181 die Anwendung der Regelungen über Zeugen (Rules 175-180) vor.

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis

Daraus ergibt sich insbesondere die Pflicht, im Rahmen einer schriftlichen Sachverständigenerklärung jedwede Beziehung zwischen dem Sachverständigen und der Partei und jeden möglichen (sich daraus ergebenden) Interessenkonflikt offenzulegen, der die Unparteilichkeit des Sachverständigen beeinflussen könnte (Rule 175). Möchte eine Partei eine mündliche Aussage eines Sachverständigen anbieten, so muss sie einen begründeten Antrag stellen (Rule 176), über den das EPG sodann entscheidet (Rule 177). Wenn der Sachverständige vor dem EPG eine Aussage macht, kann er vom Gericht und – unter der Kontrolle des Vorsitzenden Richters – auch von den Parteien befragt werden (Rule 178).

Die Sinnhaftigkeit ergänzender Regelungen:

Es stellt sich die Frage, ob daneben möglicherweise weitere Grundsätze herangezogen werden können/sollen, um das Konzept des Sachverständigenbeweises noch weiter auszugestalten. In Großbritannien existieren beispielsweise spezielle, durch Richterrecht begründete Grundsätze, die der Gefahr einer verzerrten oder verfälschten Auffassung durch eine rückschauende Betrachtung in Kenntnis der Erfindung entgegenwirken sollen. In mehreren Leitentscheidungen wurden Konzepte entwickelt, um der Gefahr, dass ein Sachverständiger im Rahmen der Zusammenarbeit mit einer Partei seine Objektivität verliert, bestmöglich vorzubeugen.

So wird in mehreren Leitentscheidungen beispielsweise das sog. „*sequential unmasking*“ erläutert. Danach sollen einem Sachverständigen Dokumente grundsätzlich in einer bestimmten Reihenfolge (Allgemeines Fachwissen, Stand der Technik, Prioritätsdokumente und dann erst das Patent) vorgelegt werden, um eine größtmögliche Unbefangenheit zu gewährleisten. Dieses Konzept erscheint selbst dann sinnvoll zu sein, wenn sich der Sachverständige bereits zuvor mit dem Streitpatent auseinandergesetzt hat. Wichtig ist jedoch, immer die Umstände des jeweiligen Einzelfalls im Blick zu behalten. In bestimmten Situationen kann nämlich durchaus auch das „*sequential unmasking*“ an praktische Grenzen stoßen. In Fällen, in denen sich der Sachverständige beispielsweise mit dem Streitpatent – etwa im Rahmen des Erteilungsverfahrens – bereits befasst hat, muss er in einem ersten Schritt offenlegen, wie und wann er von der Erfindung Kenntnis erlangt hat, und muss sich sodann selbst hinterfragen, ob seine Unabhängigkeit nach wie vor gewährleistet ist.

Es erscheint sinnvoll, die Grundgedanken der vorstehenden Erwägungen auf das EPGÜ zu übertragen – jedenfalls gibt es Überschneidungen mit den Regelungszwecken in der Verfahrensordnung. Die Erwägungen können beispielsweise im Rahmen der Substantiierung, der Beweiswürdigung und des Beweiswertes der Aussage des Sachverständigen berücksichtigt werden und damit einen

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis

wichtigen Beitrag hin zu einem effektiven und rechtssicheren Konzept des Sachverständigenbeweises leisten.

Vor dem EPG kann und wird der Einsatz von Sachverständigen insbesondere dann erforderlich werden, wenn etwa im Rahmen eines Verletzungsverfahrens ein sogenannter „technischer Richter“ ernannt wird (Art. 8 V EPGÜ). Technische Richter können aus einem Richterpool entsprechend ihrer Qualifikation und ihrer Erfahrung auf dem betroffenen Technikgebiet hinzugezogen werden.

D. Öffentlicher Zugang zum Register vs. Geheimhaltung

Es ist offensichtlich, dass der in Rule 262 vorgesehene öffentlichen Zugang zum Register in einem Spannungsverhältnis zu den möglichen entgegenstehenden Interessen der betroffenen Parteien steht. Gemäß Rule 262.1 sind die beim Gericht eingereichten oder von ihm erlassenen Schriftsätze, Beweismittel, Entscheidungen und Beschlüsse öffentlich zugänglich. Erfasst wird also beispielsweise der gesamte Vortrag der klagenden Partei im Rahmen der Klageschrift, einschließlich aller beigefügten Dokumente sowie schriftliche Fixierungen von Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten (vgl. Rule 13). Gemäß Rule 13.1 (h) hat der Kläger im Rahmen seiner Klageschrift sogar zu früheren, abgeschlossenen oder noch anhängigen Verfahren bezüglich des Klagepatents oder der

Klagepatente vorzutragen. Die vorstehenden Informationspflichten beziehen sich auf alle Verfahren vor dem EPG, aber auch auf solche vor dem EPA oder vor nationalen Gerichten oder Behörden, einschließlich Klagen auf Nichtigerklärung oder Feststellung der Nichtverletzung.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn ausdrücklich über die Geheimhaltung einzelner Tatsachen entschieden wurde. Gemäß Rule 262.1 kann eine Partei beantragen, dass bestimmte Informationen vertraulich behandelt werden. (Nur) Wenn sie in diesem Zusammenhang besondere Gründe für diese Vertraulichkeit vortragen kann, werden die betreffenden Informationen jedenfalls so lange geheim gehalten, wie die Klage oder ein Rechtsmittel anhängig sind. In diesem Zusammenhang wird sich zeigen, welchen Maßstab das EPG bei der Beurteilung der „besonderen Gründe“ für die Geheimhaltung anwenden wird. Eingeschränkt wird diese Geheimhaltungsoption jedenfalls durch Absatz 2, wonach ein Mitglied der Öffentlichkeit einen begründeten Antrag stellen kann, dass ihm alle Informationen, die zuvor gemäß Absatz 1 vom öffentlichen Zugang ausgenommen wurden, zugänglich gemacht werden. In diesem Fall muss das Gericht nach der Abwägung der widerstreitenden Interessen entscheiden, ob der entsprechende Zugang gewährt wird oder nicht. Bis zu seiner Entscheidung bleiben die Informationen in jedem Fall geheim (vgl. Rule 262 Abs. 2-7).

Ready for take off: Das Einheitlichen Europäischen Patentgericht und seine Auswirkungen in der Praxis

Abgesehen von den Geheimhaltungsmöglichkeiten für den Kläger stellt sich die Frage, wie der Schutz besonders sensibler Informationen einer beklagten Partei gewährleistet werden wird. Gerade bei Patentverletzungsprozessen stehen oftmals sensible Betriebsgeheimnisse der beklagten Partei auf dem Prüfstand. Will sie sich adäquat verteidigen, muss sie beispielsweise gefahrlos Details ihres eigenen Herstellungsverfahrens offenbaren dürfen, ohne Gefahr zu laufen, dass diese Informationen öffentlich werden. Der o.g. Ausschluss der Öffentlichkeit ist hier regelmäßig nicht hinreichend, da es sich beim Kläger sehr oft um einen Konkurrenten handelt. Erfährt dieser Konkurrent das geheime Know-how, ist es entwertet.

Es scheint derzeit Bestrebungen zu geben, die Verfahrensordnung in diesem Punkt abzuändern und nur die eigentlichen Entscheidungen des Einheitsgerichts zu veröffentlichen. Allerdings gibt es hierzu noch keine offizielle Bestätigung.

ANDREAS THIELMANN

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektiven und praktische Umsetzung

A. Rechtsgrundlage

Vorbemerkung: Zur Vereinfachung wird im Folgenden das ‚europäische Patent mit einheitlicher Wirkung‘ kurz als ‚einheitliches Patent‘ bezeichnet.

Die Rechtsgrundlage für das einheitliche Patent ist ein legislatives Patentpaket, welches nur von ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten übernommen wurde. Es beruht auf der sog. „Verstärkten Zusammenarbeit“ („Enhanced Cooperation“, Art. 326-334 AEUV).

Das einheitliche Patent ist in der EU-Verordnung 1257/2012 und die Sprache für das einheitliche Patent in der EU-Verordnung 1260/2012 geregelt. Das seit Januar 2022 vorläufig angewendete, ‚Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht‘ (EPGÜ) regelt sowohl die Gerichtsverfassung als auch die Verfahrensordnung. Art. 142 (1) EPÜ bildet die Grundlage für die teilnehmenden Vertragsstaaten und die einheitliche Wirkung des einheitlichen Patents:

„Eine Gruppe von Vertragsstaaten, die in einem besonderen Übereinkommen bestimmt hat, dass die für diese Staaten erteilten europäischen Patente für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitlich sind, kann vorsehen, dass europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können.“

B. Territoriale Ausdehnung des europäischen Patents und des einheitlichen Patents

Das europäische Patent kann Schutz in bis zu 44 Staaten bieten, nämlich den 38 EPÜ Mitgliedsstaaten und sowohl den beiden Erstreckungsstaaten Bosnien Herzegowina und Montenegro als auch den vier Staaten des Validierungsabkommens Marokko, Moldau, Tunesien und Kambodscha. Das Europäische Patentamt in München und seine Zweigstellen in Berlin, Rijswijk und Wien sind keine Institutionen der EU.

Nicht alle EPÜ-Mitgliedsstaaten sind auch EU-Staaten. Da das einheitliche Patent ein EU-Schutzrecht ist, können daher maximal nur die 27 Staaten der EPÜ-Staaten teilnehmen, welche auch EU-Staaten sind. Bei einer „gewöhnlichen“ (einheitlichen) EU-Regelung müssten sämtliche 27 EU-Staaten teilnehmen. Das einheitliche Patent ist jedoch insofern ein „ungewöhnliches“ EU-Schutzrecht, da im Gegensatz zu anderen EU-Verordnungen nicht sämtliche Staaten zustimmen müssen. Daher wird hier – wie zuvor bereits erwähnt – auch nur von ‚verstärkter Zusammenarbeit‘ gesprochen.

Die EFTA-Staaten (Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island), einige Balkanstaaten und auch die Türkei waren nie EU-Staaten. Das Vereinigte Königreich ist seit dem Vollzug des BREXIT nicht mehr in der EU. Drei der EU-Staaten sind beim einheitlichen Patentsystem nicht dabei, wobei zwei Staaten nicht

teilnehmen wollen (Spanien und Polen) und Kroatien nicht teilnehmen kann, da es erst im Jahr 2013 der EU beigetreten ist. Kroatien konnte daher weder an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen noch das EPGÜ unterzeichnen. Spanien war wegen des Übersetzungserfordernisses von Anfang an Gegner des einheitlichen Patents und hat weder an der verstärkten Zusammenarbeit teilgenommen noch das EPGÜ unterzeichnet. Polen hat zwar an der verstärkten Zusammenarbeit teilgenommen, aber das EPGÜ nicht unterzeichnet.

Daher wird das einheitliche Patentsystem nur in maximal 24 EU-Staaten gelten. Zum jetzigen Zeitpunkt (Februar 2022) wird das Abkommen mit 17 EU-Staaten beginnen können. Die weiteren 7 Staaten haben das EPGÜ unterzeichnet, so dass auch für diese Staaten von einer zukünftigen Ratifizierung ausgegangen werden kann.

C. Verhältnis von einheitlichem Patent, europäischem Patent und nationalen Patenten

Grundlage für das einheitliche Patent ist eine europäische Patentanmeldung. Das einheitliche Patent wird auf Antrag erteilt, wobei dieser innerhalb eines Monats nach der Erteilung des europäischen Patents beim Europäischen Patentamt gestellt werden muss. Das einheitliche Patent wird also sowohl mit den bisherigen

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektiven und praktische Umsetzung

europäischen sog. "Bündelpatenten", als auch mit den nationalen Patenten koexistieren, jedoch nur in den 24 teilnehmenden Staaten des einheitlichen Patentsystems.

Das europäische Patent und das einheitliche Patent kann auch kombiniert werden, indem das einheitliche Patent für die (bis zu 24) teilnehmenden Mitgliedsstaaten Wirkung entfaltet, während in den nicht teilnehmenden EPÜ-Staaten ein „normales“, national validiertes europäisches Patent entstehen kann (bspw. Spanien, Polen, Schweiz/Liechtenstein, Türkei, Norwegen oder Großbritannien).

Jedoch ist ein paralleler Schutz über das einheitliche Patent und ein national validiertes Patent eines europäischen Patents aus demselben europäischen Basispatent nicht möglich.

Vor dem Inkrafttreten des einheitlichen Patentsystems konnte ein erteiltes europäisches Patent in beliebig vielen EPÜ-Mitgliedsstaaten validiert werden. Daher sprach man von einem „Bündelpatent“, also einer Mehrzahl von auf das europäische Patent zurückgehenden nationalen Patenten.

Zukünftig wird sich nach der Erteilung eines europäischen Patents für den Patentinhaber die Möglichkeit eröffnen, für sämtliche (teilnehmende) Mitgliedsstaaten des einheitlichen Patentsystems ein – einziges – einheitliches Patent zu erhalten wobei ggf., für weitere nicht EU-Staaten (wie bisher) ein „Bündelpatent“ durch nationale Validierungen erhältlich ist. Dabei Unterliegen die teilnehmenden Mitgliedsstaaten des einheitlichen Patentsystems der Jurisdiktion

des Einheitlichen Patentgerichts (UPC). Für weitere nationale aus dem europäischen Patent validierte Patente bleibt es wie bisher bei der Zuständigkeit der nationalen Gerichte.

Während einer Übergangsphase von 7 bzw. 14 Jahren (Art. 83 (1) EPGÜ) kann der Patentinhaber eines einheitlichen Patents ein sog. „Opt-out“ erklären, wodurch die zentrale Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts für sein einheitliches Patent ausgeschlossen wird, so dass auch hier die nationalen Gerichte für Patentstreitigkeiten zuständig bleiben. Dies gilt für die gesamte Laufzeit solcher Patente. Es besteht die Möglichkeit, die Opt-out-Erklärung zurückzunehmen, indem ein Antrag auf „Opt-back-in“ gestellt wird, was jedoch nur ein einziges Mal für jedes einheitliche Patent möglich ist.

Ist das einheitliche Patent bereits Gegenstand gerichtlicher Streitigkeiten (Patentverletzungs- oder Nichtigkeitsklage) kann kein Antrag auf „Opt-out“ mehr gestellt werden.

Aufgrund der hohen Zufriedenheit mit den bisherigen nationalen Gerichten, aber auch zum „Schutz“ vor Klageerhebungen von Wettbewerbern nach Inkrafttreten des einheitlichen Patentsystems, die einen Opt-out verhindern würden, kann davon ausgegangen werden, dass viele Patentinhaber einen Antrag auf „Opt-out“ für einige oder gar alle ihrer Patente stellen werden. Dieser Antrag kann bereits während der sog. „Sunrise period“, einer dreimonatigen Übergangsfrist vor dem Inkrafttreten des einheitlichen

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektiven und praktische Umsetzung

Patentsystems, erfolgen. Für jedes Patent muss ein separater Antrag gestellt werden. Dies kann jedoch relativ einfach online erfolgen.

D. Was ändert sich in Deutschland?

Für Patentstreitigkeiten in Deutschland, die originär deutsche Patente betreffen, sind nach wie vor die nationalen Gerichte LG, OLG, BGH (für Patentverletzungsklagen) bzw. das BpatG und der BGH (für Nichtigkeitsklagen) zuständig.

Für deutsche Patente, die aus einem europäischen Patent validiert worden sind, kann die Zuständigkeit vom Patentinhaber selbst bestimmt werden: Es bleibt bei der Zuständigkeit der nationalen deutschen Gerichte, falls durch eine Opt-out-Erklärung die zentrale Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts ausgeschlossen wurde oder, falls dies nicht der Fall ist, ist das Einheitliche Patentgericht exklusiv auch für solche Patente zuständig.

Aus diesem Grunde wird sich für jeden Patentinhaber eines europäischen Patents die Frage stellen, ob für ihn eine Opt-out-Erklärung zweckmäßig sein wird. Hierbei gilt es die Vor- und Nachteile sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Eine solche Abwägung sollte stets individuell erfolgen.

Für Patentinhaber, welche ohnehin einen flächendeckenden Schutz beanspruchen, werden beispielsweise bereits die einzusparenden Kosten einer der Hauptvorteile sein. Für ein einheitliches Patent mit 17 bis maximal 24 Staaten beträgt die jährlich fällige Jahresgebühr nur noch die Summe der vier „teuersten“ Mitgliedsstaaten anstelle von Jahresgebührenzahlungen in jedem einzelnen Staat. Für solche Patentinhaber ist natürlich auch die einheitliche Sprache ein bedeutender Vorteil, da auch die Übersetzungen von Patentschriften in nationale Landessprachen derjenigen Länder, die nicht dem Londoner Übereinkommen von 2008 beigetreten sind erhebliche Kosten verursachen. Einen weiteren Vorteil stellt die grenzüberschreitende Durchsetzbarkeit eines einheitlichen Patents gegen Patentverletzungen in allen teilnehmenden Staaten dar.

Für solche Patentinhaber, die regelmäßig nur einen kleinen Markt abdecken wollen, wie beispielsweise drei oder vier EU-Staaten, gibt es hingegen keine oder nur geringe Kostenvorteile. Für ihn kann ein einheitliches Patent in 17-24 EU-Staaten vielmehr auch zum Nachteil gereichen, da in den Staaten, die nicht zu seinem Markt gehören und daher bisher auch nicht abgedeckt wurden, beispielsweise ältere Rechte vorhanden sein können, die durch den nunmehr zentralen Angriff des einheitlichen Patents vor dem Einheitlichen Patentgericht sogar zum Widerruf des einheitlichen Patents führen können.

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektiven und praktische Umsetzung

Als Nachteil des einheitlichen Patents muss auch die geringere Flexibilität betrachtet werden. So ist es bei einem einheitlichen Patent nicht mehr möglich, in einzelnen nicht (mehr) benötigten Staaten auf den dortigen Patentschutz zu verzichten, so wie dies bisher bei einem europäischen Bündelpatent möglich war. Ein freiwilliges „Abschmelzen“ der Aufrechterhaltungskosten über die Laufzeit des einheitlichen Patents ist nicht mehr gegeben.

Eine weitere Abwägung wird für viele Patentinhaber zweifelsohne auch die Unsicherheit sein, ob in den neu entstehenden Gerichten mit neu zu besetzenden Richtern die gleiche Qualität erwartet werden kann, wie sie bei heutigen Patentverletzungsgerichten mit extrem erfahrenen Richtern vorherrscht.

Für einen guten Start des einheitlichen Patentsystems und die damit zusammenhängende zügige Fortentwicklung mit Blick auf die Rechtsprechung ist es natürlich wünschenswert, dass der Anteil der Opt-out-Anträge nicht überhandnimmt. Es bleibt also spannend.

E. Wann geht es (endlich) los?

Die Idee, in Europa ein Einheitliches Europäisches Patentgericht zu etablieren, geht zurück bis in die 1970er Jahre und ist damit etwa so alt wie das Europäische Patentübereinkommen, welches 1973 von 16 europäischen Staaten unterzeichnet und am 7. Oktober 1977 in Kraft trat. Bereits am 26. Januar 1976 wurde das

„Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt“ (Gemeinschaftspatentübereinkommen) veröffentlicht (67/67/EWG).

Nach einigen erfolglosen Bemühungen wurden die zielführenden Weichen jedoch erst in den letzten 10 Jahren gestellt. So wurde das EPGÜ im Jahr 2013 vom ersten Staat (Österreich) unterzeichnet. Danach sollte es eigentlich zügig weiter gehen und bereits 2017 hätte es durch die Ratifizierung von Deutschland in Kraft treten können. Dies wurde jedoch, wie gemeinhin bekannt, durch mehrere Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht verhindert bzw. verzögert. Erst Mitte letzten Jahres wurden die Eilanträge, die mit den letzten Verfassungsbeschwerden verbunden waren, vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen, wodurch der Weg für die Ratifikation durch die Bundesrepublik Deutschland freigegeben wurde.

Am 18. Januar 2022 hat Österreich als dreizehnter Unterzeichnerstaat seine Ratifikation des Protokolls über die vorläufige Anwendbarkeit des EPGÜ beim Europäischen Rat hinterlegt. Mit dieser Hinterlegung konnte die Phase der vorläufigen Anwendbarkeit des EPGÜ in Kraft treten, um die notwendigen noch ausstehenden organisatorischen Maßnahmen für den Start des Einheitlichen Patentgerichtssystems zu schaffen. Zu diesen Maßnahmen gehört insbesondere die Auswahl und Ernennung der Richter für das Einheitliche Patentgericht. Die Auswahlgespräche der benötigten knapp

*Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektiven
und praktische Umsetzung*

100 Richter sind derzeit im Gange, wobei sowohl rechtlich qualifizierte als auch technisch qualifizierte Richter ausgewählt werden. Die Ernennung der Richter erfolgt dann gemäß Art. 16 EPGÜ. Es ist davon auszugehen, dass die Ernennung der Richter im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen wird.

Auch werden die weiteren vorbereitenden Maßnahmen, wie die endgültige Fassung der Verfahrensordnung, Gerichtskostenregelungen etc., noch in diesem Jahr abgeschlossen sein, so dass die Ratifikation des EPGÜ durch Deutschland durch Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde des EPGÜ erfolgen kann und das EPGÜ dann am ersten Tag des vierten Monats nach dieser Hinterlegung in Kraft treten wird, also Ende 2022 oder Anfang 2023. Damit wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die drei Monate vorher beginnende „Sunrise period“ noch in diesem Jahr beginnen.

PROF. DR. RONNY HAUCK

Patenschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung

A. Einleitung

Während der Coronapandemie wurde sehr schnell der Vorwurf erhoben, die mangelnde Impfstoffversorgung vor allem in weniger entwickelten Staaten,¹ sei (auch) ein patentrechtliches Problem, was eine „Aussetzung“ des Patenschutzes für Covid-19-bezogene Medikamente und eben vor allem Impfstoffe notwendig mache. Zu beobachten waren dabei Zuspitzungen wie „Patente auf Impfstoffe töten: Was Corona alles verändert“², was nicht nur die Vehemenz und Emotionalität zeigt, die hierbei vorherrschte, sondern auch bei näherer Betrachtung solcher und ähnlicher Aussagen schnell die Tatsache offenbarte, dass es in Bezug auf Patente offenbar gewisse Missverständnisse gibt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Grundsätze der tatsächlichen und vor allem geographischen Wirkung von Patenten sowie zu bereits bestehenden (auch zwangsweisen) Zugangsmöglichkeiten zu diesen Ausschließlichkeitsrechten.

¹ Etwaige, jedenfalls denkbare inländische Versorgungsprobleme werden nachfolgend nur punktuell angesprochen, bleiben ansonsten jedoch außer Betracht.

² Vgl. Frankfurter Rundschau, 21.1.2022, abrufbar hier: <https://www.fr.de/panorama/corona-impfung-impfstoff-patente-verzicht-freigabe-toeten-91252428.html> (9.5.2022).

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

Im Fokus der Diskussion³ stand dabei zumeist der „TRIPS IP Waiver“, auf den daher auch gesondert eingegangen wird.

Dieser Beitrag widmet sich im Schwerpunkt der Frage, wie eine Zugangsproblematik in Bezug auf Arzneimittelpatente⁴ gelöst werden könnte, welche Rolle ein „IP Waiver“ hierbei spielen könnte und nicht zuletzt, ob überhaupt ein dahingehender Handlungsbedarf besteht. Ausgeblendet wird hierbei die vorgelagerte Frage der Impfstoffentwicklung selbst und der vor allem technischen Anforderungen an einen Patentschutz für Covid-19-bezogene Medikamente, hierfür sei auf die Beiträge von *König* und *Klein* verwiesen.⁵ Die nachfolgende Untersuchung wäre jedoch unvollständig, wenn außer Betracht bliebe, dass die Anwendung patentgeschützter Lehren gerade zur Herstellung von Impfstoffen häufig nur möglich ist, wenn die betreffenden Personen über zusätzliches technisches Wissen verfügen (hier insgesamt als Know-how bezeichnet).⁶ Die nachfolgend näher darzustellende Zugangsproblematik (unten C.) wird daher auch unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Know-

³ Dieser Begriff wird hier verwendet, obschon es darum – eine fachliche Auseinandersetzung in der Sache – häufig nicht ging, sondern vor allem um eine möglichst öffentlichkeitswirksame Platzierung aufmerksamkeitsssichernder Äußerungen.

⁴ Der Begriff Arzneimittel fungiert hier als Oberbegriff für Medikamente, Impfstoffe und Diagnostika. Zum Schutzgegenstand noch unter B.

⁵ Zur dahingehenden Bedeutung von Basispatenten und (ggf.) geschützten Weiterentwicklungen *Musso* GRUR Int. 2022, 393.

⁶ Grundlegend dazu *Oehrich* GRUR 2010, 33.

how-Transfers untersucht, weil es sich dabei im Ergebnis um eine entscheidende Fragestellung handelt.

B. Patentschutz für Arzneimittel – Schutzgegenstand, Verbotswirkung und Territorialität

Der Schutzgegenstand bei Arzneimittelpatenten kann unterschiedlich sein; möglich sind der Schutz von (Wirk-)Stoffen/Wirkstoffkombinationen (darunter fallen zB auch RNA-Sequenzen) und bestimmte Stoffzusammensetzungen. Geschützt werden kann zudem die Verwendung eines bestimmten (auch bekannten) Stoffs im Rahmen einer bestimmten Heilbehandlung (sog. zweckgebundener Stoffschutz, Art. 54 Abs. 4, 5 EPÜ), was mit dem eigentlich bestehenden Patentierungsverbot für Heilbehandlungen (vgl. Art. 53c EPÜ, § 2a) Abs. 1 Nr. 2 PatG) vereinbar ist. Insoweit können auch die besonderen Regelungen zur Neuheit bei der sogenannten zweiten medizinischen Indikation relevant sein (vgl. Art. 54 Abs. 5 EPÜ, § 3 Abs. 4 PatG).⁷

Besteht Patentschutz, richten sich die ausschließlichen Befugnisse des Inhabers nach § 9 PatG, der insoweit *allein* berechtigt ist (vgl. § 9 S. 1 PatG). Verbieten kann der Inhaber bei Erzeugnissen (dies gilt ebenso für derivativ geschützte Verfahrenserzeugnis nach § 9

⁷ Metzger/Zech GRUR 2020, 562 (566).

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

S. 2 Nr. 3 PatG) das Herstellen, Anbieten, in Verkehr bringen und Gebrauchen und zudem die Einfuhr und den Besitz „zu den genannten Zwecken“ (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG). Bei Verfahren erstreckt sich die Verbotswirkung gem. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG vor allem auf dessen Anwendung. Im Geltungsbereich des PatG (dazu noch anschließend) würden damit jegliche typische Handlungen in Bezug auf patentgeschützte Arzneimittel den Tatbestand einer Patentverletzung erfüllen; dazu kommen denkbare mittelbare Verletzungshandlungen, die nach § 10 PatG verboten sind. Außerhalb von Lizenzen (dazu unten C.1.) erlaubt wären lediglich Handlungen, die von den Schrankenregelungen §§ 11 bis 13 PatG gedeckt wären. Für Arzneimittel (und insb. für die Entwicklung von Generika) bedeutsam ist hier vor allem die „Roche-Bolar-Regel“ in § 11 Nr. 2b PatG, obschon diese (wie auch die sonstigen Schranken) für die hier zu untersuchende Problematik keine Relevanz besitzt.

Kommt es zu einer Patentverletzung, kann der Inhaber die in den §§ 139 ff. PatG geregelten Ansprüche geltend machen, wobei hier der Unterlassungsanspruch die größte praktische Bedeutung besitzt. Existiert eine bloße Anmeldung, besteht zugunsten des Berechtigten allein der Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG.

Wichtig im hier zu untersuchenden Kontext ist die Betonung der – eigentlichen – Selbstverständlichkeit, dass im Patentrecht (wie bei allen Immaterialgüterrechten) der Territorialitätsgrundsatz gilt: Das vom DPMA durch Hoheitsakt erteilte Patent (vgl. § 34 Abs. 1

PatG) ist ein rein nationales Schutzrecht, das seine Wirkungen ausschließlich im Geltungsbereich des PatG entfaltet. Es kann daher auch allein durch Handlungen im Geltungsbereich des PatG verletzt werden, also im Inland. Patentverletzungen durch Handlungen im „patentfreien“ Ausland kommen allenfalls dann in Betracht, wenn der Handlungserfolg im Inland eintritt, also in der Bundesrepublik.⁸ Nichts anderes gilt für europäische Patente (nach EPÜ), für deren Erteilung das Europäische Patentamt (EPA) zuständig ist. Denn diese bilden im Ergebnis ein Bündel nationaler Patente, deren jeweiliges Schicksal sich wiederum nach den gesetzlichen Vorgaben des Validierungsstaats richtet. Für den deutschen Teil eines europäischen Patents gilt also das zu den vom DPMA erteilten Patenten gesagte.

Als jedenfalls eigentumsähnliche absolute Rechte fallen Patente in den Schutzbereich von Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG; sie genießen – im europäischen Kontext – als geistiges Eigentum Schutz nach Art. 17 Abs. 2 GRCh. Beschränkungen des Patentschutzes oder gar eine vollständige Aufhebung desselben, sowie der erzwungene Zugang zu patentgeschützten Lehren sind daher rechtfertigungsbedürftige Eingriffe.

⁸ Benkard/Scharen, PatG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 10; Ann, Patentrecht, 8. Aufl. 2022, § 33 Rn. 42 ff.

C. Zugang zu Patenten (und Know-how)

I. Lizenzvertrag und Lizenz

Dass in Bezug auf Patentanmeldungen und Patente Lizenzverträge vereinbart⁹ und Lizenzen erteilt werden könne, ergibt sich schon aus der Vertragsfreiheit der jeweiligen Inhaber; in § 15 Abs. 2 PatG (iVm Abs. 1) wird dies also lediglich klargestellt. Einfache und ausschließliche Lizenzen unterscheiden sich durch ihre jeweilige Reichweite. So ist eine ausschließliche Lizenz mit der Erlaubnis zur alleinigen Benutzung erheblich weitergehend als eine einfache Lizenz, die nur eine Nutzungsbefugnis unter möglicherweise vielen anderen Nutzungsbefugnissen gewährt. Zu beachten ist freilich, dass Lizenzen inhaltlich modifiziert werden können; die Möglichkeit zur Festlegung eines geographischen Geltungsbereichs (für ausschließliche und einfache Lizenzen) erwähnt § 15 Abs. 2 S. 1 PatG. Inhaltliche Vorgaben können etwa auch die dem Lizenznehmer gestatteten Benutzungshandlungen betreffen, so dass etwa Herstellungs-,¹⁰ Vertriebs-,¹¹ Gebrauchs-, Import- und

⁹ Näher zum Lizenzvertrag, auch in Unterscheidung zur eigentlichen Lizenz, Obergfell/Hauck/Obergfell/Hauck, Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl. 2020, 3. Kap. Rn. 1-13.

¹⁰ BGH GRUR 1959, 528 (531) – Autodachzelt; BGH GRUR 1966, 576 (578 ff.) – Zimcofot.

¹¹ Vgl. BGH 1967, 676 (679 ff.) – Gymnastiksandale.

Exportlizenzen¹² möglich sind. Innerhalb dieser Vorgaben sind dann einfache oder ausschließliche Lizenzen möglich. Betriebslizenzen betreffen Einschränkungen in Bezug auf die Person des Lizenznehmers bzw. der Produktionsstätte und sind daher nicht selten an die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs gebunden.¹³ Quotenlizenzen zeichnen sich durch mengenmäßige Vorgaben aus,¹⁴ wohingegen Mindestlizenzen, Stücklizenzen und Pauschal-lizenzen auf die Art der Lizenzabrechnung hin formuliert sind. Ein Verstoß gegen eine beschränkt eingeräumte Lizenz ist sowohl eine vertragliche Pflichtverletzung i.S.v. § 280 Abs. 1 BGB als auch gem. § 15 Abs. 2 S. 2 PatG eine Patentverletzung. Welche inhaltliche Ausgestaltung der Lizenz und insbesondere welche Art der Beschränkung gewollt ist, bestimmt sich primär nach dem Inhalt des Lizenzvertrags und ist durch Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB zu ermitteln. Auch bei der Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten gilt der Rechtsgedanke aus § 31 Abs. 5 UrhG (Übertragungszwecklehre).¹⁵ Als Gegenleistung zur Erteilung der Lizenz schuldet der Lizenznehmer Zahlung einer Lizenzgebühr.

¹² BGH GRUR 1971, 243 (246) – Gewindeschneidvorrichtungen.

¹³ RGZ 134, 91; LG Düsseldorf InstGE 5, 168 – Flaschenkasten.

¹⁴ Vgl. BGH GRUR 1969, 560 – Frischhaltegefäß.

¹⁵ Umf. dazu Obergfell/Hauck/*Herbort*, Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl. 2020, 3. Kap. Rn. 107 f.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

Auch hierbei sind diverse Variationen möglich, ebenso begründet in der Vertragsfreiheit der Beteiligten.¹⁶

Bei der Lizenzierung patentgeschützter technischer Lehren ist für den Lizenznehmer der Zugang zum Know-how des Lizenzgebers in Bezug auf den Einsatz der betreffenden Technologie häufig unerlässlich, schon um die betreffende Technologie bestmöglich auswerten zu können. Neben reinen Patentlizenzverträgen kommt daher der (Mit-)Lizenzierung von technischem Know-how in der Praxis eine erhebliche Bedeutung zu. Häufig werden daher „Patent- und Know-how-Lizenzverträge“ – als insgesamt „Technologie-transfervereinbarungen“ – abgeschlossen, obschon die Bezeichnung „Lizenz“ in Bezug auf nicht immaterialgüterrechtlich geschütztes geheimes Wissen nicht zutreffend ist.

Für die hier zu betrachtende Situation patentgeschützter Impfstoffe¹⁷ ist augenscheinlich, dass deren Herstellung, Lagerung und Transport spezielle und in aller Regel eben nicht allgemein bekannte Kenntnisse voraussetzt, die als Know-how im zuvor beschriebenen Sinne angesehen werden können. Ein Zugriff darauf wäre daher unerlässlich, wenn über den Zugang zu Impfstoffen und

¹⁶ Näher dazu Obergfell/Hauck/Zurth, Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl. 2020, 3. Kap. Rn. 66 ff.

¹⁷ Inwieweit derzeit für die Bekämpfung der Coronapandemie entwickelten Impfstoffe tatsächlich bereits Patentschutz besteht, ist fraglich und wäre im Einzelnen zu untersuchen. Zu betonen ist außerdem, dass nicht „der Impfstoff“ patentgeschützt ist, sondern dass hier zwischen diversen Komponenten zu unterscheiden wäre. Insoweit sei auf die Beiträge von *König* und *Klein* verwiesen.

vor allem deren Herstellung in Ländern mit Versorgungsdefiziten diskutiert wird.

II. Zwangslizenz & Co.

Anders als die zuvor beschriebene Situation des freiwilligen Abschlusses von Lizenzverträgen mit einer darauf basierenden Lizenzerteilung, ist die Situation bei Zwangslizenzen eine gänzlich andere. Hier geht es um den staatlicherseits angeordneten oder auch unmittelbar auf gesetzliche Regelungen zurückzuführenden Zugang zu Patenten, ohne dass es auf ein Einverständnis des jeweiligen Inhabers ankäme. Wegen des Eingriffscharakters (zu den grundrechtlichen Implikationen schon oben) kann ein solcher Zwangszugang jedoch nur in eng begrenzten Ausnahmefällen in Betracht kommen.

1. Die Vorgaben des TRIPS

Zwangslizenzen sind mit dem TRIPS vereinbar. In Art. 31 TRIPS heißt es, dass eine „sonstige Benutzung des Gegenstands eines Patents ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers“ zulässig ist, wenn dabei die näher aufgeführten Bestimmungen beachtet werden (dazu anschließend). Dabei dient das „sonstige“ der Abgrenzung zu Art. 30 TRIPS, wonach – weitergehend – „Ausnahmen von den ausschließlichen Rechten aus einem Patent“ möglich sind, was durch die amtliche Anmerkung zu Art. 31 TRIPS selbst klargestellt wird. Für die in Art. 39 TRIPS erwähnten „nicht offenbaren

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

Informationen“ (unter diesen Begriff sind Geschäftsgeheimnisse iSd GeschGehG zu verstehen,¹⁸ was das hier schon erwähnte technische Know-how einschließt; dazu noch anschließend) gibt es keine solche Regelung.

Um die Patent-Zwangslizenz geht es zudem in Art. 31^{bis} TRIPS, allerdings in einschränkender Hinsicht. Dort wird geregelt, dass die Beschränkung der Zwangslizenz aus Art. 31 f) TRIPS nicht für die Herstellung und Ausfuhr von Arzneimitteln in bestimmte „anspruchsberechtigte“ Staaten gilt. Auf europäischer Ebene gibt es hierzu mit VO (EU) 816/2006 eine Sonderregelung. Die Verordnung sieht die Möglichkeit von Patent-Zwangslizenzen in Bezug auf patentgeschützte pharmazeutische Erzeugnisse für die Herstellung und Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit vor. Damit soll diesen Ländern ein verbesserter Zugang zu erschwinglichen, sicheren und wirksamen Arzneimitteln verschafft werden, um dadurch die dort bestehenden Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen. Nicht ermöglicht wird dadurch freilich ein Technologietransfer in die betreffenden Länder zum Aufbau entsprechender eigener Fertigungskapazitäten. Es geht allein um die Herstellung von Arzneimitteln

¹⁸ Näher dazu MüKo-UWG/*Hauck*, 3. Aufl. 2022, GeschGehG § 2 Rn. 4.

im jeweiligen Mitgliedsstaat und deren anschließende Ausfuhr in anspruchsberechtigte Länder.¹⁹

2. Zwangslizenz, § 24 PatG

Nach § 24 Abs. 1, Abs. 6 PatG²⁰ kann einem Lizenzsucher durch das insoweit zuständige BPatG eine „nicht ausschließliche Befugnis“ – sprich: eine einfache und nicht übertragbare Lizenz – im Hinblick auf eine patentgeschützte technische Lehre „erteilt“ werden.²¹ Der entsprechende Anspruch gegen den Patentinhaber kann vom Lizenzsucher gegenüber dem Patentinhaber (dieser ist Anspruchsgegner, nicht die Bundesrepublik Deutschland) beim BPatG sowohl im Hauptklageverfahren (§ 81 PatG) als auch im Verfahren der einstweiligen Verfügung (§ 85 I PatG) geltend gemacht werden.²² (Eingangs-)Voraussetzung für die Erteilung ist gem. § 24 Abs. 1 PatG, dass sich der Lizenzsucher erfolglos um Einräumung einer Lizenz auf vertraglicher Grundlage bemüht hat

¹⁹ Näher dazu Benkard/*Robbe/Kober-Dehm*, PatG, 11. Aufl. 2015, PatG § 24 Rn. 47 ff.; *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl. 2020, PatG § 24 Rn. 47 ff.

²⁰ Die Besonderheiten der Absätze 2 bis 4 können für die hier zu untersuchende Situation unberücksichtigt bleiben. S. dazu näher *Stierle* JZ 2021, 71 (75 f.).

²¹ Grundlegend zur patentrechtlichen Zwangslizenz *Böttger* GRUR Int. 2008, 881; *Melullis* GRUR 2021, 294.

²² *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl. 2020, PatG § 24 Rn. 2.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

(zu angemessenen Bedingungen).²³ Zudem muss das öffentliche Interesse die Erteilung gebieten. Weitere inhaltliche Vorgaben und vor allem mögliche inhaltliche Beschränkungen der Lizenz finden sich in § 24 Abs. 6 PatG. So muss überhaupt ein Patent erteilt worden sein,²⁴ Umfang und Dauer der Zwangslizenz sind zweckgebunden und der Inhaber hat gegen den begünstigten Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung.

Zwangslizenzen greifen ganz erheblich in die grundgesetzlich geschützte Eigentumsfreiheit der Patentinhaber ein; sie sind jedoch anerkannte Inhalts- und Schrankenbestimmungen iSv Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG.²⁵ Im Hinblick darauf kommt dem Umstand eine erhebliche Bedeutung zu, dass der Zugang zur patentgeschützten technischen Lehre daher nicht allein für den Lizenzsucher notwendig ist. Vielmehr muss das „öffentliche Interesse“ eine Erteilung geradezu unerlässlich erscheinen lassen. Hierbei handelt es sich um die eigentliche Hürde der Erteilung. Die Glaubhaftmachung der diesbezüglichen Umstände obliegt demjenigen, der sich zu seinen

²³ Zu diesen Voraussetzungen näher *Melullis* GRUR 2021, 294. Es handelt sich bei der notwendigen Lizenzverweigerung um eine materielle, keine rein prozessuale Voraussetzung, BGH GRUR 2019, 1038 Rn. 19 – Alirocumab.

²⁴ § 24 PatG gilt außerdem für deutsche Teile europäischer Patente (Art. 2, Abs. 2, 74 EPÜ), für ergänzende Schutzzertifikate (§ 16a Abs. 2) und für Gebrauchsmuster (§ 20 GebrMG), *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl. 2020, PatG § 24 Rn. 3.

²⁵ BGH GRUR 1996, 190 (192) – Interferon-gamma/Polyferon.

Gunsten darauf beruft, also dem Lizenzsucher.²⁶ Als besondere Umstände, die die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigen und die Lizenzerteilung „gebieten“ könnten, kommen – unabhängig von einer etwaigen möglichen missbräuchlichen Ausübung des Patents – technische, wirtschaftliche, sozialpolitische und medizinische Umstände in Betracht. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein öffentliches Interesse vorliegt, das die Erteilung einer Zwangslizenz gerade an diesen Lizenzsucher gebietet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.²⁷ Gegeneinander abzuwägen sind im Ergebnis die schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers und die Belange des Gemeinwohls. Dabei ist ein gerechter Ausgleich anzustreben, insbesondere ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren.²⁸ Deshalb kann eine Zwangslizenz an einem Arzneimittel nicht zugesprochen werden, wenn das öffentliche Interesse mit anderen, mehr oder weniger gleichwertigen Ausweichpräparaten befriedigt werden kann.²⁹

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass Zwangslizenzen nach § 24 PatG eine Seltenheit sind. Nachdem über Jahrzehnte

²⁶ Vgl. beispielhaft BGH GRUR 2019, 1038 Rn. 30 ff. – Alirocumab.

²⁷ BGH GRUR 1996, 190 (192 f.) – Interferon-gamma/Polyferon. Der konkrete Lizenzsucher bringt dabei das öffentliche Interesse treuhänderisch für die Allgemeinheit zur Geltung, *Busche* GRUR 2021, 157 (159).

²⁸ *Melullis* GRUR 2021, 294 (296) unter Verweis insb. auf BVerfGE 143, 246 (268) = NJW 2017, 217.

²⁹ BGH GRUR 1996, 190 (193) – Interferon-gamma/Polyferon.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

keine Entscheidung zugunsten eines Lizenzsuchers ergangen war, erteilte das BPatG 2016 erstmals eine patentrechtliche Zwangslizenz. Dabei ging es um die Nutzung eines HIV-Medikaments.³⁰ Der BGH bestätigte die Entscheidung: Ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz für einen pharmazeutischen Wirkstoff bestehe auch dann, wenn es um eine relativ kleine Gruppe von Patienten geht und diese Gruppe bei Nichtverfügbarkeit einer besonders hohen Gefährdung ausgesetzt wäre.³¹ Dagegen wurde 2018 die Erteilung einer Zwangslizenz für einen Cholesterinsenker (es ging um die Nutzung zur Behandlung bestimmter Patientengruppen) wegen unzureichender Bemühungen des Lizenzsuchers um eine Lizenz sowie mangelnder Glaubhaftmachung des öffentlichen Interesses abgelehnt.³²

Wird eine Zwangslizenz erteilt, heißt dies jedoch nicht, dass der Lizenzsucher damit auch Zugang zum begleitenden Know-how erhält (dazu schon oben A.), denn dazu schweigt § 24 PatG. Bei einer Zwangslizenz für bereits existierende Arzneimittel – wie in den zuvor genannten Entscheidungen – mag dies keine Rolle spielen. Geht es jedoch um die Herstellung komplexer Impfstoffe, ist dies gänzlich anders und die Patent-Zwangslizenz dürfte ohne das

³⁰ BPatG GRUR 2017, 373 – Isentress (die Entscheidung erging im Wege der einstweiligen Verfügung gem. § 85 PatG).

³¹ BGH GRUR 2017, 1017 Rn. 48 ff. – Raltegravir.

³² BPatG BeckRS 2018, 34096 – Praluent; BGH GRUR 2019, 1038 – Alirocumab.

Herstellungs-Know-how im Ergebnis für den Lizenzsucher kaum einen Wert besitzen. Insoweit wird von der Literatur zutreffend angenommen (sofern dieses Problem überhaupt adressiert wird), dass ein Know-how-Transfer schon deshalb nicht verlangt werden kann, weil durch eine Zwangslizenz allein eine rechtlich begründete Ausschließungsbefugnis überwunden werden kann, nicht jedoch eine tatsächliche Alleinstellung.³³

Abzulehnen ist auch eine analoge Anwendung von § 24 PatG in Bezug auf das begleitende Know-how.³⁴ Dagegen und insgesamt gegen die Figur einer Know-how-Zwangslizenz sprechen die nicht unerheblichen strukturellen Unterschiede zwischen einem Patent (als Immaterialgüterrecht) und rein tatsächlich (durch Sicherstellung der Nicht-Offenkundigkeit) geschütztem Know-how, auch wenn letzteres ebenso wie ein Patent verfassungsrechtlich als Eigentum geschützt ist und damit auch der Sozialbindung nach Art. 14 Abs. 2 GG unterliegt, was Inhalts- und Schrankenbestimmungen im Grundsatz ermöglicht.

Gegen eine Erweiterung der Patent-Zwangslizenz auf begleitendes Know-how (und überhaupt gegen eine „Know-how-Zwangslizenz“) spricht vor allem, dass bei einem solchen Transfer die

³³ *Ann*, Patentrecht, 8. Aufl. 2022, § 34 Rn. 130.

³⁴ Zu einer gesetzgeberischen Initiative in Frankreich, im Hinblick auf eine entsprechende Ergänzung der patenrechtlichen Zwangslizenzregelung auf begleitendes Know-how *Hauck* GRUR-Prax 2021, 333 (335).

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

Gefahr eines totalen Verlusts der Geheimniseigenschaft und somit des eigentlichen Werts droht, wenn der Lizenzsucher entsprechende Verwendungsbeschränkungen und vor allem Geheimhaltungsverpflichtungen nicht einhalten würde. Daran würden auch entsprechende Ersatzansprüche nichts ändern, denn der Know-how-Verlust wäre eben in der Regel endgültig, was dann auch erheblich über die Wirkung einer Inhalts- und Schrankenbestimmung gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG hinausginge und vielmehr einer Enteignung gleichkäme. In solchen Fällen müsste jedoch ein konkretes Gesetz den (hohen) Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 GG entsprechen (dazu noch unten c)). Außerdem wären „Kollateralschäden“ zu befürchten, denn Unternehmen könnten angesichts der Gefahr eines solchen weiterreichenden erzwungenen Technologietransfers von vornherein weniger Patente anmelden oder diese jedenfalls aufgeben, sollte eine Zwangslizenzierung drohen. Eine solche „Flucht in den Geheimnisschutz“ ist jedoch nicht wünschenswert, weil dann mangels Offenlegung technischer Lehren in Patentschriften der Stand der Technik nicht angereichert würde. Der Innovationsstandort Deutschland könnte durch die genannten Auswirkungen insgesamt nicht unerheblich beschädigt werden.³⁵

Insgesamt gilt, dass das eingangs erwähnte Problem der mangelnden Impfstoffversorgung in bestimmten Staaten (dazu aber noch

³⁵ *Hauck* GRUR-Prax 2021, 333 (335).

unten D.) durch die Erteilung von Zwangslizenzen auf der Grundlage von § 24 PatG ohnehin nicht gelöst werden könnte. Denn wegen der territorial beschränkten Wirkung eines deutschen Patents und der Regelungswirkung des PatG ganz allgemein kann sich das „öffentliche Interesse“ allein auf Umstände innerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland beziehen, etwa dann, wenn eine bessere Versorgung des inländischen Marktes mit Impfstoffen notwendig wäre.³⁶ Dagegen steht es den betroffenen Staaten frei, in ihren Jurisdiktionen Zwangslizenzregelungen einzuführen und anzuwenden, was auch, wie gezeigt, wegen Art. 31 TRIPS ohne weiteres möglich ist. Etwaige inländische Versorgungsprobleme, die auf entsprechende nationale Patente zurückzuführen sind, können somit durch nationale Regelungen gelöst werden, das ist die Konsequenz des Territorialitätsgrundsatzes. Eines Zwangszugangs zu deutschen Patenten auf Grundlage von § 24 PatG ist dafür schlicht nicht erforderlich.³⁷

3. Benutzungsanordnung, § 13 Abs. 1 S. 1 PatG

Noch weiter als § 24 PatG regelt § 13 Abs. 1 S. 1 PatG die Möglichkeit einer Suspendierung der Patentwirkungen, und zwar

³⁶ Vgl. BGH GRUR 1996, 190 (192) – Interferon-gamma/Polyferon unter Hinw. auf RGZ 93, 50.

³⁷ Verzichtet wird daher vorliegend auch auf Ausführungen zu § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Diese Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann im Ergebnis mit einer Zwangslizenzregelung gleichgesetzt werden; zutreffend insoweit die Wertungen von *Sendrowski* Mitt. 2020, 533.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

„insoweit“, wie dies „im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt“ für die benötigte Benutzung geboten ist. Letzteres könnte im hier relevanten Kontext etwa bei einer Unterversorgung der eigenen, bundesdeutschen Bevölkerung mit Impfstoffen in Bezug auf deren Herstellung der Fall sein, wobei die Anforderungen erheblich höher sind, als beim Nachweis eines öffentlichen Interesses bei § 24 Abs. 1 PatG.³⁸ Da es bei der Benutzungsanordnung nicht nur um eine Zwangslizenz geht (oben 4.), sondern die Verbotswirkungen des Patents aufgehoben werden (jedenfalls im notwendigen Umfang und für einen erforderlichen Zeitraum), handelt es sich um eine Enteignung iSv § 14 Abs. 3 GG,³⁹ quasi „auf Zeit“. Als Kompensation hat der Patentinhaber gem. § 13 Abs. 3 PatG gegen die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf angemessene Vergütung (als im Ergebnis Enteignungsentschädigung). Die Regelung gilt für deutsche Patente, deutsche Teile europäischer Patente (Art. 2 Abs. 2, 64 EPÜ) und für Gebrauchsmuster (§ 13 Abs. 3 GebrMG); sie ist mit Art. 31 TRIPS vereinbar.⁴⁰

Anders als bei der Zwangslizenz geht es bei der Benutzungsanordnung nicht um den Anspruch eines einzelnen Lizenzsuchers gegen den Patentinhaber, der staatlicherseits (durch das BPatG) erfüllt

³⁸ Lenz/Kieser NJW 2002, 401 (402).

³⁹ Zum Enteignungscharakter von § 13 PatG *Ann*, Patentrecht, 8. Aufl. 2022, § 34 Rn. 141.

⁴⁰ *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl. 2020, PatG § 13 Rn. 1.

wird. Vielmehr hebt die insoweit zuständige Bundesregierung bei Vorliegen der Voraussetzungen die Patentwirkungen soweit wie nötig auf, so dass es sich im Ergebnis um eine „Jedermann-Berechtigung“ in Bezug auf die dann nicht mehr patentgeschützte technische Lehre handelt. Insoweit wird jedoch Voraussetzung sein, dass sich die dann begünstigten Unternehmen ihrerseits beim Patentinhaber bereits erfolglos um eine Zwangslizenz nach § 24 PatG bemüht haben, bevor eine Benutzungserlaubnis als erforderlich und angemessen angesehen werden kann.⁴¹

Im Zuge der Coronapandemie hatte der deutsche Gesetzgeber auch § 13 PatG im Blick und hat in § 5 Abs. 2 Nr. 5 IfSG geregelt, dass das Bundesministerium für Gesundheit (oder einer von diesem beauftragen nachgeordneten Behörde) im Rahmen einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ eine entsprechende Anordnung zur Nutzung von Patenten treffen kann, insbesondere in Bezug auf in § 5 Abs. 2 Nr. 4 IfSG näher genannte Arzneimittel.⁴²

Eine Anordnung nach § 13 PatG wurde allerdings noch nie erteilt, auch nicht im Zuge der Coronapandemie. Zudem gilt hier wie auch bei der patenrechtlichen Zwangslizenz, dass infolge einer Suspendierung der Patentwirkungen kein Zugriff auf gegebenenfalls benötigtes Know-how – etwa für die Impfstoffherstellung – erfolgen

⁴¹ *Lunze/Rektorschek PharmR* 2021, 629 (630).

⁴² Die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung überzeugend bezweifelnd *Gajek DÖV* 2020, 1110.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

könnte. Denn einen darauf gerichteten Zwang gibt es nicht, auch nicht im Rahmen des ansonsten denkbar weitgehenden § 13 PatG. Dass auch auf Grundlage von § 13 PatG keine Versorgungsprobleme in Bezug auf Arzneimittel und insbesondere Impfstoffe außerhalb der Bundesrepublik gelöst werden können, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Es gelten die Ausführungen zur patentrechtlichen Zwangslizenz entsprechend.

4. Kartellrechtliche Zwangslizenz, Art. 102 AEUV

Eine besondere Art der Zwangslizenz ist diejenige, die auf das kartellrechtliche Missbrauchsverbot aus Art. 102 AEUV⁴³ gestützt werden kann, und die hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt wird. Ein entsprechender Lizenzierungsanspruch kann sich ergeben, wenn die Verweigerung der Lizenzvergabe den Tatbestand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung iSv Art. 102 AEUV erfüllt.

Durch diese Regelung wird zudem die Aussage, wonach es eine Know-how-Zwangslizenz nicht gibt (dazu oben b)), etwas relativiert, denn über die Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts wurde der – womöglich – prominenteste Fall einer Know-how-Zwangslizenz überhaupt entschieden. Gestützt auf den seinerzeitigen Art. 82 EG bejahte die Europäische Kommission in ihrer

⁴³ Die Ausführungen gelten entsprechend für Sachverhalte, die nicht unter Art. 102 AEUV fallen, sondern bei denen § 19 GWB anwendbar ist.

„Microsoft-Entscheidung“ von 2004⁴⁴ die Pflicht zur Offenlegung von Schnittstelleninformationen durch Microsoft an Dritte, wenn dies für die Interoperabilität von durch diese Dritten hergestellten Betriebssystemen für Netzwerkservers mit dem Windows-Betriebssystem unerlässlich war. Diese Informationen waren nicht urheberrechtlich geschützt, sondern es handelte sich um geheim gehaltenes technisches Know-how. Das EuG hat die Entscheidung im Ergebnis bestätigt.⁴⁵ Auch in Bezug auf Patente besitzt die kartellrechtliche Zwangslizenz eine erhebliche Relevanz, vor allem dann, wenn es sich um sog. standardessentielle Patente handelt.⁴⁶ Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass diese kartellrechtliche Situation für die hier zu untersuchende Fragestellung Relevanz besitzt, denn auch damit könnten keine (behaupteten, dazu noch unten D.) Versorgungsprobleme in Bezug auf Impfstoffe in wenig entwickelten Ländern gelöst werden. Es handelt sich eben schon nicht um ein wettbewerbsrechtliches Problem, so dass weitere Ausführungen dazu nicht notwendig sind.

⁴⁴ C(2004)900 final.

⁴⁵ EuG, 17.9.2007, Rs. T-201/04 – Microsoft Corporation/EG-Kommission.

⁴⁶ Näher dazu Immenga/Mestmäcker/*Fuchs*, EU-Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Bd. 1, Art. 102 AEUV, Rn. 359 ff.; Obergfell/Hauck/*Hauck*, Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl. 2020, 6. Kap. Rn. 134 ff.; BeckOK-PatR/*Wilhelmi*, PatG § 24 Rn. 95 ff, jeweils mwN.

III. Patent pledges und Open licenses

Neben der privatautonomen Lizenzerteilung (oben 1.) und der zuvor dargestellten (unfreiwilligen) Zwangslizenzierung gibt es für Patentinhaber die Möglichkeit, freiwillige „Verzichtserklärungen“ abzugeben (patent pledges) was gerade auch durch Initiativen im Zusammenhang mit der Coronapandemie geschehen ist oder jedenfalls initiiert wurde.⁴⁷ Solche freien unternehmerischen Entscheidungen sind immer möglich, wobei dabei in aller Regel nicht auf den immaterialgüterrechtlichen Schutz an sich „verzichtet“ wird. Vielmehr handelt es sich um die Erklärung der Lizenzwilligkeit an „jedermann“ (also um open licenses) und damit im Kern um einen Verzicht auf die Durchsetzung der betreffenden Ausschließlichkeitsbefugnisse, jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen.⁴⁸ So ist auch die Ankündigung seitens „Moderna“ zu verstehen, auf den Patentschutz seines Corona-Impfstoffes „zu verzichten“.⁴⁹ Betrachtet man die Initiative „opencovidpledge“ fällt jedoch auf, dass die verschiedenen Lizenztypen (OCL-PC v1.0, OCL-PC v1.1 und OCL-P v1.1) zwar Patente bzw. Patente und (technische)

⁴⁷ Vgl. <https://opencovidpledge.org> (9.5.2022).

⁴⁸ Grundlegend dazu im Patentbereich *Contreras/Jacobs Patent Pledges: Global Perspectives on Patent Law’s Private Ordering Frontier*, 2017; *Ehrnsperger/Tietze Patent pledges, open IP, or patent pools? Developing taxonomies in the thicket of terminologies*, 20 August 2019, abrufbar hier: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221411> (9.5.2022).

⁴⁹ Vgl. die Meldung vom 8.3.2022 unter [becklink 2022460](https://becklink.com/2022460).

Urheberrechte betreffen,⁵⁰ nicht jedoch die freiwillige Weitergabe von technischem Know-how, was zeigt, dass solches werthaltiges Wissen von Unternehmen eben nicht leichtfertig „aus der Hand“ gegeben wird.

D. Der „TRIPS IP Waiver“ – eine „Lösung“ ohne Problem?

Als sog. TRIPS IP Waiver erlangte der Antrag Indiens und Südafrika zur WTO – quasi der Dachorganisation des TRIPS – vom 2.10.2020 eine gewisse Berühmtheit. Die offizielle Überschrift des Schreibens lautet „Waiver From Certain Provisions of the TRIPS AGREEMENT for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19“. In diesem Schreiben wird seitens der genannten Staaten unter anderem gefordert:

1. The obligations of Members to implement or apply Sections 1, 4, 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce these Sections under Part III ... shall be waived in relation to prevention,

⁵⁰ Die Erklärung umfasst jedoch auch einen ausdrücklichen Verzicht auf eine Datenexklusivität, was für die Arzneimittelherstellung ebenfalls bedeutsam ist. Zur zulassungsrechtlichen Problematik der Datenexklusivität (Unterlagenschutz) *Metzger/Zech* GRUR 2020, 561 (563 f. und 567); *Lunze/Rektorschek* PharmR 2021, 629 (635).

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

containment or treatment of COVID-19, for [X] years from the decision of the General Council.⁵¹

Der Antrag wurde am 25.5.2021 in überarbeiteter Form und von erheblich mehr Unterzeichnerstaaten nochmals an die WTO übersandt.⁵²

Der General Council der WTO sollte damit ermächtigt werden, den Schutz nach Urheberrecht, Patent-/Gebrauchsmusterrecht, Designrecht sowie von Geschäftsgeheimnissen in Bezug auf Covid-19 bezogene Impfstoffe, Medikamente und andere in der Pandemie relevante medizinische Güter für einen für die Pandemiebekämpfung notwendigen Zeitraum aufzuheben, das TRIPS-Abkommen mithin insoweit auszusetzen.

Von nicht-juristischer Seite wurde diese Initiative nahezu durchweg begrüßt. Die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ war etwa der Ansicht, dass dies „ein wichtiger Schritt hin zu mehr und bedarfsorientierter Produktion (von Impfstoffen, Medikamenten, med. Ausrüstung) weltweit [wäre].“⁵³ Auch die Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag schloss sich dieser Forderung an,⁵⁴ ähnliche

⁵¹ WTO Doc. IP/C/W/669.

⁵² WTO Doc. IP/C/W/669/Rev.1.

⁵³ Abrufbar hier: <https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/themen-im-fokus/covid-19/menschen-vor-profite> (9.5.2022).

⁵⁴ Vgl. den Antrag vom 7.12.2021; die BT-Drucksache 20/201 ist hier abrufbar: <https://dserver.bundestag.de/btd/20/002/2000201.pdf> (9.5.2022).

Äußerungen waren auch aus dem Europäischen Parlament zu hören.⁵⁵

Zugleich fehlte es aber nicht an Widerspruch. Stellungnahmen, die eine solche Eingriff in das TRIPS-Abkommen ablehnen, kamen etwa von INGRES (Institut für gewerblichen Rechtsschutz), Zürich⁵⁶ und dem Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München;⁵⁷ auch die Wissenschaft meldete sich zu Wort.⁵⁸ Einen Kompromissvorschlag veröffentlichte die Europäische Kommission.⁵⁹

Diese Initiative zur „Aussetzung“ des TRIPS-Abkommens kann jedoch bereits im Ausgangspunkt nicht überzeugen. Denn wie ausgehend vom international geltenden Territorialitätsgrundsatz bereits dargelegt wurde, können nationale Schutzrechte (sofern es

⁵⁵ Abrufbar hier: <https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents> (9.5.2022).

⁵⁶ Abrufbar hier: https://www.sic-online.ch/fileadmin/user_upload/Sic-Online/2021/documents/531.pdf (9.5.2022).

⁵⁷ Abrufbar hier: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/2021_05_25_Position_statement_Covid_IP_waiver.pdf (9.5.2022).

⁵⁸ Vgl. etwa *Mercurio* IIC 2021, 983; *Bostyn*, Why a COVID IP Waiver Is not a Good Strategy, 10.5.2021; abrufbar hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3843327 (9.5.2022). Zustimmend dagegen *Thambisetty/McMahon/McDonagh/Kang/Dutfield*, The TRIPS Intellectual Property Waiver Proposal: Creating the Right Incentives in Patent Law and Politics to end the COVID-19 Pandemic, 24.5.2021; abrufbar hier: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3851737> (9.5.2022).

⁵⁹ WTO Doc. IP/C/W/681; näher dazu *Helwig* IPRB 2022, 11 (14).

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

diese in Bezug auf Impfstoffe überhaupt – schon – gibt⁶⁰ und in weniger entwickelten Ländern überhaupt jemals geben wird) die „weltweite“ Produktion Covid-19-bezogener Güter⁶¹ nicht behindern. Außerdem ermöglichen die TRIPS-Vorgaben gerade den (Zwangs-)Zugang zu patentgeschützten Arzneimitteln, denn die Implementierung von Zwangslizenzregelungen im nationalen Recht wird den WTO-Staaten durch Art. 31 TRIPS ja ausdrücklich erlaubt. Die jeweiligen Staaten haben es also selbst in der Hand, durch ihre nationalen Regelungen etwaige inländische Herstellungs- und Versorgungsprobleme bei der Bekämpfung der Coronapandemie zu lösen. Zwangslizenzregelungen gibt es – Stand 2019 – in insgesamt 156 Staaten.⁶² Dass gerade Indien, einer der Unterzeichnerstaaten des ersten Antrags an die WTO, über wirksame Zwangslizenzmechanismen in Bezug auf Patente verfügt, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, und ebenso, dass dort bereits

⁶⁰ Informativ hierzu der 2022 veröffentlichte Patent Landscape Report der WIPO „COVID-19-related vaccines and therapeutics“, abrufbar hier: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4589> (9.5.2022).

⁶¹ Neben Arzneimitteln gehören dazu auch Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräte etc.

⁶² Umfassend dazu WIPO, Draft Reference Document on the Exception Regarding Compulsory Licensing, Annex, S. 20 ff. Abrufbar hier: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=437425 (9.5.2022).

Zwangslizenzverfahren im Zusammenhang mit der Coronapandemie auf den Weg gebracht wurden.⁶³

Eine Schutzverweigerung könnte darüber hinaus Anreize für zukünftig notwendige Entwicklungen mindern. Es besteht die Gefahr, dass es zu den schon angesprochenen Kollateralschäden kommt, was im Rahmen zukünftiger Pandemien fatale Wirkungen zeitigen könnte. Zudem hätte die Verweigerung eines umfassenden Patentschutzes für maßgebliche Grundtechnologien (zB die mRNA-Technologie) negative Wirkungen weit über die Covid-19-Bekämpfung hinaus, denn diese Technologien, die zum Teil ursprünglich zur Behandlung anderer Krankheiten entwickelt worden waren, könnten dann auch den Anreiz zur Entwicklung anderer Arzneimittel mindern.

Nicht gelöst werden könnte durch einen „IP Waiver“ zudem das Problem des mangelnden Zugangs zu (herstellungs-)relevantem Know-how, auch wenn der „Waiver“ Geschäftsgeheimnisse iSv Art. 39 TRIPS erfassen würde. Denn die Inhaberschaft in Bezug auf solche Informationen ist ein rein faktischer Zustand. Erzwungen werden könnte ein darauf bezogener Informationstransfer jedoch nicht.

⁶³ Instruktiv dazu WTO, WIPO, WHO, Promoting Access to Medical Technologies and Innovation (updated abstract), 2. Aufl. Stand: 30.8.2021, S. 8 ff. Abrufbar hier: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/who-wipo-wto_2020_e.htm (9.5.2022).

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

Außerdem wäre eine tiefgreifende Suspendierung immaterialgüterrechtlichen Schutzes auf Ebene der WTO allein durch eine Änderung des TRIPS-Abkommens insgesamt möglich, was nur durch alle Vertragsstaaten gemeinsam erfolgen könnte (es gilt das Konsensfordernis!). Dies ist weder in der Sache realistisch noch könnte dies zeitnah erfolgen. Ein solcher Eingriff in TRIPS ist aber bereits deshalb unnötig, weil insbesondere in den afrikanischen Staaten das anfängliche Problem einer Unterversorgung mit Impfstoffen nicht mehr besteht. Vielmehr gibt es dort erhebliche faktische Schwierigkeiten bei der Verteilung der zum Teil äußerst transport- und lagerungssensiblen Impfstoffe. Außerdem gibt es gerade in afrikanischen Staaten ein nicht unerhebliches Akzeptanzproblem im Hinblick auf die Schutzimpfungen.⁶⁴ Mit den Vorgaben des TRIPS haben diese Probleme nichts zu tun, sie können daher auch nicht durch entsprechende Eingriffe „gelöst“ werden.⁶⁵

⁶⁴ Vgl. die Aussage von *Yap Boum*, regionale Vertreter für Afrika von Epicentre, dem Forschungszweig von Ärzten ohne Grenzen, vom 19.2.2022; abrufbar hier: <https://www.france24.com/en/africa/20220219-covid-19-in-africa-the-doses-are-here-but-vaccine-hesitancy-remains-high> (9.5.2022).

⁶⁵ Die fehlende internationale Harmonisierung von Zwangslizenzregelungen beklagt indes *Oser* GRUR Int. 2021, 846.

E. Zusammenfassung

Patente sind nationale und territorial wirkende technische Schutzrechte, die im Pharmabereich eine erhebliche Bedeutung haben, gerade auch im Kontext der Coronapandemie. Das TRIPS-Übereinkommen ermöglicht den zwangsweisen Zugang zu patentgeschützten technischen Lehren; im deutschen Patentrecht maßgeblich umgesetzt mit den §§ 13, 24 PatG.

Auch dahingehend bestehen jedoch Grenzen, weil auch über diese Vorschriften kein Zugangsanspruch insbesondere zum häufig vor allem für die Herstellung unerlässlichen technischen Know-how möglich ist – die Know-how-Zwangslizenz gibt es nicht und kann es auch nicht geben.⁶⁶

Insgesamt gilt, dass die bestehenden patentrechtlichen Regelungen in der Pandemiebekämpfung keine Probleme bereiten, die „gelöst“ werden müssten. Dass demgegenüber Verteilungsprobleme bestehen oder jedenfalls zukünftig wieder auftreten können, soll nicht in Frage gestellt werden. Lösungen dafür sind jedoch auf internationaler und zuvörderst politischer Ebene zu suchen, etwa bei der staatenübergreifenden Zusammenarbeit für eine gerechte Impfstoffverteilung.⁶⁷

⁶⁶ Insgesamt dazu *Hauck* GRUR-Prax 2021, 333.

⁶⁷ Vgl. zur diesbezüglichen COVAX-Initiative von *Bogdandy/Villarreal* ZaöRV 2021, 89.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

Anzustreben ist in diesem Zusammenhang außerdem ein umfangreicher Technologietransfer in wenig entwickelte Staaten, um dort eine entsprechende Produktions- und Verteilungsinfrastruktur aufzubauen. Dies ist nicht nur eine politische, sondern auch eine technische Herausforderung, die jedoch weit nachhaltigere positive Wirkungen mit sich bringen würde, als ein substantieller Eingriff in das TRIPS-Abkommen. Bewältigt werden können derartige Unternehmungen freilich nur zusammen mit den Technologieinhabern. Erste diesbezügliche Vorhaben wurden durch Impfstoffhersteller wie Biontech und Moderna bereits auf den Weg gebracht.⁶⁸

⁶⁸ <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/coronapandemie-impfstoff-aus-der-mobilen-container-fabrik-wie-biontech-die-vakzin-versorgung-in-afrika-ausbauen-will/28074416.html> und beclink 2022460 (9.5.2022).

DR. WOLFGANG KLEIN

Impfstoffentwicklung am Beispiel von mRNA Impfstoffen vor dem Hintergrund von Finanzierung und Schutz geistigen Eigentums

A. Impfstoffentwicklung: ein aufwändiger Prozess mit hohen finanziellen Risiken

Die Entwicklung eines neuen prophylaktischen Impfstoffs gehörte in der pharmazeutischen Industrie für Jahrzehnte zu den eher wenig aussichtsreichen oder lohnenden Unterfangen. Einerseits wurde die Zahlungsbereitschaft der für eine Impfung empfänglichen Bevölkerung sowie die der Kassen und Versicherungen als begrenzt eingeschätzt. Andererseits erforderte die Entwicklung eines wirksamen und sicheren Impfstoffs auch für die Verhältnisse pharmazeutischer Entwicklung, unter denen Aufwendungen für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen bekanntermaßen hoch sind, besondere Anstrengungen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die grundsätzlichen Erfordernisse für die Marktzulassung eines neuen Medikaments, bevor wir genauer schauen, was die Zulassung eines neuen Impfstoffs in besonderem Maße teuer und riskant macht. Im Anschluss daran sollen einige Besonderheiten der mRNA-Technologie und deren

Impfstoffentwicklung am Beispiel von mRNA Impfstoffen vor dem Hintergrund von Finanzierung und Schutz geistigen Eigentums

Auswirkungen auf die Entwicklung von Wirkstoffen beleuchtet werden.

I. Regulatorische Erfordernisse für die Marktzulassung eines Medikaments und damit verbundene Kosten

Grundsätzlich erfordert die Zulassung eines neuen Medikaments seitens staatlicher Aufsicht den Nachweis, dass der neue Wirkstoff durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wirksamkeit und unerwünschten Nebenwirkungen charakterisiert ist. Dabei muss dieser Nachweis in Stufen erbracht werden, die jede für sich wiederum Gegenstand von behördlicher Erlaubnis ist. So ergibt sich eine Kette von wissenschaftlichen Versuchen, deren jeweils erfolgreicher Ausgang weitere Schritte als Voraussetzung für eine schlussendliche Marktzulassung erlaubt. Scheitert nur einer dieser Schritte, weil die Daten Wirksamkeit nicht ausreichend belegen oder die Sicherheit zu sehr in Frage stellen, muss im günstigsten Fall dieser Schritt erneut durchgeführt werden, um mit etwas modifizierten Studienparametern eventuell das gewünschte Ergebnis doch noch beizubringen. Im durchaus üblicheren ungünstigeren Fall, scheidet damit die gesamte Entwicklung und alle bis dahin getätigten Investitionen sind abzuschreiben.

Bevor ein Produktkandidat überhaupt in den Prozess der Zulassung aufgenommen werden kann, muss er gefunden werden. Für diesen Prozess der Auswahl und vorläufigen Erprobung rechnet die

Branche mit zwei bis fünf Jahren, wobei in diesem Zeitraum auch schon die Entwicklung der Herstellung des Produktkandidaten unter pharmazeutischen Regeln eingerechnet ist, die für den Beginn zulassungsrelevanter Studien von Anfang an Voraussetzung ist. Bevor zulassungsrelevante Studien im engeren Sinne überhaupt beginnen, sind in diesem Stadium bereits zwei bis fünf Jahre Entwicklung betrieben worden. Die ersten drei Phasen zulassungsrelevanter Studien lassen sich in die Tierversuche der präklinischen Entwicklung, die sogenannte Phase I der klinischen Entwicklung und die sogenannte Phase II der klinischen Entwicklung unterteilen. Die Phasen der klinischen Erprobung eines Wirkstoffs im Menschen unterscheiden sich dabei in der Zielsetzung und in der Anzahl der teilnehmenden Probanden, die für Phase I bei 10 bis 50 Probanden liegen kann, in Phase II üblicherweise bei 100 bis 300 Teilnehmern pro Studie. Der Fokus liegt dabei in der Phase I auf der Bestätigung der Sicherheit des Wirkstoffs und in der Phase II in einer ersten Bewertung der Wirksamkeit im Menschen. Jede Phase für sich ist in optimistischer grober Näherung mit ein bis zwei Jahren Zeit – in Summe also drei bis sechs Jahren – und Investitionen im jeweils einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich zu veranschlagen. Die teuerste regulatorische Anforderung für eine Zulassung ist jedoch die dritte Phase der klinischen Entwicklung eines Wirkstoffs. Hier werden in zwei

Impfstoffentwicklung am Beispiel von mRNA Impfstoffen vor dem Hintergrund von Finanzierung und Schutz geistigen Eigentums

unabhängigen, groß angelegten Studien neben erneuter Bestätigung der bisher beobachteten Sicherheit und Wirksamkeit breitere Hintergründe möglicher Patientengruppen mit in die Beurteilung einbezogen wie etwa Ethnien, Alter oder bestehende Vorerkrankungen. In dieser Phase können viele hundert bis viele tausend Teilnehmer für die statistische Absicherung einer Studie erforderlich sein. Die Kosten können sich in einem Bereich von zweistelligen Millionen Euro bis hin zu einer Milliarde Euro bewegen. Die Durchführung der Studien in Phase III kann gut und gerne ein bis fünf Jahre verschlingen.

Eine Untersuchung der Tufts University aus dem Jahr 2016 veranschlagt im Durchschnitt drei Milliarden US\$ Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Medikaments. Dabei schlagen sowohl die Entwicklungskosten als auch die Kosten für fehlgeschlagene Entwicklungen zu Buche. Weiter sind darin Kosten für erforderliche Studien nach Zulassung enthalten. Den größten Einzelposten mit etwa 50% jedoch machen die Opportunitätskosten aus, die die lange Kapitalbindung während der Entwicklung widerspiegeln.

II. Aufwand beeinflussende Faktoren bei der Impfstoffentwicklung

Hintergrund für die Entwicklung eines prophylaktischen Impfstoffs ist der Umstand, dass kein erkrankter Patient, sondern eine

gesunde Person behandelt wird. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an das Nebenwirkungsprofil eines Impfstoffkandidaten zu stellen, welches hier besonders hohe Wirksamkeit und besonders geringe Aussicht auf ernste Nebenwirkungen erfordert. Eine weitere Herausforderung der Impfstoffentwicklung liegt im Nachweis der Wirksamkeit. Das Maß der Wirksamkeit besteht in der Verhinderung von Infektionen, wobei eine Behandlungsgruppe mit einer Gruppe verglichen wird, die lediglich ein unwirksames Placebo erhalten hat. Da sich aber bei weitem nicht alle Probanden – weder die der Behandlungsgruppe noch die der Placebo-Gruppe – mit dem Erreger infizieren werden, müssen sehr viele Menschen in den Versuch aufgenommen werden, bis genug infizierte Teilnehmer zumindest in der Placebogruppe aufgetaucht sind. Bei der Entwicklung der auf Boten-RNA basierenden CoViD-19 Impfstoffe beispielsweise lag die Zahl der in die Studien aufgenommenen Probanden im Bereich von 30.000 bis 40.000 Personen. Mit dem Virus infiziert hatten sich bis zur Beendigung der Studien jeweils in der Placebo-Gruppe in der Größenordnung von 100 bis 200 Personen und in der Behandlungsgruppe je nach Wirksamkeit entsprechend weniger. Das bedeutet, dass über 99 Prozent der Teilnehmer waren nie mit dem Erreger in Berührung und spielten bei der Beurteilung der Wirksamkeit des Impfstoffs keine Rolle.

Impfstoffentwicklung am Beispiel von mRNA Impfstoffen vor dem Hintergrund von Finanzierung und Schutz geistigen Eigentums

Natürlich verursachen diese für die Beurteilung des Wirkstoffs irrelevanten Probanden dieselben Kosten.

Im Vergleich dazu weiß man bei der Behandlung von Patienten während der Entwicklung eines Medikaments in jedem einzelnen Fall vor Aufnahme in eine Studie, dass eine Erkrankung vorliegt. Entsprechend weniger Probanden erfordert ein statistische abgesicherter Wirksamkeitsnachweis.

B. Impfstoffentwicklung mit Boten-RNA

Die Entwicklung des Wirkstoffs von BioNTech für die Impfung gegen CoViD-19 in einem Zeitraum von 11 Monaten hat alle bekannten Rekorde für die Entwicklung eines zugelassenen Impfstoffs gebrochen. Die bis dahin schnellste Entwicklung eines Impfstoffs erfolgte in den 60er Jahren und erforderte etwa vier Jahre. Das legt die Vermutung nahe, dass dies Impfstoffentwicklung und darüber hinaus die Entwicklung von Medikamenten auf der Basis von Boten-RNA (synonym „messenger RNA“ oder „mRNA“) in Zukunft beschleunigen und verbilligen wird.

I. Technologische Vereinfachungen der Wirkstoffentwicklung mit mRNA

Mit mRNA Wirkstoffen wird eine Bauanleitung für Proteine in Zellen der behandelten Person eingebracht. Aus ihr wird in diesen

Zellen das Zielprotein gebaut. Die Bauweise der mRNA gleicht dabei einem Code, der für die unterschiedlichen Aminosäuren steht, die in der Proteinfabrik der Zelle nacheinander zum Protein zusammengefügt werden. Der Code selbst besteht aus lediglich vier unterschiedlichen Basen, die in einer langen Kette der mRNA aufgereiht sind. Nachdem die mRNA in der Zelle kurze Zeit als Bauplan gedient hat, wird sie in ihre natürlichen Bestandteile, die in jeder Zelle ohnehin vorkommen, abgebaut.

Dieses Prinzip der Induktion körpereigener Proteinsynthese mit im Labor hergestellter mRNA bietet gegenüber herkömmlichen Ansätzen mit kleinen Molekülen oder Proteinen einige Vorteile, die schon während der Entwicklung des CoViD-19 Impfstoffs eine Rolle spielten. Eine herausragende Stelle nimmt dabei die Herstellung der mRNA-Wirkstoffe in pharmazeutischer Qualität ein. Sie ist einfacher und schneller als bei den konkurrierenden Ansätzen. Der mRNA-Wirkstoff-Entwickler Moderna konnte die pharmazeutische mRNA-Testsubstanz seines mRNA-Wirkstoffs in 42 Tagen nach Bekanntwerden des genetischen Codes herstellen und an seinen Kooperationspartner ausliefern. Dies ist im Vergleich mit herkömmlichen Ansätzen schon um das Fünf- bis Zehnfache schneller. In Zukunft kann man mit noch schnelleren Auslieferungen von Testsubstanz rechnen, etwa aus automatisierten

Impfstoffentwicklung am Beispiel von mRNA Impfstoffen vor dem Hintergrund von Finanzierung und Schutz geistigen Eigentums

Herstellungsstraßen wie sie von CureVac in Zusammenarbeit mit Tesla entwickelt werden.

Alle weiteren denkbaren Vorteile der Entwicklung von mRNA-Wirkstoffen müssen in der Praxis der Zulassungsbehörden im Umgang mit mRNA-Wirkstoffen erst noch etabliert werden, um sich in Verkürzungen oder Vergünstigungen der Entwicklung von mRNA-Wirkstoffen niederzuschlagen. Als Ansatzpunkte hierfür kommen die stoffliche Homogenität der Wirkstoffe sowie die grundsätzliche Unbedenklichkeit der Abbauprodukte in Frage.

Trotz dieser bereits etablierten oder in Zukunft denkbaren Vereinfachungen bei der Verwendung von mRNA für Wirkstoffe wird jede einzelne Entwicklung auch mit mRNA ein zeitaufwendiges und teures Unterfangen bleiben. Vereinfachungen insbesondere für die teuren Phase III Studien der klinischen Entwicklung mit menschlichen Probanden sind nicht zu erwarten.

II. Geistiges Eigentum zum Schutz von Entwicklungen mit mRNA

Unabhängig von der konkreten (Impfstoff-) Anwendung kann mRNA für den Einsatz als Wirkstoff optimiert und geistiges Eigentum dafür geschützt werden. Hierzu kommen unterschiedliche Ansatzpunkte in Frage, die alle versuchen, Schwachpunkte natürlicher mRNA für die Verwendung als Wirkstoff zu optimieren. Neben der Aufnahme der mRNA in die Zelle, die hier nicht konkreter

Behandelt wird, repräsentieren zwei Aspekte fast alle Bemühungen der unterschiedlichen mRNA-Entwickler: die Lebensdauer der mRNA zu verlängern und die Ableseeffizienz in den Zellen zu verbessern. Beides trägt dazu bei, dass pro Strang mRNA, der in eine Zelle eingebracht wird, mehr Protein in der Zelle entsteht. Letzteres trägt auch dazu bei, dass das Protein über einen längeren Zeitraum verfügbar ist. Die unterschiedlichen Ansätze widmen sich den unterschiedlichen Bestandteilen einer funktionalen mRNA: der Cap-Struktur, dem kodierenden Abschnitt der Basenkette, sowie den beiden nicht kodierenden Sequenzen vor und hinter dem kodierenden Abschnitt der mRNA.

Ein vielfach benutzter und zum Patentschutz gebrachter Ansatz ist die Verwendung von Sequenzoptimierungen des kodierenden Teils wie der nicht übersetzten Abschnitte der mRNA. So hat sich beispielsweise die Anreicherung zweier bestimmter Basen für Lebensdauer und Expressionseffizienz als vorteilhaft herausgestellt, wobei das kodierte Zielprotein identisch bleibt aufgrund von Mehrdeutigkeiten in der Zuordnung von unterschiedlichen Basentriplets zu einer bestimmten Aminosäure.

Mit Sequenzoptimierungen des nicht-kodierenden Teils kann Schutz vor Abbau sowie Beeinflussung der Immunogenität erreicht werden. Optimierungen der Cap-Struktur am Beginn des mRNA Strangs führen zu erhöhter Expressionseffizienz und Schutz vor

Impfstoffentwicklung am Beispiel von mRNA Impfstoffen vor dem Hintergrund von Finanzierung und Schutz geistigen Eigentums

Abbau. Schließlich hat die Verwendung von artifiziellen Basen Auswirkung auf die Immunogenität des mRNA Wirkstoffs. Innerhalb dieser beispielhaften Reihe von prinzipiellen Ansatzmöglichkeiten tut sich eine Vielfalt von konkreten Optimierungen auf, die jede für sich prinzipiell Patentschutz erlangen kann. Tatsächlich werden alle bis heute vermarkteten oder in Entwicklung befindlichen mRNA Wirkstoffe durch viele einzelne dieser Optimierungen geschützt sein, wodurch sich ein komplexes Bild an eigenem Schutz und lizenzierten Rechten für jeden einzelnen Wirkstoff ergibt.

Ein weiteres Feld für die Anmeldung von Schutzrechten oder die Etablierung von Know-how ist der Herstellungsprozess von mRNA. Ansatzpunkte bieten die Reinheit der Substanz oder die Haltbarkeit in größeren Temperaturbereichen. Die Weltöffentlichkeit erhielt einen Einblick in letzteren Aspekt, als kurz vor Auslieferung der BioNTech CoViD-19-Impfstoffe bekannt wurde, dass diese sich nur bei -70°C lagern ließen, was immense logistische Probleme mit sich brachte.

Und natürlich sind wie bei allen Herstellungen alle Schritte der Herstellung hinsichtlich Geschwindigkeit, Ausbeute und Reinheit Gegenstand der Anmeldung von Schutzrechten oder der Geheimhaltung von Know-how.

C. Zusammenfassung:

Impfstoffentwicklung gehört zu den teuersten und langwierigsten Entwicklungen in der pharmazeutischen Industrie. Die neue mRNA-Technologie verspricht gewisse, aber nicht grundsätzliche Verschlankung der Entwicklungsprozesse. Die Finanzierung innovativer Impfstofftechnologien und Impfstoffe stellt für die Biotechnologie und die pharmazeutische Industrie eine besondere Herausforderung dar. Eine zuverlässige Exklusivität nach Marktzulassung spielt eine zentrale Rolle, um die immensen Entwicklungsaufwände wirtschaftlich zu rechtfertigen. Neben Patenten ist Augenmerk auf Know-how zu legen, welches bei der Herstellung von mRNA Wirkstoffen eine wichtige Rolle spielt.

GREGOR KÖNIG

Impfstoffe und IP

Im Folgenden soll die IP-Entwicklung rund um die mRNA basierte SARS-CoV-2 Impfstofftechnologie betrachtet werden.

Zunächst werden dafür die biologischen Grundlagen und die Vorgeschichte zur Forschung der mRNA basierten Impfstoffe vor dem Hintergrund der Entwicklungen um das SARS-CoV-2 Virus beleuchtet.

A. Funktion mRNA-basierter Impfstoffe

Ein mRNA-basierter Impfstoff beruht auf dem Wirkmechanismus der Messenger-Ribonukleinsäure gesteuerten Proteinerzeugung in der Körperzelle und zählt somit zu den gentechnologischen Impfstoffen. Die mRNA, die künstlich hergestellt wird, codiert für einen „Bauplan“ z.B. eines bestimmten Virenbausteins (das Virusantigen). Gelangt die mRNA in die Körperzelle, liest diese den verabreichten Bauplan ab und produziert den Virenbaustein, den der Körper als Antigen erkennt. Dieses Antigen wird an die Zelloberfläche transportiert und kann vom Immunsystem erkannt werden, wodurch die gewünschte spezifische Immunantwort des Körpers

gegen den viralen Baustein ausgelöst wird. Bei der Aktivierung des Immunsystems bildet sich auch ein Immungedächtnis aus, so dass der Körper bei einer erneuten Infektion das Virus schneller erkennen und angreifen kann.

B. Impfstoffentwicklung COVID-19

Der außergewöhnlich schnellen SARS-CoV-2 Impfstoffentwicklung ging eine jahrelange mRNA Grundlagenforschung an Universitäten, bei Start-Ups und Pharmaunternehmen voraus.

Dabei erfolgte zunächst auf universitärer Ebene vor allem die Entwicklung der Schlüssel-Technologien zum effektiven Einbringen der mRNA in die Zelle und deren sicheren Transport an die Zelloberfläche. Erst auf dieser Grundlage war die Entwicklung des spezifischen Covid-Spikeproteins in Kooperation von Start-Ups mit großen Innovatoren und Investoren für die komplexe und teure Wirkstoffentwicklung, Zulassung und Vermarktung möglich.

I. Entwicklung der Schlüssel-Technologien

Die Anfänge der Universitätsforschung auf dem Gebiet der mRNA-Technologie gehen größtenteils auf US-amerikanische und kanadische Universitäten zurück (Wisconsin, Texas, Pennsylvania, Duke-University, UBC und MIT). Die Forscher standen zwei grundlegenden Problemen gegenüber, die es zu lösen gab:

1. Transport der mRNA in die Körperzelle und
2. Abbauvermeidung bzw. die Stabilität der mRNA und des resultierenden Virenproteins.

Der erste Grundstein wurde 1990 gelegt durch die erste erfolgreiche RNA Zell-Injektion. Die Problematik des RNA-Abbaus sowie des Transportes in die Zelle blieben vorerst bestehen. 2005 gelang Kariko et al. durch den Einbau spezieller modifizierter (natürlicher) mRNA Basen der Durchbruch mit einer verbesserten Stabilität der RNA und damit der Vermeidung eines zu schnellen Abbaus in der Zelle. In der Zwischenzeit wurde am Transport der mRNA, konkret an der Nutzung von Lipiden als Transportvehikel (LNP) für die mRNA in die Körperzelle gearbeitet. Auf einem langen und beschwerlichen Weg gelangen in den Jahren 2011, 2013 und 2015 Durchbrüche, indem der Lipid Ansatz zu einem nicht toxischen Transportsystem für die mRNA in Form von Lipid-Nanopartikeln entwickelt werden konnte.

Das Ergebnis der intensiven jahrelangen Grundlagenforschung resultierte konkret in bestimmten Schlüsseltechnologien, ohne welche ein erfolgreicher COVID-19 Impfstoff in so kurzer Zeit nicht zur Verfügung gestanden hätte: Zur Abbauvermeidung bzw. Stabilitätserhöhung wurden modifizierte Basen für die mRNA eingesetzt. Ferner stand die sogenannte „2P“ Sequenz-modifikation zur Verfügung, die durch Austausch zweier Aminosäuren in zwei

Proline zu einer erhöhten Stabilität des Proteins führte. Entwickelt wurde diese Technologie an dem MERS-Coronavirus. Dies schaffte mit dem erwähnten Einsatz von Lipid-Nanopartikel (LNP) als Transportsystem der mRNA in die Zelle als weitere Schlüsseltechnologie wichtige Voraussetzungen für einen wirksamen Impfstoff.

II. Targetentwicklung

Nachdem die mRNA Impfstofftechnologie im Labor entwickelt war, aber noch nicht als nutzbarer Impfstoff zur Verfügung stand, tauchte 2020 das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) auf. Zur Impfstoffentwicklung wurde als Target, wie schon bei anderen SARS und MERS Viren das sogenannte Spike Protein der SARS-CoV-2 Virushülle ausgewählt.

Die Sequenz des SARS-CoV-2 Spike-Proteins wurde Anfang 2020 im Internet veröffentlicht, bevor diese als geistiges Eigentum durch eine Partei geschützt werden konnte.

Dennoch zeichnete sich auf anderen Ebenen schnell eine umfangreiche IP-Sicherung und Durchsetzung seitens der Pharma-Unternehmen und Forschungseinrichtungen ab.

Es stellt sich damit die Frage, was denn noch ein schutzfähiger Gegenstand sein konnte, wenn doch die Technologie bereits bekannt und die Proteinsequenz des SARS-CoV-2 Spikeproteins öffentlich zugänglich war?

Die Antwort ist so einfach wie sie kompliziert ist. Zwar scheint es, als bedürfe es für einen Impfstoff nicht mehr als der Synthese der freien mRNA Sequenz des SARS-CoV-2 Spikeproteins, was durch gut entwickelte Verfahren zur Herstellung von artifiziellen mRNA-Molekülen mit keinem großen Aufwand verbunden war und eines Vehikels, um diese in die Zelle einzubringen, welches 2020 durch Lizenzierungsmöglichkeiten gut entwickelt zur Verfügung stand.

Aber das Beispiel der Entwicklung des SARS-CoV-2 Impfstoffs, die bei identischem Wirkstoff (antigen) aufgrund kleiner Unterschiede nicht in allen Fällen erfolgreich war, zeigt eindrücklich, wie die hohe Kunst auch bei vorliegendem Wirkstoff in der Formulierung und Dosierung des Impfstoffes (und hier zusätzlich noch bei konkreten Stellschrauben wie der Sequenzmodifikationen und möglicherweise auch der Zusammensetzung der LNP Lipidhülle) lag. In der Tat ist die konkrete LNP Zusammensetzung bei nahezu allen Playern der mRNA Impfstoff-Technologie gegen SARS-CoV-2 auch Gegenstand angemeldeter Schutzrechte.

C. IP Landscape

I. IP-Abhängigkeiten des COVID-19 Impfstoffes

Nachdem die Basis durch Grundlagenforschung auf universitärer Ebene geschaffen war und die ersten Forscher ihre Start-Ups gegründet hatten, folgten auch die ersten Kooperationen mit großen

Innovatoren und Investoren für die weitere komplexe und teure Entwicklung, Zulassung und Vermarktung. Der umfangreichen IP-Sicherung durch diverse Parteien mit einigen Grundlagenpatenten folgte zwingend ein unvermeidbares Netzwerk von Lizenz- und Kooperationsverträgen, um überhaupt entwickeln zu können.

Im Zentrum der jeweils deutlich über 100 Schutzrechte der größten Player wie Moderna, BioNTech, CureVac und Arcturus steht das LNP Transportsystem. Ausgehend von Arbutus als Rechteinhaber der wegweisenden LNP-Patente, bildete sich ein Geflecht aus Lizenzverträgen allein rund um die LNP-Technologie. So vergab Arbutus 2012 die ersten LNP-Lizenzen an Acuitas. Acuitas wiederum traf 2016 Entwicklungsvereinbarungen mit CureVac mit LNP Lizenzen und schloss Verträge mit Moderna bzgl. Unterlizenzierungen. Und auch der dritte Global-Player BioNTech erhielt zwei Jahre später LNP Lizenzen von Arbutus.

Ein zweiter Lizenzstrang betraf die Sequenzmodifikation des Spikeproteins, der sogenannte Ansatz der 2P-mRNA. Rechteinhaber des entsprechenden Patents ist die National Institutes of Health (NIH). Diverse weitere Lizenzbeziehungen finden sich in den öffentlich zugänglichen Datenbanken.

II. Die Impfstoff-Schutzrechte der Global-Player

Bekanntermaßen waren es die Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech/Pfizer, die sich einen Platz als erste und bislang einzige Vermarkter eines zugelassenen mRNA basierten SARS-CoV-2

Impfstoffs sichern konnten. Bereits im Dezember 2020 erhielt der BioNTech-Impfstoff „Comirnaty“ eine vorläufige Zulassung der MHRA in UK, es folgten Notfallzulassung für die USA und die EU. Auch der Moderna-Impfstoff „Spikevax“ wurde bereits zum 06.01.2021 in der EU zugelassen. Beide mRNA basierten Impfstoffe verwirklichen die drei besprochenen Schlüsseltechnologien, den „2P-Ansatz“, modifizierte Basen sowie ein mRNA Transportsystem mittels Lipidnanopartikel. Für beide Impfstoffe wurden Schutzrechte angemeldet, welche jeweils alle drei Schlüsseltechnologien als erfindungsgemäßen Gegenstand beanspruchen.

Doch inwiefern unterscheiden sich die beiden zugelassenen Impfstoffe, welchen dieselben Technologien zugrunde liegen? Der Blick in die Fachinformationen zeigt, dass es bereits Abweichungen in der Dosierung der verabreichten mRNA gibt. Diese liegt z.B. bei Moderna mit 100 µg mehr als dreimal so hoch wie bei BioNTech mit lediglich 30 µg.

Welchen immensen Unterschied vermeintlich kleine Abweichungen bei quasi identischem Wirkstoff zur Folge haben können wird an dem Fall des gescheiterten CureVac SARS-CoV-2 Impfstoff deutlich. Auch hier wurde eine „2P-mRNA“ verwendet, eingebettet in ein LNP-Transportsystem. Im Gegensatz zu BioNTech und Moderna verwendete CureVac allerdings keine Basenmodifikation und nutzte mit 12 µg rund ein Drittel der Dosierung des BioNTech-Impfstoffes. Nur bei 48% der Patienten konnte mittels des CureVac-Impfstoffes ein ausreichender SARS-CoV-2 Schutz

erzielt werden. Mögliche Gründe des resultierenden Scheiterns könnten in der Dosierung liegen, aber auch in den Details der LNP-Zusammensetzung und dem Aufbau der mRNA außerhalb der codierenden Sequenzen. Trotz gleicher Start-Voraussetzungen, welche durch die Entwicklung der Schlüssel-Technologien mit zur Verfügung stehenden Lizenzen und freier SARS Cov 2 Sequenz geschaffen waren, resultierte die parallele Forschung dreier Pharmaunternehmen an ein und dem gleichen Spike Protein in drei verschiedenen Impfstoffkandidaten von denen nur zwei erfolgreich wurden.

In den beispielhaft ausgewählten Schutzrechten der beiden Unternehmen, WO 2021/1259130 von Moderna bzw. EP 3901260 A1 von BioNTech finden sich Unterschiede entsprechend nicht in den für das Spike-Protein codierenden frei verfügbaren Sequenzen, sondern in den proprietären Begleitsequenzen und auch in der Codonverwendung. Dies kann sich z.B. auf die Stabilität des mRNA-Moleküls und die Translationseffizienz auswirken und wirkt sich dann wiederum auf die Wirksamkeit aus (die bei Curevac nicht ausreichend hoch war).

III. Ausgewählte rechtliche Auseinandersetzungen

Nachdem sich im Bereich der mRNA Impfstoffentwicklung nun ein Geflecht aus Schutzrechten, Lizenz- und Kooperationsverträgen in einem hart umkämpften lukrativen Markt gebildet hat, sind zunehmend Auseinandersetzungen zwischen den Rechte- und

Technologieinhabern zu erwarten und auch schon zu beobachten. Nicht nur Start-Ups, welche ihre Ursprünge auf universitärer Ebene haben, wollen ihre Schutzrechte gegen die großen Marktplayer durchsetzen. Allein in dem kleinen Zeitfenster von Dezember 2021 bis März 2022 wurden diverse Auseinandersetzungen eingeleitet.

So stritten sich Moderna und Arbutus noch im Dezember 2021 vor dem USCAFC. Dabei griff Moderna die Arbutus LNP Patente an. Der Angriff blieb ohne Erfolg und das USCAFC bestätigte die früher getroffenen Entscheidungen des PTAB mit denen die US Patente 8.058.069 und 9.364.435 von Arbutus aufrechterhalten wurden. Die Retourkutsche von Arbutus ließ nicht lange auf sich warten. Am 28. Februar 2022 reichte Arbutus gegen Moderna eine LNP basierte Verletzungsklage wegen der Herstellung und dem Verkauf des Moderna Impfstoffes mit LNP ein. Moderna soll demzufolge gegen eine Reihe von erteilten Schutzrechten bezüglich der LNP-Technologie von Arbutus verstoßen haben.

Doch nicht nur gegen Arbutus muss sich Moderna verteidigen. Alnylam klagt ebenfalls gegen den neuen Pharma-Riesen sowie gegen Pfizer auf Schadensersatz aus seiner RNAi Technologie zur Verabreichung von Lipid-Nanopartikeln. Sowohl BioNTech/Pfizer als auch Moderna verwendet diese. Auch hier liegt eine LNP basierte Verletzungsklage beim United States District Court for the District of Delaware vor. In der Klageschrift vom 17.03.2022 heißt es, dass Moderna erst aufgrund der von Arbutus entwickelten und

IP geschützten LNP Technologie in der Lage war, nur wenige Tage nach Veröffentlichung des SARS-CoV-Genoms die Produktion eines Impfstoffes zu starten.

Eine weitere LNP basierte Klage veranschaulicht das Geflecht an Forschern der universitären Ebene, die sich in ihren gegründeten Start-Ups nun bekriegen und persönliche Auseinandersetzungen führen. Am 18. März 2022 verklagt Acuitas Arbutus und Genevant Sciences auf Nichtverletzung und Nichtigkeit am District Court New York. Zuvor hatten Arbutus und Genevant von Pfizer Lizenzgebühren gefordert, da der Pfizer Impfstoff Arbutus Patente verletze.

Ein weiterer interessanter Fall entbrannte mit der FDA. Am 6. Januar 2022 entschied ein Richter in Texas DC über einen Datenstreit mit der FDA über die Herausgabe klinischer Studiendaten von Pfizer. Die FDA beantragte aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen einen Zeitraum zur Herausgabe der Daten von bis zu 55 Jahren. Diesen Antrag lehnte der Richter ab und verordnet die Herausgabe von 55.000 Seiten pro Monat.

D. Ergebnis

Neue Technologien stellen nicht nur eine Herausforderung auf der technischen Seite für die Entwickler dar, sondern auch für das System des geistigen Eigentums.

Besonders solche bahnbrechenden Technologien wie im Fall der ersten vermarkteten mRNA basierten Impfstoffe gegen das SARS-CoV-2 Virus von großem öffentlichem Interesse setzen eine Zusammenarbeit von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen voraus. Zwangsläufig bildet sich ein Netzwerk aus Lizenz- und Kooperationsverträgen. Vor dem Hintergrund dieser verflochtenen Rechtslage sind Rechtsstreitigkeiten unvermeidbar, eingebettet in den per se hoch komplexen Rahmen der biopharmazeutischen Medikamente.

Es wird deutlich, dass auf einem derartigen Hochrisikogebiet nicht nur Rechtsstreitigkeiten zu einem abrupten Ende der pharmazeutischen Entwicklung führen können, sondern selbst bei vereinfachten Zulassungsbedingungen, frei verfügbarer Sequenz und lizenzierbaren Grundlagenpatenten vermeintlich kleine Unterschiede in der Strategie zu Wirkungsverlusten und Unverträglichkeiten und somit letztendlich zu hohen Investitionsverlusten führen können und es daher eines besonders investitions- und forschungsfreundlichen Umfelds bedarf, um das eindrücklich Erreichte nicht nur in einer Ausnahmesituation wie der der SARS-Cov-2 Geschichte auch in anderen Fällen möglich zu machen.

KATHRIN GROTE-BITTNER

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

A. Anträge

In Nichtigkeitsverfahren stellen sich insbesondere in Bezug auf die von den Patentinhabern (Nichtigkeitsbeklagten) gestellten Anträgen immer wieder Zulässigkeitsfragen.

Verteidigung des Streitpatents mit nicht geschlossenen Anspruchssätzen

In einem Nichtigkeitsverfahren des 2. Senats (2 Ni 48/20 (EP)) verteidigten die Beklagten das Streitpatent mit Hauptantrag und mehreren Hilfsanträgen, wobei sie diese nicht als jeweils geschlossene Anspruchssätze angesehen haben wollte.

Der 2. Senat wertete diese Anträge als unzulässig und führte hierzu in seinem Urteil vom 12.8.2021 aus, dass gegen diese Antragstellung zwar im Hinblick auf die BGH-Entscheidung Informationsübermittlungsverfahren II keine Bedenken bestünden, als auch im Nichtigkeitsverfahren ein Patent nur insoweit widerrufen werden könne, wie die Widerrufsgründe reichten, so dass ein Patent auch im Umfang einzelner selbständiger Patentansprüche im Rahmen des jeweils als Haupt- bzw. Hilfsantrag eingereichten vollständigen Anspruchssatzes (teilweise) bestehen bleiben kann, wenn dies

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

dem prozessualen Anliegen des Patentinhabers entspricht. Dies war nach Auffassung des 2. Senats vorliegend aber nicht der Fall, da mehrere Anträge gestellt wurden, die jeweils unterschiedliche Anspruchssätze bestehend aus mehreren Patentansprüchen enthielten.

Eine solche Form der Staffelung einzelner Anträge, bei der einzelne selbständige Ansprüche aus den Anspruchssätzen der jeweiligen Anträge miteinander kombiniert werden sollen, sei unzulässig, weil die Ansprüche der einzelnen Anspruchssätze aufeinander abgestimmt sind, und bei einer solchen Antragstellung die mögliche endgültige Fassung des Streitpatents, die in vielen Fällen zudem wohl der Anpassung der einzelnen Unteransprüche bedürfte, nicht absehbar sein dürfte. Von den Beteiligten dürften damit die für sie eintretenden rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen der möglichen – oft wohl auch in sich nicht stimmigen und interessengerechten – Patentfassungen häufig nicht erkennbar sein. Eine derartige Antragstellung liefe darauf hinaus, dass die Beklagten es letztlich in gewissem Umfang dem Gericht überließen, das Streitpatent zu gestalten, was aber grundsätzlich allein der Patentinhaberin vorbehalten ist. Nach allgemeiner Rechtsauffassung habe der Senat im Nichtigkeitsverfahren lediglich über konkret bestimmte alternative Fassungen des Streitpatents zu entscheiden.

Prüfung der Anträge mit geschlossenen Anspruchssätzen

Der 2. Senat prüfte nach Feststellung der Unzulässigkeit der Haupt- und Hilfsanträge der Beklagten, die Verteidigung des Streitpatents in der erteilten Fassung und in den Hilfsanträgen jeweils in der zulässigen Form als geschlossene Anspruchssätze und sah die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag 11 als erfolgreich an.

B. Priorität

Entscheidend für den Ausgang eines Nichtigkeitsverfahrens kann die Frage der wirksamen Prioritätsinanspruchnahme einer früheren Anmeldung wegen des zu bestimmenden Standes der Technik sein.

I. Formelle Prioritätsinanspruchnahme

Im Nichtigkeitsverfahren vor dem 4. Senat war bei einem europäischen Streitpatent, das aus einer PCT-Anmeldung hervorgegangen war, unter Inanspruchnahme der Priorität einer früheren US Patentanmeldung die wirksame Inanspruchnahme der Priorität auch in formeller Hinsicht strittig, insbesondere die Frage der wirksamen Übertragung der Prioritätsrechte der Erstanmelder auf Nachanmelder.

In dem zu entscheidenden Fall waren alle drei Erstanmelder der US-Voranmeldung zugleich Anmelder der PCT-Anmeldung und zusätzlich bei geographische Aufteilung zwei weitere Anmelder.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Die Beklagte war Rechtsnachfolgerin einer der zwei weiteren Anmelder der PCT-Anmeldung.

Der 4. Senat hat in seinem Urteil vom 4.8.2021 (Az.: 4 Ni 8/20 (EP)) die Prioritätsinanspruchnahme der US-Prioritätsschrift durch die Nichtigkeitsbeklagte in formeller Hinsicht bejaht und zur Begründung ausgeführt, dass die Vornahme der Nachanmeldung unter Einbeziehung sowohl der drei Erstanmelder als auch der Rechtsvorgängerin der hiesigen Beklagten die Annahme rechtfertige, dass dem Streitpatent der Zeitrang der Erstanmeldung zukam. Dem stünde weder die Beteiligung weiterer Anmelder an der Nachanmeldung noch die territoriale Aufspaltung der Nachanmeldung nach geografischen Schutzgebieten entgegen. Wesentlich sei dabei die Feststellung, dass als Nachanmeldung die PCT-Anmeldung anzusehen war, aus der erst auf einer weiteren Stufe das Streitpatent hervorgegangen war. Dabei galt es insbesondere zu berücksichtigen, dass die PCT-Anmeldung keine Möglichkeiten vorsieht verschiedenen Prioritätsrechte für verschiedene Anmeldestaaten anzugeben, so dass die entsprechenden Prioritätsansprüche für alle Anmelder gelten müssen. Die Nachanmeldung sei als gemeinschaftliche Anmeldung aller Nachanmelder aufzufassen, wobei an der Nachanmeldung alle Erstanmelder beteiligt waren, so dass Anmelderidentität bestehe. Die Sachverhaltskonstellation, dass an der PCT-Nachanmelder neben sämtlichen Erstanmelder zwei weitere Personen als zusätzliche Nachanmelder beteiligt waren, lasse allein

den Schluss zu, dass alle Erstanmelder den beiden weiteren Nachanmeldern ihre aus der Erstanmeldung erworbenen Prioritätsrechte übertragen haben. Der 4. Nichtigkeitssenat stimmte insoweit der Rechtsauffassung des OLG Düsseldorf (GRUR-RR 2021, 249 – Cinacalcet II) in einem vergleichbaren Fall zu.

II. Prioritätsdisclaimer

Von einer Beklagten wurde das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren mit einem Hilfsantrag verteidigt, bei dem dem Patentanspruch 1 ein sogenannter Prioritätsdisclaimer mit folgendem Wortlaut angefügt wurde:

„Das Merkmal „und wobei eine Deckschicht aus Siliziumnitrid auf der Passivierungsschicht (3) aufgebracht ist“ geht über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinaus und kann eine Patentfähigkeit unter Berücksichtigung des Zeitrangs der Prioritätsanmeldung nicht stützen.“

Der 2. Senat sah das Einfügen eines solchen Prioritätsdisclaimers und damit den Hilfsantrag unter zwei rechtlichen Gesichtspunkten als unzulässig an (s. Urteil vom 16.8.2021 (Az.: 2 Ni 48/20 (EP)). Zum einen enthielte der Hilfsantrag mit dieser Einfügung einen rechtlichen Hinweis und keine Merkmale des beanspruchten Gegenstandes. Damit würden die Ansprüche Art. 84 EPÜ widersprechen, der fordere, dass die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Der 2.Senat teilte zudem die Ansicht des 4. Senats in früheren Entscheidungen, mit denen er die Zulässigkeit reiner Prioritätsdisclaimer ausschließt, weil er hierfür

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

weder im EPÜ noch im IntPatÜG noch im PatG eine gesetzliche Grundlage sieht. Es gebe auch keine Notwendigkeit vom klaren Wortlaut des Art. 87 EPÜ abzuweichen, der die Inanspruchnahme einer Priorität nur für dieselbe Erfindung erlaube.

C. Auslegung

Der 3. Senat des Bundespatentgerichts hatte über die Nichtigkeitsklage gegen ein Patent zu entscheiden, mit dem ein mehrschichtiges Trägerelement für die Herstellung von Werbematerialien mit einer rauen Oberfläche beansprucht wurde (Az.: 3 Ni 27/19 (EP), Urteil vom 28.7.2021). Die Patentinhaberin verteidigte das Streitpatent nach Hauptantrag in geänderter Fassung des Anspruchs 1 mit einem hinzugefügten Merkmal, nach dem die Oberfläche der Folie zum Aufbringen von Farbschichten geeignet sein muss. Mit diesem Merkmal werde – so der 3. Senat – nicht nur beschrieben, dass eine theoretische Möglichkeit zur Aufbringung einer Farbschicht auf die raue Oberfläche der Folie bestehe, vielmehr werde damit der Ort des Farbauftrags bestimmt. Die damit zum Ausdruck kommende Eignungs- und Zweckangabe stelle einen Vorgriff auf die spätere Verwirklichung der damit verbundenen technischen Lehre dar, welche sich dem Fachmann unmittelbar daraus erschließe. Denn das Streitpatent lehre keinen anderen Ort des Farbauftrags als die raue Oberfläche der Folie, um zu der

streitpatentgemäßen gewünschten Werbewirksamkeit gemäß Merkmal 1.1 (für die Herstellung von Werbematerialien) zu gelangen. Die Zweckangabe sei daher als ein konkretes räumlich-körperliches Merkmal zu werten. Aus dem Stand der Technik war ein Trägerelement mit einer rauen Oberfläche zum Aufbringen von Farbschichten zur Ausgestaltung eines Werbemotivs nicht bekannt und auch nicht nahegelegt.

D. Ausführbare Offenbarung

Mit der Frage der ausführbaren Offenbarung eines Patents bzw. einer Patentanmeldung hatten sich ein Technischer Beschwerdesenat und ein Nichtigkeitssenat zu befassen.

I. Der 19. Technische Beschwerdesenat hatte über diese Frage im Rahmen einer Patentanmeldebeschwerde zu befinden, die ein Verfahren zur Bestimmung und Prädiktion des individuellen Ölwechselintervalls eines Verbrennungsmotors betraf (Beschluss vom 3.11.2021, Az.: 19 W(pat) 32/20). Mit dem beanspruchten Verfahren sollten u.a. Einflussgrößen und Verschleißindikatoren auf das Motoröl auf einem Prüfstand gemessen und gespeichert werden, verschiedene Anwendungszyklen am Prüfstand reproduziert und vermessen werden, zwischen den Anwendungszyklen Ölproben entnommen und analysiert werden, zur Auswertung und

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Extrapolation eine Zeitreihenanalyse angewendet und ein Modell gebildet werden.

Nach Auffassung des 19. Senats war jedoch die Beschreibung der Patentanmeldung, auch in der Zusammenschau mit den Zeichnungen, nicht geeignet, den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Lehre des Patentspruchs 1 zu realisieren. Denn die Beschreibung liefere weder ein Ausführungsbeispiel noch eine technische Lehre, die dem Fachmann wenigstens eine Variante des Verfahrens zugänglich gemacht hätte. Vielmehr enthielte sie eine Vielzahl von fehlerhaften, unklaren bzw. widersprüchlichen Angaben, so dass sie die Offenbarungslücken nicht schließen konnten, sondern sogar neue Fragen hinsichtlich der Ausführbarkeit aufwerfen.

II. Im Nichtigkeitsverfahren vor dem 2. Senat (Az.: 2 Ni 3/20 (EP), Urteil vom 21.6.2021) betreffend das Streitpatent mit der Bezeichnung „Auf kodierte Datenstromanalyse basierte Progressivumwandlung von einem Zeilensprungvideo“, mit dem ein Verfahren bereitgestellt werde, welches eine effizientere Zeilenentflechtung erlaubt und zugleich ermöglicht, die Anzahl an Artefakten in den erzeugten Vollbildern gering zu halten, stellte sich bei mehreren Hilfsanträgen die Frage, ob die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Bei den betreffenden Hilfsanträgen war bei der Linearkombination, die aus dem Betrag der Bewegungsvektoren und einem Parameter, der die

Zwischenfeldbewegung anzeigt, gebildet wird, zusätzlich angegeben, dass der Betrag der Bewegungsvektoren die Zwischenfeldbewegung anzeigt. Da der Fachmann aus diesen Anspruchsfassungen auch unter Heranziehung der Beschreibung außer der Vorgabe, dass nur solche Bewegungsvektoren in die Berechnung eingehen, welche die Zwischenfeldbewegung anzeigen, keine weiteren Angaben erhalte, werde – so der 2. Nichtigkeitsssenat - in der Streitpatentschrift kein Weg aufgezeigt, wie trotz Wahl einer geeigneten Abstrategie die verbleibenden „falschen“ Bewegungsvektoren erkannt werden können und wie eine Decodierung von Intrapictures, welche per se keine Bewegungsvektoren enthalten, erfolgen soll. Der Senat sah daher den Gegenstand der Erfindung in diesen Hilfsantragsfassungen als nicht so deutlich und vollständig offenbart an, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

E. Unzulässige Erweiterung

In Bezug auf das Streitpatent mit der Bezeichnung „Schaltung für verbundene Gleichstromquellen“, das Gegenstand des Nichtigkeitsverfahren vor dem 6. Senat (Az.: 6 Ni 49/18 (EP), Urteil vom 15.6.2021) war und sich mit einer Schaltungsanordnung mit einem Leistungswandler zur Regelung von Gleichspannungsanlagen wie Photovoltaik-Panels beschäftigt, stand u.a. der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung im Streit. Beim erteilten

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Patentanspruch 1 war gegenüber der ursprünglichen Fassung bei einem Merkmal für einen Steuerkreis zur Regelung der Eingangs- und Ausgangsleistung der Merkmalsteil „to enable an external maximum power point tracking circuit to track the output power“ gestrichen. Der 6. Senat stellte einerseits fest, dass Zweckangaben grundsätzlich in einem Sachanspruch als solche dessen Gegenstand regelmäßig nicht beschränkten. Jedoch handele es sich bei diesem Merkmalsteil trotz seiner Formulierung als Zweckangabe um eine beschränkende Angabe über den Verlauf der Ausgangsleistung des Leistungswandlers, die nicht bedeutungslos, sondern erfindungswesentlich sei. Durch das Streichen dieses Merkmalsteils im erteilten Patentanspruch 1 seien daher auch Ausführungsformen von diesem Anspruch umfasst, die in den ursprünglichen Unterlagen, nicht offenbart seien. Der Senat stellte daher eine unzulässige Erweiterung fest.

F. Patentfähigkeit

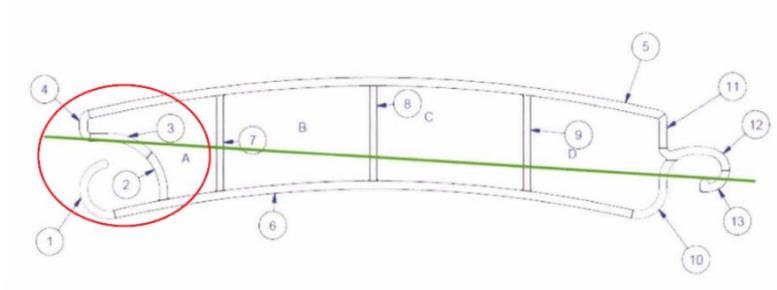
Der stets geltende gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit war auch wesentlicher Streitpunkt zwischen den Parteien in zwei Nichtigkeitsverfahren vor dem 4. Senat des Bundespatentgerichts.

I. Eine Nichtigkeitsklage (Az.: 4 Ni 4/21 (EP), Urteil vom 26.5.2021) richtete sich gegen ein Patent, mit dem eine Spracherkennungsvorrichtung beansprucht wurde, bei der die Sprache eines Nutzers von einem Mikrofon in elektrische Signale überführt werden. In einer Spracherkennungseinheit werden die Signale digitalisiert und gespeichert und danach findet die Sprachanalyse und der eigentliche Spracherkennungsprozess statt. Die erkannten Wörter werden auf einem Display dargestellt. Die Spracherkennungseinheit ist nicht ständig einsatzbereit, da sie nach einem Startsignal eine gewisse Zeitspanne, einen Einrichtungszeitraum, benötigt. Daher wird auf dem Display während des Einrichtungszeitraums der Spracherkennungseinheit ein oder mehrere erkenntungsfähige Wörter oder ein Verbotssymbol, das für ein Sprechverbot steht, angezeigt. Der 4. Senat führte aus, dass es sich bei dieser Anzeige entgegen der Auffassung der Nichtigkeitsklägerin nicht um eine Wiedergabe einer Information (Art 52 Abs. Buchstabe d) EPÜ) als solcher, sondern um ein technisches Mittel handele, das ein technisches Problem löse. Da der Stand der Technik während des Einrichtungszeitraums solche technische Mittel (mehrere erkenntungsfähige Wörter, Verbotssymbole) nicht zeigten bzw. die in den Entgegenhaltungen angeführten Mittel nicht als solche technischen Mittel zu qualifizieren waren, war der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit zu verneinen.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

II. In einem weiteren Nichtigkeitsverfahren vor dem 4. Senat des Bundespatentgerichts (Az.: 4 Ni 38/19, Urteil vom 28.9. 2021) ging es um ein Streitpatent mit der Bezeichnung „Solarprofil für Schwimmbadabdeckungen“, das mit einer transparenten Oberseite, einer undurchsichtigen Unterseite, wenigstens einem Längskanal sowie wenigstens einer Längsbefestigungsnut an einer Längsseite versehen ist, wobei der Längskanal wenigstens teilweise oberhalb der Längsbefestigungsnut angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass u.a. (Merkmal 1.4) dem Solarprofil eine Wasserlinie zugeordnet ist und die Längsbefestigungsnut unterhalb der Wasserlinie vorgesehen ist. Das kennzeichnende Teilmerkmal „Längsbefestigungsnut unterhalb der Wasserlinie vorgesehen“ kann nur über fachübliche Versuchsreihen experimentell ermittelt werden. Dabei fasst der Fachmann in Kenntnis der physikalischen Zusammenhänge das Merkmal „Längsbefestigungsnut unterhalb der Wasserlinie vorgesehen“ so auf, dass die konstruktiven Parameter (Materialwahl, Dichte, Gesamtgewicht) bzw. der Verdrängungsraum des Profils so festgelegt werden müssen, dass sich aufgrund der Konstruktion und anschließender Versuchsreihen eine Wasserlinie einstellt, die über der Längsbefestigungsnut liegt. In Bezug auf die von der Klägerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzung war fraglich, ob bei dem als vorbenutzt angegebenen Solarprofil für Schwimmbadabdeckungen die Längsbefestigungsnut unterhalb der Wasserlinie vorgesehen war. Das von der Klägerin vorgelegte

Gutachten ergab dies ausweislich der nachfolgenden Abbildung aus dem Gutachten nicht:



Da auch die eingeführten Druckschriften nicht zur fehlenden Patentfähigkeit führten, hat der Senat die Nichtigkeitsklage als unbegründet abgewiesen.

G. Exkurs (2. PatMoG)

Hinsichtlich der bisher (Stand: Ende März 2022) in Kraft getretenen Änderungen nach dem 2. Patentmodernisierungsgesetz liegen Erfahrungen in Bezug auf die neuen Regelungen nach § 82 Abs. 3, 4 PatG vor. Die gesetzlichen Fristen zur Widerspruchsbegründung von zwei Monaten ab Klagezustellung und der nur einmaligen und maximalen Fristverlängerung von einem weiteren Monat, was der Darlegung und Glaubhaftmachung eines erheblichen Grundes erfordert, scheinen noch nicht in Gänze bei der Anwaltschaft ins

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Bewusstsein gerückt zu sein. So wird beispielsweise mit dem Widerspruch ohne Angaben von Gründen um eine Frist zur Widerspruchsbegründung von drei Monaten gebeten. Auch wurde in einem Fall beantragt, nachdem bereits eine Fristverlängerung zur Widerspruchsbegründung gewährt worden war, mit Zustimmung des Prozessgegners eine weitere Fristverlängerung zu gewähren.

Da die Nichtigkeitsbeklagten tendenziell den nach dem Gesetz vorgesehenen maximalen Zeitraum von drei Monaten für die Widerspruchsbegründung beanspruchen, wird – wenn dies der Regelfall ist – die Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert, dass die Nichtigkeitsenate die sog. Sechsmontatssollfrist für den qualifizierten Hinweis nach § 83 Abs. 1 S. 2 PatG n.F. einhalten können. Auch bleibt abzuwarten, ob den Parteien eine abschließende Frist zur Stellungnahme nach § 83 Abs. 1 S. 4 PatG n.F. gesetzt werden wird, was die Erstellung eines qualifizierten Hinweises binnen sechs Monaten nach Klagezustellung eher unwahrscheinlich machen dürfte.

RONNY THOMAS

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Der nachfolgende Beitrag behandelt wichtige Entscheidungen der beiden Patentsenate des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus dem Zeitraum März 2021 bis März 2022. Diese werden in fünf Abschnitten dargestellt. Zwei Entscheidungen zum einstweiligen Verfügungsverfahren folgt ein Beschluss zum Themenkreis „Geschäftsgeheimnisse im Besichtigungsverfahren“. Im Anschluss werden insgesamt drei Entscheidungen zum materiellen Patentrecht behandelt, bevor sich zwei im Zwangsvollstreckungsverfahren ergangene Beschlüsse zur Vollstreckung von Rückrufansprüchen anschließen. Den Abschluss bilden drei Entscheidungen, die sich mit Aussetzungsfragen beschäftigen.

A. Einstweiliges Verfügungsverfahren

I. Ausländisches Prozessführungsverbot¹

1. Sachverhalt

Die Verfügungsklägerin macht in einem beim Landgericht Düsseldorf anhängigen Hauptsacheverfahren gegen die Verfügungsbeklagten Ansprüche wegen Verletzung eines standardessentiellen Patents geltend. Daneben hat sie einen einstweiligen Verfügungsantrag eingereicht. Mit diesem verfolgt sie das Ziel, den Verfügungsbeklagten das Betreiben gerichtlicher Verfahren (insbesondere in China) zu verbieten, in denen beantragt wird, der Verfügungsklägerin zu untersagen, ihre Patentrechte in dem beim Landgericht Düsseldorf anhängigen Hauptsacheverfahren durchzusetzen („anti-suit-injunction“) oder etwaige in diesem Verfahren erstrittene gerichtliche Entscheidungen zu vollstrecken („anti-enforcement-injunction“), soweit nicht gewährleistet ist, dass ihr in einem solchen ausländischen Verfahren vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

Ein Hauptsacheverfahren der Verfügungsklägerin zur Bestimmung einer FRAND-Lizenz für die Nutzung des Klagepatents in einer Jurisdiktion, welche das Rechtsinstitut der „anti-suit-injunction“ bzw. der „anti-enforcement-injunction“ kennt, ist nicht anhängig.

¹ OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 318. Die im Wesentlichen inhaltsgleiche Parallelscheidung ist unter GRUR-RS 2022, 1375 veröffentlicht.

Die Verfügungsbeklagten haben bisher auch keinen Antrag auf Erlass einer „anti-suit-injunction“ bzw. einer „anti-enforcement-injunction“ gestellt.

2. Entscheidung

Das Landgericht Düsseldorf hat die einstweilige Verfügung erlassen. Der 2. Zivilsenat hat diese aufgehoben und den Verfügungsantrag zurückgewiesen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf erkennt die Möglichkeit einer auf die Untersagung der Beantragung einer „anti-suit-injunction“ bzw. der „anti-enforcement-injunction“ gerichteten Verfügung grundsätzlich an. Nach Auffassung des 2. Zivilsenats handelt es sich bei der Zulässigkeit und den sachlichen Grenzen einer solchen Verfügung um Fragen des Rechtsschutzbedürfnisses. Der Erlass einer „anti-anti-suit-injunction“ kommt daher nur dort, nur dann und nur in demjenigen Umfang in Betracht, wie dies zur Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes vor deutschen Gerichten notwendig ist. Er kann aus verfassungsrechtlichen Gründen gerechtfertigt und geboten sein. Die Parteien des Verletzungsverfahrens müssen Zugang zu den von ihnen gewählten Gerichten haben. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und der verfassungsmäßige Eigentumsschutz verlangen die Abwehr äußerer Eingriffe in den Patentverletzungsprozess. Für eine hierfür erforderliche Schutzanordnung bedarf es allerdings eines konkreten Anlasses. Ein Solcher ist bei einer Sachlage gegeben, die in einer Gesamtabwägung aller

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Umstände den hinreichend sicheren Schluss erlaubt, dass demnächst ernsthaft mit einem Antrag auf ein den Patentverletzungsprozess störendes Verbot zu rechnen ist.

Für den SEP-Inhaber ist das Abwarten einer konkreten Gefahr einer „anti-suit-injunction“ hinnehmbar, da dieser bereits im Vorfeld anderweitig geschützt ist: Jeder Benutzer eines SEPs, der ein Prozessführungsverbot gegen den SEP-Inhaber erwirkt, welches diesem die Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsschutzes hiergegen am Ort der Verletzungsklage abschneidet, ist als offensichtlich lizenzunwillig anzusehen und daher ohne Weiteres zur Unterlassung zu verurteilen. Vor diesem Hintergrund besteht keine Notwendigkeit für eine rein vorbeugend beantragte „anti-anti-suit-injunction“, soweit keine konkreten Anhaltspunkte für einen (bevorstehenden) Antrag auf Erlass einer „anti-suit-injunction“ vorliegen. Der SEP-Inhaber muss in einem solchen Fall zunächst das weitere Verhalten des Patentbenutzers abwarten.

Im zu entscheidenden Fall lagen daher die Voraussetzungen einer „anti-anti-suit-injunction“ nicht vor. Ein Antrag auf Erlass einer „anti-suit-injunction“ war nicht gestellt. Es fehlte auch an stichhaltigen Anhaltspunkten für eine dahingehende Absicht. Schließlich fehlte es auch an einem Hauptsacheverfahren, zu dessen Schutz eine solche Schutzanordnung sinnvoll sein könnte.

II. Insulinpumpe²

1. Sachverhalt

Die Antragstellerin ging im Jahr 2019 im Wege der Hauptsacheklage aus zwei Patenten gegen eine bestimmte Insulinpumpe vor, wobei eine der Klagen erfolgreich war. Im Folgejahr erwarb die Antragstellerin im Rahmen eines Testkaufs eine abgewandelte Ausgestaltung der Insulinpumpe, die nicht in den Kernbereich des bereits erwirkten Titels fiel. Deshalb geht die Antragstellerin gegen diese abgewandelte Ausführungsform nunmehr im Wege eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vor. Grundlage dieses Antrages ist ein drittes Patent, dessen Erteilung bereits 2013 veröffentlicht wurde. Die Antragstellerin hatte somit die Möglichkeit, dieses Patent auch bereits gegen die ursprüngliche Ausgestaltung der Insulinpumpe einzusetzen, worauf sie jedoch - aus welchen Gründen auch immer - verzichtet hat.

Was die Merkmale des Klagepatents angeht, weicht die abgewandelte Ausführungsform konstruktiv von der den Gegenstand des ursprünglichen Klageverfahrens bildenden Gestaltung ab. Sie ist jedoch in Bezug auf die Merkmale des Verfügungspatents unverändert geblieben, d. h., sie ist insoweit identisch zu den Vorgängerprodukten ausgebildet.

² OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 300.

2. Entscheidung

Der 2. Zivilsenat hat vor diesem Hintergrund die zeitliche Dringlichkeit und damit den Verfügungsgrund verneint. Hätte die Antragstellerin das Verfügungspatent schon gegen die ursprüngliche Ausführungsform geltend gemacht, wäre sie auch in Bezug auf die abgewandelte Ausführungsform im Besitz eines Verbotstitels gewesen. Grundsätzlich trifft den Patentinhaber die Pflicht, seinen gesamten Schutzrechtsbestand gegen eine Verletzungsform in Stellung zu bringen. Ergibt sich bei ihm zumutbaren Untersuchungen, dass von weiteren Schutzrechten Gebrauch gemacht wird und ist deren Verfolgung aussichtsreich, hat sie stattzufinden. Zieht der Patentinhaber weitere Schutzrechte erst in Betracht, wenn die verurteilte Verletzungsform abgewandelt wird und der erwirkte Titel deswegen versagt, stellt dies eine Vernachlässigung seiner Obliegenheiten dar.

Die vorgenannten Erwägungen gelten auch in Bezug auf eine konzernangehörige Antragsgegnerin, die nicht Partei des Hauptsacheverfahrens war. Für die Dringlichkeitserwägungen kommt es weniger auf die für die Verletzungshandlung konkret verantwortliche Konzerngesellschaft, sondern entscheidend darauf an, ob gegen die mit dem Verfügungsantrag angegriffene Verletzungsform schon auf zumutbare weisezeitiger hätte eingeschritten werden können, indem die andere, früher für den Vertrieb zuständig gewesene Konzerngesellschaft mit einer Klage oder einem Verfügungsantrag überzogen worden wäre.

B. Geschäftsgeheimnisse im Besichtigungsverfahren - Gutachtenherausgabe³

Gegenstand des Beschlusses ist die Frage, ob ein im Rahmen eines im „Düsseldorfer Verfahren“ durchgeführten Besichtigungsverfahrens eingeholtes Sachverständigengutachten an den Antragsteller herauszugeben ist. In diesem Zusammenhang gilt es zunächst in Erinnerung zu rufen, dass eine solche Herausgabe nicht nur dann zu erfolgen hat, wenn der Sachverständige auf der Grundlage des Ergebnisses der Besichtigung eine Patentverletzung bejaht hat. Vielmehr ist das Gutachten regelmäßig herauszugeben. Die Herausgabe scheidet nur dann und nur insoweit aus, als das Gutachten Teile oder Unterlagen enthält, die nicht von der Beweisordnung erfasst sind und/oder wenn der Antragsgegner Geheimhaltungsinteressen geltend machen kann, denen sich nicht ohne Eingriff in den Aussagegehalt des Gutachtens durch Schwärzungen Rechnung tragen lässt.

Die Darlegung von Geschäftsgeheimnissen obliegt dabei dem Antragsgegner. Nach Inkrafttreten des Geschäftsgeheimnisgesetzes stellt sich daher die Frage, ob die in § 2 Nr. 1 GeschGehG zu findende Definition auch im „Düsseldorfer Verfahren“ Anwendung findet oder ob es bei dem durch die Rechtsprechung entwickelten Begriff des Geschäftsgeheimnisses verbleibt. Letzteres ist der Fall.

³ OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 75.

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Nach Auffassung des 15. Zivilsenats hat der Gesetzgeber § 2 Nr. 1 GeschGehG bewusst aus dem Anwendungsbereich von § 145a PatG herausgenommen. Als Geschäftsgeheimnis ist daher auch weiterhin jedes betriebsbezogene, technische oder kaufmännische Wissen im weitesten Sinne anzusehen, das allenfalls einem begrenzten Personenkreis bekannt ist und von dem sich ein größerer Personenkreis nur unter Schwierigkeiten Kenntnis verschaffen kann, an dessen Geheimhaltung der Unternehmer ein berechtigtes Interesse hat und in Bezug auf das sein Geheimhaltungswille bekundet worden oder erkennbar ist.⁴

C. Materielles Patentrecht – Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Haftung

I. Montagegrube⁵

1. Sachverhalt

Das Klagepatent stellt eine Montage- bzw. Reparaturgrube unter Schutz. Eine in den Schutzbereich des Klagepatents fallende Montagegrube ist bei einer Autobahnmeisterei verbaut. Die Beklagte bewirbt ihre Produkte auf ihren Internetseiten. Dort findet sich in Bezug auf diese Montagegrube folgender Hinweis:

⁴ BGHZ 183, 153 = GRUR 2010, 318 – Lichtbogenschnürung.

⁵ OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 421.

„Wir lieferten die komplette technische Werkausstattung. Unter anderem eine [...] Stahlfertigteil-Arbeitsgrube mit Rollabdeckung, Abtropfrinnen und Altölersorgung.“

2. Entscheidung

a) Vorliegen eines patentverletzenden Angebotes

Der 15. Zivilsenat hatte daher zunächst die Frage zu beantworten, ob ein solcher Verweis auf ein Referenzobjekt für ein patentverletzendes Angebot ausreicht. Entscheidend dafür ist, ob mit der fraglichen Handlung tatsächlich für einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedigen in Aussicht gestellt wird. Vom Schutzzumfang des Klagepatents sind dabei auch vorbereitende Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen.

Gemessen daran reicht nach Auffassung des Senats die Bewerbung eines Referenzobjektes für ein Angebot aus, soweit dadurch bei (interessierten potentiellen Kunden) der Eindruck erweckt wird, eine entsprechende Anlage planen oder liefern zu können. Dabei muss die Werbung selbst nicht sämtliche Merkmale der geschützten Lehre offenbaren, wenn deren Vorliegen aus sonstigen objektiven Gesichtspunkten zuverlässig geschlossen werden kann. Dies ist bereits dann gegeben, wenn der betreffende Gegenstand schon existiert und den von dem Angebot angesprochenen

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Verkehrskreisen entweder bekannt oder von diesen objektiv ermittelbar ist. Maßgeblich ist die Existenz des Gegenstandes, nicht dessen freie Zugänglichkeit. Im Übrigen müssen die Begrifflichkeiten der Werbung nicht vollumfänglich mit denjenigen des Patents übereinstimmen.

b) Sachbefugnis

Ein weiteres Problem ergab sich daraus, dass die Klägerin erst seit 2017 eingetragene Inhaberin des Klagepatents war. Für die Zeit davor leitet sie ihre Sachbefugnis aus einem Vertrag mit dem früheren Patentinhaber her, in welchem ihr alle vergangenen und zukünftigen Annexansprüche abgetreten wurden. Nachdem das diesem Vertrag zugrundeliegende Kausalgeschäft (hier: Schenkungsvertrag) formbedürftig war, stellte sich die Frage nach der Formbedürftigkeit der Abtretung. Nach Auffassung des Senats ist auch die Abtretung von Annexansprüchen formfrei möglich.

c) Rückrufverpflichtung gewerblicher Endabnehmer

Abschließend stellt der Senat klar, dass der in § 140a Abs. 3 PatG normierte Anspruch auf Rückruf auf Vorrichtungen abzielt, die das Unternehmen des Verletzers bereits in patentverletzender Weise verlassen haben und sich in der nachgeordneten Vertriebskette befinden. Zu dieser zählen auch gewerbliche Endabnehmer. Sie sind jedenfalls dann zum Rückruf verpflichtet, wenn eine

Weiterveräußerung der - dann gebrauchten - Vorrichtung nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.

II. Trocknungsanlage II⁶

In dieser, im Zwangsmittelverfahren ergangenen Entscheidung stellte sich die Frage nach dem Umfang der Auskunft- und Rechnungslegungspflicht bei einem festgestellten Angebot (in Deutschland) und einer Lieferung ausschließlich im Ausland.

Dazu stellt der 2. Zivilsenat zunächst klar, dass auch der durch eine Lieferung entstandene Schaden durch die patentverletzende Angebotshandlung adäquat und zurechenbar verursacht wurde und daher von der Ersatzpflicht des anbietenden Verletzers erfasst ist. Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung kann sich auch auf diese beziehen. Seine Grenze findet dies jedoch im Territorialitätsprinzip. Damit auch die Lieferung von der durch das Angebot ausgelösten Schadenersatzpflicht erfasst ist, muss sie in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen. Wurde die angegriffene Ausführungsform nur in Deutschland angeboten, aber nicht dorthin geliefert, kann der Patentinhaber seinen, allein das Angebot betreffenden Schadenersatz nach der Methode der Lizenzanalogie berechnen. Danach bemisst sich der Schadenersatz auf der Grundlage des Betrages, den der Verletzer hätte als Vergütung entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Erfindung in Gestalt

⁶ OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 69.

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

des bloßen Angebots (und nicht auch des anschließenden Vertriebs) eingeholt hätte.

III. Entfernbarer Schutzgruppe⁷

1. Sachverhalt

Das Klagepatent schützt unter anderem ein modifiziertes Nucleotidmolekül (Patentanspruch 1), ein Verfahren zum Kontrollieren des Einbaus der Moleküle in einem einzelsträngigen Ziel-Polynucleotid (Patentanspruch 12), ein Verfahren zum Bestimmen der Sequenz eines einzelsträngigen Ziel-Polynucleotids (Patentanspruch 17) und Kits, umfassend eine Vielzahl unterschiedlicher Moleküle (Patentanspruch 25). Mit ihrer Klage wendet sich die Klägerin gegen vier verschiedene Arten modifizierter Nucleotidmoleküle (angegriffene Ausführungsform I), die sich in sog. „Kits“ befinden (angegriffene Ausführungsform II) und gegen Sequenziergeräte (angegriffene Ausführungsform III).

Die Beklagte zu 2) hat ihren Sitz in China und ist über mehrere zwischengeschaltete Gesellschaften die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1). Sie bietet die angegriffenen Ausführungsformen I und II über ihre Internetseite und auf Messen in Deutschland an, wo sie die angegriffenen Ausführungsformen auch vertreibt. Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Lettland, das die angegriffenen

⁷ OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2021, 32045.

Ausführungsformen zumindest in einem Fall in Deutschland anbot. Zudem stellt sie sich als europäische Bevollmächtigte für die CE-Kennzeichnung der angegriffenen Ausführungsform III zur Verfügung.

2. Entscheidung

Während sich die Passivlegitimation der Beklagten zu 2) unproblematisch gestaltet, kann die Beklagte zu 1) allenfalls als Mittäterin (oder hilfsweise als Gehilfin) der Beklagten zu 2) haften. Die Voraussetzungen dafür hat der 2. Zivilsenat bejaht. Indem sich die Beklagte zu 1) als europäische Bevollmächtigte für die CE-Kennzeichnung zur Verfügung stellt, begründet sie erst die Verkehrsfähigkeit der Sequenzierer. Die Kits und die Nukleinsäuren weisen zwar keine solche Kennzeichnung auf. Sie kommen allerdings beim Betrieb der Sequenzierer zum Einsatz, weshalb der Erwerb der Sequenzierer typischerweise mit dem Erwerb der Nukleinsäuren und Kits einhergeht.

Im Hinblick auf die mittelbare Patentverletzung hat der Senat im zu entscheidenden Fall auch die Voraussetzungen eines Schlechthinverbots bejaht. Ein Solches kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn das angebotene oder gelieferte Mittel technisch sinnvoll ausschließlich in patentverletzender Weise verwendet werden kann. Dabei hat eine patentfreie Verwendungsmöglichkeit außer Betracht zu bleiben, wenn der Kläger geltend machen kann, dass mit ihr widerrechtlich von einem weiteren Patent desselben

Schutzrechtsinhabers oder einem anderen Patentanspruch des Klagepatents Gebrauch gemacht wird. In diesem Zusammenhang ist die fehlende Rechtsbeständigkeit des (weiteren) Schutzrechts oder des anderweitigen Patentanspruchs unerheblich, es sei denn, dass der Anspruch oder das Schutzrecht rechtskräftig vernichtet ist. Daneben ist die fehlende Rechtsbeständigkeit dann beachtlich, wenn eine zweifelsfreie Vernichtungslage nachgewiesen wurde und ein laufender oder bevorstehender Rechtsbestandsangriff absehbar ist.

D. Zwangsvollstreckungsrecht – Rückrufvollstreckung verbaut. Internetseiten I⁸ und II⁹

Nachdem die Vollstreckung von Rückrufansprüchen über lange Zeit eher ein Schattendasein fristete, gewinnt sie in letzter Zeit zunehmend an Bedeutung. Der 2. Zivilsenat hatte daher Gelegenheit, sich eingehend mit den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Rückruf zu beschäftigen.

I. Anforderungen an das Rückrufschreiben

Da der Rückrufschuldner lediglich eine Erklärung, nämlich die Aufforderung zur Rückgabe der patentverletzenden Gegenstände, nicht aber einen bestimmten Erfolg in Gestalt der tatsächlichen Rückgabe schuldet, gerät er leicht in Versuchung, seine Abnehmer

⁸ OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 79.

⁹ OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 81.

zur Abmilderung der Folgen des Rückrufs auf die Geschäftsbeziehung auf die Freiwilligkeit der eingeforderten Rückgabe hinzuweisen. Enthält das Rückrufschreiben einen entsprechenden ausdrücklichen oder konkludenten Hinweis, muss der Rückrufschuldner in seinem Rückrufschreiben darüber belehren, dass eine Weiterverwendung der Liefergegenstände eine Patentverletzung begründet. In diesem Fall reicht es nicht, dass der Rückrufschuldner den Rückrufadressaten darauf hinweist, dass auch diesem gegenüber Ansprüche des Patentinhabers wegen Patentverletzung bestehen. Er muss vielmehr zusätzlich verdeutlichen, dass der Rückrufadressat mit einer Entdeckung zu rechnen hat, weil der Rückrufschuldner dem Patentinhaber die Adressaten seines Rückrufverlangens offenlegen muss. Eine solche Belehrung ist nur in absoluten Ausnahmefällen entbehrlich, wenn der Abnehmer über die aufklärungsbedürftigen Umstände bereits aufgrund eigener Sachkunde im Bilde ist. Dafür reicht das bloße Bestehen einer Rechts- oder Patentabteilung im Unternehmen nicht aus. Die Darlegungs- und Beweislast bezüglich der Kenntnis liegt beim Rückrufschuldner.

Verzichtet der Rückrufschuldner auf einen entsprechenden Freiwilligkeitshinweis, trifft ihn keine Belehrungspflicht. Ist der Abnehmer wegen der besonderen Situation überhaupt keine Patentverletzung, weil er etwa Ausland sitzt, ist die Rückforderung nur ohne jeden Freiwilligkeitshinweis möglich.

II. Durchsetzung des Rückrufanspruchs

Zur Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes hat der Gläubiger Anspruch darauf, dass der Verletzer ihm den erfolgten Rückruf durch die Vorlage eines Musters seiner Rückrufschreiben sowie einer Adressliste nachweist. Diese Pflicht besteht inhärent und folglich auch ohne ausdrückliche dahingehende Tenorierung.

III. Problem: Teilerstattung des Kaufpreises

Ist eine Teilerstattung des Kaufpreises für das Verletzungsprodukten möglich, ist die fragliche Quote im Rückrufschreiben näher zu beziffern. Dafür stehen dem Rückrufschuldner zwei Möglichkeiten offen: Er kann einerseits für jeden Rückrufadressaten einen konkreten Kaufpreisanteil benennen, der erstattet werden soll. Alternativ kann er es auch bei der bloßen Mitteilung der genauen Berechnungsfaktoren (Abzugsbetrag x für jeden Bezugsmonat) belassen, sodass der Adressat den ihm angebotenen Erstattungsbetrag zuverlässig selbst ermitteln kann.

E. Aussetzungsfragen

I. Schiebedach¹⁰

Die Klägerin stützte ihre Klage zunächst ausschließlich auf Patentanspruch 1 des Klagepatents. Keine Berücksichtigung fanden

¹⁰ OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2021, 30324.

demgegenüber die Unteransprüche, wobei die Klägerin auch auf die Formulierung von „insbesondere, wenn“-Anträgen verzichtete. Vor diesem Hintergrund griff die Beklagte mit ihrer Nichtigkeitsklage auch lediglich Patentanspruch 1 des Klagepatents an, der in der Folge durch das Bundespatentgericht für nichtig erklärt wurde. Als Reaktion darauf schränkte die Klägerin ihre Anträge im Verletzungsverfahren in zweiter Instanz unter Heranziehung mehrerer Unteransprüche ein, weshalb die Beklagte ihrerseits eine weitere Nichtigkeitsklage erhob.

Es stellte sich daher die Frage nach dem Aussetzungsmaßstab.

Nach Auffassung des 2. Zivilsenats hat der Verletzungsbeklagte dann, wenn sich das Klagepatent im Rechtsbestandsverfahren in einer breiteren Fassung als nicht rechtsbeständig erwiesen hat, regelmäßig keinen Anspruch darauf, dass das Verletzungsgericht ihm im Fall einer Teilnichtigkeitsklage die Durchführung einer erneuten Nichtigkeitsklage, diesmal gegen den Unteranspruch, gestattet, wenn diese Unteranspruch bereits Gegenstand eines „insbesondere, wenn“-Antrages war. Fehlt es an Letzterem, kann dem Beklagten kein Nachteil daraus erwachsen, dass er sich im Nichtigkeitsverfahren zunächst auf die im Verletzungsverfahren gelten gemachten Ansprüche beschränkt hat und nunmehr vor dem Hintergrund der durch die Teilvernichtung veranlassten Beschränkungen der Klageanträge zu einer weiteren Nichtigkeitsklage entschlossen hat. In einer solchen Konstellation führt jeder ernsthafte Zweifel daran, dass der nachträglich angefochtene Unteranspruch

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

bestehen bleibt, regelmäßig zu einer Aussetzung. Eine Verurteilung auf der Grundlage der vor dem Hintergrund der Teilvernichtung eingeschränkten Anspruchsfassung kommt daher nur in Betracht, wenn gerade die zusätzlich in den Anspruch aufgenommenen Merkmale geeignet sind, die Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit zu begründen. Verbleibende Zweifel an der Schutzfähigkeit gehen zu Lasten des Schutzrechtsinhabers.

II. Schiebedach II¹¹

In dieser Entscheidung hatte der 15. Zivilsenat Gelegenheit, sich mit den Auswirkungen einer erstinstanzlichen Bestätigung des Klagepatents im Rechtsbestandsverfahren auf den Aussetzungsmaßstab zu beschäftigen.

Wurde das Klagepatent in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitverfahren bestätigt, hat das Verletzungsgericht die von der zuständigen Fachinstanz nach sachkundiger Prüfung vorgenommene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents regelmäßig hinzunehmen. Eine Aussetzung kommt in einem solchen Fall nur dann in Betracht, wenn die Nichtigkeitsentscheidung evident unrichtig ist und das selbst nicht fachkundig besetzte Verletzungsgericht diese Unrichtigkeit verlässlich erkennen kann, weil ihm die auftretenden technischen Fragen in Anbetracht des Sachvortrags der Parteien zugänglich und von ihm auf der Grundlage ausreichende Erfahrung in der Beurteilung technischer und

¹¹ OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2021, 37601.

patentrechtlicher Sachverhalte abschließend beantwortet werden können. Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn die Begründung der Rechtsbestandsentscheidung im Verhandlungsschlusszeitpunkt noch aussteht.

III. Laufsohle¹²

Im Rahmen des dieser Entscheidung zugrundeliegenden Verfahrens war die Beklagte davon überzeugt, dass ihre Nichtverletzungsargumente greifen. Sie verzichtete daher - wohl aus Kostengründen - zunächst auf die Erhebung einer Nichtigkeitsklage und dementsprechend erstinstanzlich auch auf einen Aussetzungsantrag. Nachdem sie in erster Instanz verloren hatte, besann sie sich jedoch eines Besseren und griff den Rechtsbestand während des Berufungsverfahrens doch noch an.

Damit stellt sich zunächst die Frage, ob eine solche Nichtigkeitsklage im Berufungsverfahren unter prozessualen Gesichtspunkten überhaupt Berücksichtigung finden kann. Dies ist zu bejahen. Zwar handelt es sich bei einer solchen Nichtigkeitsklage um ein neues Verteidigungsmittel, welches den Beschränkungen der §§ 529, 531 ZPO unterliegt. Wurde die Nichtigkeitsklage jedoch wie hier erst nach dem erstinstanzlichen Verhandlungsschlusszeitpunkt erhoben, ist sie gemäß § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen.

¹² OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2021, 34296.

Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Daraus folgt allerdings nicht, dass ein derart später Angriff auf den Rechtsbestand bedeutungslos wäre. Er wirkt sich vielmehr auf den Aussetzungsmaßstab aus. Verlässt sich der Beklagte erstinstanzlich auf seine Argumentation zur vermeintlichen Nichtverletzung und entscheidet er sich erst in zweiter Instanz zu einem Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents, kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich ist, dass das Klagepatent aufgrund der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird.

KLAUS BACHER

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

A. Auslegung

Die Auslegung der Patentansprüche kann in ihrer Bedeutung für den Ausgang einer patentrechtlichen Streitigkeit kaum hoch genug eingeschätzt werden. Die grundlegenden Auslegungsregeln sind zwar seit langem etabliert. Ihre Anwendung bereitet angesichts der Vielzahl möglicher Fallgestaltungen dennoch häufig Schwierigkeiten.

Im Berichtszeitraum waren zwei Auslegungsgesichtspunkte Gegenstand einer näheren Betrachtung durch den Bundesgerichtshof.

I. Abgrenzung vom Stand der Technik

Mitunter grenzt sich ein Patent von konkreten Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik ab. Dies kann dazu führen, dass Merkmale des Patentanspruchs, die in erkennbarem Zusammenhang mit dieser Abgrenzung stehen, im Lichte des beschriebenen Standes der Technik auszulegen sind.

In einer im Berichtszeitraum ergangenen Entscheidung ging es um einen *Schnellwechseldorn*, bei dem ein Werkzeug auf einfache Weise an einem Längskörper – zum Beispiel einem Bohrer –

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

befestigt werden kann. Das Streitpatent setzte sich mit einer aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtung auseinander, die hierzu eine verschiebbare Hülse vorsah, und kritisierte daran unter anderem, dass diese Hülse nicht vom Dorn gelöst werden könne. Der Patentanspruch sah demgegenüber vor, dass der Dorn *lösbar* Mittel zum Befestigen des Werkzeugs umfasst. Im Ausführungsbeispiel bestanden diese Mittel aus einem separaten Teil, das zusammen mit dem Werkzeug auf den Längskörper aufgeschoben und auf einfache Weise arretiert und wieder gelöst werden konnte. Die *Klägerin* machte geltend, das Merkmal „lösbar“ sei schon dann verwirklicht, wenn das Befestigungsmittel zu Reparatur- und Wartungszwecken entfernt werden könne.

Der *Bundesgerichtshof* kam demgegenüber zu dem Ergebnis, dass ein Abnehmen des Befestigungsmittels auch bei dem für das Entfernen des Werkzeugs vorgesehenen Ablauf möglich sein muss. Ein Entfernen zu Reparatur- und Wartungszwecken war schon bei der in der Beschreibung kritisierten Vorrichtung möglich. Da das Merkmal „lösbar“ der Abgrenzung von solchen Ausführungsformen dient, ist es so auszulegen, dass die zuletzt genannte Möglichkeit nicht ausreicht.¹

¹ BGH GRUR 2021, 945 Rn. 16 ff. – Schnellwechseldorn.

II. Funktionsorientierte Auslegung

Zu den zentralen Auslegungsregeln gehört der Grundsatz der funktionsorientierten Auslegung. Er besagt, dass Merkmale in den Patentansprüchen nach Möglichkeit so auszulegen sind, dass sie der ihnen nach der Erfindung zukommenden Funktion gerecht werden.

In einer Entscheidung im Berichtszeitraum ging es um die Abgrenzung zwischen der vom Patent angestrebten Funktion und damit zusammenhängenden allgemeinen Konstruktionsprinzipien.

Das Klagepatent betraf eine *Anhängerkupplung* für Kraftfahrzeuge, die ein *dreiaxsig schwenkbare* Kugelelement umfasste. In der Beschreibung wurde ausgeführt, ein solches Gelenk ermögliche es, das Anhängerelement bei einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeugtypen zwischen der Arbeitsposition und einer Ruhestellung zu verschwenken. Bei einem Ausführungsbeispiel bestand der Schwenkvorgang aus drei aufeinanderfolgenden Drehungen um eine senkrecht zur Fahrtrichtung verlaufende horizontale, um eine vertikale und um eine in Fahrtrichtung verlaufende horizontale Achse.

Die *angegriffene Ausführungsform* ermöglichte eine vergleichbare Schwenkbewegung. Das hierzu eingesetzte Kugelgelenk war allerdings so konstruiert, dass dies die einzig mögliche Bewegung war. Alle anderen Bewegungsmöglichkeiten waren durch Nuten und Verzahnungen versperrt.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Das *Berufungsgericht* verneinte eine Patentverletzung, weil das Gelenk der angegriffenen Ausführungsform nicht dreiaxial schwenkbar sei. Es stützte diese Beurteilung auf allgemeine maschinenbautechnische Grundsätze, wonach ein dreiaxial schwenkbares Gelenk *drei Freiheitsgrade* aufweisen, d.h. um drei *Gelenkachsen* schwenkbar sein muss. Dies ermögliche die Erreichung des in der Beschreibung angesprochenen Ziel einer möglichst großen Flexibilität.

Der *Bundesgerichtshof* sah die angegriffene Ausführungsform demgegenüber als verletzend an. Nach seiner Auffassung beziehen sich die Ausführungen der Beschreibung zu einer möglichst großen Flexibilität und einer allseitigen Verschwenkbarkeit auf bevorzugte Ausführungsformen. Das ausreichende Mindestmaß an Funktionalität wird demgegenüber durch das Ausführungsbeispiel vorgegeben. Danach reicht es, wenn drei aufeinanderfolgende Teilbewegungen in Bezug auf drei unterschiedliche *Raumachsen* möglich sind.² Diese Voraussetzung war bei der angegriffenen Ausführungsform erfüllt.

² BGH GRUR 2021, 942 Rn. 23 ff. – Anhängerkupplung II.

B. Nichtigkeitsgründe

Angriffe auf den Rechtsbestand eines Patents werden fast immer auf fehlende Patentfähigkeit gestützt. Daneben stehen häufig die Nichtigkeitsgründe der fehlenden ursprünglichen Offenbarung und der Schutzbereichserweiterung im Fokus – nicht selten deshalb, weil sie grundlegende rechtliche Fragen aufwerfen.

I. Schutzbereichserweiterung

Ein klassischer Fall der Schutzbereichserweiterung liegt vor, wenn nach Erteilung des Patents ein Merkmal aus dem Anspruch gestrichen wird und damit Ausführungsformen in den Schutzbereich fallen, die nach der erteilten Fassung nicht dazu gehörten. Im Nichtigkeitsverfahren kann eine Schutzbereichserweiterung darüber hinaus auch dann zu bejahen sein, wenn die genannte Voraussetzung nicht vorliegt, eine nach Erteilung vorgenommene Änderung aber zum Schutz eines *Aliud* führt.

Im Berichtszeitraum stellte sich die Frage, ob ein *Aliud* vorliegt, im Zusammenhang mit einem Patent für ein Verfahren zum *Versenden von Nachrichten* in einem Mobilfunksystem ging.

In der erteilten Fassung schützte das Streitpatent ein Verfahren zur Bereitstellung eines Nachrichtenübermittlungsdienstes auf einer *Mobilstation*. Zu den vorgesehenen Verfahrensschritten gehörten die Anforderung einer Adressverifikation auf einem Nachrichtenserver und die Auswahl des Übermittlungswegs in Abhängigkeit

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

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.³

II. Prioritätsrecht

Eng verwandt mit der Frage der ursprünglichen Offenbarung ist die Frage, ob ein Patent die Priorität einer früheren Anmeldung zu Recht in Anspruch nimmt. Für beide Fragen ist ausschlaggebend, ob das frühere Dokument dieselbe Erfindung offenbart.

Im Berichtszeitraum stellte sich diese Frage im Zusammenhang mit einem Patent für ein Verbindungselement für *Bodenbeläge*.

Der Patentanspruch sah vor, dass das Verbindungselement aus zwei Teilelementen besteht, die jeweils eine Verbindungsöffnung aufweisen, und dass eine dieser Verbindungsöffnungen als

³ BGH GRUR 2021, 579 Rn. 101 ff. – Nachrichtenübermittlungsdienst.

Langloch ausgeführt ist. Ein solches Langloch war in einer der Figuren der Streitpatentschrift und der Anmeldung dargestellt. In der früheren Anmeldung, deren Priorität das Streitpatent in Anspruch nahm, war diese Figur nicht enthalten. Auch der übrige Inhalt des Prioritätsdokuments enthielt keine Hinweise auf ein Langloch.

Die Patentinhaberin führte als Offenbarungsquelle eine andere, in allen drei Dokumenten enthaltene Figur an, in der die beiden Teilelemente sowie eine sie verbindende Schrauben-/Mutter-Kombination im *Querschnitt* dargestellt waren. Dieser Darstellung war zu entnehmen, dass der Durchmesser des Schraubenschafts deutlich kleiner ist als die Öffnungsweite der ihn umgebenden Verbindungsöffnung.

Nach Auffassung der Patentinhaberin ergab sich aus dieser Darstellung eindeutig, dass es sich um ein Langloch handelt, die Öffnungsweite der Verbindungsöffnung also nur in der dargestellten Querrichtung größer ist als der Durchmesser des Schraubenschafts. Das *Patentgericht* schloss sich dieser Beurteilung an.

Der *Bundesgerichtshof* sah die Voraussetzungen für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung als nicht erfüllt an. Nach seiner Beurteilung gab die Querschnittzeichnung unmittelbar und eindeutig nur Aufschluss darüber, welche Weite die Verbindungsöffnung in der dargestellten Querrichtung aufweist. Wie weit sich die Öffnung in Längsrichtung erstreckt, kann demgegenüber allenfalls anhand fachlicher Überlegungen beurteilt werden. Daraus abgeleitete

Erkenntnisse gehören nicht zum unmittelbaren und eindeutigen Offenbarungsgehalt und haben für die Beurteilung der Priorität deshalb außer Betracht zu bleiben.⁴

III. Ursprüngliche Offenbarung

Die Frage, ob ein im Patentanspruch definierter Wertebereich ursprünglich offenbart ist, hat den Bundesgerichtshof schon mehrfach beschäftigt. Im Berichtszeitraum stellte sich die Frage erneut. Das Streitpatent betraf ein Verfahren zur in-vitro-Diagnose von bakterieller Pneumonie mit assoziierter Herzinsuffizienz mit Hilfe des Markers *Procalcitonin*. Als maßgebliche Kriterien sah Patentanspruch 1 einen Procalcitonin-Spiegel im Bereich von 0,01 ng/ml bis 1 ng/ml und einen Schwellenwert zwischen 0,03 ng/ml und 0,25 ng/ml. Das erste Merkmal gibt den *Messbereich* an, innerhalb dessen das Diagnoseverfahren durchgeführt wird, das zweite den Bereich, aus dem der *Schwellenwert* ausgewählt wird, dessen Überschreiten das Vorliegen der zu diagnostizierenden Erkrankung anzeigt.

Anspruch 1 der *Anmeldung* war auf das Diagnoseverfahren ohne Angabe von Messbereichen und Schwellenwerten gerichtet. Anspruch 3 sah ergänzend einen Messbereich und einen Bereich für den Schwellenwert vor. Letzterer war enger als der in der erteilten Fassung beanspruchte Bereich und umfasste Werte zwischen

⁴ BGH GRUR 2021, 1162 Rn. 47 ff. – Bodenbelag.

0,03 ng/l und 0,06 ng/l. Schwellenwerte aus diesem Bereich wurden auch in einem als bevorzugt dargestellten Ausführungsbeispiel eingesetzt. Zur Erläuterung dieser Beispiele enthielt die Anmeldung Tabellen, aus denen die Sensitivität und die Spezifität des Verfahrens bei Anwendung unterschiedlicher Schwellenwerte aufgelistet war. In den Beispielen wurde jeweils derjenige Schwellenwert eingesetzt, der das optimale Ergebnis lieferte.

Das *Patentgericht* sah den im Patent beanspruchten Bereich für den Schwellenwert als nicht ursprünglich offenbart an.

Der *Bundesgerichtshof* trat dieser Beurteilung bei. Er stellte in Rechnung, dass der engere Bereich in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nur im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel angeführt wurde, vermochte der Anmeldung aber keine eindeutige und unmittelbare Offenbarung anderer Bereiche zu entnehmen, die ebenfalls in Betracht kamen. Die Auflistung weiterer Werte in den zur Erläuterung der Ausführungsbeispiele wiedergegebenen Tabellen sah er insoweit als nicht ausreichend an, weil es sich insoweit lediglich um Vergleichswerte zur Ermittlung des geeigneten Schwellenwerts handelte und in den Ausführungsbeispielen jeweils nur derjenige Wert verwendet wurde, der sich aufgrund des Vergleichs als am besten geeignet darstellte. Dass weitere geeignete Schwellenwerte möglicherweise aufgrund des allgemeinen

Fachwissens zu ermitteln waren, ist für eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung ebenfalls nicht ausreichend.⁵

IV. Patentfähigkeit

Fragen zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit haben den Bundesgerichtshof auch im Berichtszeitraum wiederholt beschäftigt.

1. Anspruch und Offenbarung

Zu einer auf den ersten Blick möglicherweise überraschenden, jedenfalls aus seiner Sicht aber folgerichtigen Beurteilung gelangte der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit einem Stoffpatent.

Das Streitpatent schützte ein Oxid, das im Wesentlichen aus *Cer-dioxid* besteht und nach fünf Stunden Kalzinieren bei 900 °C eine spezifische Oberfläche von 30 m²/g bis 100 m²/g aufweist.

Zu den Entgegenhaltungen gehörte eine Patentanmeldung, deren Anspruch 6 auf Schutz für Zusammensetzungen auf der Basis von Cerdioxid oder Cer-Zirkonium-Mischoxid gerichtet war, die nach sechs Stunden Kalzinieren bei 900 °C eine spezifische Oberfläche von mindestens 20 m²/g, insbesondere mindestens 30 m²/g aufweisen. In der Beschreibung dieser Entgegenhaltung wurde ausgeführt, die spezifische Oberfläche sei mit zunehmendem Zirkonium-Anteil größer. So seien bei überwiegendem Cer-Anteil mindestens 20 m²/g oder 30 m²/g erreichbar, bei überwiegendem Zirkonium-

⁵ BGH GRUR 2022, 554 Rn. 30 ff. - Procalcitonin-Schwellenwert.

Anteil mindestens 30 m²/g oder 40 m²/g. Bei den drei geschilderten Ausführungsbeispielen lagen der Zirkonium-Gehalt zwischen 25 % und 83 % und die spezifische Oberfläche zwischen 30 m²/g und 45 m²/g.

Das *Patentgericht* sah diese Entgegenhaltung als neuheitsschädlich an, weil Anspruch 6 auch auf den Schutz von reinem Cerdioxid mit einer spezifischen Oberfläche von mindestens 30 m²/g gerichtet war. Dass die Entgegenhaltung keinen konkreten Weg aufzeigte, um eine solche Substanz zu erhalten, sah es als unerheblich an, weil eine Erfindung nicht über ihre gesamte Breite hinweg ausführbar offenbart sein müsse.

Der *Bundesgerichtshof* teilte diese Auffassung nicht. Für eine neuheitsschädliche Offenbarung reicht nicht aus, dass eine Entgegenhaltung Schutz für ein bestimmtes Erzeugnis *beansprucht*. Vielmehr muss ein *ausführbarer Weg* aufgezeigt werden, um gerade ein solches Erzeugnis zu erhalten. Diesen Anforderungen wurde die im Streitfall zu beurteilende Entgegenhaltung nicht gerecht. Der Grundsatz, wonach nicht für jede denkbare Ausführungsform ein gangbarer Weg aufgezeigt werden muss, betrifft lediglich die Frage, ob der Gegenstand des angegriffenen Patents ausführbar offenbart ist. Für die Frage, ob ein bestimmter Gegenstand in einer

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Entgegenhaltung vorweggenommen ist, kann er nicht herangezogen werden.⁶

Damit konnte die in Rede stehende Entgegenhaltung nur dann neuheitsschädlich sein, wenn es dem Fachmann am Prioritätstag anhand der darin enthaltenen Angaben ohne erfinderische Tätigkeit möglich war, auch ein ausschließlich aus *Cerdioxid* bestehendes Erzeugnis mit den patentgemäßen Eigenschaften herzustellen. Die Nichtigkeitsklägerin hatte hierzu *Versuchsberichte* über die Herstellung eines solchen Erzeugnisses vorgelegt und vorgetragen, die dokumentierte Vorgehensweise entspreche dem in K4 offenbarten Herstellungsverfahren. Der Bundesgerichtshof hielt diese Argumentation für nicht stichhaltig, weil einzelne Versuchsparameter am Rande der üblicherweise in Betracht gezogenen Wertebereiche angesiedelt waren und keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass die Kombination dieser Parameterwerte am Prioritätstag nahelag.⁷

2. Neuheit eines Behandlungszwecks

Nicht immer leicht zu beantworten ist die Frage, ob eine bestimmte Verwendung eines im Stand der Technik bekannten Erzeugnisses als neu angesehen werden kann.

⁶ BGH GRUR 2021, 1043 Rn. 39 ff. – *Cerdioxid*.

⁷ BGH GRUR 2021, 1043 Rn. 45 ff. – *Cerdioxid*.

Im Berichtszeitraum stellte sich diese Frage im Zusammenhang mit einem Patent, das die Verwendung eines (beliebigen) Antibiotikums zu präventiven Zwecken vorsah.

Der *Einsatz* des Antibiotikums war nach dem Patentanspruch an drei Voraussetzungen geknüpft:

- eine lokale Infektion,
- eine zusätzliche Erkrankung, die keine Infektion ist,
- einen Procalcitonin-Spiegel zwischen 0,02 und 0,25 ng/l.

Der beanspruchte *Zweck* der Verabreichung bestand in der Prävention einer weiteren Erkrankung, die sich noch nicht manifestiert hat, auf deren Vorliegen die drei genannten Kriterien nach der Beschreibung des Streitpatents aber typischerweise hindeuten.

Zum Stand der Technik gehörte unter anderem eine Entgegenhaltung, in der die Verabreichung von Antibiotika an Patienten gelehrt wurde, wenn eine Infektion der Atemwege oder Lunge mit assoziierter Herzinsuffizienz vorliegt und der Procalcitonin-Spiegel einen Schwellenwert im Bereich von 0,03 bis 0,06 ng/l übersteigt.

Das *Patentgericht* sah den geschützten Gegenstand als patentfähig an. Es hielt für maßgeblich, dass die beanspruchte Präventionswirkung durch die relevanten Entgegenhaltungen weder offenbart noch nahegelegt war.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Der *Bundesgerichtshof* verneinte demgegenüber die Neuheit. Er knüpfte an seine insbesondere in der Entscheidung *Memantin*⁸ dargestellte Rechtsprechung an, nach der der Einsatz eines Wirkstoffs gegen eine bestimmte Krankheit nicht neu ist, wenn im Stand der Technik bekannt war, den Wirkstoff bei entsprechenden Symptomen einzusetzen, und weder eine neue Art der Verabreichung gelehrt noch eine neue Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird. Im Streitfall offenbarte die oben erwähnte Entgegnung den Einsatz von Antibiotika bei Symptomen, die die vom Streitpatent definierten drei Kriterien erfüllten. Das Streitpatent fügte dem zwar die Lehre hinzu, dass der Einsatz von Antibiotika unter diesen Voraussetzungen zugleich präventiv im Hinblick auf eine weitere Erkrankung wirken kann. Hieraus ergaben sich aber weder eine neue Art der Verabreichung noch Erkenntnisse zu neuen Patientengruppen.⁹

Als rechtsbeständig erwies sich demgegenüber eine *beschränkte* Fassung des Streitpatents, bei der Herzinsuffizienz als nicht-infektiöse Ersterkrankung ausgeschlossen war. Ein solcher Ausschluss war bereits in der Anmeldung ausdrücklich als Option vorgesehen. Die Verabreichung von Antibiotika auch bei Vorliegen einer anderen nichtinfektiösen Erkrankung in Kombination mit den beiden

⁸ BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 – X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 – Memantin.

⁹ BGH GRUR 2022, 473 Rn. 59 ff. – Präventive Antibiotikabehandlung.

anderen vom Streitpatent vorgesehenen Kriterien war durch die relevanten Entgegenhaltungen weder offenbart noch nahegelegt.¹⁰

3. Veröffentlichungen im Internet

Insbesondere bei Mobilfunkpatenten werden als Beleg für den Stand der Technik häufig Dokumente aus Standardisierungsgremien vorgelegt, die von der jeweiligen Organisation im *Internet* zum Abruf bereitgehalten werden. Im Berichtszeitraum befasste sich der Bundesgerichtshof mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen solche Dokumente für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Zu den Entgegenhaltungen gehörte ein Vorschlag, der in der Sitzung einer mit der Standardisierung von Mobilfunksystemen befassten Arbeitsgruppe präsentiert worden war und der auf dem ftp-Server des Standardisierungsgremiums 3GPP für jedermann zum Abruf bereitstand.

Das Patentgericht kam zu dem Ergebnis, dass das in Rede stehende Dokument vor dem Prioritätstag auf dem ftp-Server abgespeichert wurde und deshalb zum Stand der Technik gehört. Die Beklagte wandte hiergegen unter anderem ein, das Dokument sei nur als zip-Archiv verfügbar und deshalb am Prioritätstag mit Hilfe von üblichen Suchmaschinen nicht auffindbar gewesen.

¹⁰ BGH GRUR 2022, 473 Rn. 102 ff. – Präventive Antibiotikabehandlung.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Der *Bundesgerichtshof* ordnete das Dokument ebenfalls dem Stand der Technik zu. Er hält es nicht für erforderlich, dass das Dokument mit Hilfe von Suchmaschinen auffindbar ist. Vielmehr reicht aus, wenn der betreffende *Server* in der Fachwelt als Speicherort für fachbezogene Veröffentlichungen bekannt ist und das gespeicherte Dokument über ein *Dateiverzeichnis* zugänglich ist.¹¹

4. Sitzungen von Standardisierungsgremien

Neben den Dokumenten, die im Umfeld von Sitzungen einer mit Standardisierungsfragen befassten Arbeitsgruppe eingereicht werden, kommen auch *mündliche Äußerungen* in solchen Sitzungen als Stand der Technik in Betracht. In einer vor kurzem ergangenen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof Kriterien dafür definiert, unter welchen Voraussetzungen solche Äußerungen in der Regel als der Öffentlichkeit zugänglich anzusehen sind.

In dem zugrunde liegenden Verfahren hatte die Nichtigkeitsklägerin ihre Angriffe unter anderem auf ein im Zusammenhang mit der Sitzung einer Arbeitsgruppe eingereichtes Dokument gestützt. Die Sitzung umfasste *vier Sitzungstage*. Nur der *erste* davon lag vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents. Das *Patentgericht* sah das Dokument nicht als Stand der Technik an, weil nicht bewiesen sei, dass es *vor* dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich war.

¹¹ BGH GRUR 2022, 59 Rn. 82 ff. – Diskontinuierliche Funkverbindung.

In der Berufungsinstanz brachte die Klägerin vor, der Inhalt des Dokuments sei bereits Gegenstand eines *Gesprächs* gewesen, das am ersten Tag der Sitzung – also vor dem Prioritätstag – stattgefunden habe. An dem Gespräch seien vier Mitglieder der Arbeitsgruppe beteiligt gewesen, die sich am Rande der Sitzung in einem der dafür vorgesehenen Säle getroffen hätten.

Der Bundesgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass der Inhalt dieses Gesprächs der Öffentlichkeit *nicht zugänglich* war. Er unterschied hierbei zwischen Dokumenten und Informationen, die in einer *förmlichen* Sitzung einer Arbeitsgruppe präsentiert werden, und Gesprächen, die nur am *Rande* einer Sitzung stattfinden. Für förmliche Sitzungen gibt es ein Regularium, das unter anderem vorsieht, dass ein Protokoll erstellt wird. Deshalb ist in der Regel davon auszugehen, dass Informationen, die in diesem Rahmen präsentiert werden, einem nicht begrenzten Personenkreis zugänglich sind. Bei Gesprächen am Rande einer Sitzung dürfen die Teilnehmer hingegen grundsätzlich davon ausgehen, dass deren Inhalt allenfalls an Mitarbeiter der vertretenen Unternehmen weitergegeben wird, nicht aber an einen weitergehenden Personenkreis.¹²

¹² BGH GRUR 2022, 546 Rn. 128 ff. – CQI-Bericht.

5. Ausgangspunkt für technische Überlegungen

Schon in der Vergangenheit hat sich der Bundesgerichtshof bisweilen mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Gegenstand eines angegriffenen Patents durch Geschmacksmuster- oder *Designanmeldungen* vorweggenommen oder nahegelegt war. Im Berichtszeitraum hat er erstmals grundsätzlich zu der Frage Stellung genommen, ob solche Veröffentlichungen als Ausgangspunkt für technische Überlegungen geeignet sind.

Das zu beurteilende Patent betraf ein Schraubimplantat für Zahnersatz mit einem Außengewinde, das zwei Abschnitte mit *zylindrischem Kern*, aber unterschiedlicher Tiefe aufweist. Zu den Entgegnungen gehörten eine Patentanmeldung und eine Designanmeldung, die zwei unterschiedliche Ausführungsformen zeigten, bei denen das Gewinde zwei Bereiche mit unterschiedlicher Tiefe aufweist, der Gewindekern im oberen Bereich aber *konisch* verläuft.

Nach Auffassung des *Patentgerichts* war der Gegenstand des Streitpatents durch die ältere Patentanmeldung nicht nahegelegt, wohl aber durch die Designanmeldung.

In der Berufungsinstanz stritten die Parteien unter anderem über die Frage, ob die Designanmeldung überhaupt einen *geeigneten Ausgangspunkt* für technische Überlegungen darstellen kann.

Der *Bundesgerichtshof* bejahte diese Frage. Er stellte klar, dass im Einzelfall Anlass bestehen kann, bildliche Darstellungen eines

eingetragenen Designs als Ausgangspunkt für technische Überlegungen heranzuziehen. Die im Streitfall zu beurteilende Designanmeldung hielt er für geeignet, weil sich aus der darin wiedergegebenen Abbildung Erkenntnisse über die *Form* des Implantats und der daran ausgebildeten Gewinde ergeben.¹³ Im Ergebnis änderte er das erstinstanzliche Urteil dennoch ab, weil er den Gegenstand des Streitpatents auch ausgehend von der Designanmeldung nicht als nahegelegt ansah.

6. Naheliegen bei älterem Stand der Technik

Dass Entgegenhaltungen, die längere Zeit zurückliegen und in der Zwischenzeit wenig Beachtung gefunden haben, nicht ohne weiteres als Ausgangspunkt für weitergehende technische Überlegungen geeignet sind, hat der Bundesgerichtshof insbesondere in der Entscheidung *Gestricktes Schuhoberteil*¹⁴ betont.

Im Berichtszeitraum gewann dieser Aspekt Bedeutung im Zusammenhang mit einem Patent, das die Verwendung eines Schnellspanners zur Befestigung des Laufrads eines Fahrrads betraf.

Zum Stand der Technik gehörten die vor allem mit dem Namen *Campagnolo* verbundenen Schnellspanner, bei denen die

¹³ BGH GRUR 2021, 1049 Rn. 29 ff. – Zahnimplantat.

¹⁴ BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 – X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 – Gestricktes Schuhoberteil

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Klemmwirkung mit Hilfe eines Exzenters aufgebracht wird. Das Streitpatent kritisierte daran, dass die Positionierung des Hebels Schwierigkeiten bereiten könne, und schlug einen Schnellspanner vor, bei dem die Klemmkraft über das Gewinde einer Zugstange aufgebracht wird und der Hebel zur leichteren Positionierung in eine zweite Stellung verbracht werden kann, in der er frei drehbar ist.

Vorrichtungen dieser Art waren im Stand der Technik unter der Bezeichnung *Klemmhebel* vor allem bei Werkzeugmaschinen zum Einsatz gekommen, nicht aber für das Laufrad eines Fahrrads. Es gab zwar einen Schnellspanner für Laufräder mit Zugstange. Bei diesem war der Drehhebel aber abnehmbar, so dass sich die Frage der Positionierung nicht stellte.

Das *Patentgericht* sah den geschützten Gegenstand vor diesem Hintergrund als patentfähig an.

Der *Bundesgerichtshof* trat dieser Beurteilung (hinsichtlich der in zweiter Instanz lediglich noch beanspruchten Verwendung) bei. Zwar ergab sich aus dem Stand der Technik, dass Klemmhebel für eine Vielzahl von Einsatzzwecken einsetzbar und grundsätzlich auch für die Befestigung des Laufrads an einem Fahrrad geeignet sind. Angesichts des Umstands, dass sowohl Klemmhebel für Werkzeugmaschinen als auch Schnellspanner für Laufräder seit Jahrzehnten bekannt waren, hielt er dies aber nicht für ausreichend, um den Einsatz von Klemmhebeln für den vom Patent geschützten

Verwendungszweck als naheliegend zu beurteilen. Vielmehr hätte es einer zusätzlichen Anregung bedurft. Eine solche war aus dem Stand der Technik nicht ersichtlich.¹⁵

7. Allgemeine Lösungsmittel

Dass es nicht immer einer besonderen Anregung bedarf, um ein allgemein bekanntes Lösungsmittel in einem bestimmten Zusammenhang anzuwenden, die Beurteilung insoweit aber stets von den Besonderheiten des Einzelfalls abhängt, veranschaulichen zwei weitere im Berichtszeitraum ergangene Entscheidungen.

a) Führungsschienenanordnung

In einer dieser Entscheidungen ging es um eine Führungsschiene für Rollos in Kraftfahrzeugen.

Das Streitpatent sah vor, dass die Führungsschiene aus zwei Kunststoffformteilen besteht, die für sich gesehen einen im Wesentlichen hinterschneidungsfreien Abschnitt einer Führungsnut aufweisen und in ihrer Kombination eine hinterschnittige Führungsnut bilden. Zum Stand der Technik gehörten Führungsschienen aus Metall, die meist einstückig ausgebildet waren, teilweise aber auch aus zwei Einzelteilen bestanden, die für sich gesehen keine Hinterschneidung aufwiesen. Daneben waren Führungsschienen aus Kunststoff

¹⁵ BGH GRUR 2021, 1280 Rn. 51 ff. – Laufradschnellspanner.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

offenbart, die als integraler Bestandteil eines einstückigen Teils der Innenverkleidung ausgebildet waren.

Das *Patentgericht* hielt es vor diesem Hintergrund für naheliegend, Führungsschienen aus Kunststoff zweiteilig auszubilden, wie dies das Streitpatent beansprucht.

Der *Bundesgerichtshof* trat dieser Beurteilung bei. Er zog die in der Entscheidung *Farbversorgungssystem*¹⁶ formulierten Kriterien heran und gelangte ebenso wie das Patentgericht zu dem Ergebnis, dass die Ausbildung einer Hinterschneidung durch Zusammenfügen von zwei separat durch Spritzgießen hergestellten Kunststoffteilen als generelles Mittel allgemein bekannt war und sich dieses Herstellungsverfahren auch im Kontext des Streitpatents als objektiv zweckmäßig darstellte. Die Patentinhaberin hatte demgegenüber angeführt, im Stand der Technik sei bekannt gewesen, dass eine zweiteilige Herstellung auch gewisse Nachteile mit sich bringe. Dieses Argument hielt der Bundesgerichtshof für nicht erheblich, weil diese Nachteile im Stand der Technik nicht zum Anlass genommen wurden, eine zweiteilige Ausführung generell zu vermeiden, und im Kontext des Streitpatents keine besonderen Umstände ersichtlich waren, die diese Vorgehensweise als besonders untunlich hätten erscheinen lassen können.¹⁷

¹⁶ BGH, Urteil vom 11. März 2014 – X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem.

¹⁷ BGH GRUR 2021, 1277 Rn. 48 ff. – Führungsschienenanordnung.

b) Stereolithographiemaschine

In der anderen Entscheidung ging es um eine Stereolithographiemaschine, also einen 3D-Drucker.

Der Patentanspruch sah unter anderem vor, dass die Maschine einen Behälter mit transparentem Boden aufweist, der auf einer Trägerplatte aufliegt, dass die Strahlungsquelle zum Aushärten der einzelnen Schichten des zu erzeugenden Objekts unterhalb davon angeordnet ist und dass die Trägerplatte durch ein daran angebrachtes *Heizelement* mit Temperaturkontrolleinheit beheizt werden kann.

Im Stand der Technik waren Geräte vorbekannt, bei denen die Strahlungsquelle ebenfalls unten angeordnet war. Einige davon waren nicht beheizbar, bei anderen erfolgte die Beheizung über die Wände des *Behälters*. Daneben gab es Geräte mit oben angeordneter Strahlungsquelle, bei denen die Beheizung über eine unterhalb des Behälters angeordnete, die gesamte Fläche des Behälterbodens abdeckende *Heizplatte* erfolgte.

Das *Patentgericht* kam vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, eine indirekte Beheizung über die Trägerplatte sei bei Geräten mit Strahlung von unten nicht nahegelegt gewesen.

Der *Bundesgerichtshof* trat dieser Auffassung bei. Aus seiner Sicht bestand zwar Veranlassung, Geräte mit unten angeordneter Strahlungsquelle bei Bedarf um eine Heizung zu ergänzen. Kein Anlass bestand demgegenüber, die Beheizung über eine unterhalb des

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Behälters angeordnete Trägerplatte oder Heizplatte vorzunehmen.¹⁸ Anhaltspunkte dafür, dass eine Heizplatte als allgemein einsetzbares Mittel bekannt war und es deshalb keiner diesbezüglichen Anregung bedurfte, lagen nach Einschätzung des Senats nicht vor.¹⁹

C. Verfahrensrecht

Verfahrensrechtliche Fragen haben im Berichtszeitraum relativ breiten Raum eingenommen, insbesondere in Nichtigkeitsverfahren.

I. Nichtigkeitsklage nach Erlöschen des Streitpatents

Nicht selten kommt es vor, dass das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent während des Verfahrens durch Zeitablauf erlischt.

Nach der etablierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bleibt die Nichtigkeitsklage in dieser Situation nur dann zulässig, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der Nichtigkeitsklärung hat. Ein rechtliches Interesse an der Nichtigkeitsklärung besteht in der Regel, wenn der Nichtigkeitskläger besorgen muss, wegen einer Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden.

¹⁸ BGH GRUR 2022, 67 Rn. 72 ff. – Stereolithographiemaschine.

¹⁹ BGH GRUR 2022, 67 Rn. 78 – Stereolithographiemaschine.

Hierfür genügt in der Regel eine Verletzungsklage, aber auch eine außergerichtliche Abmahnung.

In einem im Berichtszeitraum entschiedenen Fall hatte die Patentinhaberin einen anderen Weg beschritten. Sie hatte einen Antrag auf Besichtigung von Produktionsstätten der späteren Nichtigkeitsklägerin gestellt, um zu klären, ob diese das geschützte Verfahren zur Herstellung von Phytase nutzt. Der Antrag war aus formellen Gründen erfolglos geblieben. Die Gegnerin hatte dennoch Nichtigkeitsklage erhoben.

Nach Ablauf der Schutzdauer teilte die Patentinhaberin auf Anfrage der Nichtigkeitsklägerin mit, sie sei nach wie vor gewillt, alle IP-Rechte bezüglich Phytase-Produkten zu verteidigen.

Der Bundesgerichtshof sah die Nichtigkeitsklage als weiterhin zulässig an. Er ließ offen, ob sich das erforderliche Rechtsschutzinteresse schon aus dem Antrag auf Betriebsbesichtigung ergab. Die Nichtigkeitsklägerin musste jedenfalls deshalb mit einer Inanspruchnahme aus dem Streitpatent rechnen, weil die Beklagte auf Anfrage mitgeteilt hatte, alle ihre Rechte weiterhin verteidigen zu wollen.²⁰

II. Teilentscheidung bei mehreren Nichtigkeitsklägern

Mehrere Nichtigkeitskläger, die gemeinsam Klage erheben oder deren Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung

²⁰ BGH GRUR 2021, 696 Rn. 9 – Phytase.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

verbunden werden, sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs notwendige Streitgenossen, weil die Entscheidung über den Rechtsbestand des Patents gegenüber allen Klägern grundsätzlich einheitlich zu ergehen hat.

Schon in einer früheren, nicht mit einem Leitsatz versehenen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof von diesem Grundsatz eine Ausnahme gemacht, wenn das Verfahren hinsichtlich eines von mehreren Nichtigkeitsklägern *unterbrochen* ist, etwa wegen Insolvenz. Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof im Berichtszeitraum in einer Leitsatz-Entscheidung bestätigt.

Ausschlaggebender Gesichtspunkt ist der Umstand, dass die miteinander verbundenen Verfahren – anders als in anderen Fällen der notwendigen Streitgenossenschaft – nach dem Ermessen des Gerichts voneinander getrennt werden könnten. Dies rechtfertigt es, auch ohne Trennung eine Entscheidung gegenüber einzelnen Klägern zu erlassen, wenn dies in Bezug auf die anderen Kläger aus formellen Gründen nicht möglich ist.²¹

III. Berufung und Beschwerde

In einer anderen Entscheidung aus dem Berichtszeitraum ging es um eine grundlegende Voraussetzung für eine Berufung im Patentrechtlichkeitsverfahren.

²¹ BGH GRUR 2021, 1382 Rn. 11 – Oszillationsantrieb.

Die Klägerin hatte ursprünglich die vollständige Nichtigklärung des Streitpatents beantragt. Die Beklagte hatte des Schutzrecht in der erteilten und hilfsweise in einer *geänderten* Fassung verteidigt. Die Klägerin erklärte daraufhin, sie greife das Patent in der Fassung des Hilfsantrags nicht an.

Das Patentgericht erklärte das Patent für nichtig, soweit sein Gegenstand über die Fassung des Hilfsantrags hinausgeht. Dagegen legte nicht nur die Beklagte Berufung ein, sondern auch die Klägerin – letztere mit dem Ziel, das Patent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Bundesgerichtshof sah die Berufung der Klägerin als *unzulässig* an, weil es an der erforderlichen *formellen Beschwerde* fehlt.

Mit ihrer Erklärung, sie greife das Patent in der Fassung des Hilfsantrags nicht an, hat die Klägerin ihr erstinstanzliches Klagebegehren *beschränkt*. Diesem beschränkten Begehren hat das Patentgericht *vollständig* entsprochen, indem es die erteilte Fassung für nichtig erklärt hat. Damit fehlt es an einer formellen Beschwerde.

Der Grundsatz, dass ein Rechtsmittel des Klägers nur dann zulässig ist, wenn er durch die angefochtene Entscheidung formell beschwert ist, bedarf auch unter dem Gesichtspunkt der *Waffengleichheit* keiner Einschränkung zugunsten des Nichtigkeitsklägers. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf der Nichtigkeitsbeklagte das Patent mit einer Berufung zwar auch dann in der erteilten Fassung verteidigen, wenn er in erster Instanz nur

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

eine eingeschränkte Fassung verteidigt hat. Dies beruht aber auf Besonderheiten des patentrechtlichen Beschränkungsverfahrens, die auch im Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigen sind, jedoch lediglich zugunsten des Beklagten wirken.²²

Im Ergebnis war der Angriff des Klägers gegen die mit dem Hilfsantrag verteidigte Fassung dennoch zulässig, weil er den formellen Voraussetzungen für eine *Anschlussberufung* genügte und eine Anschlussberufung keine formelle Beschwer voraussetzt.

IV. Berufung gegen einzelne Beklagte

Eine eher ungewöhnliche Verfahrenssituation hatte der Bundesgerichtshof in einem Verfahren über ein Mobilfunk-Patent zu beurteilen.

Das Streitpatent war in erster Instanz von insgesamt *vier* Klägerinnen angegriffen worden. Die Klagen hatten nur teilweise Erfolg. Alle Parteien legten Berufung ein. Kurz vor der Berufungsverhandlung erzielte die Patentinhaberin eine außergerichtliche Einigung mit *zwei* der Klägerinnen. Diese nahmen die Klage zurück. Die Beklagte erklärte, sie nehme ihre Berufung gegen diese beiden Klägerinnen zurück, verfolge ihr Ziel einer vollständigen Abweisung der Klage gegenüber den beiden anderen Klägerinnen aber weiter. Diese beiden Klägerinnen hielten das Rechtsmittel daraufhin für unzulässig.

²² BGH GRUR 2021, 1375 Rn. 8 ff. – Bediengerät für Spiele.

Der *Bundesgerichtshof* gelangte zu dem Ergebnis, dass die Berufung der Beklagten weiterhin zulässig war. Wegen der notwendigen Streitgenossenschaft auf Klägerseite ist es allerdings nicht zulässig, eine erstinstanzliche Nichtigkeitsklärung des Patents mit einer nur gegenüber einzelnen Klägern erhobenen Berufung anzufechten. Ob hieraus folgt, dass eine gegenüber allen Klägern eingelegte Berufung nur gegenüber allen Klägern zurückgenommen werden kann, hat der Bundesgerichtshof offengelassen. Im Streitfall war der Erklärung der Beklagten vor dem aufgezeigten Hintergrund jedenfalls nicht hinreichend deutlich zu entnehmen, dass sie ihr Rechtsmittel zurücknehmen will.²³

V. Berufung eines Streithelfers

Der Streithelfer eines Nichtigkeitsklägers ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gemäß § 69 ZPO als *Streitgenosse* der Hauptpartei anzusehen, weil die Entscheidung über den Rechtsbestand des Patents auch insoweit nur einheitlich ergehen darf. Daraus ergeben sich besondere Anforderungen an die Zulässigkeit eines vom Streithelfer eingelegten Rechtsmittels.

Bei *einfacher* Streitgenossenschaft bilden die Rechtsmittel einer Partei und ihres Streithelfers einen *einheitlichen* Rechtsbehelf. Dieser ist schon dann zulässig, wenn zumindest einer der genannten Beteiligten ihn in zulässiger Weise eingelegt und zumindest einer

²³ BGH GRUR 2021, 1171 Rn. 6 ff. – Funkzellenzuteilung.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

ihn in zulässiger Weise begründet hat. Bei *streitgenössischer* Streithilfe im Sinne von § 69 ZPO ist die Zulässigkeit von Rechtsmitteln des Streithelfers und der Hauptpartei demgegenüber *gesondert* zu betrachten.

Im zu entscheidenden Fall führte dies dazu, dass die Berufung der Streithelferin *unzulässig* war, weil diese ihr Rechtsmittel erst nach Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist begründet hatte und eine der Klägerin gewährte Fristverlängerung nicht zu ihren Gunsten wirkte.²⁴

Der Bundesgerichtshof gewährte der Streithelferin aber *Wiedereinsetzung* in den vorigen Stand, weil der Prozessbevollmächtigte der Streithelferin ausreichend Vorsorge getroffen hatte, um eine fristgerechte Begründung zu gewährleisten.

VI. Verspätung

Für die Frage, ob neues Vorbringen im Nichtigkeitsberufungsverfahren berücksichtigt werden darf, ist von ausschlaggebender Bedeutung, ob bereits in erster Instanz *Anlass* zu entsprechendem Vortrag bestand.

Hierbei reicht es nicht aus, wenn sich der Nichtigkeitskläger auf neue Entgegenhaltungen beruft und geltend macht, diese erst nach Erlass des angefochtenen Urteils aufgefunden zu haben. Der Kläger muss vielmehr im einzelnen darlegen, welche *Suchkriterien* er

²⁴ BGH GRUR 2022, 59 Rn. 6 ff. – Diskontinuierliche Funkverbindung.

in erster Instanz verwendet hat und weshalb diese nicht zum Auffinden der neu vorgelegten Entgegenhaltung geführt haben.

Im Berichtszeitraum hat der Bundesgerichtshof diese Rechtsprechung weiter konkretisiert.

Die Nichtigkeitsklägerin legte in der Berufungsinstanz eine zusätzliche Entgegenhaltung vor und zeigte auf, weshalb sie diese mit ihrer ursprünglichen Suchstrategie nicht gefunden hatte. Der Bundesgerichtshof bewertete das neue Vorbringen als unzulässig, weil sich aus dem Vorbringen der Klägerin ergab, dass sie schon bei ihrer erstinstanzlichen, auf bestimmte Anmelder beschränkten Suche ein *ähnliches* Dokument gefunden hatte, dies Anlass dazu gab, die Suche auf bestimmte weitere Anmelder zu erweitern, und eine solche Suche das jetzt vorgelegte Dokument zu Tage gefördert hätte.²⁵

VII. Streitwert im Nichtigkeitsverfahren

Schon seit geraumer Zeit knüpft der Bundesgerichtshof bei der Festsetzung des Streitwerts für ein Patentnichtigkeitsverfahren an die Streitwertfestsetzung in anhängigen Verletzungsverfahren an. Um dem Wert von zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten Rechnung zu tragen, nimmt er auf den Streitwert des oder der Verletzungsverfahrens in der Regel einen Aufschlag von 25 % vor.

²⁵ BGH GRUR 2021, 701 Rn. 91 – Scheibenbremse.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Diesen Grundsatz hat der Bundesgerichtshof im Berichtszeitraum weiter bekräftigt.

1. Standardessentielle Patente

In einem Nichtigkeitsverfahren bezüglich eines Mobilfunkpatents war der Streitwert in drei Verletzungsverfahren gegen unterschiedliche Mobilfunkanbieter auf jeweils 500.000 Euro festgesetzt worden. Das Patentgericht setzte den Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens demgegenüber auf 30 Millionen Euro fest, weil das Streitpatent nach dem Vortrag der Parteien standardessentiell war.

Der *Bundesgerichtshof* setzte den Streitwert des Nichtigkeitsberufungsverfahrens demgegenüber in Anlehnung an den addierten Streitwert der drei Verletzungsverfahren vorläufig auf 1,875 Millionen Euro fest. Der Umstand, dass ein Streitpatent standardessentiell ist, rechtfertigt für sich gesehen keine Abweichung von der 125 %-Regel.²⁶

2. Korrektur nach Klage auf Zahlung von Schadensersatz

Im Berichtszeitraum hat der Bundesgerichtshof ferner entschieden, dass als Anknüpfungspunkt für die Anwendung der 125 %-Regel nicht nur der Streitwert einer auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten

²⁶ BGH GRUR 2021, 1105 – Nichtigkeitsstreitwert III.

Verletzungsklage maßgeblich ist, sondern auch der Streitwert einer nachfolgenden Klage auf Zahlung von *Schadensersatz*.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte das Oberlandesgericht den Streitwert des Verfahrens über die erste Verletzungsklage zuletzt auf rund 11 Millionen Euro festgesetzt. Das Patentgericht hatte den Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens in Anlehnung daran auf knapp 14 Millionen Euro festgesetzt.

Während des Berufungsverfahrens verklagte die Patentinhaber die Nichtigkeitsklägerin auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von rund 17 Millionen Euro. Der Bundesgerichtshof setzte den Streitwert für beide Instanzen des Nichtigkeitsverfahrens in Anlehnung daran auf 21,5 Millionen Euro fest. Die dagegen gerichtete Gegenvorstellung der Beklagten blieb erfolglos.

Wertsteigerungen, die erst nach Einlegung der Klage bzw. der Berufung eingetreten sind, haben bei der Festsetzung des Streitwerts zwar außer Betracht zu bleiben. Im Streitfall hat die nach Berufungseinlegung erhobene Zahlungsklage den Wert des Streitpatents aber nicht erhöht, sondern lediglich ein neues Licht darauf geworfen, welcher Wert dem Schutzrecht von Beginn an zukam.²⁷

VIII. Rücknahme des Einspruchs

Der Grundsatz, dass ein Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Rechtsbehelfs von Amts wegen weiterzuführen ist, kann sich auch

²⁷ BGH GRUR 2022, 432 – Nichtigkeitsstreitwert IV.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

in einem nachfolgenden Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren auswirken. Welche Folgen dies haben kann, veranschaulicht eine im Berichtszeitraum ergangene Entscheidung.

Im zugrunde liegenden Verfahren hatte das Patentamt das von zwei Einsprechenden angegriffene Patent aufrechterhalten. Das Patentgericht hatte das Schutzrecht hingegen *widerrufen*. Nach Einlegung der (vom Patentgericht nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde einigten sich die Beteiligten und die beiden Einsprechenden nahmen den Einspruch bzw. den von der zweiten Einsprechenden erklärten Beitritt zum Verfahren *zurück*. Die Patentinhaberin sah daraufhin von einer Begründung ihrer Rechtsbeschwerde ab. Auf einen Hinweis des Bundesgerichtshofs reichte sie eine Begründung nach und beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Der Bundesgerichtshof lehnte eine Wiedereinsetzung ab und verwarf die Rechtsbeschwerde als *unzulässig*. Unter Bezugnahme auf frühere Entscheidungen, die bereits zu demselben Ergebnis gelangt waren, bekräftigte er, dass der in § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG verankerte Grundsatz, wonach das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist, auch im Verfahren über eine vom Patentinhaber eingelegte *Beschwerde* oder *Rechtsbeschwerde* gilt. Wenn das Patentamt oder das Patentgericht das angegriffene Patent widerrufen haben, liegt es allein am Patentinhaber, diese Entscheidung mit Rechtsmitteln anzufechten.

Die Möglichkeiten des Einsprechenden, das Verfahren zu beenden, erweitern sich nicht dadurch, dass er seinen Einspruch nicht schon im Verfahren vor dem Patentamt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt zurücknimmt.²⁸

Ein Einsprechender, dessen Beschwerde Erfolg hatte, kann dem Verfahren auch nicht dadurch die Grundlage erziehen, dass er die *Beschwerde* in der nachfolgenden Instanz zurücknimmt. Eine Rücknahme ist nur *vor* der Entscheidung über die Beschwerde möglich.²⁹

IX. Einsicht in Akten des Verletzungsverfahrens für Streithelfer

Eine bislang nicht höchstrichterlich entschiedene Frage bleibt weiterhin unbeantwortet.

In einem Verfahren wegen Verletzung eines Mobilfunkpatents hatte die Klägerin in Entgegnung auf den von der Beklagten erhobenen Frand-Einwand Unterlagen zu Lizenzverträgen mit anderen Nutzern vorgelegt. Eine Streithelferin, die dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten war, beantragte Einsicht in die Akten einschließlich der Lizenzunterlagen. Die Klägerin beantragte, die Einsicht auf eine geschwärzte Fassung dieser Unterlagen zu beschränken.

²⁸ BGH GRUR 2021, 1052 Rn. 10 ff. – Gruppierungssystem.

²⁹ BGH GRUR 2021, 1052 Rn. 23 ff. – Gruppierungssystem.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Das Landgericht erlaubte der Streithelferin die Einsicht in die nicht geschwärzten Unterlagen, jedoch mit dem Vorbehalt, dass die Unterlagen erst nach Rechtskraft dieser Anordnung zugänglich gemacht werden.

Das Oberlandesgericht verwarf die dagegen gerichtete Beschwerde der Klägerin als unzulässig, weil das Rechtsmittel nicht gegen die Ablehnung eines das Verfahren betreffenden Gesuchs gerichtet sei. Dagegen wandte sich die Klägerin mit der vom Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens wurde die Verletzungsklage aufgrund einer außergerichtlichen Einigung zurückgenommen. Die Klägerin beantragte daraufhin die Feststellung, dass der Beschluss des Landgerichts seine Wirkung verloren hat. Auf den Hinweis des Bundesgerichtshofs, dass dies als Erledigungserklärung anzusehen sein könnte, stimmte die Streithelferin dieser Erklärung zu.

Der Bundesgerichtshof legte die Erklärungen der Beteiligten als Erledigungserklärung in Bezug auf die eingelegten Rechtsmittel aus. Er hielt diese Erklärungen für zulässig, weil der Beschluss des Landgerichts mit der Rücknahme der Verletzungsklage seine Grundlage verloren hat. Das Landgericht hatte der Streithelferin Akteneinsicht auf der Grundlage von § 299 Abs. 1 ZPO gewährt, weil diese als Partei im Sinne dieser Vorschrift anzusehen ist. Nach Beendigung des Verletzungsverfahrens kommt Akteneinsicht

hingegen nur noch auf der Grundlage der für Einsichtsgesuche Dritter geltenden Regelung in § 299 Abs. 2 ZPO in Betracht. Eine Entscheidung auf dieser Grundlage hat das Landgericht nicht getroffen.³⁰

Die Kosten des Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens hob der Bundesgerichtshof gegeneinander auf, weil die Frage, ob die Gewährung von Akteneinsicht an eine Partei vom Prozessgegner mit der Beschwerde angegriffen werden darf, höchstrichterlich nicht entschieden ist und eine Entscheidung darüber im Streitfall aufgrund der übereinstimmenden Erledigungserklärung nicht mehr in Betracht kommt.³¹

D. Verletzung

In Verletzungsverfahren ergehen in aller Regel deutlich weniger Entscheidungen des Bundesgerichtshofs als in Nichtigkeitsverfahren. Dementsprechend gibt es im Berichtszeitraum neben der bereits eingangs vorgestellten Entscheidung zur funktionsorientierten Auslegung nur eine einzige weitere Leitsatz-Entscheidung, die sich mit den Voraussetzungen einer Patentverletzung befasst. Sie

³⁰ BGH GRUR 2021, 1555 Rn. 6 ff. – Akteneinsicht XXV.

³¹ BGH GRUR 2021, 1555 Rn. 15 ff. – Akteneinsicht XXV.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

knüpft an die Entscheidung *Abdichtsystem*³² an und betrifft Detailfragen zu im Ausland vorgenommenen Beteiligungshandlungen an einer Patentverletzung im Inland.

Das Klagepatent betraf *Ultraschallwandler*, die als Abstandssensoren für Kraftfahrzeuge eingesetzt werden können. Die in *China* ansässige Beklagte lieferte patentgemäße Wandler an eine in *Marokko* belegene Produktionsstätte eines in Frankreich ansässigen Automobilherstellers. Im Rahmen einer Berechtigungsanfrage teilte die Klägerin der Beklagten mit, dass der Automobilhersteller die in dieser Fabrik hergestellten Fahrzeuge eines bestimmten Typs mit den von der Beklagten gelieferten Wandlern auch in *Deutschland* anbietet und liefert. Die Beklagte setzte ihre Belieferung dennoch fort.

Das *Berufungsgericht* sah in den nach der Berechtigungsanfrage erfolgten Lieferungen eine pflichtwidrige und schuldhaft *Beteiligung* an den rechtswidrigen Benutzungshandlungen in Deutschland, weil Lieferungen in die Europäische Union unter geographischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nahegelegen hätten und die Mitteilung der Klägerin konkrete Anhaltspunkte für eine Patentverletzung in Deutschland aufgezeigt habe.

Der *Bundesgerichtshof* billigte diese Beurteilung als rechtsfehlerfrei. Er verwies die Sache dennoch an das Berufungsgericht

³² BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 – X ZR 120/15, BGHZ 215, 89 = GRUR 2017, 785 – Abdichtsystem.

zurück, weil das festgestellte Verhalten der Beklagten nicht ohne weiteres eine Verurteilung in Bezug auf jedes Angebot und jedes Lieferung an irgendeinen Abnehmer im Ausland rechtfertigt.

Der Bundesgerichtshof knüpfte hierbei an den etablierten Grundsatz an, wonach dem Berechtigten aus einer Verletzungshandlung Ansprüche nur in Bezug auf solche Handlungen erwachsen, in denen das *Charakteristische* der begangenen Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt. Bei patentverletzenden Handlungen im Inland wird der charakteristische Kern in der Regel durch die Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform geprägt. Angebote und Lieferungen im Ausland sind hingegen nur dann als Beteiligung an einer Patentverletzung im Inland anzusehen, wenn besondere Umstände vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Beklagte eine ihm in Bezug auf das Patent obliegende Schutzpflicht verletzt hat. Diese Umstände – etwa konkrete Anhaltspunkte, die auf eine Weiterlieferung ins Inland hindeuten – sind mitbestimmend für den charakteristischen Kern der rechtswidrigen Handlung.³³

Im Streitfall durfte die Klägerin ihre Klage deshalb nicht gegen jegliche Lieferung der patentgemäßen Wandler an Dritte liefern, weil davon auch erlaubte Verhaltensweisen umfasst würden. Eine Beschränkung auf Dritte, hinsichtlich derer der Beklagten konkrete

³³ BGH GRUR 2021, 1167 Rn. 42 ff. – Ultraschallwandler.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Anhaltspunkte für eine Weiterlieferung nach Deutschland vorliegen, ist nicht hinreichend bestimmt, weil damit offen bleibt, worin diese Anhaltspunkte bestehen, und der eigentliche Streit damit ins Vollstreckungsverfahren verlagert würde. Eine Beschränkung auf den konkreten Autohersteller und „konzernverbundene Unternehmen“ sah der Bundesgerichtshof jedenfalls im Hinblick auf konzernverbundene Unternehmen ebenfalls als nicht hinreichend bestimmt an.³⁴

³⁴ BGH GRUR 2021, 1167 Rn. 49 ff. – Ultraschallwandler.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

ANN-CHRISTIN UHL

Referenten: VorsRiOLG Andreas Voß (OLG Karlsruhe)

RiOLG Ronny Thomas (OLG Düsseldorf)

Andreas Voß, Vorsitzender Richter am OLG Karlsruhe und *Ronny Thomas*, Richter am OLG Düsseldorf referierten zum Thema „Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsverfahren“.

A. Rechtsprechung des OLG Karlsruhe

Herr Voß begann den Vortrag und stellte drei bedeutsame Entscheidungen des 6. Zivilsenats des OLG Karlsruhe zu Patentverletzungsverfahren vor.

I. OLG Karlsruhe, Urt. v. 12.01.2022, 6 U 112/20

In der ersten patentrechtlichen Entscheidung (Urt. v. 12.01.2022, 6 U 112/20) hat sich der 6. Zivilsenat mit einer schwerkraftgespeisten Sprühpistole beschäftigt. Diese Sprühpistole sei in der Vorveröffentlichung als Stand der Technik qualifiziert worden. Das

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

Klagepatent befasste sich mit der Verbesserung einer Aufbewahrung von in der Sprühpistole befindlicher Flüssigkeit. Besondere Relevanz schrieb *Herr Voß* dem Merkmal 2.3. zu. Die Lehre des Patents gehe dahin, dass der Deckel als erster Adapter ein Viertel aufweise, welches entlang der Innenfläche eine Nut definiere, die zum dichtenden Eingriff auf das obere Ende des Mischbechers angepasst sei. Bei der angegriffenen Ausführungsform befand sich der Becher hingegen mit Einlage (Mischbecher) außen, der Deckel (erster Adapter) dagegen, anders als im Ausführungsbeispiel des Klagepatents, innen.

Aus Sicht der Klägerin sei für eine Nut eine längliche Vertiefung am Deckel ausreichend, die mit dem Mischbecher interagiert und an der Abdichtung mitwirkt. Tatsächlich werde die Abdichtung bei der angegriffenen Ausführungsform dadurch erreicht, dass ein „Presssitz“ vorhanden ist. Die Klägerin habe mithin zwei Nuten auf der Grundlage der Dichtungsgrippen ausmachen können.

Herr Voß erläuterte, dass das Landgericht die Klage mangels Nut zum dichtenden Eingriff als unbegründet abgewiesen habe. Auch die Berufung sei erfolglos geblieben. Der Zivilsenat habe eine wortsinngemäße und äquivalente Verwirklichung der Merkmale des Klagepatents verneint. Als zentrale Argumente nannte *Herr Voss* vor allem, dass das Patent eine längliche Nut voraussetze, welche den Abschnitt eines anderen Bauteils so umschließe, dass ein dichtender Abschluss der Öffnung am oberen Ende des

Mischbechers mit dem ersten Adapter erzielt werden könne. Eine Nut müsse nach Auffassung des Zivilsenats am Eingriff selbst aktiv beteiligt sein. Nicht jedes Mittel, das den gleichen Erfolg habe, dürfe als patentgemäß angesehen werden. Außerdem sei eine äquivalente Patentverletzung mangels objektiv gleichwirkender Mittel ausgeschlossen. Die Aspekte eines Formschlusses seien das Wesen einer Verbindung, sodass dem teilweisen Umschließen führende und positionssichernde Bedeutung zukomme. Ein bloßer Kraftschluss, der lediglich abdichte, habe aus Sicht des Zivilsenats keine mit einer Nut identische Wirkung.

II. OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.12.2021, 6 U 123/19

Die zweite Entscheidung, die *Herr Voß* vorstellte, betraf eine Spracherkennungsvorrichtung (Urt. v. 08.12.2021, 6 U 123/19). Das Klagepatent betraf eine Spracherkennungsvorrichtung, die auf gesprochene Anweisung des Benutzers mit der Ausführung bestimmter Prozesse reagiert. Im Stand der Technik war eine Liste derjenigen Sprachanweisungen, welche die Spracherkennungsvorrichtung bearbeiten könne, angezeigt gewesen. Das Problem hierbei sei gewesen, dass die vom Benutzer angestoßene Initialisierung der Spracherkennung in manchen Fällen einige Zeit gedauert habe. In diesem Moment werde die Anweisung des Benutzers noch nicht richtig empfangen. Darum solle die Wahl des Zeitpunkts, zu dem das Gerät eine Sprachanweisung tatsächlich bearbeiten könne, für den Nutzer einfacher erkennbar sein.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

Als zentralen Streitpunkt der Parteien hob *Herr Voss* die Einordnung des von der Klägerin zur Visualisierung genutzten rotierenden Kreises in ihrer Spracherkennungssoftware während der Verarbeitung des Sprachbefehls hervor. Das Landgericht habe das Patent einschränkend interpretiert und Verbotsszeichen ausschließlich auf Zeichen, Symbole oder Bilder erstreckt, die die anzuzeigende Liste der möglichen Sprachtexte überlagerten. Die von der Klägerin genutzten verschiedenen Verbotsszeichen während des Einstellzeitraums seien nicht vom Anspruch gedeckt.

Der 6. Zivilsenat hingegen habe diese einschränkende Auslegung verworfen. Einer Klageabweisung habe er dennoch zugestimmt. Es bestehe keine Grundlage für eine Erweiterung des Schutzbereichs auf die sukzessive Verwendung mehrerer Verbotsszeichen. Eine Patentverwirklichung ließe sich auch nicht damit begründen, dass mit der Anzeige zunächst des durchgestrichenen Mikrofons und unmittelbar anschließend des drehenden Kreises dasselbe Verbotsszeichen durchgängig angezeigt werde, indem es lediglich in unterschiedlichen Designs gezeigt wird. Eine Anzeige eines Verbotsszeichens, die sämtlichen Anforderungen des Patentanspruchs genüge, könne auch nicht allein aufgrund der Anzeige des drehenden Kreises erkannt werden.

III. OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.10.2021, 6 U 130/19

Zuletzt stellte *Herr Voß* eine Entscheidung aus dem Bereich des Arbeitnehmererfinderrechts (Urt. v. 13.10.2021, 6 U 130/19 =

GRUR-RR 2022, 108) vor. Hier war einem Arbeitnehmer in der Rolle als Kläger nach mehreren Jahren der Patentvergütung aus Lizenzanalogie eine Einmalzahlung angeboten worden. Der Beklagte hatte den gesamten Unternehmensanteil im Wege eines asset deals veräußert, darunter auch die den Kläger betreffenden Patente. Hierzu hatte der Kläger Auskunft verlangt.

Herr Voß erläuterte, dass das LG Mannheim der Auskunfts- und Rechnungslegungsklage stattgegeben habe. Der 6. Zivilsenat bestätigte diese Entscheidung. Der Beklagte müsse dem Kläger jegliche Berechnungsmethoden (Wertanalyse, geschätzte Verteilung, Hochrechnung hypothetischer Lizenzgebühren) mitteilen, sodass der Arbeitnehmer die tatsächlich in Betracht kommenden Methoden überprüfen kann. Er sei in die Lage zu versetzen, darunter die geeignetste Methode herauszufiltern. Generell könne eine Rechnungslegung nach Ansicht des 6. Zivilsenats nur verlangt werden, wenn Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Auskunft bestünden.

B. Rechtsprechung des OLG Düsseldorf

Im zweiten Teil des Vortrags stellte *Herr Thomas* die aktuelle Rechtsprechung des OLG Düsseldorf in Patentverletzungssachen vor.

I. Einstweiliges Verfügungsverfahren

Im Bereich des einstweiligen Verfügungsverfahrens nannte *Herr Thomas* zunächst die Entscheidung „Ausländisches Prozessführungsverbot“ (Urt. v. 07.02.202, I-2 U 25/21 = GRUR 2011, 318). Hier hatte die Verfügungsklägerin neben einem anhängigen Hauptsacheverfahren einen einstweiligen Verfügungsantrag gestellt. Der Antrag war auf rechtliches Gehör gerichtet. Die Klägerin habe vor der Beantragung einer „anti-suit-injunction“ im Ausland sicherstellen wollen, Gelegenheit zur Stellungnahme zu erhalten. Dort war währenddessen noch keine Entscheidung anhängig. Das LG Düsseldorf hatte die einstweilige Verfügung erlassen. Der Zivilsenat hingegen habe den Antrag zurückgewiesen, aber die Möglichkeit einer „anti-anti-suit-injunction“ anerkannt. Der Antrag habe sich laut *Herrn Thomas* am Rechtsschutzbedürfnis orientiert. Es bedürfe einer Herleitung aus verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Demnach habe der Patentinhaber einen Anspruch auf Zugang zur deutschen Gerichtsbarkeit, welcher nicht beschränkt werden dürfe. Der Inhaber eines standardessentiellen Patents sei währenddessen anderweitig geschützt, sodass ihm ein Abwarten zumutbar sei. Ein Verletzer, der im Ausland eine „anti-suit-injunction“ beantragt, sei nach Ansicht des Zivilsenats als offensichtlich lizenzunwillig anzusehen und zur Unterlassung zu verurteilen. Im konkreten Fall habe der Zivilsenat dementsprechend keine „anti-anti-suit-injunction“ erlassen, da noch kein Antrag auf Erlass einer „anti-suit-

injunction“ bestanden hat und bisher kein Hauptsacheverfahren anhängig war.

Daraufhin kam *Herr Thomas* auf die Entscheidung „Insulinpumpe“ (Urt. v. 27.05.2021, I-2 U 2/21 = GRUR-RR 2021, 300) zu sprechen. In diesem Urteil ging die Klägerin im Hauptsacheverfahren aus zwei Patenten gegen eine Insulinpumpe vor. Eine Klage war erfolgreich. Die Klägerin hatte im Jahr 2020 allerdings eine abgewandelte Ausführungsform erworben, die nicht vom bisherigen Titel gedeckt war. Daraufhin stellte die Verfügungsklägerin einen Verfügungsantrag wegen der abgewandelten Ausführungsform, gestützt auf ein weiteres Patent, welches die Klägerin bereits innehatte. Problematisch hierbei sei gewesen, dass die abgewandelte Ausführungsform mit sämtlichen Merkmalen dieses Verfügungspatents übereinstimmte. Eine zeitliche Dringlichkeit für das einstweilige Verfügungsverfahren sei hier aus Sicht des Zivilsenats nicht auszumachen gewesen. Die Verfügungsklägerin hätte bereits alle drei Patente gegen die ursprünglich angegriffene Ausführungsform anbringen können. Damit müsse die Antragstellerin auf ein Hauptsacheverfahren verwiesen werden.

II. Geschäftsgeheimnisse im Besichtigungsverfahren

Herr Thomas eröffnete den nächsten Themenkomplex der Geschäftsgeheimnisse im Besichtigungsverfahren mit der Entscheidung „Gutachtenherausgabe“ (Beschl. v. 21.09.202, I-15 U 6/21 = GRUR 2022, 75). Derjenige, der das Besichtigungsverfahren

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

einleite, habe grundsätzlich einen Anspruch darauf, dessen Ergebnis zu erfahren. Eine Verweigerung der Herausgabe des Gutachtens komme lediglich dann in Betracht, wenn der Gutachter über seinen Auftrag hinausgegangen sei oder, wie im folgenden Fall, wenn der Antragsgegner Geheimhaltungsinteressen geltend machen könne. Ihn treffe hier die Darlegungslast für das Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen.

Laut dem 15. Zivilsenat sei § 2 Nr. 1 GeschGehG im Besichtigungsverfahren nicht anwendbar, sodass die Feststellung des Vorliegens von Geschäftsgeheimnissen im „Düsseldorfer Verfahren“ nach den bekannten Grundsätzen erfolge. Weiterhin habe der Zivilsenat festgestellt, dass eine noch nicht veröffentlichte Anmeldung betreffend den Besichtigungsgegenstand für sich genommen zu keiner Annahme eines Geschäftsgeheimnisses führe. Ein Vorbenutzungsrecht stehe der Herausgabe des schriftlichen Sachverständigengutachtens nur dann entgegen, wenn dies unstreitig sei oder klar zu Tage trete. Auch eine negative vorläufige Meinung des EPA zum Rechtsbestand des Antragsschutzes verhindere nicht die Wahrung der Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners.

III. Materielles Patentrecht

Im nächsten Themenkomplex kam *Herr Thomas* auf das materielle Patentrecht zu sprechen. In der Entscheidung „Montagegrube“ (Urt. v. 15.07.2021, I-15 U 42/20 = GRUR-RR 2021, 421) schützte das Klagepatent eine Montagegrube. Die Beklagte habe ihre

Produkte im Internet beschrieben. Die Montagegrube selbst wurde dabei nicht angeboten, sondern wurde lediglich auf diese verwiesen. Entsprechend dem patentrechtlichen Angebotsbegriff liegt ein Angebot vor, wenn eine Nachfrage geschaffen wird, deren Bewilligung in Aussicht gestellt wird. Durch den Verweis auf das Referenzprodukt müsse demnach eine Nachfrage generiert werden. Zusätzlich habe dieser Fall die Frage nach der Sachbefugnis der Klägerin aufgeworfen. Der Abtretung vorheriger Ansprüche durch die Klägerin habe ein Schenkungsvertrag zugrunde gelegen, welcher gem. § 518 Abs. 1 BGB formbedürftig sei. Der Zivilsenat entschied, dass die Abtretung der Annexansprüche dennoch formfrei möglich sei. Weiterhin hat der Zivilsenat festgestellt, dass keine Rückrufpflicht gegenüber gewerblichen Abnehmern erforderlich ist, wenn sichergestellt ist, dass diese die Produkte nicht weiter veräußern.

Herr Thomas setzte seine Darstellung mit der Entscheidung „Trochnungsanlage II“ (Beschl. v. 11.10.2021, I 2 W 16/21 = GRUR-RR 2022, 69) fort. Im Hauptsacheverfahren war zunächst nur ein Titel in Bezug auf ein patentverletzendes Angebot in Deutschland ergangen. Teile des Vertriebs fanden allerdings im Ausland statt. Der Zivilsenat sei im Vollstreckungsverfahren auf die Frage gestoßen, ob eine Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht auch in Bezug auf die patentverletzende Lieferung ins Ausland bestehe. Grundsätzlich könne der durch eine Lieferung

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

entstandene Schaden adäquat kausal auf ein Angebot zurückgeführt werden. Dies dürfe allerdings nicht dazu führen, dass das Territorialitätsprinzip ausgehebelt werde. Die Lieferung müsse also in Deutschland erfolgen, was hier nicht der Fall gewesen sei. Außerdem könne der Patentinhaber ausschließlich in Bezug auf das Angebot Schadensersatz fordern. Die Höhe des Schadens belaufe sich auf die Lizenz, die für Präsentation und Angebot in Deutschland zu zahlen gewesen wäre.

Ebenfalls in diesen Bereich ordnete *Herr Thomas* die Entscheidung „Entfernbarer Schutzgruppe“ (Urt. v. 30.09.2021, I-2 U 52/20 = GRUR-RS 2021, 32045) ein. Das Klagepatent umfasste im Bereich der Biochemie drei wesentliche Schutzgegenstände. Hinzugezogen seien drei angegriffene Ausführungsformen. Problematisch war in diesem Fall die Passivlegitimation. Gegen die Beklagte zu 1 mit Sitz in Lettland hatte die Klägerin einen Titel erstritten. Die Beklagte zu 1 hatte die entsprechenden Gegenstände allerdings nicht nach Deutschland geliefert, sondern lediglich angeboten. *Herr Thomas* erläuterte, dass der Zivilsenat der Beklagten aufgrund ihrer Rolle als Ansprechpartnerin für den Betrieb über ein CE-Kennzeichen einen wesentlichen Tatbeitrag zugeschrieben habe. Folglich sei sie wegen des Vertriebs verurteilt worden. Ein weiteres Problem hatte der Zivilsenat auf Rechtsfolgende mit Blick auf das Schlechthinverbot zu lösen. Hierfür sei erforderlich, dass der entsprechende Gegenstand nicht auf andere Weise

verwendet werden könne. Im Streitfall gab es wirtschaftlich gesehen eine Alternative, allerdings mit patentverletzendem Charakter. Eine solche Verwendungsmöglichkeit stelle keine sinnvolle Alternative dar.

IV. Zwangsvollstreckungsrecht

Das Thema des Zwangsvollstreckungsrechts leitete *Herr Thomas* mit der Entscheidung „Rückrufvollstreckung I + II“ (Beschl. v. 20.09.2021, I-2 W 18/21 = GRUR 2022, 79; Beschl. v. 24.09.2021, I-2 W 19/21 = GRUR 2022, 81 (Ls.)) ein. Bei der Vollstreckung des Rückrufs stelle sich die Frage nach dem Umfang der Rückrufverpflichtung. Der Rückrufschuldner schulde keinen Erfolg im Sinne eines Rückrufs, sondern eine Handlung zum Zurückholen der Gegenstände. Er dürfe aus Sicht des Zivilsenats in seinem Schreiben darauf hinweisen, dass die Abnehmer selbst zur Rückgabe verpflichtet seien und das Behalten der Vorrichtung eine Patentverletzung darstelle. Es müsse zusätzlich verdeutlicht werden, dass der Rückrufschuldner verpflichtet sei, die Adresse seiner Abnehmer ggf. weiterzuleiten.

Die Belehrung sei in Ausnahmefällen entbehrlich, wenn der Adressat des Rückrufschreibens positive Kenntnis davon habe, welche Verpflichtungen seinerseits bestünden. Allein die Vorlage eines Rückrufschreibens sei für den Patentinhaber aber meist nicht ausreichend. Es sei vielmehr zusätzlich eine entsprechende Adressliste erforderlich.

V. Aussetzungsfragen

Zum Abschluss führte *Herr Thomas* drei Entscheidungen zum Thema der Aussetzung an. In der Entscheidung „Schiebedach“ (Urt. v. 30.09.2021, I-2 U 15/20 = GRUR-RS 2021, 30324) hatte die Klägerin Klage ausschließlich auf der Grundlage des Patentanspruchs 1 des Klagepatents erhoben. Auch im Nichtigkeitsverfahren hatte sie das Patent ausschließlich in Bezug auf diesen Patentanspruch angegriffen. Das Bundespatentgericht hatte der Klage stattgegeben. Die Klägerin machte anschließend im Nichtigkeitsverfahren Unteransprüche geltend und erhob eine erneute Klage. Nach Ansicht des Zivilsenats hätten die Vertreter des Verletzten grundsätzlich keinen Anspruch darauf, eine zweite Nichtigkeitsklage zu erheben. Etwas anderes gelte, wenn die Teilnichtigkeitsklage selbst durch den Patentinhaber verursacht worden sei. Dann müsse eine Aussetzungsentscheidung nach allgemeinen Grundsätzen getroffen werden, wobei die Unteransprüche allerdings bisher nicht Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens gewesen sein dürften. Die parallele Entscheidung „Schiebedach II“ (Urt. v. 02.12.2021, I-15 U 53/20 = GRUR-RS 2021, 37601) habe klargestellt, dass eine Aussetzung trotz Nichtigkeits- oder Einspruchsentscheidung möglich sei, wenn die Nichtigkeitsentscheidung evident unrichtig ist und das selbst nicht fachkundig besetzte Verletzungsgericht dies verlässlich erkennen konnte. Trotz der zeitlichen Distanz zur Verkündung der Entscheidung könne der Beklagte nicht geltend

machen, das Verletzungsgericht müsse zunächst den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens abwarten. Damit müsse ihm auch nicht die Möglichkeit gegeben werden, darzulegen, dass die Entscheidung evident falsch sei. Der Zivilsenat habe eine Ermessensentscheidung zu treffen, wofür der Verhandlungsschlusszeitpunkt maßgeblich sei.

In der Entscheidung „Laufsohle“ (Urt. v. 21.10.2021, I-2 U 5/21 = GRUR-RS 2021, 34296) hatte die Beklagte erst in zweiter Instanz Nichtigkeitsklage erhoben. Diese stelle ein neues Verteidigungsmittel dar, welches zu Lasten der Beklagten ausgelegt werden müsse. *Herr Thomas* führte an, dass eine Aussetzung nur in Betracht komme, wenn eine Vernichtung in hohem Maße zu erwarten sei, mithin müsse ein gesteigerter Aussetzungsmaßstab zu Lasten der Beklagten gestellt werden.

Im Anschluss an den Überblick über die Rechtsprechung der beiden Oberlandesgerichte erfolgten einige Anmerkungen und Fragen zur erfinderischen Tätigkeit und dem schmalen Schutzzumfang von Patenten. Beide Referenten stellten noch einmal klar, dass das Gericht grundsätzlich an das erteilte Patent gebunden ist.

Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur (Zwangs-) Lizenzierung

LARS WASNICK

Referenten: Dr. Wolfgang Klein, Küsterdingen;

Patentanwalt Gregor König, Düsseldorf;

Prof. Dr. Ronny Hauck, Berlin

Den Abschluss des ersten Tages der Düsseldorfer Patentrechtstage 2022 bildete das Panel rund um die Frage der Patentierbarkeit von Impfstoffen.

A. Lange Entwicklungsphasen und Investitionskosten

Herr Dr. Wolfgang Klein eröffnete das Panel mit einer Einführung zur Entwicklung von mRNA Impfstoffen. Dabei ist ein Entwicklungszeitraum von durchschnittlich 20 Jahren vor der COVID-19-Pandemie der Regelfall gewesen. In dem Zeitraum der 20 Jahre werden unter anderem neben der reinen Forschung und dem Produktionsverfahren auch die präklinische Entwicklungsphase und darauffolgend die klinischen Studienphasen durchlaufen, bis es zu einer Marktzulassung kommen kann. Scheitert nur einer dieser

Zwischenschritte, was durchaus den üblicheren Fall darstellt, scheitert damit die gesamte Entwicklung, mithin auch die gesamte getätigte Investition. Von besonderer Bedeutung dabei sind aufgrund des frühen Stadiums die Produktionsphase und die dritte klinische Phase, bei der der entwickelte Impfstoff auf die Breitentauglichkeit überprüft wird. Langwierig ist dabei insbesondere der Wirksamkeitsnachweis in kontrollierten Studien. Dabei gibt es eine Behandlungsgruppe (X) und eine dazugehörige Placebogruppe (Y), die miteinander verglichen werden. Aus dem Vergleich wird die Wahrscheinlichkeit errechnet, aufgrund der Impfung sich nicht zu infizieren bzw. nicht schwer zu erkranken. In sogenannten Challenge-Studien werden Probanden geimpft und dann einer Infektion ausgesetzt. Die Wirksamkeit des Impfstoffes ergibt sich aus der Anzahl der dennoch erkrankten Probanden und gleichzeitig können auftretende Nebenwirkungen kategorisiert werden. Dabei sind Challenge Studien nicht unumstritten, da die Probanden einem hohen Risiko der Erkrankung ausgesetzt werden. Die Kosten für Impfstudien variieren je nach Phase. Je fortgeschrittener die klinische Phase ist, desto mehr Probanden nehmen an den Studien teil. Pro Probanden kann ein Kostenpunkt von ca. 10.000€ geschätzt werden. So kostet beispielsweise die letzte Phase der klinischen Studie (Phase IIIb) durchschnittlich ca. 500.000.000 Euro. Die durchschnittlichen Gesamtkosten für die Entwicklung eines Medikaments belaufen sich auf ca. 3 Milliarden US-Dollar. Die

Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung

Quote des Scheiterns liege bei ca. 90%. Wie gravierend fehlgeschlagene Investitionskosten sein können, zeigt sich am Beispiel von CureVac. Das Unternehmen hat seit der Bekanntgabe der geringen Wirksamkeit ihres COVID-19-Impfstoffes eine Einbuße von 8 Milliarden Euro des Börsenwerts erlitten.

Diesen Industriestandard überholte die Entwicklung des COVID-19-mRNA-Impfstoffes, da sich die Zeitspanne der einzelnen Entwicklungsstufen nicht mehr über Jahre ausdehnte, sondern innerhalb von Monaten durchlaufen wurde. Teilweise konnte zwar auf bereits vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden, um einzelne Stufen wie zum Beispiel das Produktionsverfahren zu beschleunigen. Dennoch wird es sich bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffes wahrscheinlich um eine einmalige Ausnahmekraftanstrengung aller Beteiligten handeln. Die bis zu diesem Zeitpunkt schnellste Entwicklung eines solchen Impfstoffes erfolgte in den 60er Jahren und erforderte ca. vier Jahre.

B. Die Besonderheiten der mRNA-Impfstoffherstellung

Im Unterschied zu auf einem Protein basierender Impfstoffe wird mit mRNA Wirkstoffen eine Bauanleitung für Proteine in den Zellen der behandelten Person eingebracht. In den Zellen wird sodann das Zielprotein gebaut. Dabei gleicht der mRNA Impfstoff einer Abfolge von vier Grundbausteinen (Code), die aus Basen bestehen.

Das Prinzip der Induktion der körpereigenen Proteinsynthese bietet einige Vorteile gegenüber den herkömmlichen Ansätzen, Impfstoffe auf Basis kleiner Proteine herzustellen. Aufgrund der immer gleichen Baustruktur sind sie einfacher und schneller zu bilden. Der Herstellungsprozess bleibt der gleiche, weshalb keine neuen Anpassungen vorgenommen werden müssen und auch keine neuen Fabriken oder ähnliches gebaut werden müssen. Durch die gleichbleibende Struktur wird auch der Herstellungsprozess in qualitativer Hinsicht verbessert, da er deutlich weniger fehleranfällig ist. Die Produktion bis zur Auslieferung an Kooperationspartner ist ca. fünf bis zehnmal schneller als bei der herkömmlichen, traditionellen proteinbasierenden Medikamentenherstellung.

C. Der Schutz von mRNA Entwicklungen

Unabhängig von der konkreten Impfstoffanwendung kann mRNA für den Einsatz als Medikament geschützt werden. Hierzu gibt es bei der mRNA Technologie unterschiedliche Anknüpfungspunkte für einen immateriellen Schutz. In der Regel ist es nicht so, dass es ein Patent für einen Impfstoff gibt, sondern es vielmehr meistens ein Patentbündel ist. Schutzfähig sind demnach der Sequenzoptimierungen kodierender Teil, als auch der nicht-kodierende Teil. Außerdem kann die Cap Struktur und die sogenannte Tail Struktur als solche geschützt werden.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

Unter der Sequenzoptimierung versteht man den Prozess, um möglichst viel Protein aus einer mRNA zu bekommen, damit der Impfstoff stabil ist und eine hohe Expressionseffizienz aufweist. Die Cap-Struktur ist die Anfangsstruktur der mRNA Kette, die für die Proteinherstellung in der Zelle insofern wichtig ist, als das sie den „Gate Keepern“ der Zellmembran signalisiert, dass die mRNA in die Zelle gelangen soll. Bei der Tail Struktur handelt es sich um die Schwanzstruktur der mRNA.

Hinzu kommt der Schutz von Know-How. Oftmals wird Detailwissen bewusst nicht patentiert, da sie den Herstellungsprozess betreffen und für andere Produktionen weiterverwendet werden soll. Was zum Beispiel nicht offengelegt wird, ist die sogenannte Ausbeute, also das Verfahren wie man mehr mRNA aus dem Herstellungsprozess erlangt. Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Aufreinigung, mit der mRNA besonders rein wird um besonders wirksam zu werden.

Im Anschluss an Herrn Dr. Wolfgang Klein referierte Herr Gregor König über die Funktionen und IP-Entwicklung rund um die mRNA Impfstoffe.

D. Die Funktion von mRNA-basierter Impfstoffe und deren Entwicklung in der IP-Welt

Überraschend sei worauf die IP-Entwicklung bezüglich der COVID-19-Impfstoffe abgezielt hat. Der normale Prozess zeichnete sich bisher dahingehend aus, dass es ein neues Target (Erreger) gegeben hat und dieses Target mithilfe von mRNA Stoffen angegriffen wurde. Der neu entwickelte Stoff wird beim normalen Vorgang patentiert. Anders zeigt es sich jedoch bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe. Da der Ansatzpunkt nicht die Herstellung eines gänzlich neuen Stoffes ist, sondern die Erweiterung und Modifizierung bereits bekannter mRNA Impfstoffen, im speziellen die darin enthaltene Codierung. Die IP-Landschaft hat sich im Wesentlichen auf die Lipidhülle des Impfstoffes konzentriert, also nach der Frage, wie der Stoff in die Zelle gelangt. Dabei gibt es zwei Abwehrmechanismen des Körpers, die berücksichtigt werden müssen. Zum einen die Abwehrreaktion, dass der Impfstoff und die darin enthaltene mRNA nicht in die Zelle gelangt. Dieser Mechanismus sei nicht gewollt und gelte es zu umgehen. Zum anderen die Abwehrreaktion in Form der Antikörperbildung, die gerade gewollt und gefördert werden soll. Der Impfstoff bewirkt also die Präsentation kleiner, unschädlicher Fragmente des COVID-19-Virus für die Immunzellen, sodass diese „lernen“, wie sie das Virus erkennen und angreifen können. Dies ermöglicht eine schnelle und

Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung

spezifische Immunantwort bei Exposition gegenüber dem eigentlichen Virus. Hierdurch werden seine Replikation und Ausbreitung im menschlichen Körper und die Übertragung auf andere Menschen verhindert. Besonders hilfreich bei der Entwicklung von mRNA ist die Erfindung einer 2P-mRNA Sequenz, die zu einer Stabilisierung der Halbwertszeit sorgt, damit die mRNA bei Eintritt in die Zelle nicht zerfällt.

E. Die IP-Entwicklung der mRNA Impfstoffe

Die bereits von Herrn Dr. Klein ausgeführte Komplexität, wie viele Patente tatsächlich mit einem mRNA Impfstoff verbunden sind, zeigte Herr König anhand einer Übersicht, die das „Dickicht“ der Patentverflechtungen aufzeigte.¹ Auffallend sei dabei, dass die bisherigen Marktführer auf dem mRNA Markt BioNTech, Moderna, Arbutus und CureVac („global player“) sind. Ein großes Problem in der mRNA Forschung war die Frage danach, wie man die RNA sicher übertragen kann, damit sie in der Zelle ankommen und abgelesen werden können. Erst 2005 gelang durch universitäre Grundlagenforschung der Durchbruch bezüglich des Abbaus. Mit Hilfe spezieller natürlichen mRNA Basen konnte dieser nun sichergestellt werden. Weiter ungeklärt war bis dahin jedoch die Frage

¹ Siehe hierzu Abbildung 1 und 2.

des sicheren Transports in die Zelle. In den Folgejahren 2011 – 2015 konnte man mithilfe von sogenannter Lipid-Nanopartikel (LNP) den Transport in die Zelle sicherstellen. Die gesamten Kleinschritte bei den Entwicklungen wurden alle versucht zu patentieren, wodurch sich auch die enormen Patentverflechtungen auf dem Gebiet der mRNA Forschung erklären lassen.

Darauf aufbauend begann 2020 die Targetentwicklung bezüglich des Spike Proteins der SARS-CoV-2 Virushülle. Ein analoges Spike Protein war bereits durch die MERS Viren bekannt. Die Schnelligkeit der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes erklärt sich auch dadurch, dass die Sequenz des CoV Spike-Proteins zur public domain wurde und so nie patentiert oder anders geschützt war. Dennoch zeichnete sich auf anderen Ebenen schnell eine umfangreiche IP-Sicherung und Durchsetzung seitens der Pharma-Unternehmen und Forschungseinrichtungen ab.

Im Zentrum des Schutzes steht das vielfach patentierte LNP Transportsystem, welches alleine über 100 verschiedene Schutzrechte unter den „global playern“ hervorruft. Bekanntermaßen meldeten die Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech/Pfizer bereits im Dezember 2020 Schutzrechte auf den COVID-19-Impfstoff an. Fraglich dabei ist, inwiefern sich die beiden zugelassenen Impfstoffe voneinander unterscheiden, wenn ihnen dieselben Technologien zugrunde liegen. Ein deutlicher Unterschied liegt beispielsweise in der verabreichten Dosierung der mRNA, die bei Moderna

Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung

mit 100 µg mehr als dreimal so hoch wie bei BioNTech mit lediglich 30 µg ist.

Obwohl alle Pharmaunternehmen die gleichen Startvoraussetzungen bei der Entwicklung der Schlüssel-Technologien hatten und die CoV 2 Sequenz für alle frei verfügbar war, zeigen sich unterschiedliche Endergebnisse. Beispielsweise wurde der Impfstoff von CureVac aufgrund der geringen Wirksamkeit von 48% nicht zugelassen. Moderna und BioNTech hingegen liefern sich einen Wettlauf um die Patentierung.

F. Rechtliche Rahmenbedingungen – von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung

Im letzten Teil des Panels beleuchtete Prof. Dr. Ronny Hauck die rechtlichen Rahmenbedingungen der Patentierung und deren Bedeutung für die Impfstoffentwicklung.

Während der Coronapandemie wurde schnell der Vorwurf erhoben, die mangelnde globale Impfstoffversorgung und Verfügbarkeitskonzentration auf wenige Staaten sei ein patentrechtliches Problem, da es durch die Monopolisierung zu einer künstlichen Verknappung komme. Aus diesen Vorwürfen entwickelte sich der Vorschlag, die Patente auf Impfstoffe außer Kraft zu setzen – teilweise wurde auch von der Forderung gesprochen, die Patente „frei zu geben“. Was sich rechtlich hinter dieser Forderung verbirgt sei

im wesentlichen der sogenannte „TRIPS IP Waiver“. Zunächst referierte Herr Prof. Dr. Hauck jedoch über den Zugang zu Patenten und Know-how.

G. Zugang und Lizenzen zu Patenten

Innerhalb der Verwertung eines Patents lassen sich zwei Ebenen der Rechteeinräumung kategorisieren. Einerseits die freiwillige Ebene durch verschiedene Lizenzierungsmodelle (§ 15 PatG) wie die ausschließliche oder die einfache Lizenzvergabe. Beide unterscheiden sich durch ihre jeweilige Reichweite. Während die einfache Lizenz nur eine Nutzungserlaubnis unter vielen potenziellen Nutzungserlaubnissen (auch anderer Lizenznehmer) gewährt, verleiht die ausschließliche Lizenz ein exklusives, alleiniges Nutzungsrecht. Zu erwähnen ist dabei, dass meist nicht nur die Nutzung des Patents, sondern auch das dazugehörige Know-how Gegenstand von Lizenzverträgen ist. Denn ohne das Hintergrundwissen kann das Patent meist nicht richtig angewandt werden. Aufgrund der Privatautonomie ist es grundsätzlich jedem Inhaber eines Patents im Wege der Vertragsfreiheit überlassen, ob er sein Patent überhaupt und unter welchen Bedingungen lizenzieren möchte.

Problematisch sei jedoch nicht die Seite der freiwilligen Rechteeinräumung, sondern die Ebene des Zwangs. Der Schutz geistiger Güter einerseits und das Freihaltebedürfnis andererseits stehen sich

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

naturgemäß durch die Vergabe eines Ausschließlichkeitsrechts diametral gegenüber. Das PatG selbst sieht zwei Arten der Zwangserteilung eines Patents vor: die Zwangslizenz gemäß § 24 Abs. 1, Abs. 6 PatG und die Benutzungsanordnung gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 PatG.

Die „echte“ Zwangslizenz nach § 24 PatG setzt ein erteiltes Patent, ein ernsthaftes und erfolgloses Bemühen des Lizenznehmers um eine Lizenz und ein öffentliches Interesse an der Erteilung des Patents, welches der Antragsteller stellvertretend geltend macht, voraus. Die Zwangslizenz kann auch im einstweiligen Verfahren über § 85 Abs. 1 PatG geltend gemacht werden. Rechtsfolge einer möglicherweise erteilten Zwangslizenz ist eine einfache Benutzungserlaubnis für den Lizenzsucher und gerade keine „Jedermann-Berechtigung“. Die einfache Benutzungserlaubnis kann nicht unterlizenzieren werden, sondern die erteilte Zwangslizenz muss durch den Antragsteller selbst ausgeführt werden. Außerdem gebietet sie keinen Zugang zu begleitendem Know-how. Eine solche Zwangslizenz für Know-how gibt es nicht.

Noch weitergehend und somit das schärfste Schwert des deutschen Patentrechts ist die Benutzungsanordnung gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 PatG. Hiernach findet eine Suspendierung der Patentwirkung statt, sofern die „Freigabe“ der öffentlichen Wohlfahrt dient, beispielsweise um eine Unterversorgung der eigenen Bevölkerung mit Impfstoffen entgegenzuwirken. Die öffentliche Wohlfahrt ist einer

noch höhere Schwelle als das in § 24 PatG geforderte öffentliche Interesse. Jedoch ist auch hierbei zu bedenken, dass selbst die Benutzungsanordnung nicht für den Transfer des begleitenden Know-hows führt.

Eine in der Praxis auch im Zusammenhang mit der Impfstoffentwicklung häufiger auftretende Möglichkeit ist die der freiwilligen Verzichtserklärungen (Patent pledges) und der offenen Lizenzierung. Dabei wird patentgeschütztes Wissen frei zur Verfügung gestellt, um in Bezug auf bestimmte Schutzrechte zugreifen zu können. Allerdings finden sich auf solchen Open Access Plattformen² keine Know-how Freigaben.

H. Der TRIPS IP Waiver

Der erste Anlauf des TRIPS-Waivers erfolgte durch Antrag gegenüber der WTO von Indien und Südafrika am 2. Oktober 2020. Mit dem Antrag wurde beabsichtigt, dass für bestimmte COVID-19 relevante Medikamente, medizinische Güter und Impfstoffe der IP-Schutz suspendiert werden sollten. Die Folge des Waivers wäre, dass sämtliche IP-Rechte und auch der Know-how Schutz weltweit frei bzw. offengelegt werden müsste und nationale Schutzrechte

² Siehe zum Beispiel <https://opencovidpledge.org>.

*Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur
(Zwangs-)Lizenzierung*

eine globale Produktion von COVID-19-Impfstoffen nicht „behindern“ könnten.

Herr Prof. Dr. Hauck betonte, dass es sich bei dem TRIPS-Waiver mehr um eine rein politische Diskussion und Entscheidung handeln würde als um eine juristische. Aus juristischer Sicht würde der Waiver aus mehreren Gründen nicht zu dem erwünschten Ziel führen. Eine erste Hürde besteht schon darin, dass es aktuell noch keinen Patentschutz auf COVID-19-Impfstoffe gibt und somit folglich auch keine Behinderung durch Patente erfolgen kann. Daneben sind bereits die TRIPS-Vorgaben selbst ausreichend, um mittels Zwangslizenzen in industriestarken Ländern den Impfstoff für andere Länder produzieren und exportieren zu können. Dies würde im Zweifel sogar schneller gehen, als neue Produktionsstätten „vor Ort“ aufzubauen. Durch die Implementierung der TRIPS-Vorgaben im nationalen Recht wäre dies jedem Staat möglich. Ein weiteres Hindernis besteht darin, dass eine Änderung des TRIPS-Abkommens nur im Wege des Konsenses vorgenommen werden kann, was dazu führt, dass alle Vertragsstaaten einem Waiver zustimmen müssten. Auch hier spielt der Zeitfaktor eine Rolle, ob tatsächlich alle Vertragsstaaten in einem angemessenen Zeitraum einem Waiver zustimmen würden.

I. „Lösungen“ ohne Problem?

Es zeigt sich, dass es sich bei der Verteilung der Impfstoffe nicht um ein juristisches Problem des Patentschutzes handelt, denn sowohl im internationalen als auch im nationalen Recht sind bereits Zwangslizenzen enthalten, mit denen man den Patentschutz zumindest temporär außer Kraft setzen könnte. Das Verteilungsproblem ist jedoch vielmehr ein politisches. Dabei betonte Prof. Dr. Hauck jedoch, dass es aktuell keinen Engpass mehr geben würde. Ein Problem sei vielmehr die Akzeptanz der Verimpfung als die eigentliche Herstellung. Dennoch müsste man auch den Blick in die Zukunft wagen. Sollte es zu dem hypothetischen Fall eines TRIPS Waiver kommen, sind noch nicht alle Folgeprobleme gelöst. Denn nur die reine Suspendierung des IP-Schutzes kann keine fehlenden Infrastrukturen, Fachpersonal und das technische Know-how zur Herstellung komplexer mRNA Impfstoffe ersetzen. Ein solcher Waiver würde damit ins Leere laufen und das eigentlich beabsichtigte Ziel nicht erreichen. Weitere Problemfelder ergeben sich bezüglich der arzneimittelrechtlichen Zulassungen und der Datenexklusivität.

Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung

IP Abhängigkeiten COVID 19 Impfstoff

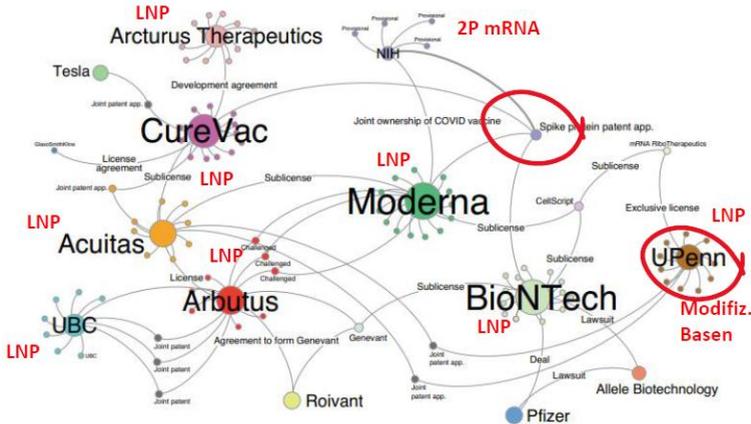
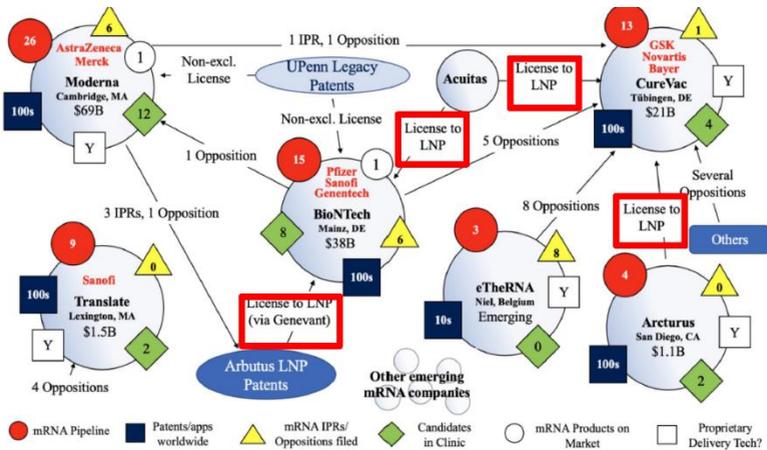


Fig. 1 | Patent network analysis of mRNA-based vaccine candidates for COVID-19. Large nodes represent the relevant entities while the edges represent agreements or patents between two entities. Smaller nodes around the entities represent patents that were identified as being relevant to the underlying vaccine technology (Supplementary Information). The network analysis was developed using Gephi¹¹. UPenn, University of Pennsylvania; UBC, University of British Columbia; app., application.



Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

MAREM-LISA ATHIE

Referenten: *Dr. Andreas Christians*, Ministerialdirigent
im Justizministerium NRW

Dr. Christina Kanz, Partnerin bei HOYG
ROKH MONEGIER, Düsseldorf

Andreas Thielmann, Partner bei CO-
HAUSZ & FLORACK, Düsseldorf

Herr Dr. Christians, *Frau Dr. Kanz* und *Herr Thielmann* referierten gemeinsam zu der Thematik des einheitlichen Patentsystems und warfen dabei insbesondere einen Blick in die Zukunft des einheitlichen Patentsystems und seine praktische Umsetzung.

I. *Herr Dr. Christians* begann mit seinem Beitrag zu der Perspektive des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen (NRW) auf das einheitliche Patentsystem.

1. Er ging zunächst darauf ein, dass im Neubau des Oberlandesgerichtes Düsseldorf ein Sitzungssaal vorgesehen sei, der zur Zeit noch für Kartellstreitverfahren genutzt werde. Dies sei ein

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

technisch optimal ausgestatteter Gerichtssaal, der für Großverfahren ausgelegt sei und zusätzlich seien zwei Dolmetscherkabinen im Zuschauerbereich eingebracht worden, um den Raum für die Anforderungen des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) zu ertüchtigen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lokalkammer gebe es zudem neun Arbeitszimmer im Oberlandesgericht, die sich in der Nähe des Sitzungssaales befinden. Diese stünden ausschließlich dem Personal der Lokalkammer zur Verfügung, während der Sitzungssaal zunächst parallel von den anderen Senaten des Oberlandesgerichts genutzt wird. Die bereits im Oberlandesgericht Düsseldorf verwendete Hardware und IT-Infrastruktur – dazu zählen unter anderem Notebooks, Videotechnik und Internetzugang – solle auch für das EPG verwendet werden. Lediglich die zur Arbeit eingesetzten Programme – das Contentmanagement-System, die Software für die Videotechnik, der Onlinekalender, das E-Mail Programm – sollen zentral vom EPG aus Luxemburg zur Verfügung gestellt werden.

Das richterliche Personal werde vom EPG ausgewählt und von dort auch vergütet und mit Sozialleistungen bedacht. Die dienstrechtlichen Aspekte seien in einem Personalstatut des EPG geregelt. Da die Richter zunächst allerdings mit einem Teilzeitbudget für die Lokalkammer vorgesehen sind, stelle sich für die Bewerber die Frage, wie die EPG-Regelung mit dem nordrhein-westfälischen Dienstrecht zusammenspiele. Denn lediglich im Umfang ihrer

Teilzuweisung an das EPG seien die Richter dem dortigen Direktions- und Weisungsrecht unterworfen, ansonsten bleiben sie Richter des Landes NRW. Dies werde über den beamtenrechtlichen Begriff der Teilzuweisung geregelt. Während dieser Teilzuweisung behalten die Richter einen Besoldungsanspruch gegenüber dem Land NRW. Die Bezüge aus der Tätigkeit für die Lokalkammer werden dabei nur anteilig, mit dem Prozentsatz mit dem auch tatsächlich für die Lokalkammer gearbeitet werde, auf die Besoldung angerechnet, damit für die andere Hälfte der landesrechtliche Besoldungsanspruch bestehen bleibt.

Als Unterstützungspersonal seien derzeit insgesamt sieben Personen vorgesehen und zur Verfügung gestellt. Auch diese würden zunächst in Teilzeit für die Lokalkammer und in Teilzeit für das Oberlandesgericht Düsseldorf arbeiten. Die verfahrenstechnischen Unterstützungskräfte seien bereits seit mehreren Jahren in die Vorbereitungsarbeiten zum EPG eingebunden. Auch das Unterstützungspersonal werde im Wege der beamtenrechtlichen Teilzuweisung für die Lokalkammer tätig sein, habe aber keinen Besoldungsanspruch gegenüber dem EPG, sondern werde ausschließlich vom Land NRW bezahlt.

2. *Herr Dr. Christians* führte weiterhin aus, dass die deutsche Patentgerichtsbarkeit gegenüber ausländischen Standorten bisher von vergleichsweise geringen Verfahrenskosten und einer

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

Verfahrensordnung profitierte, die konzentrierte Verfahrensprozesse und Verfahrenslaufzeiten ermöglicht. Diese Vorteile werden durch das einheitliche Verfahrensrecht den deutschen Lokalkammern nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zudem sei für das deutsche Patentrecht angesichts des Starts des EPG vorgesehen, die Möglichkeit des Doppelschutzes einzuführen. Ein nationales Patent in Deutschland könne grundsätzlich parallel zu einem in Deutschland validierten europäischen Patent oder einem Patent mit einheitlicher Wirkung durchgesetzt und aufrecht erhalten werden. Auch diese Verfahren werden weiterhin vor den nationalen Gerichten geführt.

Dementsprechend komme es zu einem gewissen Wettbewerb zwischen den deutschen Gerichten, aber auch der deutschen Gerichte mit dem EPG. Diese Wettbewerbssituation könne auch zu Problemen führen, wenn man sich vor Augen führe, dass der ein oder andere Richter sowohl für das EPG als auch für einen nationalen Patentsenat tätig werden könne. Man müsse erreichen, dass dieser Richter sich mit der gleichen Leidenschaft für das EPG einsetze wie für die nationale Rechtsprechung. Es stelle sich dabei auch die Frage, wie bei einem simultanen Schutz zu verhindern sei, dass der gleiche Richter sowohl auf der nationalen als auch auf der europäischen Schiene entscheidet und, ob die Tätigkeit bei den nationalen Gerichten noch hinreichend attraktiv bleibe für begabte Richter aus der nordrhein-westfälischen Gerichtsbarkeit.

3. *Herr Dr. Christians* ging zudem auf den Konflikt mit den chinesischen Gerichten um die Anti-Vollstreckungs-Verfügung ein, der die Düsseldorfer Gerichte und mutmaßlich auch das EPG beschäftigte.

Er berichtete von einem Fall vor dem Landgericht Düsseldorf, bei dem eine Patentverwertungsgesellschaft als Klägerin einen Mobilfunktechnologieanbieter wegen der Verletzung eines deutschen Teils eines europäischen Patents in Anspruch nahm.¹ Der Beklagte wurde letztlich durch das Landgericht Düsseldorf verurteilt, da er als nicht lizenzwillig angesehen wurde. Am Tag der Urteilsverkündung stellte das verklagte Unternehmen vor dem obersten Volksgericht in China einen Antrag auf eine Anti-Vollstreckungs-Verfügung. Das chinesische Gericht habe ohne vorherige Anhörung entschieden, dass das Urteil des Landgerichts Düsseldorf nicht vollstreckt werden dürfe, bis über alle in China anhängigen Verfahren abschließend entschieden worden sei. Für den Fall einer Zuwiderhandlung drohte es eine empfindliche, täglich zu zahlende Geldstrafe an und gegen diese Entscheidung wurde erfolglos das Rechtsmittel der „Reconsideration“ eingelegt. Durch die Strafan drohung des chinesischen Gerichts sah sich die Patentverwertungsgesellschaft verhindert, das Urteil des Landgerichts Düsseldorf zu vollstrecken und beantragte ihrerseits hierzulande eine Anti-Anti-

¹ LG Düsseldorf, Urt.v. 15.07.2021 – 4c 75/20, BeckRS 2021, 44966.

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

Vollstreckungs-Verfügung, die auch erlassen wurde. Nach der „Reconsideration“ Verhandlung zitierte das oberste Volksgericht China die chinesischen Rechtsanwälte der Patentverwertungsgesellschaft zu sich und hielt ihnen vor, mit ihrem Antrag in Düsseldorf gegen die chinesische Anti-Vollstreckungs-Verfügung verstoßen zu haben. Es notierte sich die Ausweisnummern der Personen, die an dem Antrag in Düsseldorf mitgewirkt hatten und fragte die Vermögenswerte der Gesellschaft in China ab. Das oberste Volksgericht teilte den Anwälten mit, dass ihr Tun keine Folgen habe, wenn sie den Antrag vor dem Landgericht zurücknehmen, was sie letztlich auch taten.

Es sei hier eine sich ausbereitende Praxis zu erkennen, die *Herr Dr. Christians* für außerordentlich problematisch halte, da es sich um grenzüberschreitende Prozessführungsverbote handle. Diese seien in China und in den USA durchaus ein prozessrechtliches Instrument. Nach der Rechtsprechung des EuGH widersprechen sie jedoch dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens. Aus diesem Grund erkenne auch das deutsche Recht derartige Verfügungen nicht an. Insofern erlassen deutsche Gerichte auch Anti-Anti-Vollstreckungs-Verfügungen und Fort-Fortführungs-Verfügungen, um zu verhindern, dass diese ausländischen Verfügungen den inländischen Justizgewährleistungsanspruch untergraben und in verfassungsrechtlich geschützte Rechte des Patentinhabers eingreifen.

Es komme letztlich zu einem Rechtsstreit, wer das frühere Prozessführungsverbot und damit die Entscheidungshoheit für sich beanspruche. Der Sachverhalt sei dem Bundesministerium der Justiz zur Kenntnis gebracht worden und es wurden bereits mehrere Versuche unternommen, dieses Problem zu beseitigen. Es sei nun die Aufgabe der Politik, diesbezüglich zu handeln.

Herr Dr. Christians bedankte sich für die Aufmerksamkeit und beendete seinen Vortrag.

II. *Herr Thielmann* referierte im Anschluss an *Herrn Dr. Christians*.

1. Er erläuterte zunächst, dass es grundsätzlich in bis zu 44 Ländern die Möglichkeit gebe für ein europäisches Patent Schutz zu bekommen. Dazu gehören die 38 Voll-Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), sowie die zwei Erstreckungsstaaten Bosnien und Herzegowina und Montenegro. Nach dem Validierungsabkommen bekomme man ebenfalls in Marokko, Moldau, Tunesien und Kambodscha entsprechenden Schutz.

Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass nicht alle der 38 Staaten zur EU gehören und auch nicht alle EU-Staaten Mitgliedsstaaten des Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) seien. Von den insgesamt 27 EU-Staaten seien nur 24 dem EPGÜ

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

beigetreten - Spanien, Polen und Kroatien nicht. Im Bezug auf Spanien habe es Übersetzungsprobleme gegeben, sodass Spanien weder mitgewirkt, noch bei der verstärkten Zusammenarbeit teilgenommen habe. Kroatien sei erst 2013 zu der EU gekommen und damit ein Jahr zu spät, um beim EPGÜ mitwirken zu dürfen. Polen habe zwar zunächst teilgenommen, aber dann das EPGÜ nicht unterzeichnet.

Zusammenfassend stellte *Herr Thielmann* dann fest, dass es insgesamt 17 EU-Staaten gebe, die das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht mittlerweile ratifiziert haben. Zudem gebe es weitere sieben EU-Staaten, die bald ratifizieren werden, es aber bis dato noch nicht getan haben. Neben Spanien, Polen und Kroatien verbleiben weitere 11 Staaten, die Teil des EPÜ sind, aber nicht Teil des EPGÜ sein können, da sie nicht EU-Mitgliedsstaaten sind.

2. *Herr Thielmann* ging dann darauf ein, wie das Einheitspatent, das europäische Patent und die nationalen Patente zusammenwirken.

Er setzte sich damit auseinander, wie man nach Inkrafttreten des EPGÜ an ein Einheitspatent kommen könne. Es bedürfe einer normalen europäischen Anmeldung. Bei einem schon angemeldeten und erteilten europäischen Patent, habe man einen Monat nach

Erteilung des Patents Zeit, um einen Antrag auf einheitliche Wirkung beim Europäischen Patentamt (EPA) einzureichen.

Das Einheitspatent werde grundsätzlich neben den nationalen Patenten und Bündelpatenten existieren. Bei einem nationalen Patent, was als Bündelpatent aus einer europäischen Patentanmeldung entsteht, sei ein paralleler Schutz des Einheitspatents und eines nationalen Teils eines europäischen Patents jedoch nicht möglich.

Herr Thielmann ging zudem darauf ein, dass die nationalen Gerichte weiterhin für die nationalen Patente zuständig seien. In Deutschland seien dies das Landgericht, Oberlandesgericht und der Bundesgerichtshof für Patentverletzungen und das Bundespatentgericht für die Aufrechterhaltung der Nichtigkeitserklärung eines deutschen Patents. Bei der Erteilung eines Einheitspatent gebe es die gleiche, einheitliche Wirkung in allen 24 Staaten. Dies habe zur Folge, dass bei nationalen (deutschen) Patenten, welche als Bündelpatent aus einer europäischen Patentanmeldung entstanden sind, das einheitliche Patentgericht zuständig sei. Für die Übergangszeit von sieben Jahren bzw. vierzehn Jahren sei jedoch eine Opt-Out-Erklärung möglich, sodass dann diese nationalen Patente nach wie vor vor den deutschen bzw. nationalen Gerichten verhandelt werden.

Der Anmelder könne also entscheiden, ob er auf das Einheitspatent zurückgreifen wolle oder eine Opt-Out-Erklärung abgeben wolle, um bei dem bisher bestehenden System zu bleiben.

*Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und
praktische Umsetzung*

3. Im Anschluss ging *Herr Thielmann* dann noch auf Argumente für und gegen das Einheitspatent aus Sicht der Patentinhaber ein. Dafür spreche beispielsweise, dass der Verwaltungsaufwand und die Kosten geringer seien, da nur eine Jahresgebühr fällig sei und keine nationalen Validierungen notwendig seien. Bei einer Validierung in mehr als vier Staaten sei daher mit Kosteneinsparungen zu rechnen. Ein Argument dagegen stelle die Tatsache dar, dass man weniger flexibel sei. Bei einem normalen Bündelpatent, welches man zum Beispiel in 15 Staaten validiere, könne man nach jedem Jahr entscheiden, welches Land einen gegebenenfalls nicht mehr interessiere und würde dort keine Gebühr mehr zahlen. Diese Möglichkeit entfalle beim Einheitspatent.

Herr Thielmann ging weiterhin auf Vor- und Nachteile der Opt-Out-Erklärung aus Sicht des Patentinhabers ein. Dafür spreche unter anderem, dass die Verfahrenssprache lokal und die Qualität der nationalen Rechtsstreitigkeiten zudem bekannt sei. Gegen die Möglichkeit der Opt-Out-Erklärung könne man unter anderem den Verwaltungsaufwand und die Kosten anführen. Das Opt-Out-Verfahren könne zudem nationale Probleme der „doppelten Patentierung“ auslösen.

Herr Thielmann bedanke sich für die Aufmerksamkeit und beendete seinen Vortrag.

III. *Frau Dr. Kanz* leitete ihren Beitrag damit ein, dass sie kurz den Aufbau ihres Vortrages darstellte.

1. Sie erläuterte dann, dass Art. 83 Abs. 1 EPGÜ für die Übergangszeit von sieben Jahren vorsehe, dass auch vor den nationalen Gerichten geklagt werden könne. Sie ging weiterhin darauf ein, dass Art. 29 ff Brüssel Ia-VO auch auf das EPGÜ anwendbar seien. Art. 29 Brüssel Ia-VO lege fest, dass in dem Fall, dass wegen des selben Anspruchs zwischen den selben Parteien bei verschiedenen Gerichten Klagen anhängig gemacht werden, man zunächst die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststellen müsse. Dann müsse sich das später angerufene Gericht für unzuständig erklären. Art. 30 Brüssel Ia-VO sehe zudem vor, dass bei Verfahren, die im Zusammenhang stehen, das später angerufene Gericht aussetzen könne. Im Zusammenhang stehen Verfahren insbesondere dann, wenn sich das Risiko widersprechender Entscheidungen ergibt.

Frau Dr. Kanz erläuterte die Auswirkungen des Art. 29 ff Brüssel Ia-VO auf die Übergangszeit des Art. 83 EPGÜ. Sie ging dabei zunächst von dem Szenario aus, dass es zuerst eine Klage vor dem EPG gebe – dies gelte natürlich nur für Patente, die nicht einem Opt-Out unterliegen. Eine Verletzungsklage oder Feststellungsklage vor dem EPG verhindere vor den nationalen Gerichten Verletzungs- oder Feststellungsklagen zwischen den selben Parteien

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

für die selben Verletzungshandlungen. Eine Nichtigkeitsklage für den nationalen Teil eines Patents würde hingegen vor den nationalen Gerichten nicht verhindert werden, es sei denn, man würde von einem Zusammenhang ausgehen, sodass das Verfahren gem. Art. 30 Brüssel Ia-VO ausgesetzt würde. Dies halte *Frau Dr. Kanz* jedoch für unwahrscheinlich, da zwischen Verletzungs- bzw. Feststellungsklagen und Nichtigkeitsklagen vermutlich noch kein Risiko der widerstreitenden Interessen bestehe.

Erhebe man vor dem EPG zuerst eine Nichtigkeitsklage, dann verhindere dies vor den nationalen Gerichten eine Nichtigkeitsklage für den entsprechenden nationalen Teil des Patents. Hingegen werde keine Verletzungsklage oder Feststellungsklage der Nichtverletzung vor dem nationalen Gericht verhindert. Diese Regelung müsse man erneut dahingehend einschränken, dass man noch nicht wisse, wie mit dem Tatbestand des Zusammenhangs in Art. 30 Brüssel Ia-VO umgegangen werde.

Im Anschluss ging *Frau Dr. Kanz* zudem darauf ein, welche Auswirkungen es habe, wenn zunächst vor nationalen Gerichten eine Verletzungs-, Feststellungs- oder Nichtigkeitsklage anhängig würde.

2. *Frau Dr. Kanz* erläuterte anschließend, dass ergänzende Schutz-zertifikate (SPC) nur als nationale SPC erteilt werden, die auf einem nationalen Patent, einem europäischen Patent (EP) oder einem

EP mit einheitlicher Wirkung beruhen können. Eine Klage mit einem nationalen SPC sei vor dem EPG nur dann möglich, wenn dieses aus einem EP oder einem EP mit einheitlicher Wirkung als Grundpatent hervorgehe, vgl. Art. 3 lit. b EPGÜ.

Frau Dr. Kanz beleuchtete noch die Unterschiede zwischen den SPC basierend auf einem EP und basierend auf einem EP mit einheitlicher Wirkung. Für ein SPC basierend auf einem europäischen Patent gelte die Übergangsregelung des Art. 83 EPGÜ und ein Opt-Out sei möglich. Bei einem SPC basierend auf einem EP mit einheitlicher Wirkung gelte Art. 83 Abs. 1 EPGÜ nicht und dementsprechend sei auch ein Opt-Out nicht möglich.

Die einzelnen Schutzzertifikate seien zudem prozessual eigenständig. Dementsprechend könne auch eine Klage auf der Grundlage eines einzelnen ergänzenden Schriftzertifikates, welches aber auf der Grundlage eines europäischen Patents oder eines EP mit einheitlicher Wirkung beruhe, beim EPG anhängig gemacht werden, da ein nationales, ergänzendes Schutzzertifikat ein eigenständiges Recht auch unter Geltung des europäischen Patentgerichts darstelle. Dies entspreche zwar nicht wirklich dem Geist des gesamten Systems, aber derzeit scheint ein solches Vorgehen zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Es gebe aber rechtspolitische Initiativen ein sogenanntes „unitary SPC“ zu schaffen.

Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

3. *Frau Dr. Kanz* erläuterte dann, dass der Umgang mit Privatgutachten und Privatsachverständigen in den verschiedenen europäischen Jurisdiktionen sehr unterschiedlich gehandhabt werde. Im deutschen Recht gebe es diesbezüglich kaum Regeln, außer dass es sich dabei um einen Parteivortrag handelt. In Deutschland sei es überwiegend so, dass die Sachverständigen ihre Gutachten selber schreiben. In Holland oder Großbritannien werde dies jedoch so gehandhabt, dass zwischen den Sachverständigen und den Anwälten Gespräche stattfinden, aber letztlich die Anwälte die Entwürfe erstellen und diese dann wiederum mit den Sachverständigen abstimmen. Hier stelle sich also die Frage, welcher Kompromiss sich im Europäischen Patentgerichtssystem etablieren werde.

Frau Dr. Kanz habe daher überlegt, welche anderen Grundsätze man hier heranziehen könnte. Dabei kämen die in Großbritannien existierenden Regeln oder Grundsätze in Betracht, die durch Richterrecht gebildet worden seien. Insbesondere bestehe die Gefahr des „risk of hindsight“. „Risk of hindsight“ behandle den Fall, wenn man einem Sachverständigen zunächst das Patent vorlege und ihm erst darauf folgend den Stand der Technik oder das allgemeine Fachwissen erläutere, sodass die Erfindungen im Nachhinein oft banaler wirken als wenn man sie vom Stand der Technik aus betrachtet hätte. Es gebe außerdem den Grundsatz des „sequential unmasking“, der vorsieht, dass eine gewisse Reihenfolge einzuhalten sei, in der dem Sachverständigen die Dokumente

vorzulegen seien – zunächst das allgemeine Fachwissen, dann der relevante Stand der Technik, dann die Prioritätsdokumente und zuletzt das Patent. Davon verspreche man sich, dass der Sachverständige sich sehr viel besser in den Erfinder hinein versetzen könne, als bei einer umgekehrten Reihenfolge.

Aus Sicht von *Frau Dr. Kanz* könnte man sich von diesen Regelungen inspirieren lassen. Ihrer Meinung nach werden Privatsachverständige zukünftig eine größere Rolle spielen als derzeit im deutschen System, auch vor dem Hintergrund, dass technische Richter vielfältig hinzugezogen werden können und die Parteien mehr auf die Privatgutachter angewiesen sind.

4. Zum öffentlichen Zugang zum Register führte *Frau Dr. Kanz* noch kurz aus, dass eine Änderung der Regel 262 vorgenommen wurde und nunmehr nicht mehr alle Dokumente im Register öffentlich einsehbar sind. Sie begrüße diese Änderung sehr, da seitens ihrer Mandanten etliche Bedenken geäußert geworden seien, dass nicht nur die Dokumente zu dem Verfahren selbst, sondern auch aus früheren Verfahren im Register abrufbar sein sollten.

Frau Dr. Kanz beendete ihren Vortrag und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion.

Aus der Werkstatt des Gesetzgebers

TOBIAS LANTWIN

Referent: Johannes Karcher

Den Einstieg in die Düsseldorfer Patentrechtstage bot in diesem Jahr erneut Herr *Johannes Karcher*, Referatsleiter Patentrecht und Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht beim Bundesministerium für Justiz, Berlin, mit einem Überblick zu aktuellen gesetzgeberischen Entwicklungen im Patentrecht.

A. Eckdaten des Entstehungsprozesses des Einheitlichen Patentgerichts

Herr *Karcher* begann seinen Vortrag mit einem Überblick zu den wesentlichen Eckpunkten des Entstehungsprozesses des Einheitlichen Patentgerichts (EPG). Seit das Protokoll zur vorläufigen Anwendung des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht am 19. Januar 2022 in Kraft getreten ist, befindet sich das EPG bis zum Inkrafttreten des EPGÜ in der Phase einer internationalen Organisation in Gründung. In einem kurzen Rückblick beleuchtete Herr *Karcher* die bewegte Geschichte des EPG seit dem

ersten Entwurf zu einem einheitlichen Patentgericht im Jahr 2009. Hindernisse auf dem Weg zum Einheitlichen Patentgericht waren vor allem mehrere Nichtigkeitsklagen, der Brexit und der Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EPGÜ sowie die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen das EPGÜ-ZustG im Jahr 2020. Mit der Zurückweisung der Eilanträge vor dem Bundesverfassungsgericht im Juni 2021 hat nunmehr die Aufbauphase des EPG begonnen.

Die Gründungsphase des EPG beträgt voraussichtlich mindestens acht Monate, in denen die Arbeitsfähigkeit des EPG hergestellt wird. Die für das Inkrafttreten des EPGÜ noch erforderliche Ratifikation der Bundesrepublik Deutschland wird voraussichtlich erfolgen, wenn die Arbeitsfähigkeit des EPG sichergestellt ist. Dies werde voraussichtlich Ende 2022 oder Anfang 2023 der Fall sein.

B. Konstituierende Sitzungen der Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts

Herr *Karcher* berichtete sodann von den konstituierenden Sitzungen der Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts. Der Verwaltungsausschuss tagte erstmals am 22. Februar 2022. In dieser Sitzung wurde *Alexander Ramsay* zum Vorsitzenden des Ausschusses gewählt, *Johannes Karcher* zu dessen Stellvertreter. Im Rahmen der Sitzung wurden zudem Änderungen der EPG-

Verfahrensordnung (EPG-VerfO) der EU-Kommission zugeleitet. Auch das EPG Operating Model zu Arbeitsweisen der Kanzlei wurde in diesem Rahmen präsentiert. Verabschiedet wurden schließlich die Vertretungsregelung für Patentanwälte, die Finanzordnung und das Statut für die Richterinnen und Richter sowie Bedienstete. Zudem wurden die Mitglieder des beratenden Ausschusses bestellt. Die deutschen Mitglieder sind *Prof. Dr. Joachim Bornkamm* sowie *Prof. Dr. Peter Meier-Beck*.

I. Änderungen der EPG-Verfahrensordnung

Im Vergleich zu der Fassung aus dem Jahr 2017 haben sich einige Änderungen in der EPG-Verfahrensordnung ergeben. Einige bedeutsame Überarbeitungen wurden durch Herrn *Karcher* näher beleuchtet.

Regel 4 der EPG-VerfO soll um das Erfordernis einer elektronischen Signatur in Schriftsätzen ergänzt werden. Auch die Einreichung von Schriftsätzen soll in der Regel elektronisch erfolgen.

In einer Erweiterung der *Regel 112* soll die Möglichkeit einer elektronischen bzw. vollelektronischen Durchführung der mündlichen Verhandlung vorgesehen werden. Auch außerhalb des Gerichtssaals befindliche Dolmetscher sollen von dieser Norm miteinbezogen werden. Die Präsenzverhandlung soll jedoch weiterhin ihren Status als Standardverhandlungsform behalten. Eine elektronische Verhandlung soll durch das Gericht nur bei Zustimmung der

Parteien oder im Falle außergewöhnlicher Umstände angeordnet werden können.

Die *Regeln 173 ff.* zur grenzüberschreitenden Beweisaufnahme wurden an Entwicklungen im europäischen Sekundärrecht angepasst. Anpassungen erfolgten vor allem mit Blick auf die VO (EU) 2020/1784. Besonders hervorgehoben hat Herr *Karcher* insoweit die Möglichkeit einer gerichtsweginternen Zustellung an Prozessvertreter an das elektronische Gerichtspostfach am EPG. Daneben gelten weiterhin das Haager Übereinkommen oder außergewöhnliche Zustellungswege, wie etwa die öffentliche Zustellung.

In *Regel 262* zur Registereinsicht wurden ebenfalls Änderungen mit Blick auf datenschutzrechtliche Erfordernisse aus der DS-GVO vorgenommen. Das Register ist nach Art. 10 Abs. 1 EPGÜ öffentlich, vorbehaltlich der im EPGÜ und der VerfO vorgesehenen Bedingungen. Änderungen gegenüber dem Status quo ante ergeben sich insofern, als im Rahmen der Akteneinsicht nunmehr nach einem Antragsverfahren zu prüfen ist, ob in den jeweils beantragten Dokumenten ggf. zu schwärzende personenbezogene Daten enthalten sind. Nicht betroffen durch das vorgeschaltete Antragsverfahren sei jedoch der Zugang zu der amtlichen Entscheidungssammlung des EPG.

II. Änderungen der EPLC-Regeln

Auch die Regeln für die Vertretung vor dem EPG durch Europäische Patentanwälte (Art. 48 Abs. 2 EPGÜ) auf Grundlage des

gebilligten Vorschlages des vorbereitenden Ausschusses wurden leichten Änderungen unterzogen.

Regel 12a enthält eine Übergangsregelung zu der Anerkennung von im Vereinigten Königreich absolvierten Kursen zur Befähigung von Patentanwältinnen und -anwälten zum Erhalt des für ein Auftreten vor dem EPG nötigen Zertifikats ohne erneuten Kursdurchlauf („Grandfather Clause“). Nur diejenigen im Vereinigten Königreich absolvierten Kurse, die bis zum 31.12.2020 absolviert worden sind, sollen demnach Berücksichtigung finden.

In *Regel 16* wurde eine Befugnis zur Streichung von Vertretern aus der Liste vertretungsbefugter Personen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen.

III. Einrichtung erstinstanzlicher Lokal- und Regionalkammern des EPG

Im Rahmen der Sitzung wurden laut Herrn *Karcher* zudem die Anträge auf Einrichtung von Lokalkammern gestellt. Für Deutschland wurden die Anträge für die bereits bekannten Standorte Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg gestellt. Ein Antrag auf Einrichtung einer Regionalkammer sei für den Standort Stockholm für die Mitgliedsstaaten Schweden, Estland, Lettland und Litauen gestellt worden.

Zur Errichtung der erstinstanzlichen Kammern in Deutschland besteht eine enge Zusammenarbeit im Rahmen einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe. Relevante Fragestellungen der Vorbereitung

betreffen insbesondere die IT-Ausstattung und die Aufstellung der Kanzleikräfte.

IV. IT des Einheitlichen Patentgerichts

Im weiteren Verlauf des Vortrages griff Herr *Karcher* sodann einzelne relevante Aspekte der IT des EPG auf. Er erläuterte, dass das Case Management System (elektronische Akte) des EPG als Workflow-Prozess ausgestaltet worden ist. Die Prozessvertreter seien folglich in der Lage, über ihre Konten Klagen anzulegen und elektronisch einzureichen. In Arbeit seien zudem Finanztools für den elektronischen Zahlungsverkehr und die Zahlung der Gerichtsgebühren sowie eine Webseite des EPG.

C. Konstituierende Sitzungen der weiteren Ausschüsse und Auswahlprozesse für die offenen Stellen

Am 23. Februar 2022 tagte der Haushaltsausschuss, im Rahmen dessen *Bruno Lebullenger* zum Vorsitzenden und *Theis Jensen* zu dessen Stellvertreter gewählt wurde. Zudem wurde der EPG-Haushalt für die Phase der vorläufigen Anwendung mit einem Volumen von ca. EUR 6 Mio. verabschiedet.

Der unter anderem für Einstellungsempfehlungen zuständige Beratende Ausschuss wird vertreten durch *Willem Hoyng* als Vorsitzenden und *Sylvie Mandel* als Stellvertreterin. Beschlossen wurde die Vorbereitung der Interviews im Rahmen des Auswahlprozesses

der Bewerber für die offenen Stellen am EPG. Nachdem bereits ab dem Jahr 2016 Vorbereitungen für den Einstellungsprozess möglicher Kandidatinnen und Kandidaten begonnen hatten, hat der Auswahlprozess nunmehr im Frühjahr 2022 begonnen. Angesetzt ist der Auswahlprozess für den Zeitraum von Ende März bis Mitte Mai 2022. Die zu besetzenden Stellen betreffen 40 juristisch und 50 technisch qualifizierte Richterinnen und Richter. Diese werden durch den Verwaltungsausschuss benannt werden und zunächst weit überwiegend in Teilzeit beschäftigt sein.

D. Abschluss des Vortrages

Mit einem Ausblick auf die verbleibenden Schritte zur Begleitung der vorläufigen Anwendung des EPGÜ schloss Herr *Karcher* schließlich seinen Vortrag ab. Zu diesen Schritten gehöre insbesondere die Verabschiedung der Verfahrensordnung und diverser weiterer Sekundärrechtsakte und die weitere Durchführung der Interviews für die Richterstellen. Auch das elektronische Case Management System bedürfe noch weiterer Schritte zur Finalisierung. Neben diesen Schritten zur Erreichung einer Arbeitsfähigkeit des EPG sei schließlich auf nationaler Ebene auch die Erarbeitung eines 3. Patentmodernisierungsgesetzes in Arbeit, doch stünde dieser Prozess noch am Anfang. Das Hauptaugenmerk liege momentan vor allem auf dem Einheitlichen Patengericht.

An das Referat schloss sich eine rege Diskussion durch Wortbeiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung an.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

TOBIAS LANTWIN

Referent: PA Christian W. Appelt

Der zweite Veranstaltungstag der Düsseldorfer Patentrechtstage begann mit einem Überblick über die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes (EPA) durch Herrn *Christian W. Appelt*, Patentanwalt bei *Boehmert & Boehmert* in München. Der Überblick umfasst den Zeitraum seit den letzten Düsseldorfer Patentrechtstagen im März 2021.

A. Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

I. Entscheidung G 4/19: Doppelpatentierung

Die erste von Herrn *Appelt* vorgestellte Entscheidung betraf die Entscheidung G 4/19 der Großen Beschwerdekammer (GBK) vom 22. Juni 2021 zu den Vorlagefragen der Entscheidung T 318/14 der Beschwerdekammer vom 7. Februar 2019. Diese Vorlage betraf die Frage der Doppelpatentierung.

Die erste Vorlagefrage betraf die Frage, ob eine Europäische Patentanmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn dem Anmelder bereits ein Europäisches Patent erteilt wurde, das denselben

Sachverhalt betrifft und das nicht den Stand der Technik bildet. Für den Fall einer Bejahung dieser Frage ersuchte die zweite Vorlagefrage Klärung darüber, nach welchen Kriterien eine Zurückweisung erfolgen kann und ob Besonderheiten gelten für eine Anmeldung, die a) am selben Tag wie diejenige Patentanmeldung des Anmelders erfolgt, auf Grundlage derer diesem das Patent erteilt wurde, oder b) als Europäische Teilanmeldung oder c) unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung erfolgt.

In Beantwortung der Vorlagefragen entschied die GBK zunächst, dass Art. 125 EPÜ mangels anderweitiger Regelungen im EPÜ zur Doppelpatentierung als Rechtsgrundlage für die Regulierung von Doppelpatentierungen grundsätzlich in Betracht kommt. Nach Art. 125 EPÜ können im Allgemeinen anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten herangezogen werden, soweit das EPÜ Regelungen über das Verfahren nicht enthält. Die GBK kam jedoch zu dem Ergebnis, dass im Zusammenhang mit der Behandlung von Doppelpatentierungen keine gesicherte Praxis unter den Vertragsstaaten besteht und dass daher zum Verbot von Doppelpatentierungen keine im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts existieren.

Unter Berücksichtigung der vorbereitenden Dokumente des EPÜ kam die GBK hingegen zu dem Schluss, dass eine deutliche Übereinstimmung in den vorbereitenden Dokumenten erkennbar geworden sei, dass das Europäische Patentamt (EPA)

*Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des
EPA*

Doppelpatentierungen unter Bezugnahme der im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten verhindern sollte. Es müsse zudem dem gemeinsamen Verständnis der Unterzeichner gewesen sein, dass diese Übereinstimmung im Namen des Plenums der diplomatischen Konferenz getroffen wurde und mit dem Ziel, den Anwendungsbereich des Art. 125 EPÜ zu bestimmen, dokumentiert wurde.

Mit diesen Erwägungen kam die GBK zu dem Ergebnis, dass eine Doppelpatentierung zurückgewiesen werden könne und dies unabhängig davon, ob a) die Anmeldung am selben Tag erfolgt ist wie die Anmeldung, die zur Patenterteilung geführt habe, oder b) es sich um eine frühere Anmeldung oder Teilanmeldung handelt, oder c) die Priorität der Anmeldung in Bezug genommen wurde.

II. Entscheidung G 1/21: Mündliche Verhandlungen per Videokonferenz

Die zweite besprochene Entscheidung der GBK betraf die Frage der Zulässigkeit mündlicher Verhandlungen per Videokonferenz, über die in der Entscheidung G 1/21 vom 16. Juli 2021 zu entscheiden war. Die insoweit relevante Vorlagefrage der Entscheidung T 1807/15 vom 12. März 2021 betraf die Frage, ob mündliche Verhandlungen per Videokonferenz mit dem Recht auf eine mündliche Verhandlung nach Art. 116 Abs. 1 EPÜ vereinbar sind, wenn nicht alle Parteien der mündlichen Verhandlung ihre Einwilligung zur Verhandlung per Videokonferenz erteilt haben.

Am 24. März 2021 hatte der Präsident des EPA eine Mitteilung veröffentlicht, in der er mit sofortiger Wirkung verfügte, dass das EPA bis zur Entscheidungsverkündung der GBK zunächst weiterhin mündliche Verhandlungen per Videokonferenz abhalten wird, um dem Rechtsweggarantie zu genügen und das Funktionieren des EPA zu gewährleisten.

Auch in dem zwischenzeitlich am 1. April 2021 in Kraft getretenen Art. 15a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) ist geregelt, dass eine mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen als Videokonferenz durchgeführt werden kann, wenn die Kammer dies für zweckmäßig erachtet.

Die GBK entschied bereits am 16. Juli 2021, dass mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA während einer allgemeinen Notlage, die die Beteiligten an einer persönlichen Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA hindert, in Form einer Videokonferenz durchgeführt werden können. Dies sei auch dann mit dem Recht aus Art. 116 Abs. 1 EPÜ vereinbar, wenn nicht alle Parteien ihre Zustimmung erteilt haben.

Herr *Appelt* wies jedoch darauf hin, dass in der Entscheidung zwei Einschränkungen zu erblicken seien: zum einen gelte diese Entscheidung nur im Falle einer allgemeinen Notlage („general emergency“) und zum anderen betreffe sie nur die Verfahren vor

*Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des
EPA*

den Beschwerdekammern. Diese Einschränkung sei nach Ansicht der GBK aufgrund des Gegenstandes der Vorlagefragen geboten gewesen. Die GBK bemerkte, dass eine mündliche Verhandlung kein Äquivalent zu einer mündlichen Verhandlung in Person sei. Die Auswahl des Formats der mündlichen Verhandlung sei keine organisatorische Frage. Vielmehr sei die Wahl des Formates ein im EPÜ verankertes Recht der Parteien.

Das Recht einer Partei, eine mündliche Verhandlung in Person zu verlangen, kann daher zusammenfassend unter den folgenden Voraussetzungen versagt werden: a) Es muss ein geeignetes (wenngleich möglicherweise auch nicht äquivalentes) alternatives Format bestehen, b) Es müssen besondere, einzelfallbezogene Gründe vorliegen, die eine Einschränkung des Rechts auf eine mündliche Verhandlung in Person rechtfertigen (diese sollten sich auf Gründe beziehen, durch die die Möglichkeit der Parteien beschränkt ist, an mündlichen Verhandlungen in den Räumlichkeiten des EPA teilzunehmen). Die Entscheidung, ob diese Bedingungen erfüllt sind, muss als Ermessensentscheidung derjenigen Beschwerdekammer erfolgen, die zu der mündlichen Verhandlung vorlädt.

B. Vorlageentscheidungen zur Großen Beschwerdekammer

I. Vorlage-Entscheidung T 116/18 (G 2/21): Nachveröffentlichte Beweismittel und Plausibilität

Am 11. Oktober 2021 wurden Vorlagefragen um nachveröffentlichte Beweismittel („Post-published evidence“) für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an die Große Beschwerdekammer geleitet (T 116/18). Die Vorlagefrage betrifft die Frage, ob bei der Beurteilung einer erfinderischen Tätigkeit das Prinzip der freien Beweiswürdigung eine Einschränkung für den Fall erfahren sollte, dass der Patentinhaber zum Beweis einer technischen Wirkung Dokumente (z.B. Experimentelle Daten) vorlegt, die vor dem Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents nicht öffentlich waren und erst nach dem Anmeldezeitpunkt vorgelegt wurden („nachveröffentlichte Beweise“). Für den Fall einer Bejahung dieser Einschränkung werfen die Vorlagefragen sodann weitere Folgefragen auf: Können nachveröffentlichte Beweise berücksichtigt werden, wenn der Fachmann auf Grundlage der Informationen in der streitgegenständlichen Patentanmeldung oder allgemeinen Wissens zum Anmeldezeitpunkt die technische Wirkung a) als plausibel erachtet hätte (ab initio-Plausibilität) oder b) keinen Anlass gehabt hätte, die technische Wirkung als implausibel zu erachten (ab initio-Implausibilität)?

II. Vorlage-Entscheidung T 1513/17 und T 2719/19: Prioritätsansprüche

Ein Problemkreis, der nach Ansicht von Herrn *Appelt* vor allem in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, betrifft die Frage nach Prioritätsansprüchen. Es habe sich daher angebahnt, dass diese, für den Rechtsbestand von Patenten entscheidende Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden würde. In den Vorlage-Entscheidungen T 1513/17 und T 2719/19 vom 28. Januar 2022 wurde der GBK nun die Frage vorgelegt, ob das EPÜ dem EPA die Zuständigkeit einräumt, darüber zu entscheiden, ob eine Partei berechtigterweise als Rechtsnachfolger i.S.d. Art. 87 Abs. 1 lit. b EPÜ auftritt. Weitere Vorlagefragen, die stark an US-amerikanischen Fallgestaltungen orientiert sind, betreffen die Frage, ob eine Partei B eine Priorität in Anspruch nehmen kann, die in einer PCT-Anmeldung zum Zwecke der Inanspruchnahme von Prioritätsrechten nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen wurde, für den Fall dass: a) die PCT-Anmeldung Partei A nur für die USA und Partei B für die übrigen benannten Staaten als Anmelder benannt wurde; b) die PCT-Anmeldung eine Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, in der Partei A als Anmelder benannt wurde; und c) die in der PCT-Anmeldung in Anspruch genommene Priorität im Einklang mit Art. 4 PVÜ steht. Diese spezifischen Vorlagefragen seien dem Umstand geschuldet, dass sich im US-amerikanischen Recht Besonderheiten ergeben

und ergaben, die das Anmeldeverfahren betreffen (bspw.: Erfinder (Partei A) als Anmelder in den USA und ein Unternehmen (Partei B) als Anmelder in den übrigen Staaten).

Herr *Appelt* wies schließlich darauf hin, dass aus seiner Sicht das Recht aus der Erfindung, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist, ein anderes Recht sei als das Recht zur Inanspruchnahme einer Priorität. Ein Auseinanderfallen dieser Rechte sei aus seiner Sicht möglich.

C. T-Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

I. Entscheidung T 1898/18: Keine Anpassung der Beschreibung

Die erste Entscheidung der technischen Beschwerdekammern, die durch Herrn *Appelt* vorgestellt wurde, betraf die Entscheidung T 1898/18 vom 16. Dezember 2021 zur Anpassung der Beschreibung für den Fall einer Änderung der Ansprüche im Prüfungsverfahren. Diese Frage sei insbesondere aufgrund von Überarbeitungen der Prüfungsrichtlinien virulent geworden, die zu weitreichenden Bedenken in der Wirtschaft geführt hätten.

Die Beschwerdekammer kam zu der Auffassung, dass sich weder aus Art. 84 EPÜ noch aus Art. 69 EPÜ ein Erfordernis einer Anpassung der Beschreibung ergebe. Art. 84 EPÜ normiere allein,

dass die Beschreibung die Ansprüche stützen müssen. Daneben führe eine Beschreibung, die sich auf Inhalte beziehe, die nicht Gegenstand eines Anspruches sind, nicht zu einer mangelnden Klarheit der übrigen Ansprüche, sofern diese für sich genommen klar und durch Beschreibungen gestützt sind. Darüber hinausgehende Beschreibungen sind demnach nach Art. 84 EPÜ jedenfalls nicht schädlich. Auch Art. 69 EPÜ sei im Rahmen der Patenterteilung nicht von Relevanz, sondern betreffe lediglich den Schutzzumfang einer Anmeldung oder eines Patents.

Soweit die Ansprüche einer Anmeldung klar sind und durch Beschreibungen gestützt sind, sind mithin darüber hinausgehende, generelle Beschreibungen im Übrigen unschädlich.

II. Entscheidung T 1127/16: Divergenzen zwischen Ansprüchen und Beschreibungen

In einem weiteren Fall (Entscheidung T 1127/16 vom 18. Februar 2021) war ebenfalls die Relevanz von Divergenzen zwischen den Patentansprüchen und den Beschreibungen des Patents zu bewerten. In diesem Fall waren die Ansprüche des Patents nach Auffassung der Beschwerdekammer klar und von sich heraus verständlich. Aus diesem Grund war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass die Beschreibung der Ansprüche daher nicht zur Auslegung heranzuziehen waren. Dass die Beschreibung insoweit zu einer anderen Auslegung und einem anderen Verständnis eines Anspruchs führen würde, sei nicht von Relevanz. Denn die Beschreibung

könne nicht dazu genutzt werden, einem Anspruch, aus dem eine klare, glaubhafte technische Wirkung hervorgehe, eine andere Bedeutung zu verleihen.

III. Entscheidung T 1399/17: Eingeschränkter Anspruch und fehlende Anpassung der Beschreibung

Schließlich besprach Herr *Appelt* eine weitere Entscheidung, die eine fehlende Anpassung einer Beschreibung betraf. Die Entscheidung T 1399/17 vom 5. März 2021 betraf eine Änderung der Ansprüche, im Rahmen derer die Beschreibung nur teilweise angepasst wurde. Es fanden sich in der Beschreibung daher noch Formulierungen in der Fassung der ersten Einreichung der Anmeldung. Die Beschreibungen enthielten dabei Einschränkungen in fakultativen Merkmalen, die in der geänderten Anspruchsfassung nicht mehr als fakultative, sondern als wesentliche Merkmale bestanden. Dieses Auseinanderfallen zwischen Ansprüchen und Beschreibungen führte dazu, dass Ansprüche des streitgegenständlichen Patents durch die Beschreibung nicht mehr gestützt waren (Art. 84 EPÜ), sodass die Patenterteilung widerrufen wurde.

IV. Entscheidung T 1028/17: Teilweise Zurückverweisung an die erste Instanz

Eine vergleichsweise ungewöhnliche Fallgestaltung hatte die Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1028/17 vom 18. Februar 2022 zu beurteilen. Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens traten

zwei vermeintliche Patentverletzer dem Verfahren bei und brachten neue Einspruchsgründe, neuen Angriffen sowie zusätzlichem Stand der Technik vor. Die beiden vermeintlichen Patentinhaber hatten eine Rückverweisung in die 1. Instanz beantragt. Der Patentinhaber begehrte demgegenüber keine Rückverweisung. Er beantragte, dass zumindest eine Entscheidung bezüglich der von der Ersteinsprechenden vorgetragenen Gründe ergeht und dass lediglich die Gründe der dem Verfahren Beigetretenen separat an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

Die Beschwerdekammer versagte eine derartige „Teil“-Zurückverweisung, da eine Teilung und Isolierung der Gründe nicht möglich sei und zu einer Inkonsistenz der Entscheidung führte. Ein besonderer Grund, nicht zurückzuverweisen, sei zudem nicht ersichtlich.

V. Entscheidung T 0013/19: epi Code of Conduct und Regeln der Höflichkeit

Die letzte von Herrn Appelt vorgestellte Entscheidung betraf die Entscheidung T 0013/19 vom 4. März 2021. Diese Entscheidung warf Fragen um Art. 6 des epi Code of Conduct und das dort niedergelegte Erfordernis eines höflichen Umganges mit dem EPA und dessen Bediensteten auf. Der Vertreter des Beschwerdeführers wurde eine Woche vor der mündlichen Verhandlung durch den Geschäftsstellenbeamten kontaktiert. Der Vertreter hatte erst nach mehrfacher Nachfrage zu einem späten Zeitpunkt (de facto erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung) mitgeteilt, dass er zur

mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werde, da dieser den Beschwerdeführer nicht mehr vertrete. Wegen der Unklarheit darüber, ob ein neuer Vertreter oder ein neuer Anmelder in der mündlichen Verhandlung erscheinen würde, musste die mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Dieser Vorgang verstoße nach Auffassung der Beschwerdekammer gegen das Erfordernis eines höflichen Umganges in Art. 6 des epi Code of Conduct. Nach diesem wäre das EPA rechtzeitig zu informieren gewesen.

Autorinnen und Autoren

Christine Kanz, Dr., Rechtsanwältin, HOYNG ROKH MONE-GIER, Düsseldorf.

Andreas Thielmann, Patentanwalt, COHAUSZ & FLORACK, Düsseldorf.

Ronny Hauck, Prof. Dr., Humboldt-Universität zu Berlin.

Wolfgang Klein, Dr., MBA, Katairo GmbH, Küsterdingen.

Gregor König, Patentanwalt, König Szynka Tilmann von Renesse, Düsseldorf.

Kathrin Grote-Bittner, Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht, München.

Ronny Thomas, Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf.

Klaus Bacher, Dr., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe.